Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
esitatud 25. jaanuaril 2017 [1]

Kohtuasi C-437/15 P

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
versus
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

ApellatsioonkaebusEuroopa Liidu kaubamärkSõnalist osa „deluxe“ sisaldav kujutismärk
Kaubamärgi registreerimisest keeldumine kontrollija poolt

1. Ettevõtja Deluxe Entertainment Services Group Inc. (edaspidi „Deluxe Inc.“) [2] soovis märkimisväärse hulga (enam kui 90) kaupade ja teenuste tähistamiseks registreerida liidu kaubamärgina [3] graafilises raamistuses süntagmat „deluxe“. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kontrollija ja apellatsioonikoda keeldusid tema taotlust rahuldamast, sest taotletud kaubamärgil puudus eristusvõime kõikide nende kaupade ja teenuste jaoks.

2. Üldkohus, kus Deluxe Inc. apellatsioonikoja otsuse vaidlustas, tühistas selle otsuse 4. juuni 2015. aasta kohtuotsusega (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“), [4] kuna ta tuvastas vea selle otsuse põhjendustes, sest Üldkohtu hinnangul ei olnud selles otsuses läbi viidud kohustuslikku kaubamärgi eristusvõime hindamist kõikide kaupade ja teenuste või vähemalt nende kategooriate suhtes, mille need võiksid moodustada.

3. EUIPO vaidlustab apellatsiooniastmes Üldkohtu kohtuotsuse, väites kokkuvõttes, et tühistatud otsuse põhjendus oli õige.

4. Apellatsioonkaebus tõstatab eri laadi küsimusi, mis puudutavad nii tähise „deluxe“ eristusvõimet, mis on teatava reklaamiva [5] või kiitva [6] tooniga kaupade ja teenuste suhtes, mida selle märgiga soovitakse kaitsta – või vähemalt neist osa suhtes –, kui ka võimalust, et absoluutse keeldumispõhjuse esinemise korral on EUIPO-l õigus mitte analüüsida üksikasjalikult seost selle kaubamärgi, mille registreerimist taotletakse, ja nende kaupade või teenuste vahel.

1 Algkeel: hispaania.

2 Äriühingu Deluxe Laboratories, Inc. õigusjärglane.

3 Väljend „ELi kaubamärk“ vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruse (EL) 2015/2424, **millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)** (ELT 2015, L 341, lk 21), artikli 1 lõikele 2. Kasutan vahet tegemata termineid „ELi kaubamärk“ või „liidu kaubamärk“.

4 Kohtuasi T-222/14, Deluxe Laboratories *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (deluxe) (ei avaldata, EU:T.2015:364).

5 On olemas küllaldane Euroopa Kohtu praktika kaubamärkide kohta, mis sisaldavad reklaamlauseid. Vt eelkõige kohtuotsused, 21.10.2004, Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 35) ja 21.1.2010, Audi *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

6 Vt kiitvaid tähiseid käsitleva kohtupraktika kohta kohtuotsus, 13.1.2011, Media-Saturn-Holding *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-92/10 P, ei avaldata, EU:C:2011:15, punkt 51) ja kohtumäärus, 11.12.2014, FTI Touristik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-253/14 P, ei avaldata, edaspidi „BigXtra“, EU:C:2014:2445, punkt 35).

5. EUIPO väidab oma apellatsioonkaebuses, et rikutud on ainult määruse (EÜ) nr° 207/2009 [7] artiklit 75 koostoimes sama õigusakti artikli 7 lõike 1 punktiga b. Ta ei käsitle apellatsioonkaebuses seega probleeme, mis võiksid tekkida seoses liidu kaubamärkide registreerimisest keeldumise absoluutse põhjusega, mis on sätestatud sama artikli ja lõike punktis c – küsimus, mille juurde ma tulen tagasi.

I. Õiguslik raamistik

Määrus nr 207/2009

6. Selle artikkel 4 näeb ette:

„[Liidu] kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, […] kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest“.

7. Artiklis 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused“ on sätestatud:

„1. Ei registreerita:

a) tähiseid, mis ei vasta artiklis 4 sätestatud tingimustele;

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…]

2. Lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas.

[…]“.

8. Artiklis 75 „Otsuste põhjendav osa“ on kehtestatud nõue:

„Ameti otsustes märgitakse põhjused, millel need rajanevad. Otsuste aluseks võivad olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta huvitatud isikutel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.“

7 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1). Määrus 2015/2424 ei ole *ratione temporis* kohaldatav.

II. Vaidluse taust

1. *Faktilised asjaolud esimeses astmes*

9. Deluxe Inc. esitas 10. oktoobril 2012 vastavalt määrusele nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse järgmise kujutismärgi kohta:



10. Nimetatud taotluses[8] olid märgitud järgmised kaubad ja teenused, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe[9] klassidesse 9, 35, 37, 39–42 ja 45, nimelt:[10]

— Klass 9: „Kinofilmid ja telefilmid, muusikavideod, märuli-/seiklus-, komöödia-, draama-, õudus-, pere-, laste-, multi-, spordi-, dokumentaal-, reklaam-, teadusulme-, ajaloo-, haridus-, märulifilmid, otseülekanded, arvutifilmid, animafilmid, 2D-filmid, 3D-filmid, treilerid, avalike teenustega seotud kuulutused, mängufilmid, dokumentaalfilmid, tõsielul põhinevad filmid ja põnevikud; digimeedia, konkreetselt DVD-d, HD DVD-d, optilised kettad muusikavideote, märuli- ja seiklus-, komöödia-, draama-, õudus-, pere-, laste-, multi-, spordi-, dokumentaal-, reklaam-, teadusulme-, ajaloo-, haridusfilmidega, otseülekannetega, arvutifilmidega, animafilmidega, 2D-filmidega, 3D-filmidega, treileritega, avalike teenustega seotud kuulutustega, mängufilmidega, dokumentaalfilmidega, tõsielul põhinevate filmidega ja põnevikega; ja allalaaditavad kinofilmide, telesaadete ja videosaadete heli- ja videosalvestised“.

— Klass 35: „Transiidi ajal pakkide kontrollimine ja jälgimine ning nende teekonna elektrooniline jälgimine; kinofilmide, telesaadete ja reklaami reklaamimine ja turustamine; audiovisuaalsete esitluste koostamine seoses muusika, kinofilmide, telesaadete ja reklaamiga; audiovisuaalsete esitluste koostamine reklaami tarbeks; video- ja audioreklaamide järelmontaaži teenused; kauba turustamine; teenuste haldamine, konkreetselt tõlgete allhankimine, nimelt teabeedastus audiovisuaalsete tööde tiitrite ja subtiitrite jaoks; telesaadete, kinofilmide ja reklaamide ning kaubandusliku, tööstusliku ja korporatiivse audiovisuaalse meediasisu vormis varaga seotud

8 See avaldati 16. novembri 2009. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 2009/044.

9 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe, uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul.

10 Kohtuotsuse menetluskeelses (hispaania) redaktsioonis kirjeldati kaupu ja teenuseid inglise keeles, nagu need esitati ka hagis Üldkohtule. Siin kasutatud tõlge ei ole seega ametlik.

ärijuhtimine; kaubandusmesside väljapanekute korraldamine ja läbiviimine kaubanduslikel või reklaamieesmärkidel meelelahutuse, televisiooni, tarkvara ja videomängude valdkonnas; korraldamisteenused, nimelt filmi-, video-, audio-, pildi- ja dokumendisisuga digifailide indekseerimine järeltootmistööstustele; filmi-, video-, audio-, pildi- ja dokumendisisuga digifailide haldamine järeltootmistööstustele; inventarihaldus, nimelt filmi-, video-, audio-, pildi- ja dokumendisisuga digifailide lokaliseerimine järeltootmistööstustele; ärijuhtimisteenused, konkreetselt digivara ja intellektuaalomandi haldamine“.

— Klass 37: „Filmide, lintide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia taastamise teenused, konkreetselt filmide, lintide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia puhastamine“.

