KOHTUJURISTI ETTEPANEK
ELEANOR SHARPSTON
esitatud 30. märtsil 2006 [1]

1. Käesoleva kohtuasja aluseks on Bovemij Verzekeringen NV (edaspidi „Bovemij") poolt Benelux-Merkenbureau'le (edaspidi „Beneluxi kaubamärgiamet") esitatud avaldus tähise EUROPOLIS registreerimiseks sõnamärgina teatavatesse klassidesse kuuluvate teenuste jaoks. Kohtuasi puudutab eelkõige tingimusi, mille korral kaubamärk võib omandada kasutamise käigus eristusvõime kaubamärgidirektiivi [2] artikli 3 lõike 3 tähenduses.

Asjakohased ühenduse õigusnormid

2. Kaubamärgidirektiivi artikli 1 kohaselt kohaldatakse direktiivi kõigi kaupade ja teenustega seotud kaubamärkide suhtes, a) mis on registreeritud või mille registreerimiseks on esitatud avaldus liikmesriigis või b) mis on registreeritud või mille registreerimiseks on esitatud avaldus Beneluxi kaubamärgiametis või c) mille rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis.

3. Artikli 3 lõige 1 näeb ette:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad [mõiste „eristatavus" asemel on edaspidi kasutatud täpsemat vastet „eristusvõime"];

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või

1 — Algkeel: inglise.

2 — 21. detsembri 1988. aasta esimene nõukogu direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[...]"

4. Artikli 3 lõike 3 esimene lause näeb ette, et:

„Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristusvõime."

5. Loetavuse huvides viitan artikli 3 lõikes 3 sätestatud tingimusele selliselt, et kaubamärk peab olema omandanud „kasutamise käigus eristusvõime".

6. Ühenduse kaubamärk on reguleeritud määrusega nr 40/94 [3].

7. Ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktid b–d on sõnastatud identselt kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b–d.

8. Artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et artikli 7 lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused esinevad ainult teatavas ühenduse osas. Kaubamärgidirektiivi artiklis 3 ei ole samaväärset sätet.

9. Artikli 7 lõikes 3, mis vastab direktiivi artikli 3 lõikele 3, sätestatakse, et registreerimisest ei keelduta artikli 7 lõike 1 alusel, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.

3 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (edaspidi „ühenduse kaubamärgi määrus").

Asjakohased Beneluxi õigusnormid

10. Eenvormige Beneluxwet op de merken'i (Beneluxi ühtne kaubamärgiseadus, edaspidi „BMW") kohaselt tuleb kaubamärgitaotlused Beneluxis esitada Beneluxi kaubamärgiametile. Kui kaubamärk antakse, kehtib see kogu Beneluxi territooriumil.

11. BMW artikli 6*bis* lõike 1 punktis a [4] on sätestatud, et registreerimisest keeldutakse, kui esitatud tähis ei saa olla kaubamärgiks artikli 1 tähenduses, „eelkõige eristusvõime puudumise tõttu Pariisi konventsiooni artikli 6*quinquies* lõike B alapunkti ii tähenduses".

12. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni nimetatud artikkel sätestab asjakohases ulatuses:

„B. Kaubamärkide registreerimise, millele käesoleva artikli kehtivus laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada ainult järgmistel juhtudel:

[...]

ii) kui neil puudub täielikult eristusvõime või need koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise aega, või kui need on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse."

13. Kõnealusel ajal ei olnud kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõiget 3 BMW-sse üle võetud, ehkki kasutamise käigus eristusvõime omandamise kontseptsiooni oli ilmselt Beneluxi kaubamärkide hindamisel kohaldatud. [5]

4 — Eelotsusetaotluse kohaselt on kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punktide a–d sõnastus inkorporeeritud BMW artikli 6*bis* lõike 1 redaktsiooni, mis jõustus 2004. aastal pärast ühtse kaubamärgiseaduse 11. detsembri 2001. aasta muutmise protokolli muutmist (edaspidi „2001. aasta protokoll"). Samas leiab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et selle ja eelmise redaktsiooni vahel ei ole sisulist erinevust.

5 — Pärast seda lisati BMW-sse 2001. aasta protokolliga uus artikkel 14*ter*, milles sätestatakse: „Kohtud võivad otsustada, et registreeritud kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime". Artikkel 14*ter* jõustus 1. jaanuaril 2004.

14. Menetluse käigus ilmnes, et BMW artikli 13C lõige 1 (ehkki seda eelotsusetaotluses ei mainita) on samuti asjakohane. Selles sätestatakse:

„Ainuõigus ühes Beneluxi territooriumi riigivõi piirkondlikus keeles väljendatud kaubamärgile laieneb automaatselt selle tõlkele teistesse nimetatud keeltesse." [6]

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

15. 1997. aasta mais esitas Bovemij tähise EUROPOLIS sõnamärgina registreerimise taotluse järgmistesse klassidesse kuuluvate teenuste jaoks: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, transport (veondus), kaupade pakendamine ja ladustamine ning reiside korraldamine.

