KOHTUJURISTI ETTEPANEK

M. POIARES MADURO

esitatud 17. juunil 2004 [1]

1. Käesoleva kohtuasja aluseks on Esimese Astme Kohtu otsuse peale, millega tühistatakse Siseturu Ühtlustamise Ameti (edaspidi „ühtlustamisamet") apellatsioonikoja otsus väljendi „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" (mugavuse põhimõte) teatavate kaupade jaoks ühenduse kaubamärgina registreerimisest keeldumise kohta [2]. Apellatsioonkaebuses palub ühtlustamisamet Euroopa Kohtult korrektse tõlgenduse andmist nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta [3] (edaspidi „määrus nr 40/94") artikli 7 lõike 1 punktile b, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Küsimus on eelkõige nende kriteeriumite kindlaksmääramises, mille alusel kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b eesmärkidest lähtuvalt. Lisaks on vaja kindlaks teha, kas tunnuslausete sarnaste sõnakombinatsioonide eristusvõime kontrollimisel on põhjendatud erikohtlemine võrreldes teist liiki kaubamärkide kohtlemisega.

I. Kohalduvad õigusnormid

2. Määruse nr 40/94 artikkel 4 sätestab, et „[ü]henduse kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest".

3. Määruse nr 40/94 artikkel 7 sätestab seoses absoluutsete keeldumispõhjustega, et:

„1. Ei registreerita:

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

1 — Algkeel: portugali.

2 — 11. detsembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-138/00: Erpo Möbelwerk *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2001, lk II-3739, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus").

3 — EÜT 1994, L 11, lk 1.

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;

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

[...]

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

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse."

II. Registreerimistaotlus, menetlus Esimese Astme Kohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

4. Erpo Möbelwerk GmbH (edaspidi „Erpo") esitas 23. aprillil 1998 ühtlustamisametile taotluse väljendi „Das Prinzip Der Bequemlichkeit" registreerimiseks Nizza kokkuleppe [4] mõistes klassi 8 (käsitööriistad, noad, kahvlid, lusikad), klassi 12 (maasõidukid ja nende osad) ja klassi 20 (kodumööbel, eriti polsterdatud mööbel, istmed, toolid, lauad, kummutid ja kontorimööbel) kaupade jaoks.

5. Ühtlustamisameti kontrollija keeldus 4. juuni 1999. aasta otsusega kaubamärgi registreerimisest ning Erpo esitas selle otsuse peale kaebuse. Ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda lükkas 23. märtsi 2000. aasta otsusega kaebuse tagasi kõigi kaupade, v.a klassi 8 kaupade osas (käsitööriistad, noad, kahvlid, lusikad) põhjendusega, et „viimaste puhul on olulisteks teguriteks ohutus, kasutamise efektiivsus ja lihtsus või esteetilised omadused, mitte mugavus". Võttes arvesse, et mugavuse põhimõtet on seoses selle kaubaliigiga enam-vähem võimatu lahti mõtestada ja seepärast ei saa seda pidada

4 — 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul).

nende kaupade üldiseks omaduseks, leidis apellatsioonikoda, et seda registreerimist võib lubada. Seoses klasside 12 ja 20 kaupadega lükkas apellatsioonikoda taotluse tagasi põhjusel, et väljend on kirjeldav ja ilma mingi eristusvõimeta ning kuulub seega määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c kohaldamisalasse.

6. Erpo esitas ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale Esimese Astme Kohtule hagi, milles tugines kolmele väitele: määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine, sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine ja varasemate siseriiklike registreeringute arvestamata jätmine. Vaidlustatud kohtuotsusega tühistas Esimese Astme Kohus ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse. Nimetatud otsuses leidis Esimese Astme Kohtu neljas koda, et kõnealuse tunnuslause registreerimisest ühenduse kaubamärgina klassi 12 (maasõidukid ja nende osad) ning klassi 20 (kodumööbel, eriti polsterdatud mööbel, istmed, toolid, lauad, kummutid ja kontorimööbel) kaupade jaoks ei saa keelduda ei määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ega punkti c alusel. Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuses, et hageja poolt esile toodud kolmanda väite osas ei ole vaja otsust teha, kuna apellatsioonikoja otsus tuleb tühistada kahe esimese väite põhjal.