— Klass 39: „Kaamerate, filmide, videoklippide, digimeedia, andmetöötluse ja nende tarvikute hoidmine ja transport; filmi-, digitaal- ja videomeedia ning filmidega seotud müügiedendusmaterjali, nimelt rõivaste, plakatite, filmilõikude, telesaadete ja reklaamklippide säilitamine ja ladustamine; digi- ja videopildi, digitaalsete filmi- ja helisalvestiste elektrooniline säilitamine; kinofilmide, telesaadete, reklaami, digifilmide, DVD-de, HD-DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi- ja veebimeedia säilitamine; muusika ja kujutistega originaalvideoketaste, -helilintide ja -CD-ROM-ide säilitamine; meedia haldamine, konkreetselt filmi-, video-, heli-, foto- ja dokumentaalsisuga digifailide saatmine, arhiveerimine ja transportimine, järeltootmistööstusele; kauba pakkimine saatmiseks; kauba laialivedu veoautoga; kauba ladustamine ja ladustamisteenused; kauba kaubanduslik pakendamine, nimelt muusika, videote, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia pakendamine; ja heli-, video- ja andmesalvestiste mugandatud pakendamisteenused, kliendi spetsifikatsioonide ja tellimuste järgi“.

— Klass 40: „Kinofilmide, telesaadete, reklaami ja videosaadete kopeerimine ja tiražeerimine filmile, videolindile, DVD-dele, HD DVD-dele, optilistele ketastele ja muule salvestatud, allalaaditavale, digi- ja veebimeediale; kinofilmide negatiivide ja positiivide taastamine ja videolindile, DVD-le, HD DVD-le, optilistele ketastele ja muule salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale kopeerimine; negatiivide lõikamine; trükiseadmete ja tööstuslike ilmutus- ning trükiseadmete rentimine foto-, filmi- ja teletööstuses; mustvalgete kinofilmide värvirikastus; filmide ja videote subtitreerimine; videoklippide digitaalkorrektsiooni teenused ja digitaalsed videoülekanded, nimelt värvikorrektuuri ja kino-, tele- ja reklaamfilmi videofilmiks konverteerimine; filmide ja muu videomeedia reprodutseerimine, nimelt filmide formaadi muutmine; ja digiketaste valmistamine tellimusel; videolintide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia kopeerimine kõikides professionaalsetes formaatides; videoteenused, konkreetselt professionaalsete videolintide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia taastamine ja kopeerimine; filmi ilmutamise teenused; filmilt videolindile, DVD-le, HD DVD-le, optilistele ketastele ja muule salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale ülekandmise teenused, nimelt kinofilmide, telesaadete ja reklaami konverteerimine videolindile, DVD-le, HD DVD-le, optilistele ketastele ja muule salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale; kinofilmide ja muu videomeedia säilitamise ja kaitsmise teenused, näiteks filmide digitaalne säilitamine ja restaureerimine; trükiteenused heli-, video- ja andmesalvestistele; kinofilmide, telesaadete ja reklaami töötlemine ja trükkimine; kinofilmide, telesaadete ja reklaami digitaalne konverteerimine 2D-formaadist 3D-formaati; kinofilmide, telesaadete ja reklaami töötlemise laborite ekspluatatsioon; digimeedia ja -andmete formaatimine ja konverteerimine; kinofilmide, telesaadete ja reklaami digitaalne konverteerimine videolindile, DVD-le, HD DVD-le, optilistele ketastele ja muule salvestatud digi- ja veebikandjatele; filmilt lindile digitaalse ülekande teenused, nimelt filmide ülekandmine DVD-dele, HD DVD-dele, optilistele ketastele ja muule salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale“.

— Klass 41: „Kinofilmide, telesaadete ja reklaami, digivideote ja videolintide laboratoorsed ja järeltootmisteenused, nimelt filmide kõrgresolutsiooniga skaneerimine, digitaalne värviajastus, digivideote ja kõrgresolutsiooniga kujutiste laserfilmisalvestused filmilindile; digi- ja videosisu taastamisteenused kinofilmide, telesaadete ja reklaamile; digitaalpiltide töötlemise teenused; kujutiste digitaalne ja elektrooniline muundamine kinofilmide, telesaadete ja reklaami jaoks; digikujutiste salvestamine filmile; video- ja audiomeediatootmine, nimelt videokassettide ja DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia tootmine kolmandatele isikutele; visuaalsete, optiliste ja digitaalsete eriefektide tootmine kolmandatele isikutele, televisiooni, kinofilmide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava- ja veebimeedia, nimelt digitaalkino tarbeks; helisalvestuste tegemine ja tootmine; filmimontaažiteenused; elektrooniline kinofilmide, telesaadete ja reklaami tootmine videolintidest, DVD-dest, HD DVD-dest, optilistest ketastest ja salvestatud, digi-, allalaaditavast ja veebimeediast; visuaalsete eriefektide tootmine videolintidele, DVD-dele, HD DVD-dele, optilistele ketastele ja salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale; kinofilmide, telesaadete ja reklaami tootmine ja levitamine; taustjutustaja hääle pakkumine videolintidele, plaatidele, DVD-dele, HD DVD-dele, optilistele ketastele ja muule salvestatud, digi-, allalaaditavale ja veebimeediale; konsultatsiooniteenused seoses filmitootmise ja -leviga; muusika ja kujutistega originaalvideoketaste, helilintide CD-ROM-ide tootmine; kino-, tele- või reklaamfilmide levi või sündikeerimise korraldamine; filmi, lintide, DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia levitamise teenused; kopeerimisteenused ja filmimontaaž; video- ja helirajad kino, televisiooni ja reklaamide tarbeks“.

— Klass 42: „Arvutitarkvara kavandamine ja kirjutamine; uute toodete uurimis- ja arendustegevus; veebisaitide majutamine kolmandatele isikutele; veebisaitide kujundamine kolmandatele isikutele; digitaalse vesimärgiga varustamine; graafilise disaini teenused trükimeediale meelelahutuse valdkonnas; DVD menüüde kujundamine kolmandatele isikutele; muusika-, video-, DVD- ja digimeediapakendite kujundamine kolmandatele isikutele; kvaliteedikontroll kolmandatele isikutele digifilmide ja -videote kopeerimise, tiražeerimise ja levitamise valdkonnas; sisuloomisteenused, nimelt interaktiivse arvutitarkvara ning muu salvestatud meediasisu autorlus ja arendus; multimeediatoodete kujundus ja arendus, nimelt DVD menüüde kujundamine kolmandatele isikutele; filmi-, video-, heli-, foto- ja dokumendisisuga digifailide taastamine, järeltootmistööstusele; andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; loometeenused DVD-de, HD DVD-de, optiliste ketaste ja muu salvestatud, digi-, allalaaditava ja veebimeedia jaoks; digitaalne andmetihendus; digitaalne heli- ja videoandmete tihendamine; digitaalne filmi- ja videoandmete tihendamine; digimeedia ja -andmete tihendamise teenused“.

— Klass 45: „Tooteturbealane nõustamine filmi-, tele- ja reklaamitööstuse valdkonnas, nimelt toodete autentimine, tootepiraatluse tuvastamine ning digiandmete salvestamine ja jälitamine; turvatrükk, nimelt digimeedia ja -andmete kodeerimine nende kasutamiseks ilma loata kopeerimise allika jälitamisel ning digimeedia ja -andmete kodeerimise ja ümberkodeerimise teenused; kinofilmide, telesaadete ja reklaami kodeerimine nende kasutamiseks nende ilma loata kopeerimise allika jälitamisel; salvestatud sisu kaitse teenused; piraatlusevastaste õiguste haldus, nimelt tooteturbeteenused filmi-, televisiooni- ja reklaamitööstuses; turbega seotud tehnoloogiad ja teenused, nimelt jälitamine ja jälitusteenused kasutamiseks kodeeritud filmide turbeks, jälituseks ja seireks pettuse, piraatluse ja võltsimise vastu; elektroonilise sisu kaitsmise teenused; uurimis- ja arendustegevus seoses ilma loata digitaalsete kino-, tele- ja reklaamfilmifailide ebaseadusliku allalaadimise ja salvestamisega“.