16. 1997. aasta oktoobris teatas Beneluxi kaubamärgiamet Bovemij'le oma esialgsest keeldumisest kaubamärki registreerida põhjusel, et tähisel EUROPOLIS puudub sellisena eristusvõime.

17. 1998. aasta aprillis esitas Bovemij nimetatud esialgse keeldumise peale vaide selle alusel, et Bovemij tütarettevõtja Europolis BV on õiguspäraselt kasutanud asjaomast tähist majanduskäibes kaubamärgina alates 1988. aastast.

18. 1998. aasta mais avaldas Beneluxi kaubamärgiamet, et Bovemij vaie ei anna alust muuta kaubamärgiameti esialgset keeldumisotsust, ning teavitas Bovemij'd oma „lõplikust keeldumisest" tähist registreerida.

19. Bovemij esitas Madalmaade Gerechtshof te 's-Gravenhage'le (Haagi apellatsioonikohus) kaebuse, milles palus kohustada Beneluxi kaubamärgiametit taotletavat tähist registreerima eelkõige selle alusel, et tähisel EUROPOLIS on eriomane eristusvõime, ja teise võimalusena selle alusel, et tähis on enne kaubamärgitaotluse esitamist kasutamise käigus kinnistunud.

20. Gerechtshof leiab, et tähis EUROPOLIS koosneb ainult sellistest märkidest ja tähistest, mis tähistavad kaubanduses teenuse omadusi, ning et sel tähisel puudub igasugune eriomane eristusvõime.

6 — Vt 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland NV (edaspidi „Postkantoor") (EKL 2004, lk I-1619, punkt 13), milles see säte on täielikult ära toodud).

21. Omandatud eristusvõime suhtes märgib Gerechtshof, et pooled on eriarvamusel tingimuste osas, mille puhul võib tähis kasutamise käigus omandada eristusvõime. Beneluxi kaubamärgiamet väidab, et kasutamise käigus peab asjaomane avalikkus hakkama tähist kaubamärgina tajuma kogu Beneluxi territooriumil, st kõigis kolmes Beneluxi riigis. Bovemij väidab, et kui muud tingimused on täidetud, piisab sellest, et tähist tajub kaubamärgina asjaomane avalikkus Beneluxi territooriumi ühel olulisel osal, käesolevas kohtuasjas ainult Madalmaades.

22. Sellest tulenevalt on Gerechtshof esitanud Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:[7]

„1. Kas kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõiget 3 tuleb tõlgendada selliselt, et nimetatud lõike tähenduses eeldab (käesoleval juhul Beneluxi kaubamärgi) kasutamise käigus eristusvõime omandamine seda, et enne registreerimistaotluse esitamist on asjaomane avalikkus hakanud kasutamise käigus tähist tajuma kaubamärgina kogu Beneluxi territooriumil, st Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

2. Kas kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatud registreerimistingimus, nagu seda peetakse silmas nimetatud lõikes, on täidetud siis, kui asjaomane avalikkus on tähise kasutamise käigus hakanud seda tajuma kaubamärgina Beneluxi territooriumi olulisel osal, ja kas selleks oluliseks osaks võivad olla näiteks üksnes Madalmaad?

3. a) Kas hinnates tähise — mis koosneb ühe liikmesriigi territooriumil (või nagu käesoleval juhul Beneluxi territooriumil) kasutatava ühe ametliku keele ühest või mitmest sõnast — kasutamise käigus omandanud eristusvõimet kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, tuleb arvesse võtta selle territooriumi erinevaid keelealasid?

b) Kas siis, kui teised registreerimistingimused on täidetud, piisab kaubamärgi registreerimiseks sellest, kui tähist tajub kaubamärgina ühe liik-

7 — Eelotsusetaotluse tekstis kannab pealkirja „küsimus 1" eraldi küsimus, mille siseriiklik kohus on esitanud Cour de justice Benelux'ile. Olen seetõttu eelotsusetaotluse küsimused 2–4 ümber nimetanud küsimusteks 1–3 ja viitan neile käesolevas ettepanekus edaspidi niimoodi.

mesriigi (või nagu käesoleval juhul Beneluxi territooriumi) selle keeleala olulise osa avalikkus, milles asjaomane keel on ametlikuks keeleks?"

23. Kirjalikke märkusi on esitanud Bovemij, Beneluxi kaubamärgiamet, komisjon ja Madalmaad. Pooled ja komisjon olid kohtuistungil esindatud. Ühendkuningriik esitas märkused ainult kohtuistungil.