7. 27. veebruaril 2002 esitas ühtlustamisamet Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse Esimese Astme Kohtu otsuse peale. Apellatsioonkaebuses taotleb ühtlustamisamet Euroopa Kohtult vaidlustatud otsuse tühistamist ja Erpo poolt ühtlustamisameti apellatsioonikoja 23. märtsi 2000. aasta otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmist ning teise võimalusena asja Esimese Astme Kohtule otsuse tegemiseks tagasi saatmist. Lisaks nõuab ta, et teiselt menetluspoolelt mõistetaks välja nii esimese kohtuastme kui käesoleva menetluse kohtukulud.

8. Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2002. aasta määrusega anti Ühendkuningriigi valitsusele luba astuda menetlusse ühtlustamisameti nõuete toetuseks.

9. Kostja vastuses väidab Erpo, et Euroopa Kohus peaks apellatsioonkaebuse rahuldamata jätma, kinnitama vaidlustatud kohtuotsust ja mõistma kohtukulud, sealhulgas käesoleva menetlusega seonduvad kulud, välja ühtlustamismetilt.

10. 5. mail 2004 Euroopa Kohtus peetud kohtuistungil esitasid ühtlustamisamet, Erpo ja Ühendkuningriigi valitsus oma märkused.

III. Käesoleva kohtuasja väide: määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine

11. Ühtlustamisamet piirdub oma apellatsioonkaebuses üheainsa väitega selle kohta, et Esimese Astme Kohus on rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b, mille kohaselt kaubamärgi registreerimisest võib keelduda, kui kaubamärkidel täielikult puudub eristusvõime. Ühtlustamisamet piirdub apellatsioonkaebuses selle väitega, hoolimata asjaolust, et Esimese Astme Kohus leiab vaidlustatud kohtuotsuses erinevalt apellatsioonikojast, et ka artikli 7 lõike 1 punkt b ei välista tunnuslause „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" registreerimist kaubamärgina kõnealuste kaupade jaoks. [5]

12. Ühtlustamisamet väidab, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b, leides, et antud juhul ei olnud registreerimisest keeldumise aluste hindamise lõplikuks kriteeriumiks mitte see, kas keskmine tarbija peab vastavat kaubamärki tavaliselt seoses kõnealuste kaupadega eristavaks, vaid vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 välja toodud uus ja erinev kriteerium.

13. Nimetatud punktis 46, millele ühtlustamisamet oma apellatsioonkaebuses keskendub, kinnitab Esimese Astme Kohus, et „[m]ääruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b põhjal apellatsioonikojale esitatud kaebuse rahuldamata jätmine oleks olnud põhjendatud ainult juhul, kui oleks olnud tõendatud, et sõnakombinatsiooni „das Prinzip der ..." („... põhimõte") koos asjaomaste kaupade või teenuste omadusi tähistava sõnaga kasutatakse sageli ärisuhtluses ja eriti reklaamis. Vaidlustatud otsus sellist tõdemust aga ei sisalda ning nii kirjalikus kui suulises menetluses ei ole ühtlustamisamet väitnud, et seda nii kasutatakse".

14. Ühtlustamisamet väidab, et Esimese Astme Kohus lõi kaubamärgi eristusvõime hindamiseks uue kriteeriumi, mis rikub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b. Väidetavalt on selle uue kriteeriumi põhjal ülemäära lihtne tuvastada, et kaubamärgil on eristusvõime ning seega ei sobi see kokku kriteeriumiga, mida Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktikas selles valdkonnas tavaliselt kasutatakse.

IV. Hinnang

A. *Esialgsed märkused*

15. Väite, millega ühtlustamisamet apellatsioonkaebuses piirdub, nimelt et väidetavalt

5 — Apellatsioonkaebuses väljendab ühtlustamisamet kahtlusi vaidlustatud kohtuotsuse kehtivuse kohta, kuna kohtuotsuses on tehtud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c seisukohalt ilmne hindamisviga apellatsioonikoja tuvastatud faktide hindamisel. Ühtlustamisamet välistab siiski otsesõnu oma apellatsioonkaebuse rajanemise sellel võimalikul rikkumisel.

on rikutud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b, kontrollimiseks tuleb kõigepealt analüüsida selle sätte tähendust ja eesmärki vastavalt Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktikale. See analüüs on vajalik kaubamärgi eristusvõime hindamiseks vajaliku korrektse kriteeriumi kindlakstegemiseks nimetatud sätte tähenduses.