11. Kontrollija keeldus 13. juuni 2013. aasta otsusega kaubamärgi registreerimisest kõikide taotluses märgitud kaupade ja teenuste suhtes, kuna ta leidis, et vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c puudub kaubamärgil „deluxe“ eristusvõime ning see annab tarbijatele teavet vaidlusaluste kaupade ja teenuste kvaliteedi kohta.

12. Kui kontrollija otsus vaidlustati Siseturu Ühtlustamise Ametis, jättis ameti teine apellatsioonikoda selle otsuse oma 22. jaanuari 2014. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel muutmata ning tunnistas õiguspäraseks ka kontrollija argumentatsiooni sama õigusnormi punkti c kohta.

13. Apellatsioonikoda leidis muude aspektide hulgas, et selles Euroopa Liidu osas, kus mõistetakse inglise keelt, ei võimalda ainuüksi sõnaline osa „deluxe“ taotleja kaupu ja teenuseid tema konkurentide omadest eristada, sest tegu on üldlevinud reklaamiva etiketiga ja see seisneb pelgalt „kõrgetasemelise kvaliteedi kinnituses“. Ta lisas, et termin „deluxe“ kuulub nende terminite kategooriasse, mis peavad kaubamärgi monopolist välja jääma, ning et sellega koos kujutatud graafilisest elemendist ei piisa selleks, et anda sellele nõutav eristusvõime. Samadel põhjustel kinnitas apellatsioonikoda kontrollija otsust osas, mille kohaselt see kaubamärk annab tarbijaile teavet vaidlusaluste kaupade ja teenuste kvaliteedi kohta. Lõpuks lükkas ta tagasi väite, et kaubamärk on omandanud liidus eristusvõime kasutamise käigus.

2. *Vaidlustatud kohtuotsus*

14. Kuna Deluxe Inc. ei olnud apellatsioonikoja otsusega nõus, vaidlustas ta selle 10. aprillil 2014 Üldkohtus.

15. Hagi oli esitatud viie rikkumise kohta, mida Deluxe Inc. pani süüks vaidlustatud otsusele ja mille alusel ta esitas viis väidet tühistamisnõude põhjendamiseks. Tema arvates oli apellatsioonikoda rikkunud järgmisi määruse nr 207/2009 sätteid: 1) artiklit 75, mis kohustab EUIPOt oma otsuseid põhjendama; 2) artikli 7 lõike 1 punkti b seoses tähise eristusvõimega; 3) artikli 7 lõike 1 punkti c seoses tähise kirjeldavusega; 4) artikli 7 lõiget 3 seoses võimaliku eristusvõime omandamisega kasutamise käigus ning 5) õiguspärase ootuse, omandatud õiguste kaitse ja ühenduse aktide õiguspärasuse põhimõtteid.

16. Üldkohus analüüsis ainult hagi kahte esimest väidet koos [11] ning selle analüüsi tulemusel tühistas ta vaidlustatud otsuse ja mõistis kohtukulud välja EUIPO-lt.

17. Vaidlustatud kohtuotsuses tuletati meelde Euroopa Kohtu praktikat, mille kohaselt juhul, kui taotletakse kaubamärgi registreerimist mitme kauba või teenuse jaoks, peab apellatsioonikoda kontrollima *in concreto* iga nimetatud kauba või teenuse suhtes, et kaubamärgi puhul ei esine ühtegi määruse nr 207/2009 artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjustest, kusjuures ta võib kaupadest või teenustest olenevalt jõuda eri järeldustele. Järelikult, kui kaubamärgi registreerimisest keeldutakse, on apellatsioonikoda kohustatud täpsustama oma otsuses järelduse, millele ta jõudis iga kauba ja teenuse suhtes, mille kohta taotlus esitati, olenemata sellest, kuidas see on sõnastatud. Kui aga sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid. [12]

18. Üldkohtu hinnangul ei olnud apellatsioonikoda tähise „deluxe“ eristusvõime kontrollimisel lähtunud igast klassidesse 9, 35, 37, 39–42 ja 45 kuuluvast kaubast ja teenusest, mida taotluses oli nimetatud. Ta oli seega vastuolus kohtupraktikaga andnud nende kõikide kohta üldise põhjenduse, märkimata, et nende vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos, nii et need moodustavad ühtse kategooria.

11 Vt vaidlustatud kohtuotsus, punktid 22–24.

12 Üldkohus osundas muu hulgas kohtumäärust, 18.3.2010, CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punktid 37 ja 38) ning analoogia alusel ka kohtuotsust, 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punktid 32, 34 ja 38).

III. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

19. EUIPO esitatud apellatsioonkaebus saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 10. augustil 2015 ja äriühingu Deluxe Inc. vastus 25. aprillil 2016.

20. EUIPO palub Euroopa Kohtul vaidlustatud kohtuotsus tühistada ja mõista kohtukulud välja äriühingult Deluxe Inc.

21. Deluxe Inc. palub Euroopa Kohtul apellatsioonkaebus rahuldamata jätta ja mõista Deluxe Inc. kohtukulud mõlemas kohtuastmes välja EUIPO-lt.

22. Kuna Deluxe Inc. seda vastavalt kodukorra artikli 76 lõikele 1 taotles, peeti 9. novembril 2016 kohtuistung, millel osalesid mõlemad pooled.

IV. Poolte argumendid

23. Apellatsioonkaebus põhineb ainsal väitel, mis on jagatud kahte ossa. Esimeses heidab EUIPO Üldkohtule ette õigusnormi rikkumist, kuna see kohus piiras ameti võimalust põhjendada oma otsuseid üldiselt üksnes juhuga, kus kaubad ja teenused moodustavad ühtsed kategooriad. EUIPO on seisukohal, et kui tähis – nagu „deluxe“ – edastab vahetult ülistavat sõnumit, mis kehtib kõikidele tööstus- ja teenindussektoritele, siis võib selle tähise registreerimisest keeldumiseks kasutada üldist põhjendust. See põhjendus võimaldab nii otsuse adressaadil esitatud põhjustele vastu vaielda kui ka Üldkohtul teostada õiguspärasuse kontrolli.

24. EUIPO hinnangul ei ole ka kaupade ja teenuste ühtsus vajalik tingimus – nende kõikide jaoks üldise põhjenduse lubamiseks piisab sellest, kui neil on üks ühine tunnusjoon. Käesolevas kohtuasjas on tema hinnangul ühiseks jooneks see, et eranditult iga kaup ja teenus võib olla suuremal või vähemal määral kõrgetasemelise kvaliteediga, mistõttu terminile „deluxe“ omast parema kvaliteedi tähist mõistetaks nende kõikide suhtes lihtsalt müügiargumendina.

25. EUIPO tugineb oma seisukoha põhjenduseks Euroopa Kohtu argumentatsioonile kohtuasjas BigXtra,[13] milles kohus tema arvates tunnistas piisavalt otsest ja konkreetset seost nimetatud kaupade ja teenuste vahel[14] (mis seisnes selles, et kõikide puhul võis pakkuda hinnaalandust või erisoodustusi), millega oli õigustatud üldine põhjendus. Sellest ühisest aspektist lähtuvalt mõistetakse tähist „BigXtra“ väidetavalt nende kaupade ja teenuste positiivse kvaliteedi tähisena, see tähendab, et seda võetakse reklaamilubadusena.

26. EUIPO on seisukohal, et kuna vaidlustatud kohtuotsuses leitakse, et vaidlustatud otsus on jäetud põhjendamata,[15] kaldub see kohtuotsus Euroopa Kohtu praktikast kõrvale. Kuna Üldkohus eitab tähise „deluxe“ kõikide vaidlusaluste kaupade ja teenuste suhtes kehtiva ülistava ja müügitoetusliku iseloomu olulisust, siis on ta rikkunud õigusnormi.