Sissejuhatavad märkused

Hinnang

24. Esitatud küsimused jagunevad kahte rühma. Esiteks soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas selleks, et hinnata, kas tähis on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, tuleb arvesse võtta asjaomase avalikkuse taju kogu Beneluxi territooriumil (esimene küsimus) või kõigest Beneluxi territooriumi olulisel osal (teine küsimus). Need küsimused on sõnastatud kaubamärke puudutavate üldiste küsimustena. Teiseks on eelotsusetaotluse esitanud kohus tõstatanud kaks kahtlust, mis puudutavad konkreetselt sõnamärke.[8] Neist tulenevad küsimused puudutavad keelekogukonna tähtsust kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel artikli 3 lõike 3 tähenduses. Arvestades eelotsusetaotluse esitanud kohtu menetluse eset, pean põhjendatuks vastata kõikidele esitatud küsimustele sõnamärkide kontekstis.

25. Algatuseks on kasulik vaadelda kolme küsimust. Esiteks, kuidas sobivad sõnamärgid direktiivi süsteemi ja kuidas on Euroopa Kohus neid tõlgendanud? Teiseks, mille alusel on Euroopa Kohus otsustanud, et kaubamärgil (ja eriti sõnamärgil) „puudub eristusvõime" (artikli 3 lõike 1 punkt b) ja/või et see on kirjeldav (artikli 3 lõike 1 punkt c)? Kolmandaks, milline on olnud Euroopa Kohtu lähenemisviis „kasutamise käigus omandatud eristusvõime" hindamisel artikli 3 lõike 3 tähenduses? Seejärel on võimalik esitada konkreetsete eelotsuse küsimuste osas analüüs suhteliselt lühidalt.

8 — Kolmandas esitatud küsimuses.

Sõnamärgid

26. Kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punkt b keelab registreerida „kaubamärke, millel puudub eristusvõime".

27. Artikli 3 lõike 1 punkt c keelab registreerida „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu [...] või muid kauba või teenuse omadusi".

28. Kaubamärgidirektiivi kontekstis on võimalik sõnu kasutada kahel viisil. Esiteks võib sõna või sõnakombinatsioon tähistada kauba omadust või omadusi. Selliselt kasutatavad sõnad ei ole registreeritavad artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt. Nagu Euroopa Kohus on juba otsustanud, puudub neil ka tingimata kõnealuste teenuste osas igasugune eristusvõime artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.[9] Teiseks võib sõna või sõnakombinatsioon *identifitseerida* kaupa (seejuures seda ka vahel juhuslikult kirjeldades). Selline sõnamärk on registreeritav kaubamärgina, sest seda ei välista artikli 3 lõike 1 punkt b ega ka artikli 3 lõike 1 punkt c.

29. Artikli 3 lõike 1 punkt c teenib kohtupraktika kohaselt konkreetset avalikku huvi, nimelt seda, et kõiki märke või tähiseid, mis võivad tähistada nende kaupade või teenuste omadusi, mille suhtes registreerimist taotletakse, saaksid kõik vabalt kasutada.[10] Avalik huvi mitte lubada kirjeldava sõnakombinatsiooni registreerimist ja kaitsmist kaubamärgina on ilmne. Selline registreering takistaks teistel ettevõtjatel (ja seega potentsiaalsetel konkurentidel) kasutada loomulikke mõisteid tarbijatele oma toodete kirjeldamisel[11] ning paneks nad seega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. See oleks otseses vastuolus kaubamärgidirektiiviga, milles

9 — Vt nt 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Postkantoor, punkt 86, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (EKL 2004, lk I-1699, punkt 19).

10 — Kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 35. Vt ka 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 25); 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk I-3793, punkt 52).

11 — Vt 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01, C-54/01 ja C-55/01: Linde (EKL 2003, lk I-3161, punktid 73 ja 74) ning kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 36.

sätestatakse osaline ühtlustamine selleks, et kõrvaldada „erinevusi, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul". [12]

Analüüs artikli 3 lõike 1 punktide b ja c alusel

30. Hinnates artikli 3 lõike 1 punktide b ja c alusel, kas kaubamärk (vastavalt) ei ole eristusvõimeline või kirjeldab kaupu või teenuseid, mille suhtes selle registreerimist taotletakse, [13] on oluline, kuidas tajub kaubamärki „sihtrühm". See sihtrühm on määratletud kui vastavas kaubandusvaldkonnas tegutsevad isikud ja kõnealuste kaupade või teenuste keskmised tarbijad, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikud. [14]

31. Euroopa Kohus on möönnud, et tulenevalt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte, [15] ning selle võib teises liikmesriigis järelikult õiguspäraselt registreerida. Lisaks on Euroopa Kohus hiljuti otsustanud, et kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse tähis, mis koosneb teises liikmesriigis, kus sel tähisel puudub eristusvõime, räägitava keele sõnast või sõnadest, välja arvatud juhul, kui sihtrühm liikmesriigis, kus registreerimist taot-

12 — Põhjendus 1.