16. Seejärel tuleb kindlaks teha, kas selle kriteeriumiga on kooskõlas mitte ainult kriteerium, mille Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 välja pakkunud ja millele ühtlustamisameti kriitika on peamiselt suunatud, vaid ka punktid 43–45, mis ütlevad, et:

„43 [...] lisaks märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et sõnamärgil DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT puudub „igasugune fantaasiaelement". Lisaks on ühtlustamisamet oma vastuses väitnud, et „selleks, et olla kaubamärk, peab tunnuslausel olema omapärane lisaelement" ning et kõnealusel väljendil selline omapära puudub.

44 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et Esimese Astme Kohtu praktika kohaselt ei tulene eristusvõime puudumine sellest, et kaubamärgil puudub fantaasiaelement (31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-135/99: Taurus-Film *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cine Action), EKL 2001, lk II-379, punkt 31, ja kohtuasjas T-136/99: Taurus-Film *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cine Comedy), EKL 2001, lk II-397, punkt 31, ning 5. aprilli 2001. aasta otsus kohtuasjas T-87/00: Bank für Arbeit und Wirtschaft *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EASYBANK), EKL 2001, lk II-1259, punktid 39 ja 40). Lisaks tuleb märkida, et tunnuslausetele ei kohaldata rangemaid hindamiskriteeriume kui teistele tähistele.

45 Osas, milles apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 31 veel kord leidnud, et kaubamärgil puudub „kontseptuaalne pingestatus, mis üllataks ja jääks meelde", tuleb mainida, et see väide lihtsalt kordab tõdemust, et kaubamärgil „puudub igasugune fantaasiaelement".

17. Need vaidlustatud kohtuotsuse põhjendava osa punktid väljendavad kriitikat, mis on suunatud lähenemise vastu, mida ühtlustamisameti apellatsioonikoda on rakendatud selleks, et kaubamärgi eristusvõimet määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses hinnata; see kriitika tipneb punktis 46 sellise kriteeriumi esitamisega, mida vaidlustatud kohtuotsuse kohaselt peaks kasutama kaubamärgi eristusvõime hindamisel.

18. Punktide 43–46 koostoimes ilmneb Esimese Astme Kohtu tervikläbenemine seoses kriteeriumiga, mida peab kasutama kaubamärgi eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses hindamisel. Et tegemist on tervikliku lähenemisega, ilmneb sellest, et lõige 46 algab teatavates keleversioonides sidesõnaga. Nende vaidlustatud kohtuotsuse põhjendavate punktide uurimise põhjal saab käesoleval juhul otsustada selle üle, kas vaidlustatud kohtuotsus rikub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b.

19. Rõhutan ka, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 sõnastuse kohaselt piisab selles sättes toodud ühe absoluutse registreerimisest keeldumise aluse kohaldumisest, et keelduda kõnealuse kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimisest [6]. Samas võib mitu registreerimisest keeldumise alust esineda ka ühel ajal.

20. Vaidlustatud kohtuotsuse tühistamisest määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise tõttu, nagu nõuab ühtlustamisamet, võib piisata apellatsioonikoja poolt registreerimisest keeldumise otsuse õiguspärasuse tuvastamiseks, muidugi tingimusel, et ühtlasi leitakse, et kolmas väide, mille Erpo esimeses kohtuastmes esitas, on samuti põhjendamatu. Ühtlustamisameti otsus, mis tugines kaubamärgi eristusvõime puudumisel määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses, võib olla õiguspärane isegi juhul, kui leitakse, et tunnuslause „Das Prinzip Der Bequemlichkeit" *ei koosne üksnes* tähistest, mida äritegevuses kasutatakse kõnealuste kaupade omaduste tähistamiseks ja et see tunnuslause kui selline ei ole puhtalt kirjeldav määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses. Nimetatud sätte punktid b ja c — mis esindavad erinevaid registreerimisest keeldumise aluseid — võivad, kuid ei tarvitse esineda ühel ajal. Muidugi puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses puhtalt kirjeldaval kaubamärgil eristusvõime põhimõtteliselt ka punkti b tähenduses. Igal juhul ei ole selleks, et tuvastada kaubamärgi eristusvõime puudumist nimetatud sätte tähenduses, tingimata vajalik, et selle registreerimisest oleks keeldutud ka artikli 7 lõike 1 punkti c alusel. Samuti ei ole kaubamärk tingimata eristav artikli 7 lõike 1 punkti b alusel lihtsalt seetõttu, et selle puhul on täidetud artikli 7 lõike 1 punkti c nõuded.

21. Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 41 ütleb, et ühtlustamisameti apellatsioonikoda tuletas „eristusvõime puudumise vaidlusaluse väljendi [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] kirjeldavast iseloomust". Samas, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punkti 42 kohaselt ei ole kõnealune väljend puhtalt kirjeldav artikli 7 lõige 1 punkti c tähenduses, on argument, mille ühtlustamisamet eristusvõime puudumise kohta on esitanud, põhjendamatu. Ühtlustamisamet ei vaidle sellele tegelikult käesolevas apellatsioonkaebuses vastu, nii et seda ei ole vaja siinkohal analüüsida. Tuleb igal juhul rõhutada, et see ei ole otsustav alus leidmaks, et ühtlustamisameti keeldumine kõnealuse kaubamärgi registreerimisest ei olnud õiguspärane.

6 — Vt selle kohta 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV v. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk I-7561, punktid 28 ja 29).

Tegelikult ei ole see ainus alus, millele tuginedes ühtlustamisamet väidab, et kõnealusel kaubamärgil puudub eristusvõime artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. See nähtub vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 43–46, milles Esimese Astme Kohus kritiseerib põhjendusi, mille ühtlustamisamet on registreerimisest keeldumise kohta esitanud. Just seisukoht, mille Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuses kaubamärgi artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses eristusvõime hindamise spetsiifilise kriteeriumi kohta esitanud, on ühtlustamisameti poolt esitatud käesoleva apellatsioonkaebuse esemeks.

B. *Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b eesmärk ja tähendus*

22. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on kaubamärgi põhiline ülesanne „tähistatud kauba või teenuse päritolu tagamine lõpptarbijale, võimaldades tarbijal ilma segiajamise võimaluseta eristada vastavat kaupa või teenust teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest. Selleks, et kaubamärk saaks seda rolli täita, moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine on asutamislepingu eesmärk, peab see tagama, et kõik seda kandvad kaubad või teenused pärinevad ühelt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest"[7]. Ka Esimese Astme Kohus on leidnud, et ei ole vaja, et kaubamärk „annaks edasi täpset teavet kauba tootja või teenuse pakkuja kohta. Piisab, kui kaubamärk võimaldab asjaomasel avalikkusel eristada tähistatud kaupu või teenuseid teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest ja järeldada, et kõiki sellega tähistatud kaupu või teenuseid toodetakse, turustatakse ja tarnitakse kaubamärgi omaniku kontrolli all ning et kaubamärgi omanik on vastutav nende kvaliteedi eest"[8].

23. Esiteks tuleb märkida, et vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 4 võivad „[ü]henduse kaubamärgi [...] moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, [...] kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest".

24. Samal ajal sätestab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ühe registreerimisest keeldumise absoluutse põhjusena, et ei registreerita „kaubamärke, millel puudub eristusvõime". Nagu kohtujurist Jacobs on hiljuti välja toonud, ei ole sellest sättest tulenev keeld registreerida kaubamärke, millel puudub eristusvõime, pelk määruse nr 40/94 artiklis 4 — mis samuti sätestab ühe registreerimisest keeldumise absoluutse aluse — ja viiteliselt sama määruse artikli 7 lõike 1 punktis a sisalduva nõude, et kaubamärgi põhjal peab olema „võimalik eristada

7 — 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 28).