27. EUIPO hinnangul selgitas apellatsioonikoda piisavalt põhjuseid, miks tähisel „deluxe“ puudub eristusvõime iga kauba ja teenuse suhtes. Need põhjused võimaldasid[16] äriühingul Deluxe Inc. vastata, et taotletavat tähist tuleb tingimata mõista pelgalt suurepärase kvaliteedi tähisena või esmaklassilist kvaliteeti reklaamiva ülistusena.

13 Kohtumäärus, 11.12.2014 (C-253/14 P, ei avaldata, EU:C:2014:2445, punktid 48 ja 49).

14 Selles kohtuasjas kuulusid kaubad ja teenused, millele taotleti kaubamärgi kaitset, Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 35, 39, 41, 42 ja 43.

15 Eelkõige kohtuotsus, punktid 23 ja 24.

16 Täites sel viisil põhjendamiskohustust.

28. EUIPO on arvamusel, et kui nõuda apellatsioonikojalt üksikasjalikku analüüsi kaupade ja teenuste kaupa (kaasa arvatud kategooriate kaupa), viiks see registreerimisest keeldumise põhialuse süstemaatilise ja formaalse kordamiseni, see tähendab, et tähisel puudub eristusvõime kõikide nende puhul. See kordamine ei annaks midagi juurde argumendile, mille põhjal kaubamärgi registreerimisest keelduti (selle eristusvõime puudumine).

29. Viimaseks väidab EUIPO, et terves hulgas kohtuotsustes on Üldkohus tema arvates tunnistanud teatavate reklaamlausete eristusvõime puudumist mitmesuguste kaupade või teenuste suhtes, kui tähist tajutakse vahetult ja järjekindlalt levinud reklaamsõnumina nende kõikide puhul.[17]

30. Apellatsioonkaebuse ainsa väite teises osas pooldab EUIPO üldise põhjenduse andmisel mõiste „ühtsus“ laia käsitust. Piisab sellest, kui asjaomastel kaupadel ja teenustel on ühine tunnusjoon, ja see võib nii olla ka täiesti erinevatesse sektoritesse kuuluvate kaupade või teenuste puhul, ilma et see tuleneks tingimata kaupade ja teenuste sarnasusest nende laadi või otstarbe poolest. Ta ei nõustu sellega, et luuakse – nagu tehti vaidlustatud kohtuotsuses[18] – korrelatsioon „ühtse kategooria“ olemasolu ning kaupade ja teenuste kirjelduse vahel.

31. EUIPO leiab, et kuigi kohtupraktikas[19] on selleks, et kaubad või teenused moodustaksid piisavalt ühtse kategooria (mis võimaldaks üldist põhjendamist), nõutav, et nende vahel oleks piisavalt otsene ja konkreetne seos, ei ole seal märgitud, millist laadi peab seos olema, vaid lihtsalt, et vajalik on seos. Ta juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et ka ei nähtu kohtupraktikast,[20] et ühtsuse hindamiseks asjakohased kriteeriumid peaksid olema eelnevalt ammendavalt kindlaks määratud või kumulatiivsed.

32. Kuna Üldkohus nõudis vaidlustatud kohtuotsuses, et ühtsuse kriteerium järelduks nende kaupade ja teenuste kirjeldusest, mille jaoks Deluxe Inc. kaubamärgi kaitset taotles, siis tõlgendas Üldkohus tema arvates ebaõigesti kohtupraktikas kasutatud „piisavalt ühtse“ kaupade või teenuste kategooria mõistet ja järelikult mõistet „piisavalt otsene ja konkreetne seos“, mis on kategooria moodustamiseks vajalik.

33. Seevastu käesolevas kohtuasjas apellatsioonikoja poolt kindlaks tehtud ühine tunnusjoon (nimelt, et „kõiki kaupu võib reklaamida „kõrgetasemelise“ kvaliteediga kaupadena, samas kui kõiki teenuseid võib reklaamida kui teenuseid, mis tagavad „kõrgetasemelise kvaliteedi““),[21] isegi kui see ei nähtu otseselt kaupade ja teenuste kirjeldusest eksklusiivse tunnusjoonena, mis neid määratleb, on see piisav kriteerium selleks, et asuda seisukohale, et need kõik moodustavad ühe ühtse kategooria, mis võimaldab üldist põhjendamist. Tema hinnangul ei selgitanud Üldkohus põhjuseid, miks see ühine tunnusjoon ei kujuta endast piisavalt otsest ja konkreetset seost.

34. Ettevõtja Deluxe Inc. lükkab EUIPO argumendid tagasi. Eelkõige eitab ta, et tema kaubamärk on asjaomase avalikkuse seisukohast kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes kiitva iseloomuga.

17 Üldkohtu otsused, 12.3.2008, Suez *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Delivering the essentials of life) (T-128/07, ei avaldata, EU:T:2008:72, punkt 33); 25.3.2014, Deutsche Bank *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, ei avaldata, EU:T:2014:154, punkt 16) ja 12.12.2014, Wilo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Pioneering for You) (T-601/13, ei avaldata, EU:T:2014:1067, punkt 37).

18 Selle punktides 20 ja 21.

19 Vaidlustatud kohtuotsus, punkt 17, milles on viidatud kohtumäärusele, 18.3.2010, CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 40) ning kohtuotsustele, 2.4.2009, Zuffa *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, punkt 28) ja 23.9.2009, France Télécom *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (T-396/07, ei avaldata, EU:T:2009:353, punkt 28).

20 Viitega kohtumäärusele, 18.3.2010, CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 46).

21 Vaidlustatud otsus, punkt 23.

35. Apellatsioonkaebuse esimese osa kohta väidab ta, et amet lähtub ekslikult kohtumäärusest BigXtra,[22] sest seda kohtuasja ei saa võrdsustada käesolevaga, kuna nimetatud kohtuasjas tuvastati, et kõnealune tähis kiitis kaupade müügi *vahendeid*. Ta välistab ka, et kohaldatavad oleksid EUIPO viidatud kohtuotsused reklaamlausete kohta,[23] sest need tehti käesolevast erinevas kontekstis.

36. Apellatsioonkaebuse väite teise osa kohta kinnitab Deluxe Inc., et kaubad ja teenused, mille jaoks ta tähist taotles, ei ole ühtsed ning et igal juhul ei põhjendanud EUIPO kordagi, mille poolest need seda oleksid. Kuna ta leiab, et käesoleva kohtuvaidluse tõeline võti seisneb selles, et asjaomane tähis on kiitva iseloomuga, toob ta näiteid teenustest ja kaupadest, mille puhul sõna „deluxe“ ei tähenda kiitvat iseloomu.

37. Kohtuistungil süüdistas Deluxe Inc. EUIPOt selles, et see pikemalt kaalumata laiendas kõikidele taotletud kaupadele ja teenustele liiga üldistatud eeldust, et terminil „deluxe“ ei ole eristusvõimet.

38. Selleks et põhjendada, et käesolevas kohtuasjas oleks tulnud üksikasjalikult kontrollida vokaabli „deluxe“ tähendust vähemalt mitme kauba ja teenuse suhtes, märkis ta, et: a) ühelt poolt on nende hulgas mõned kaubad ja teenused, millel ei ole piisavat kvaliteedispektrit selleks, et arvata, et kui need kaubamärgiga tähistada, siis võiks see termin tähendada nende paremat kvaliteeti ja luksuslikkust;[24] ja b) teiselt poolt on nende kaupade või teenuste kliendid, kes võiksid neid osta, ülimalt tähelepanelikud erialaspetsialistid, kes ei näeks vokaablis „deluxe“ vihjet paremale kvaliteedile. Nendel asjaoludel ei tohiks kaubamärgi eristusvõimet vahet tegemata välistada, ilma et seda kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes kontrollitaks.

V. Õiguslik analüüs

39. Minu arvates on õigem käsitleda neid kahte apellatsioonkaebuse ainsas väites nimetatud õigusnormi rikkumist ühena. Nende jagamine on liiga kunstlik, sest tegelikult on see sama õiguslik etteheide ja vaidlus puudutab väga konkreetset probleemi: kas EUIPO otsuse üldine põhjendus on käesolevas kohtuasjas asjakohane või mitte. Mõiste „piisavalt ühtne [kaupade või teenuste] kategooria“ tõlgendus, millele seda põhjendust võiks kohaldada, on vaid selle vaidluse veel üks (täiendav) tahk.