13 — Arvestades avalikku huvi keelata kirjeldavate sõnade ja sõnakombinatsioonide registreerimine, ei ole võib-olla üllatav, et Euroopa Kohus ei näi üldiselt tegevat erilist vahet artikli 3 lõike 1 punktide b ja c vahel. Nii hinnati kohtuotsuses Postkantoor eristusvõimet vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b (vt näiteks punktid 29–35) ja samal ajal arutati avaliku huvi üle artikli 3 lõike 1 punkti c alusel (vt punktid 53–58). Ühenduse kaubamärgi määruse vastavate sätete kontekstis ei ole seisukoht nii selgepiiriline. Vaata kohtujurist Jacobsi 10. aprilli 2003. aasta ettepanek kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Wrigley, milles tehti otsus 23. oktoobril 2003 (EKL 2003, lk I-12447, ettepaneku punktid 51–53 ja seal viidatud kohtupraktika).

14 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 29, ja kohtuotsus Postkantoor, punkt 75.

15 — 9. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas **C-421/04**: Matratzen Concord (EKL 2006, lk I-2303, punkt 25), milles Euroopa Kohus viitas analoogia alusel 26. novembri 1996. aasta otsusele kohtuasjas C-313/94: Graffione (EKL 1996, lk I-6039, punkt 22). Kohtuasi Graffione puudutas kaubamärgi petlikkust direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses. Selles kontekstis vaadeldakse liikmesriikide keeleliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete erinevuste mõju kohtujurist Jacobsi 6. juuni 1996. aasta ettepanekus kohtuasjas Graffione, ettepaneku punkt 10, ja kohtujurist Gulmanni 12. veebruari 2004. aasta ettepanekus kohtuasjas C-315/92: Clinique, milles tehti otsus 9. septembril 2004. aastal (EKL 1994, lk I-317, ettepaneku punkt 18).

letakse, on võimeline nimetatud sõna või sõnade tähendusest aru saama. [16]

32. Teisisõnu ei või sõnu, mis kannavad tähendust oma võime tõttu kirjeldada kaupu või teenuseid, registreerida kaubamärkidena, kuid kui nad ei kanna keeleliste erinevuste tõttu tähendust, ei ole neil kirjeldavat funktsiooni. Järelikult ei takista artikli 3 lõige 1 nende registreerimist.

33. Seega tuleb artikli 3 lõike 1 punkti b ja/või c alusel hinnangut andes arvesse võtta sihtrühma keelelist võimet mõista sõnast või sõnadest koosneva tähise tähendust.

Artikli 3 lõige 3

34. Otsustades, kas märk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, tuleb pädeval asutusel igakülgselt hinnata kõiki asjaolusid, mis võivad tõendada, et kaubamärk on muutunud võimeliseks identifitseerima asjaomast kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana ning seega eristab seda teiste ettevõtjate kaupadest (või teenustest). [17]

35. Kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee leidis Euroopa Kohus, et hinnates märgi eristusvõimet artikli 3 lõike 3 alusel, tuleb arvestada eelkõige järgmisi tegureid: kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; ettevõtja poolt selle edendamiseks kasutatud ressursside ulatust; seda, kui suur osa sihtrühmast identifitseerib selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad (või teenused) ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena, ning kaubandus- ja tööstuskodade või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti. [18] Need tegurid on seotud a) kaubamärgi kasutamisega ja b) sellega, kas kasutamine

16 — Kohtuotsus Matratzen Concord, punkt 26. Vaata ka kohtujurist Jacobsi 24. novembri 2005. aasta ettepanek selles kohtuasjas, punktid 46, 47 ja 50.

17 — Vt eespool 10. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsused Windsurfing Chiemsee, punkt 49, ja Libertel, punkt 67. Kohtuotsuse Libertel punktid 62–67 sisaldavad läbimõeldud ja kasulikku analüüsi, mis hõlmab kaubamärgi funktsioone, sihtrühma määratlust ja sihtrühma poolt kaubamärgi tajumist ning seda, kuidas kasutamise käigus tuntuks muutumine viib omandatud eristusvõimeni.

18 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51.

võimaldab asjaomastel kaupmeestel ja tarbijatel identifitseerida kaubad või teenused ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena.