8 — 19. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-118/00: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (roheliste ja kahvaturoheliste täppidega ruudukujuline valge tahvel) (EKL 2001, lk II-2731, punkt 53).

ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest", kordamine. Seda arvestades ütleb ta, et „tundub mõistlik eeldada, et artikkel 4 ja artikli 7 lõike 1 punkt a viitavad üldisele, absoluutsele, abstraktsele erineva päritoluga kaupade eristamise võimele, samal ajal kui artikli 7 lõike 1 punkti b eesmärk on viidata eristusvõimele seoses kõnealuse kaupade klassiga" [9].

25. Nagu on nenditud kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee, on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sisalduva eristusvõime olemasolu nõude spetsiifiline eesmärk tagada, et kaubamärk peab „identifitseerima toote, mille suhtes registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda toodet teiste ettevõtjate toodetest" [10]. Esimese Astme Kohtu hilisemad otsused on seda seisukohta kinnitanud. [11]

26. Esimese Astme Kohtu hiljutine praktika järgib sama arutluskäiku, kinnitades seoses tunnuslause eristusvõime uurimisega konkreetselt, et „kaubamärgil on eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ainult juhul, kui see on kohe tajutav kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähistusena, nii et see võimaldab asjaomasel avalikkusel ilma mingi segiajamise tõenäosuseta eristada kaubamärgi omaniku kaupu või teenuseid muu kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest". [12]

C. Kaubamärgi eristusvõime hindamise kriteerium määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ja küsimus, kas tunnuslause eristusvõime hindamisel on õigustatud erikohtlemine võrreldes teiste kaubamärkidega

27. Esimene küsimus, mille käsitlemine on möödapääsmatu, et teha kindlaks, kas Esimese Astme Kohus tõlgendas määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b korrektselt, on see, kuidas peaks kaubamärgi eristusvõimet kõnealuse sätte tähenduses lõplikult hindama. Teisisõnu, tuleb kindlaks teha selle hinnangu andmisel kasutatav kriteerium. See

9 — Kohtujurist F. G. Jacobsi 11. märtsi 2004. aasta ettepanek kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Euroopa Kohtus pooleliolev menetlus, punkt 16). Vt selle kohta ka 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Siseturu Ühtlustamise Amet *v.* Philips (EKL 2001, lk I-5475, punktid 37 ja 39). Viimati mainitud kohtuotsus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 3 lõike 1 punktis b sisalduvat analoogset sätet.

10 — 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 46), mida on siinkohal mainitud analoogia korras, kuna selles käsitletakse direktiivi 89/104 artiklis 3 sisalduvat sätet, mis on identne määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b. Erinevalt määrusest nr 40/94 kohaldub direktiiv 89/104 siseriiklikele, mitte ühenduse kaubamärkidele.

11 — Vt eespool 9. joonealuses märkuses viidatud Philipsi kohtuotsus, punkt 35; 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt (EKL 2003, lk I-3161, punkt 40) ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-218/01: Henkel (EKL 2004, lk I-1725, punkt 48). Nimetatud kohtuotsused käsitlevad direktiivi 89/104 artikli 3 punkti b, mis on identne määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b.

12 — 5. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-130/01: Sykes Enterprises *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (EKL 2002, lk II-5179, punkt 20) ja 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-122/01: Best Buy Concepts *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BESTBUY) (EKL 2003, lk II-2235, punkt 21).

tõstatab omakorda teise küsimuse: nimelt selle, kas tunnuslause kui kaubamärgi eristusvõime hindamisel on õigustatud erikohtlemine.

28. Esimese küsimusega seoses toovad ühtlustamisamet ja Ühendkuningriik oma kirjalikes märkustes välja, et Euroopa Kohtu praktika on olnud selge alates 16. juuli 1998. aasta kohtuasjas Gut Springenheide ja Tusky tehtud otsusest. Selles kohtuotsuses võttis Euroopa Kohus kasutusele üldiselt ja ühetaoliselt rakendatava kriteeriumi, et teha kindlaks, kas reklaamkirjeldus või kaubamärk võib ostjat eksitada. Sellega seoses võttis Euroopa Kohus lähtekohaks piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija eeldatavad ootused. [13] Kaubamärkide kontekstis kinnitas seda kriteeriumit 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas Lloyd Schuhfabrik Meyer, mis käsitles teatava kaubamärk kõrge eristusvõime hindamist [14].