40. Selles valdkonnas Euroopa Kohtu poolt välja selgitatud kohtupraktika põhimõtteid on vaidlustatud kohtuotsuses – minu arvates õigesti – selgitatud.[25] Lähtun nendest kui eeldusest apellatsioonkaebuse analüüsimisel, kui olen teinud kokkuvõtte nende põhijoontest.

41. Kui EUIPO kontrollib määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses niisuguse tähise eristusvõimet, mille registreerimist taotletakse mitme kauba või teenuse jaoks: a) uurib ta, kas tähis võimaldab neid kaupu või teenuseid määratleda konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja neid eristada teiste ettevõtjate omadest;[26] b) kui tähisel on eristusvõime, tuleb seda analüüsida kõikide taotletud kaupade või teenuste suhtes, millest igaühe puhul võib jõuda erinevale järeldusele;[27] ja c) registreerimisest keeldumise korral tuleb otsust üldjuhul põhjendada iga sellise kauba või teenuse osas.[28]

22 Kohtumäärus, 11.12.2014 (C-253/14 P, ei avaldata, EU:C:2014:2445).

23 Vt käesolev ettepanek, punkt 29 ja vastav joonealune märkus.

24 Toon näiteks järgmised: digivara ja intellektuaalomandi haldamise teenused (klass 35); kaamerate deponeerimine ja transport (klass 39); kino-, tele- ja reklaamfilmide töötlemise laborite ekspluatatsioon (klass 40); filmisisuga digifailide taastamine (klass 42); ja uurimis- ja arendustegevus seoses ilma loata digitaalsete kinofilmide, telesaadete ja reklaami ebaseadusliku allalaadimise ja salvestamisega (klass 45).

25 Eelkõige selle punktides 15–18.

26 Kohtuotsus, 8.5.2008, Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punkt 59).

27 Kohtuotsus, 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 32 ja seal viidatud kohtupraktika).

28 Kohtumäärus, 18.3.2010, CFCMCEE *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

42. Nendest reeglitest on aga lubatud teha üks oluline erand: kui EUIPO hinnangul kehtib sama keeldumispõhjus kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib piirduda üldise põhjendusega nende kõigi kohta. [29]

43. Samas kohtupraktikas küll rõhutatakse vajadust võtta eristusvõime hindamisel arvesse seda, kuidas kõnealune avalikkus asjaomaseid tähiseid tajub [30] – ehkki see aspekt on vähem oluline, võib see käesolevat kohtuvaidlust mõjutada.

44. EUIPO leiab, et kuna Üldkohus nõudis kaubamärgi „deluxe“ registreerimisest keeldumise põhjendamist iga taotletud kauba või teenuse puhul, siis rikkus ta õigusnormi, sest vokaabli ülistav iseloom õigustab üldist hindamist. Ta ei nõustu selles kontekstis vaidlustatud kohtuotsuses mõiste „piisavalt ühtse“ kaupade või teenuste kategooria kohaldamisega, mida ta peab kohtupraktikaga vastuolus olevaks.

45. Selliselt tõstatatud probleem on paremini mõistetav, kui see asetada menetluse kronoloogias hetkesse, millal EUIPO asus analüüsima tähist, mille registreerimist taotleti.

46. Selles esimeses etapis – nagu ma juba märkisin – peab EUIPO kontrollima *in concreto*, et tähise puhul ei esine kaupade ja teenuste suhtes ühtegi määruse nr 207/2009 artikli 7 lõikes 1 sätestatud keeldumispõhjustest. Tähise eristusvõime kontroll peab olema range ja täielik, see tähendab mitte piirduma võimaliku miinimumiga, [31] mis oleks vastuolus õiguskindluse ja hea halduse põhimõtetega, mis välistavad seaduslikele kriteeriumidele mittevastavate kaubamärkide alusetu registreerimise. [32]

47. Üks spetsiifiline juhtum on niisuguste kaubamärkide registreerimine, mis koosnevad „märkidest või tähistest, mida kasutatakse muu hulgas reklaamlausetena, kvaliteeditähistena või mis kutsuvad ostma vastava kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust“. Euroopa Kohus ei keela rangelt nende registreerimist. [33]

48. Euroopa Kohus on seisukohal, et „sõnamärgi ülistav kõrvaltähendus ei välista, et sõnamärk võib siiski tagada tarbijatele sellega tähistatavate kaupade ja teenuste päritolu. Asjaomane avalikkus võib sellist kaubamärki samal ajal tajuda nii reklaamifraasina kui ka kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena. Sellest tuleneb, et kui avalikkus tajub kaubamärki päritolutähisena, ei avalda kaubamärgi eristusvõimele mõju asjaolu, et seda käsitatakse samal ajal või isegi esmases tähenduses reklaamifraasina“. [34]

49. Need tsitaadid pärinevad kohtupraktikast sõnamärkide kohta, mis koosnevad tähistest või märkidest, mida kasutatakse reklaamlausetena või kvaliteeditähistena, mille registreerimist on taotletud. Kuigi Euroopa Kohus tunnistab „raskus[i], mis võivad [nende märkide] eristusvõime kindlakstegemisel […] tekkida ning millega tuleb põhjendatult arvestada“, ei pea ta põhjendatuks analüüsida neid lisaks üldistele kriteeriumidele ka „teatavate spetsiifiliste täiendavate või erandeid loovate kriteeriumide“ alusel. [35]

29 Kohtumäärus, 18.3.2010, CFCMCEE *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

30 Nii tõdeb Üldkohus konkreetselt vaidlustatud kohtuotsuses, punkt 18.

31 Euroopa Kohus on kaudselt välistanud, et pädev asutus võib eristusvõime kontrollimisel piirduda ainult selle minimaalse väljendusega, mis võimaldaks tal registreerida igasugust tähist, kohe kui on vähegi võimalik tähist konkurentide omadest eristada. Vt kohtuotsus, 19.9.2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, punktid 13 ja 20).

32 Kohtuotsus, 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika).

33 Kohtuotsus, 21.10.2004, Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 41).

34 Kohtuotsus, 21.1.2010, Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

35 Kohtuotsus, 21.1.2010, Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 38).

50. Kui see on nii, siis seda enam tuleks kohaldada üldiseid kriteeriume niisuguste kaubamärkide eristusvõime hindamisel, mis sisaldavad lisaks sõnalistele elementidele graafilisi elemente, see tähendab kaubamärkidele, mis on kujutismärgid. Just nii ongi see käesoleval juhul, kus soovitakse registreerida kaubamärk, mis koosneb foneetilisest ehk sõnalisest elemendist (vokaabel „deluxe“) ja graafilisest elemendist (äärest hajuv punase taustaga ring, mille sees on kujutatud vokaabel).

51. Võib muidugi olla täiesti ilma eristusvõimeta tähiseid. Nendeks on üsna tõenäoliselt mõned reklaamlaused ja veel tõenäolisemalt teatavad kiitvad tähised. On loogiline, et kui need reklaamlaused ja kiitvad tähised on ilmselgelt või täiesti ilma eristava mõjuta, keelduvad pädevad asutused nende registreerimisest ilma täiendava – ja asjatu – uurimiseta kaupade ja teenuste suhtes, mida nendega tahetakse kaitsta.

52. Leian, et EUIPO-l on õigus, kui ta kaitseb abstraktselt seisukohta, et niisugune toimimisviis on õige, sest kui tuvastatakse, et eristusvõime täielikult puudub üldiselt igat tüüpi kaupade ja teenuste puhul, siis mis põhjust võiks olla nõuda selle võime (puudumise) edasist hindamist teatud kaupade või konkreetsete teenuste suhtes. Samamoodi oleks uue kaubamärgi registreerimisest keeldumine piisavalt õigustatud ja piisavalt põhjendatud oleks otsus, milles oleks märgitud taotletava kaubamärgi ilmselge ja täielik („universaalne“) eristusvõime puudumine.