36. Hinnates igakülgselt seda, kas kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud, tuleb arvesse võtta, kas asjaomane sihtrühm või vähemalt selle oluline osa identifitseerivad selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad (või teenused) ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena. [19] Arvesse tuleb võtta asjaomaste kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelike keskmiste tarbijate eeldatavat taju. [20]

37. Need artikli 3 lõike 3 kohaldamise nõuded kattuvad sellega, mida Euroopa Kohus on leidnud hindamise kohta artikli 3 lõike 1 punktide b ja/või c alusel. See on loogiline. Kui märk ei näi esmapilgul registreeritav, kuna sihtrühm, kellel on mõistlikul määral teavet ja mõistlik tähelepanuvõime, kalduks tajuma seda kui oma olemuselt eristusvõimetut ja/või kirjeldavat, tuleb küsida, kas kaubamärgi selline tajumine kõnealuse sihtrühma poolt ei ole muutunud, kuna kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime. [21]

38. Kas sihtrühma keeleoskus (mis erinevalt kohtuasjas Windsurfing Chiemsee tehtud otsusest ei puuduta sõnamärgi tegelikku kasutamist ega selle seostamist tootega) on oluline, kui hinnatakse seda, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime? See sõltub sellest, kas kasutatud sõnu üleüldse mõisteti kirjeldavatena. Kui sihtrühm ei mõista sõnade tähendust, ei ole registreerimine artikli 3 lõike 1 alusel keelatud. Seetõttu ei ole vaja kaaluda, kas kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime artikli 3 lõike 3 tähenduses. Olukorras, kus registreerimise takistuseks on asjaolu, et vastavad sõnad tavaliselt kannavad sihtrühma jaoks kirjeldavat tähendust, on

19 — Vt kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 52. Seejärel on seda testi järjekindlalt kohaldatud. Vt nt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475, punkt 61 jj). Käsitan mõistet „oluline" nii, et see ei tähenda tingimata sihtrühma enamust, kuid igal juhul selle märkimisväärset osa.

20 — Vt kohtuotsus Philips, punkt 63.

21 — Selles osas saab õigustatult tõmmata paralleele ühelt poolt kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõigete 1 ja 3 ning teiselt poolt ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõigete 1 ja 3 struktuuride vahel. Kuna loogiline struktuur on sama, võib Esimese Astme Kohtu 30. märtsi 2000. aasta otsust kohtuasjas T-91/99: FordMotor Company *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2000, lk II-1925, punkt 27) mõistlikult ka siin kohaldada. Samas ei tähenda see minu arvates seda, et Esimese Astme Kohtu poolt kohtuotsuses Ford esitatud ühenduse kaubamärgi määruse territooriumipõhine tõlgendus tuleks samamoodi üle kanda kaubamärgidirektiivi konteksti (vt allpool punkt 44).

asjakohane uurida, kas sõnamärk on nende isikute jaoks sellest hoolimata omandanud kasutamise käigus eristusvõime ja on seega artikli 3 lõike 3 kohaselt registreeritav.

39. See lähenemisviis tuleneb minu hinnangul artikli 3 ülesehitusest. Artikli 3 lõige 3 seab tingimuse artikli 3 lõike 1 punktides b–d loetletud registreerimisest keeldumise põhjustele. Seda sätet on vaja kohaldada juhtudel, kui on tuvastatud eristusvõime puudumine artikli 3 lõike 1 tähenduses. Seega on seda kohaldamise korral mõistlik kohaldada samadel tingimustel, mida kasutati kõigepealt eristusvõime puudumise tuvastamiseks.

40. Eeltoodut arvestades vaatlen alljärgnevalt siseriikliku kohtu esitatud konkreetseid eelotsuse küsimusi.

Küsimused 1 ja 2: hindamise territoriaalne ulatus

41. Nende kahe küsimusega tahetakse teada, kas on kohane tugineda asjaomasele sihtrühmale Beneluxi territooriumi ühes osas või kogu Beneluxi territooriumil.

42. Euroopa Kohus on juba kohtuasjas General Motors [22] otsustanud, et kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 2 kohaldamisel [23] tuleb Beneluxi territoorium võrdsustada liikmesriigi territooriumiga. Edasi leidis Euroopa Kohus, et artikli 5 lõike 2 tähenduses on piisav, kui Beneluxi kaubamärgil on väljakujunenud maine Beneluxi territooriumi olulisel osal, milleks võib olla ühe Beneluxi riigi osa. [24]

43. Kaubamärgidirektiivi kohaldamisala kohta artikli 5 lõike 2 kontekstis sedastatu peab olema kehtiv ka sama direktiivi artikli 3 puhul. Ei ole mingit mõtet väita, et kaubamärgi omanikul on õigus tugineda artikli 5 lõikele 2 selle alusel, et kaubamärgil on

22 — 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors (EKL 1999, lk I-5421, punkt 29).

23 — Artikli 5 lõikes 2 on sätestatud: „Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet."

24 — *Ibid.*

maine Beneluxi territooriumi olulisel osal, milleks võib olla ühe Beneluxi riigi osa, ning samas nõuda, et kaubamärk peab olema omandanud kasutamise käigus eristusvõime kogu Beneluxi territooriumil, et see üldse oleks registreeritav.