29. Eelnevat arvesse võttes peab kaubamärgi eristusvõimet artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses hindama esiteks lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks registreerimist taotletakse ja mida märk on mõeldud eristama. [15] Teiseks peab antav hinnang tuginema asjaomase avalikkuse tajul, s.o kõnealuste kaupade või teenuste tarbijate tajul. See tähendab, et eristusvõimet tuleb hinnata kõnealust liiki kaupade või teenuste keskmise, piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija eeldatavast tajust lähtuvalt. [16] Selline lähenemine kaubamärgi eristusvõime hindamisele esineb ka vaidlustatud kohtuotsusele eelnevas Esimese Astme Kohtu praktikas. [17]

30. Seejärel kerkib järgmine küsimus: nimelt, kas tunnuslause kaubamärgina registreerimise lubatavuse hindamisel on õigustatud erikohtlemine võrreldes kohtupraktikast tuleneva traditsioonilise kriteeriumiga. Esimese Astme Kohtul on juba olnud juhust väljendada seisukohta, et „[...] sellistest märkidest või tähistest, mida kasutatakse muu hulgas reklaamlausetena, kvaliteeditähistena või mis kutsuvad ostma vastava kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, koosnevate kaubamärkide registreerimine ei ole välistatud nende sellise kasutamise tõttu" [18].

13 — 16. juuli 1998. aasta kohtuasjas C-210/96: Gut Springenheide ja Tusky (EKL 1998, lk I-4657, punktid 30, 31, 37 ja resolutiivosa).

14 — 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I-3819, punkt 26).

15 — Vt selle kohta 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell (EKL 2001, lk I-6959, punkt 29) direktiivi 89/104 kontekstis.

16 — Vt selle kohta direktiivi 89/104 artikli 3 punkti b kontekstis kauba kuju teemal hiljutisi kohtuotsuseid: eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips (punkt 63), 11. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Linde jt (punkt 41) ja 11. joonealuses märkuses viidatud kohtotsus Henkel (punkt 50).

17 — Nii on Esimese Astme Kohus eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (roheliste ja heleroheliste täppidega valge ruudukujuline tahvel) punktis 54 sedastanud, et kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemiseks tuleb „uurida — *a priori* ja märgi kasutust määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses arvestamata —, kas taotletav kaubamärk võimaldab sihtrühmal ostuotsuse tegemisel eristada sellega kaitstud kaupu muu kaubandusliku päritoluga kaupadest". Kohus sedastab sama kohtuotsuse punktis 57 veel, et „taotletava kaubamärgi eristusvõimet hinnates tuleb arvestada keskmise, piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija eeldatavaid ootusi", seega vastavalt eespool 13. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuses Gut Springenheide ja Tusky antud suunistele.

18 — Eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punkt 40.

31. Sellegipoolest on selge, et käesoleval juhul on probleem teistsugune: nimelt, kas erikohtlemine on õigustatud tunnuslause puhul, mis on sellega reklaamitavate kaupade või teenuste kvaliteedile viitavat märget sisaldav sõnakombinatsioon, võrreldes teist liiki kaubamärkidega. Minu arvates ei ole reeglina võimalik mitte nõustuda vaidlustatud kohtuotsuses väljendatud põhimõttega, mis kinnitab, et tunnuslausetele ei ole kohane kohaldada rangemaid kriteeriume kui need, mida kohaldatakse teist liiki märkidele.

32. Euroopa Kohtu praktika järgib seda lahenduskäiku mitmes hiljutises kohtuotsustes,[19] milles ta on leidnud, et direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt b (mis vastab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile b) ei erista erinevaid kaubamärgi liike nende eristusvõime hindamise seisukohalt. Ka Esimese Astme Kohus asus seoses määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b sellisele seisukohale vaidlustatud kohtuotsusest varasemas otsuses kohtuasjas Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet[20].