53. Vaidlustatud kohtuotsuses viidatud kohtupraktikat tuleks seega kohandada, kui tähise kõlbmatus ühe ettevõtja kaupade või teenuste eristamiseks teise omadest omandab sellise kindluse, et seda võiks ilma eksituseriskita kvalifitseerida ilmselgeks eristusvõime puudumiseks, milliseid kaupu või teenuseid sellega ka ei tähistataks.

54. Need tingimused ei olnud aga kaubamärgi „deluxe“ puhul täidetud kahel põhjusel. Esimene (vahest vähem oluline) on asjaolu, et käesoleval juhul on see, mida avalikkus võiks tajuda parema kvaliteedi tähisena, sega- või kujutismärk, mis oma olemuselt sunnib tegema aistinguliselt või intellektuaalselt täiendavat pingutust lisaks pelgalt kiidusõnumi vastuvõtmisele. Selles pingutuses võibki peituda üks teguritest, mis kallutavad kaalukausi selle poole, et kaubamärgil „deluxe“ on eristusvõime, vähemalt teatud kaupade või teenuste puhul nendest, mida sellega taheti kaitsta.

55. Teine põhjus lähtub süntagma „deluxe“ tähendusest, mis kätkeb nimelt (ja ainult teatud riikides) toredust või suurejoonelisust – tunnuseid, mida võib seostada teatud kaupade või teenustega,[36] mitte aga teistega, mille kasutamine iseenesest ei ole nendele tunnustele omane.[37] Siit tulenevalt oleks loogiline eeldada, et tähisel, mida sooviti ühenduses registreerida, võis olla eristusvõime vähemalt mõne puhul nimetatud kaupadest või teenustest.

36 EUIPO püüdis võrdsustada luksuslikkust kõrgetasemelise kvaliteediga, kuid see semantiline assotsiatsioon ole ilmne ega vääramatu. Võib olla kaupu, sealhulgas laiatarbekaupu, mis on kõrgetasemelise kvaliteediga (näiteks vesi) ja mis ei ole tingimata luksuskaubad. Ja vastupidi – võib ette kujutada luksuskaupu või -teenuseid (olenevalt eelkõige nende haruldusest või ainulaadsusest), mis ei ole tingimata erakordse kvaliteediga.

37 Näiteks võiks vaevalt rääkida „luksuslikust“ digitaalse andmetihenduse süsteemist või „luksuslikust“ digisisu piraatluse jälitamise teenusest, kui nimetada vaid kahte teenustest, mida vaidlusaluse kaubamärgiga taheti kaitsta.

56. Pealegi olid seda tunnistanud mitu liidu liikmesriikide (ja teiste riikide)[38] riiklikku ametit ja EUIPO ise selle sama kaubamärgi „deluxe“[39] või teiste sarnaste kaubamärkide suhtes mitmesuguste kaupade või teenuste puhul. Need pretsedendid ei ole mõistagi siduvad, kuid neid võib hinnata tõendusena selle kohta, et EUIPO ei oleks pidanud taotletud tähist algusest peale ja üleüldiselt tagasi lükkama (see on ilma seoseta konkreetsete kaupade või teenustega) põhjendusega, et sellel eristusvõime täielikult puudub.[40]

57. Tegelikult on kohtupraktikas leitud, et kuna liikmesriikide praktika võib olla asjakohane liidu tasandil hindamisel, kasutatakse seda tarviliku näitajana, mida amet võib lisaks kasutada teatud tähise eristusvõime hindamisel.[41]

58. Veelgi konkreetsemalt on Euroopa Kohus tunnistanud, et „[k]a ei ole […] vastulausemenetluse raames võimalik liikmesriigis kaitstud kaubamärgiga identse tähise suhtes tuvastada sellist absoluutset keeldumispõhjust nagu kirjeldavus ja eristusvõime puudumine, mis on sätestatud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti[s] b […] ning [direktiivide[42] kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta] artikli 3 lõike 1 punkti[s] b […]“.[43]

59. Siiani esitatust minu arvates piisab selleks, et mitte nõustuda eeldusega, millel põhineb apellatsioonkaebuse väite edasine arendus. See tugineb sambale (tähise „deluxe“ absoluutne eristusvõime puudumine mis tahes kauba või teenuse puhul),[44] mida lihtsalt ei saa lugeda tõendatuks. Selle põhieelduse puudumisel viib apellatsioonkaebus iseenesest välja selleni, et see tuleb rahuldamata jätta, sest tähise puhul, mida saab lõpuks kasutada kaupade või teenuste määratlemiseks, peab EUIPO enne kaubamärgi registreerimist kontrollima (ja põhjendama), kas eristusvõime esineb viimaste puhul, olgu need üksi või kategooriatesse rühmitatud.

60. Käsitlen seega teise võimalusena[45] EUIPO kriitikat vaidlustatud kohtuotsuse suhtes osas, mis puudutab konkreetselt apellatsioonikoja poolt vastu võetud akti põhjendust ja mõistet „ühtne kategooria“, ilma et ma saaksin jätta ütlemata, et ma näen tema seisukohas teatavat järjekindlusetust, sest üks kahest: terminil „deluxe“ kas puudub vähimgi eristusvõime, millisel juhul ei omaks tähtsust, kas sellega tähistatud kaupu ja teenuseid võiks või mitte vaadelda ühes või mitmes rühmas või kategoorias ja milline oleks nende kategooriate määrav element; või kui – vastupidi – sellel terminil võib olla mõnel juhul eristav mõju, on tingimata vaja vastavaid kaupu või teenuseid kontrollida (eraldi või kategooriate kaupa), mida EUIPO ei teinud.

38 Kohtuistungil Deluxe Inc. kinnitas seda, mida ta oli juba väitnud EUIPO apellatsioonikojas, ilma et talle oleks vastu vaieldud, nimelt, et sama tähis, mille üle kohtuasjas vaieldi, oli registreeritud Hispaanias, Itaalias, Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis, ning et need registreerimised näitavad tema arvates tähisele „omast eristusvõimet“.

39 Tegu on kujutismärgiga „deluxe“, nr 006891949, mis koosneb sellest süntagmast punase ringi raamistuses. EUIPO nõustus selle registreerima äriühingu Deluxe Entertainment Services Group Inc. taotlusel klassidesse 35, 39, 40, 41, 42 ja 45 kuuluvate teenuste jaoks, mis on analoogsed praegu vaidlusaluse tähise teenustega.

40 Need kaalutlused ei välista, et kaubamärgil „deluxe“ võib teatavatele eraldi kaupadele kohaldatult eristusvõime puududa. Nii oli seda tuvastanud Üldkohus ühes enne praegu vaidlustatud kohtuotsust tehtud kohtuotsuses, mille ta tegi 17. detsembril 2014 kohtuasjas Lidl Stiftung *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (Deluxe) (T-344/14, ei avaldata, EU:T:2014:1097, punkt 28).

41 Kohtujuristi ettepanek, Ruiz-Jarabo Colomer, kohtuasi DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288) punkt 91, mis võeti peaaegu sõna-sõnalt 19. septembri 2002. aasta kohtuotsuse (EU:C:2002:506) punkti 39 üle.

42 Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/104/EMÜ (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ (ELT 2008, L 299, lk 25).

43 Kohtuotsused, 24.5.2012, Formula One Licensing *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41) ja 8.11.2016, BSH *vs*. EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, punkt 66). Esimeses nimetatud kohtuasjadest vaieldi tähise „F1“ eristusvõime puudumise üle, mille oli Üldkohus tuvastanud, vaatamata sellele, et see tähis oli varem registreeritud liikmesriigi kaubamärgina. Kuigi selle kohtuasja asjaolud olid käesoleva omadest erinevad, on 24. mai 2012. aasta kohtuotsuse järeldused käesolevale asjale ülekantavad.