44. Beneluxi kaubamärgiameti seisukoht — nimelt et tähis peab olema tajutav kaubamärgina kogu Beneluxi territooriumil, enne kui selle võib registreerida — põhineb kohtuasjas Ford tehtud kohtuotsusel. [25] Nimetatud kohtuasi puudutas seda, kas kaubamärk oli omandanud kasutamise käigus piisava eristusvõime, et seda võiks registreerida ühenduse kaubamärgina ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 3 alusel. Mulle näib, et kohtuasjas Ford kohaldatud territoriaalse hindamise mõte *ei* ole kohane, kui otsustatakse, kas siseriiklik kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime vastavalt kaubamärgidirektiivile.

45. Ühenduse kaubamärk ja siseriiklikud kaubamärgid on kontseptuaalselt erinevad. Kui kaubamärgile antakse kogu ühendust hõlmav tunnustus ühenduse kaubamärgi määruses sätestatud tingimustel, on mõistlik nõuda kaubamärgi omanikult tõendamist, et kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime suuremas geograafilises piirkonnas. Ühenduse kaubamärk on ühtne kogu ühenduses. [26] Kaubamärgi siseriiklik registreerimine annab kaubamärgile sellise ühtsuse vaid vastavas liikmesriigis. [27] On märkimisväärne, et ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et artikli 7 lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas. Samas ei ole sellele sättele vastavat sätet kaubamärgidirektiivi artiklis 3. Kuna ühenduse kaubamärk on ühtne kaubamärk, mis registreerimise korral kehtib kogu ühenduses, on õige kehtestada artikli 7 lõikes 2 sisalduv tingimus. Ei tohi registreerida kaubamärki, mille puhul ühenduse mis tahes osas esineb registreerimisest keeldumise põhjus. Samad kaalutlused ei kehti siseriiklike kaubamärkide registreerimisel kaubamärgidirektiiviga ühtlustatud korras.

46. Lisaks reguleerivad need kaks õigusakti erinevaid olukordi. Ehkki mõlema eesmärgiks on edendada siseturu rajamist ja toimimist, [28] teeb kaubamärgidirektiiv seda piira-

25 — Viidatud 21. joonealuses märkuses.

26 — Vt ühenduse kaubamärgi määruse artikli 1 lõige 2.

27 — Või Beneluxi kaubamärgi puhul kogu Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades.

28 — Vt mõlema õigusakti põhjendus 1.

tumalt, ühtlustades kaubamärke käsitlevaid siseriiklikke õigusakte osaliselt. Ühenduse kaubamärgi määrus loob aga uut liiki intellektuaalomandiõiguse, nimelt ühenduse kaubamärgi.

määratletud sihtrühm paikneb keelelistel põhjustel ainult nimetatud territooriumi teatavatel osadel.

Küsimuse 3 alapunktid a ja b: keelekogukonnad ja asjakohased osad

47. Lõpuks tuleb märkida, et Euroopa Kohus tõlgendas kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõiget 2 kohtuasjas General Motors teadmisega, et Beneluxi kaubamärkide registreerimise süsteemi kohaselt ei ole võimalik registreerimine siseriiklikul (või Beneluxist alamal) tasemel.[29] Seega on Euroopa Kohus juba kaudselt eristanud kahte regulatsiooni samamoodi nagu mina käesolevas ettepanekus.

49. Nõustun Beneluxi kaubamärgiameti ja Madalmaade esitatud seisukohaga, et hinnates seda, kas sõnast või sõnadest koosnev tähis on omandanud kasutamise käigus eristusvõime, tuleb arvesse võtta liikmesriigi või Beneluxi keelekogukondi.

48. Sellest tulenevalt järeldan ma, et selleks et hinnata, kas sõnamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, ei ole vaja võtta arvesse kogu Beneluxi territooriumi (Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi), kui eelnevalt artikli 3 lõike 1 kohaselt

50. Minu poolt juba esitatud põhjustel peab sihtrühm artikli 3 lõike 3 tähenduses olema sama, mis on registreerimisest keeldumise põhjus vastavalt artikli 3 lõikele 1. Käesolevas kohtuasjas on selleks (hollandi keelt kõnelevate) isikute rühm, kelle puhul eelotsusetaotluse esitanud kohus on leidnud, et tähisel EUROPOLIS puudub eristusvõime. Omandatud eristusvõime eelduseks on eristusvõime algne puudumine. Käesoleva kohtuasjaga sarnastel juhtudel eeldatakse, et selline eristusvõime algne puudumine on piiratud teatava keelekogukonnaga. Seega peab kaubamärk ainult selles keelekogukonnas oman-

29 — Nii ei takistanud asjaolu, et Beneluxi kaubamärk on Beneluxi territooriumil teatavas mõttes samuti „ühtne" kaubamärk, Euroopa Kohut järeldamast, et maine Beneluxi territooriumi ühes allosas, isegi ühe Beneluxi riigi osas on piisav artikli 5 lõike 2 kohaldamiseks.

dama eristusvõime, et selle saaks registreerida. [30]

51. Üle jääb veel küsimus, kui suur osa sihtrühmast peab tajuma kaubamärki sellisena, mis võimaldab identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena (nii et võib öelda, et see kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime artikli 3 lõike 3 tähenduses)?

52. Mulle näib, et analüüsis, kas taotletud kaubamärgil „puudub eristusvõime" (artikli 3 lõike 1 punkt b) ja/või see on kirjeldav (artikli 3 lõike 1 punkt c), on olemuslik põhimõte, et sihtrühma märkimisväärne osa peab seda kaubamärki niimoodi tajuma. Piisavalt suures rühmas on statistiliselt tõenäoline, et osa andmetest kaldub normist kõrvale. [31] Järeldades, mis on sellele rühmale „tüüpiline", loevad andmed tervikuna. Arvestades, et sõnamärgi registreerimise tulemusel kaotavad teised ettevõtjad võimaluse neid sõnu kirjeldavalt kasutada, mis võib mõjuda negatiivselt turukonkurentsile, on vastavalt tähtis mitte lubada sõnamärgi registreerimist artikli 3 lõike 3 alusel, kui märkimisväärne osa sihtrühmast tõepoolest ei taju kaubamärki selliselt, et see identifitseerib eristusvõimelisel viisil sellega hõlmatud kaupade või teenuste päritolu.

53. Seega, kui võib mõistlikult eeldada, et tarbijatest sihtrühma märkimisväärne osa mõistab registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduvat tähendust (nii et sellel esmapilgul näib puuduvat eristusvõime artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ja/või see näib olevat kirjeldav artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses), muutub asjakohaseks küsimus, kas sama sihtrühma, kes mõistab kaubamärgis sisalduvat tähendust, märkimisväärne osa tajub sellest hoolimata seda kaubamärki selliselt, et see identifitseerib kaupu või teenuseid ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena (nii et võib öelda, et see kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime

30 — Sellega seoses tuletan meelde, et kohtuotsuse Libertel punktis 76 rõhutas Euroopa Kohus, et pädev asutus „ei või uurida abstraktselt, vaid uurimine tuleb läbi viia tegeliku olukorra suhtes. Selline uurimine peab arvesse võtma kõiki asja asjakohaseid asjaolusid [...]". Kui nagu käesolevas kohtuasjas „tegelik olukord" tingimata eeldab, et hindamisel võetakse arvesse keelelisi erinevusi, tuleb seda keelelist aspekti järgida järjekindlalt kogu analüüsi käigus.

31 — Käesoleval juhul on andmetel ainult kaks väärtust: eristusvõime on või puudub.

artikli 3 lõike 3 tähenduses). Kui aga tähis on omandanud eristusvõime ainult Beneluxi territooriumil asuva sihtrühma väikese ja mitte märkimisväärse osa jaoks, ei tuleks kaubamärki registreerida vastavalt artikli 3 lõikele 3.

54. Vastupidisel lähenemisel — nimelt lubades registreerimist isegi juhul, kui on võimalik tõendada, et kõnealuse territooriumi asjaomase sihtrühma väikese osa arvates on tähis muutunud eristusvõimeliseks — on ilmsed puudused. Esiteks viiks see olukorrani, kus kaubamärk jääks asjaomase sihtrühma ülejäänud osa jaoks vastavaid kaupu või teenuseid kirjeldavaks,[32] ning samas ei saaks teised ettevõtjad seda ikkagi kasutada, kuna see on registreeritud artikli 3 lõike 3 alusel. See kahjustaks artikli 3 lõike 1 punktis c väljendatud avalikku huvi, et kõiki märke või tähiseid, mis võivad tähistada nende kaupade või teenuste omadusi, mille suhtes registreerimist taotletakse, saaksid kõik vabalt kasutada.[33]

55. Teiseks tuleneks sellest, et artikli 3 lõiget 3 võib kohaldada sõltumatult artikli 3 lõikest 1. See ei läheks mitte ainult vastuollu artikli 3 lõike 3 sõnastusega, millest ilmneb, et artikli 3 lõige 3 seab tingimuse artikli 3 lõikele 1, vaid tooks kaasa paradoksi, et mõlema sätte — millel on vastupidine mõju — tingimused oleksid täidetud samal territooriumil samaaegselt. See muudaks ebajärjekindlaks kõik püüded hinnata sellise kaubamärgi registreeritavust, mille puhul on võimalik tõendada, et see on samal territooriumil üheaegselt nii kirjeldav kui ka eristusvõimeline.