44 Kohtuistungil kinnitas EUIPO, et tema hinnangul on vokaabel „deluxe“ täiesti sobimatu ühtegi kaupa või teenust eristama.

45 Samuti tunnistas EUIPO kohtuistungil Euroopa Kohtu küsimuse peale, et tema põhiseisukoht rajanes sellel, et tähisega „deluxe“ on täiesti võimatu identifitseerida kaupu või teenuseid, ja tema teise võimalusena esitatud seisukoht oli, et nende kaupade või teenuste põhjal tuleks välja selgitada, kas neil on ühiseid jooni, mis võimaldaksid neid rühmitada ühte või mitmesse kategooriasse.

61. Üldkohtu hinnangul ei õigusta termini „deluxe“ ülistav ja müügitoetuslik iseloom („eeldades, et see asjaolu oleks tõendatud“)[46] apellatsioonikoja poolt üldist hindamist.[47] Ma ei tähelda selles hinnangus mingit õigusnormi rikkumist, sest ühelt poolt vastavalt eespool viidatud kohtupraktikale ei saa eeldada ülistava või reklaamiva tähise eristusvõime puudumist *per se*; teiselt poolt ei eita Üldkohus EUIPO võimalust esitada üldine põhjendus, kuid hoiatab teda, et selleks, et seda teha, peab ta välistama tähise eristusvõime põhjustel, mis ei oleks pelgalt see, et tähis kuulub reklaami ja kiitvate sõnumite valda.

62. Lisaks, analüüsides äriühingu Deluxe Inc. taotluses märgitud kaupu ja teenuseid,[48] nimetab Üldkohus võimalust rühmitada need vähemalt seitsmesse kategooriasse, sest nende kirjeldusest ilmnevad nende vahel suured erinevused nende laadi, tunnusjoonte, otstarbe ja turustusviisi poolest.[49] Kohe seejärel[50] täheldab ta, et kontrolli ei olnud teostatud iga kauba ja teenuse suhtes (ega nende võimalike rühmade suhtes) ja et apellatsioonikoda ei olnud hinnanud, et nende vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos selleks, et need võiksid moodustada ühtse kategooria.

63. Euroopa Kohus töötas asjakohased kriteeriumid kaupade ja teenuste ühtsuse hindamiseks välja kohtumääruse CFCMCEE *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet[51] punktis 46, kui ta analüüsis ja kontrollis, kas kriteeriumid, mida oli võtnud arvesse Üldkohus, nimelt kõnealuste kaupade ja teenuste tunnusjooned, ühised põhiomadused ja ülesanded, on sobivad ja kehtivad.

64. Üldkohus kasutab vaidlustatud kohtuotsuses hinnangu andmisel üksnes Euroopa Kohtu poolt kohtumääruses CFCMCEE *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet[52] kinnitatud kriteeriume, see tähendab, et võtab arvesse kõnealuste kaupade ja teenuste tunnusjooni, ühiseid põhiomadusi ja ülesandeid, et tuua välja nendevahelised erinevused.[53] Kokkuvõttes lähtub ta kõnealuse kohtupraktika juhtnööridest, rikkumata ka selles aspektis ühtegi õigusnormi.

65. On kindel, et apellatsioonikoja arvates puudub tähisel kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime seetõttu, et kõiki neid võib „eranditult“[54] reklaamida kõrgetasemelise kvaliteediga kaupade ja teenustena. EUIPO sõnul ei ole tingimata vajalik nõue, et kõikidele kaupadele ja teenustele ühine tunnusjoon nähtuks nende kirjeldusest, vaid piisab küllaldasest ja otsesest seosest, millega saab eri kaupu ja teenuseid liigitada ühte „piisavalt ühtsesse“ kategooriasse.

66. Seega, mida apellatsioonkaebusega tegelikult tahetakse, on laiendada seda kohtupraktikat nii, et selles aktsepteeritaks kriteeriumina ka ühist tunnusjoont, millele EUIPO viitab, see tähendab seda, et kõiki kaupu ja teenuseid saab reklaamida „kõrgetasemelise kvaliteediga“ kaupade ja teenustena.

67. Ma ei nõustu selle EUIPO ettepanekuga, milles on minu arvates segi aetud eristusvõime analüüsimise protsessi kaks etappi. Avalikkuse taju analüüsimisel tuleb kontrollida, kas kiitvas sõnumis määratletakse kaupade ja teenuste pärinemine ettevõtjalt, või seda tajutakse pigem lihtsalt kvaliteedi tähisena. Seevastu kaupade liigitamiseks kategooriatesse, mille suhtes saaks kaubamärgi eristusvõimet hinnata, on tingimata vajalik, et seos tuleneks kaupadest endist, see tähendab nende ühistest omadustest, neile omastest tunnusjoontest või ülesannetest.

46 Vaidlustatud kohtuotsus, punkt 27, *in fine*.

47 Kuigi see argument on esitatud vaidlustatud kohtuotsuse lõpus, näib kohane see välja tuua selles lõigus, sest ma arvan, et see selgitab paremini selle kohtuotsuse *ratio decidendi*'t.

48 Vaidlustatud kohtuotsus, punktid 20 ja 21.

49 Üldkohtu sõnul „hõlmab taotletud kaubamärk enam kui 90 kaupa ja teenust, mis kuuluvad kaheksasse eri klassi ja tähistavad nii erinevaid valdkondi nagu kino, reklaam, kauba ladustamine ja transport, uute toodete uurimis- ja arendustegevus, turve, vaba aeg või informaatika“ (vaidlustatud kohtuotsus, punkt 20).

50 *Ibidem*, punkt 22.

51 Kohtumäärus, 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 Kohtumäärus, 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 „Niisuguse seose olemasolu näiteks kinofilmide, kauba veoautoga laialiveo teenuste, kauba ladustamise teenuste, uute toodete uurimis- ja arendustegevuse ning kolmandate isikute jaoks veebisaitide majutamise ja veebisaitide kujundamise teenuste vahel ei ole ilmne ning igal juhul ei nähtu vaidlustatud otsuse sisust“ (vaidlustatud kohtuotsus, punkt 27).

54 Vaidlustatud otsus, punkt 22.

68. Teisisõnu: esiteks tuleb otsida ja sel juhul järjestada eri kaupadele ja teenustele omased elemendid ja seosed, mis ühendavad neid kaupu ja teenuseid kategooriatesse; ning seejärel asuda neid võrdlema tähisega, mille eristusvõimet analüüsitakse. Vaid juhul, kui tuvastatakse nende kaupade ja teenuste ühine element, mis võimaldab neid pidada teatud määral ühtseteks, võib kaubamärgi eristusvõimet selliselt kindlaksmääratud kaupade ja teenuste ühtse kategooria puhul hinnata üldiselt.[55]

69. Nende kaupade ja teenuste väidetav ühine tunnusjoon, mida tahetakse kaubamärgiga „deluxe“ kaitsta, tuleneb EUIPO sõnul ülistavast sõnumist endast. Kuid seda järeldust ei tehtud – rõhutan – kaupade ja teenuste analüüsimisel, vaid tähise analüüsimisel asjaomase avalikkuse suhtes. Selleks et moodustada ühtseid kaupade ja teenuste kategooriaid, tuleb tingimata lähtuda nende kaupade ja teenuste tunnusjoontest, mida tahetakse kaitsta, sest ainult nendest võivad pärineda eriomased elemendid, mida saab võrrelda selleks, et kindlaks teha sarnasusi ja erinevusi. See toimimisviis on lõppkokkuvõttes objektiivsem ja annab seega ettevõtjatele suurema õiguskindluse.

70. Ma ei nõustu seega EUIPO arutluskäiguga, millega tahetakse eespool nimetatud tähenduses laiendada niisuguste otseste ja konkreetsete seoste leidmise viisi, mis annaksid eri kaupadele ja teenustele ühtsuse, et neid oleks võimalik eristusvõime kontrollimiseks hinnata üldiselt. Ja kui see võimalus on välistatud, siis kuna Üldkohus kasutas kohtumääruses CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet[56] kinnitatud kriteeriume (see on kaupade ja teenuste tunnusjooni, ühiseid põhiomadusi ja ülesandeid), et välja tuua nendevahelised erinevused, toimis ta seega vastavuses eespool viidatud kohtupraktikaga, rikkumata ühtegi õigusnormi.