56. Tuletan samuti meelde, et BMW artikli 13C lõike 1 kohaselt laieneb ainuõigus ühes Beneluxi riigi- või piirkondlikus keeles väljendatud kaubamärgile automaatselt selle tõlkele teise nimetatud keeltest. Kuigi see ei ole eelotsusetaotluses tõstatatud argument, näib mulle, et nimetatud sätte olemasolu räägib samuti vastu sellele, et lubada registreerida sõnamärki kasutamise käigus eristusvõime omandamise alusel, kui seda kaubamärki tajub selliselt ainult kõnealuse territooriumi osal asuva sihtrühma väike osa. Selline säte võimendab kaubamärgi registreerimise piiravat mõju. See rõhutab, kui tähtis on *mitte* lükata kõrvale artikli 3 lõike 1 punktides b ja c väljendatud avalikku huvi, välja arvatud juhtudel, kui eristusvõime

32 — Eelduslikult suurema osa jaoks.

33 — Vaata punkt 30 eespool ja selles tsiteeritud kohtupraktika.

omandamine kasutamise käigus on tõepoolest selgelt tõendatud. [34]

57. Neil põhjustel lükkan tagasi Bovemij ja Madalmaade argumendi, mis toetub analoogia põhjal kohtuotsuse General Motors põhjenduskäigule, et piisab sellest, kui tähist peab kaubamärgiks asjaomase keelekogukonna olulise osa sihtrühm (liikmesriigi) või Beneluxi territooriumil, kus vastav keel on ametlik keel. Ei ole raske ette kujutada olukorda, kus märk või tähis on muutunud kasutamise käigus eristusvõimeliseks ainult Beneluxi ühe keelekogukonna teatava allosa olulises osas. [35] Mulle näib, et selline allosa võib hõlmata ainult sihtrühma väikese osa. [36] Eespool esitatud põhjusel on see kasutamise käigus omandatud eristusvõime tuvastamiseks ebapiisav alus. Pigem tuleb kindlaks teha, et vähemalt sihtrühma oluline osa identifitseerib vastavad kaubad või teenused ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena. See sihtrühm peab olema liikmesriigi (või käesoleval juhul Beneluxi) keelekogukond tervikuna.

58. Seetõttu nõustun ma komisjoniga, et kui sõnamärgi registreerimisest tuleks keelduda eristusvõime puudumise tõttu (artikli 3 lõike 1 punkt b) ja/või seetõttu, et ta on konkreetses keeles kirjeldav (artikli 3 lõike 1 punkt c), võib selle kaubamärgi artikli 3 lõike 3 alusel registreerida ainult juhul, kui on võimalik tõendada, et see kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kogu asjaomases keelekogukonnas.

59. Seda öeldes tuleb rõhutada, et ma ei nõustu komisjoni väitega, et kaubamärgidirektiivi konteksti tuleb üle kanda Esimese Astme Kohtu poolt kohtuasjas Ford tehtud otsuses esitatud ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõigete 1–3 analüüs. [37] Nagu ma olen juba selgitanud, on nende kahe õigusakti vahel minu hinnangul olulised erinevused, mis muudavad sellise ülekandmise kohatuks.

34 — Seda argumenti ei ole käesoleva kohtuasja raames kuigivõrd käsitletud. Mulle näib, et kui tõlge (tähise Europolis puhul näiteks prantsuse keelde kujul Europolice) ei eksisteerinud enne registreerimistaotluse esitamist, ei ole tõlgitud termin võinud (oma olemusest tulenevalt) omandada kasutamise käigus eristusvõimet artikli 3 lõike 3 tähenduses. Kuna tõlge samas püüab väljendada originaali omandatud eristusvõimet, on vastavalt võib-olla vähem tõenäoline, et see kuuluks artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või c sisalduva keelu kohaldamisalasse.

35 — Näiteks Flandrias.

36 — Kusjuures asjaomase keelekogukonna moodustaksid kõik hollandikeelsed isikud Beneluxi territooriumil, mitte ainult Flandrias, vaid ka (vähemalt) Madalmaades ja Brüsseli kakskeelses piirkonnas.

37 — Vt eespool 21. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse punktid 25–27.

Ettepanek

60. Eespool esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Gerechtshofi küsimustele järgmiselt:

Küsimused 1 ja 2

Selleks et hinnata, kas sõnamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, ei ole vaja võtta arvesse kogu Beneluxi territooriumi (Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi), kui eelnevalt artikli 3 lõike 1 kohaselt eespool määratletud sihtrühm paikneb keelelistel põhjustel ainult nimetatud territooriumi teatavatel osadel.

Küsimus 3

Sõnast või sõnadest koosneva tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel tuleb arvesse võtta liikmesriigi või Beneluxi territooriumil asuvaid keelekogukondi.

Kui sõnamärgi registreerimisest tuleks keelduda eristusvõime puudumise tõttu (artikli 3 lõike 1 punkt b) ja/või seetõttu, et ta on konkreetses keeles kirjeldav (artikli 3 lõike 1 punkt c), võib selle kaubamärgi artikli 3 lõike 3 alusel registreerida ainult juhul, kui on võimalik tõendada, et see kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime kogu asjaomases (liikmesriigi või kogu Beneluxi territooriumi) keelekogukonnas.