71. EUIPO tugineb oma apellatsioonkaebuse põhjendamiseks ka Euroopa Kohtu määrusele, mis tehti kaubamärki „BigXtra“ käsitlenud kohtuasjas.[57] Selle kohtumääruse punktides 48 ja 49 ei nimetata aga selles vaatluse all olnud kaupade ja teenuste vahelise piisavalt otsese ja konkreetse seose alust, vaid etteheidet Üldkohtule, kes oli selle kohtuasja apellandi sõnul tõendamiskoormise selleks, et tõendada, et absoluutset keeldumispõhjust ei olnud, ümber pööranud.

72. Selles kohtuasjas vaidlustatud kohtuotsuses[58] piirdus Üldkohus sellega, et lükkas tagasi hageja argumendi, mis pani apellatsioonikojale süüks, et see ei olnud kontrollinud tähise eristusvõimet taotletud kaupade ja teenuste suhtes. Hilisemas apellatsioonkaebuses ei esitatud seega Euroopa Kohtule hindamiseks küsimust, kas kaupade ja teenuste vaheliseks seoseks piisaks sellest, et kõikide puhul saab pakkuda olulisi hinnaalandusi, märkimisväärseid soodustusi või konkreetset hüvitist, vaid ainult etteheide tõendamiskoormise jagunemise kohta, millega Euroopa Kohus ei nõustunud, mistõttu jättis ta vaidlustatud kohtuotsuse muutmata. Seepärast ei ole Euroopa Kohtu määrus kohtuasjas BigXtra[59] käesolevale kohtuasjale laiendatav.

73. Ma ei nõustu ka väitega, et mitte nõustuda kohtupraktika laiendamise ettepanekuga EUIPO soovitatud tingimustel viiks selleni, et tal tuleb oma otsustes registreerimisest keeldumise põhilist põhjust asjatult korrata iga kauba või teenuse puhul. Niisugune tagajärg ei ole kohustuslik ja paratamatu, arvestades, et seda ei nõua vaidlustatud kohtuotsus ega ei saa välistada, et sama keeldumispõhjus kehtib eri kauba- ja teenusekategooriate kohta, nii et sel juhul saab lihtsalt anda selle kehtivuse kohta selgitused koos.

55 See, kui nõustuda, et ühine tunnusjoon seisneb kaubamärgi „sõnumis“, pööraks ümber loogilise järeldamise protsessi, mis paneb otsima kaupade ja teenuste vahel piisavalt otsest ja konkreetset seost.

56 Kohtumäärus, 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 Kohtumäärus, 11.12.2014, BigXtra, (C-253/14 P, ei avaldata, EU:C:2014:2445). Vt käesolev ettepanek, punkt 25.

58 Üldkohtu kohtuotsus, 21.3.2014, FTI Touristik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BigXtra) (T-81/13, ei avaldata, EU:T:2014:140, punktid 43–47).

59 Kohtumäärus, 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

74. Lõpuks tahaksin – nagu ma käesoleva ettepaneku alguses teatasin [60] – lühidalt tagasi tulla määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c juurde. Just selles punktis, mitte punktis b, mida on apellatsioonkaebuses ainsana nimetatud, on sätestatud absoluutsed keeldumispõhjused kirjeldavate tähiste puhul, see tähendab juhul, kui kaubamärgid „koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses […] kvaliteeti […] või muid kauba või teenuse omadusi“.

75. Nagu ma juba märkisin, kasutas Üldkohus talle antud õigust ülejäänud tühistamisväiteid mitte uurida, kui ta ühega neist nõustub (käesoleval juhul väide sama artikli 7 lõike 1 punkti b kohta, mistõttu ei peatunud ta väitel punkti c rikkumise kohta). Euroopa Kohus on tõepoolest tunnistanud, et need vastavad kohaldamisalad osaliselt kattuvad, märkides nende kahe punkti erinevust, mis seisneb selles, et esimene hõlmab kõiki juhtusid, kus tähis ei erista ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste omadest, [61] mis võiks õigustada vaidlustatud kohtuotsuses võetud seisukohta jätta punkti c kohta esitatud tühistamisväide analüüsimata.

76. Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 õigesti kohaldamise huvides on samas kohtupraktikas seda kinnitust siiski täpsustatud, rõhutades vajadust kohaldada punktis c sätestatud keeldumispõhjust üksnes selles keeldumispõhjuses osutatud juhul. [62] Seda tuleb hinnata lähtuvalt üldisest huvist, et kaubamärgid, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kauba või teenuse omadusi selle õigusnormi tähenduses, oleksid kõigile vabalt kättesaadavad ja neid ei saaks registreerida. [63]

77. Arvan siiski, et kui otsus vaidlustatakse mõlema punktides b ja c sätestatud keeldumispõhjuse alusel, siis on nende kohaldamisala kattumise tõttu eelistatav, et Üldkohus käsitleks neid mõlemaid, isegi kui ta nõustub ainult ühega neist. Sarnaselt teiste kohtujuristidega pakuksin ma koguni välja alustada analüüsimist punktist c, [64] arvestades, et liidu kaubamärki käsitleva määruse seadusandlikus kontekstis on eelistatav neid kahte kriteeriumi mitte samastada ega pidada neid olemuslikult vastastikku sõltuvateks. [65]

78. Nimelt, kuigi registreerimisest keeldumiseks piisab ühest absoluutsest keeldumispõhjusest, [66] võib ülejäänud esitatud põhjuste uurimine ja nende üle otsustamine vältida, et tühistamise korral tuleb uuesti alustada vaidlustamise menetluskäiku.

79. Igal juhul, kuna EUIPO argumendid vaidlusaluse tähise eristusvõime puudumise kohta põhinevad sellel, et see väljendab kõrgetasemelist kvaliteeti, oleksid seni esitatud kaalutlused kohaldatavad nii määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b kui ka punkti c suhtes (taane „kvaliteeditähis“).

80. Kokkuvõttes leian, et apellatsioonkaebuse ainsa väitega ei saa nõustuda, sest vaidlustatud kohtuotsuses ei esine õigusnormi rikkumisi, mida EUIPO sellele süüks paneb, ning et nimetatud apellatsioonkaebus tuleb rahuldamata jätta.

60 Vt käesolev ettepanek, punkt 5.

61 Kohtuotsus, 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 47).

62 Kohtuotsus, 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 48).

63 Kohtuotsus, 8.4.2003, Linde jt (C-53/01, EU:C:2003:206, punkt 74). Tähis „deluxe“ oli kahtlemata kompleksne, aga kui nii kontrollija kui ka apellatsioonikoda olid rõhutanud kujutiselemendi „tavalisust“, nii et sellel ei ole mingisugust tähtsust eristusvõime analüüsimisel, oleksid nad järjekindluse huvides pidanud võrdsustama nimetatud tähise tähisega, mis on moodustatud *ainult* võimalikust kaupade kvaliteedi tähisest.

64 Vt kohtujuristi ettepanek, Ruiz-Jarabo Colomer, kohtuasi Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-136/02, EU:C:2004:151, punkt 20).

65 Kohtujuristi ettepanek, Jacobs, kohtuasi Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, punktid 51 ja 53).

66 Kohtumäärus, 13.2.2008, Indorata-Serviços e Gestão *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-212/07 P, ei avaldata, EU:C:2008:83, punkt 27 ja seal viidatud kohtupraktika).

VI. Ettepanek

81. Esitatud põhjendustest lähtuvalt teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

1. Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonkaebus Üldkohtu 4. juuni 2015. aasta kohtuotsuse peale kohtuasjas T-222/14, Deluxe Laboratories *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (deluxe) rahuldamata.

2. Mõista äriühingu Deluxe Entertainment Services Group Inc. kohtukulud välja EUIPO-lt.