33. Tegelikult tuleb kaubamärgi võimet eristada kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu hinnata iga konkreetse juhu kontekstis. Seetõttu, kui üldine kriteerium kaubamärgi eristusvõime hindamiseks vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile b on kaubaliigi, mille jaoks registreerimist taotletakse, keskmise tarbija eeldatav taju, peavad asjaomased ametivõimud seda kriteeriumit kohaldama, hinnates iga juhtumi puhul kaubamärgi eristusvõimet vastavalt keskmise tarbija tajule seoses asjaomaste kaupadega.[21] See hinnang eeldab tingimata selle kaubamärgi konkreetse olemuse ja iseloomulike tunnuste arvessevõtmist, mille registreerimist taotletakse.

34. Sellega seoses on Euroopa Kohus kaubamärkide eristusvõime hindamise kohta öelnud, et tegelikult ei taju keskmine tarbija ruumilist kaubamärki või värvi tingimata samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis on sõltumatu nende kaupade välimusest, mida ta tähistab.[22] Esimese Astme Kohus asus enne vaidlustatud kohtuotsuse tegemist samale seisukohale kolmemõõtmeliste kaubamärkide osas.[23]

19 — Vt seoses ruumiliste kaubamärkidega eespool 9. joonealuses märkuses viidatud Philipsi kohtuotsus (punkt 48) ja 11. joonealuses märkuses viidatud Linde jt kohtuotsus (punktid 42 ja 43).

20 — Eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet punktis 55 sedastatakse, et kõnealune punkt b „ei erista erinevaid kaubamärgiliike. Kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamärkide eristusvõime hindamise kriteeriumid ei erine seega teistele kaubamärgiliikidele kohalduvatest kriteeriumitest".

21 — Vt selle kohta eespool 11. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Henkel, punkt 51.

22 — Vt eespool 11. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Henkel, punkt 52 ja 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk I-3793, punkt 65).

23 — Eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 56.

35. See kehtib niivõrd, kui keskmisel tarbijal ei ole kombeks teha kujutis- või sõnalise osa puudumisel oletusi kauba päritolu kohta pakendi kuju või värvi põhjal; praktikas võib seetõttu kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemine osutuda keeruliseks, kui tegemist on ruumilise kuju või värviga.[24]

36. Minu arvates kehtivad sarnased põhimõtted *konkreetsetel juhtudel* ka selliste sõnakombinatsioonide eristusvõime hindamisel nagu tunnuslause, millel keeles, milles see on loodud, on ka vastava kauba reklaami tähendus. Keskmisel tarbijal, kes sedasorti sõnakombinatsiooniga kokku puutub, on arusaadavalt raske tajuda seda toote kaubandusliku päritolu tähisena, mis võimaldab kauba eristada teistest sama liiki, kuid erineva päritoluga kaupadest. See kehtib eriti juhul, kui tunnuslause kiidab omadusi, mis tavaliselt seonduvad kõigi seda liiki kaupade või teenustega.

37. Sel juhul ei taju keskmine tarbija kauba omadust kiitvat sõnakombinatsiooni mitte kauba päritolule viitava tähisena, mis eristab seda teistest samasse liiki kuuluvatest, kuid teiste ettevõtjate toodetud kaupadest. See ei kehti teistsuguste sõnakombinatsioonide puhul, nagu väljamõeldud sõnad (näiteks XTPO33), millel ei ole iseenesest tähendust, nagu tavaliselt kõigi seda liiki kaupade või teenustega seonduvate omaduste kiitmine. Ka ei kehti see juhtudel, kui tunnuslause sisaldab elementi, mis võimaldab keskmisel tarbijal eristada selle kauba, mille jaoks registreerimist taotletakse, kaubanduslikku päritolu teistest sama liiki, kuid teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest.

38. Tunnuslausel võib seega kaubamärgina olla eristusvõime, kuna keskmine tarbija ei seosta tavaliselt selle sisu omadustega, mida tarbijad tavaliselt seostavad kõnealust liiki kaupadega. Sel viisil võib tunnuslause vastavalt keskmise tarbija tajule identifitseerida selle kauba kaubanduslikku päritolu, mille jaoks registreerimist taotletakse. Seda silmas pidades on ka üsna tõenäoline, et keskmine tarbija võib tunnuslause kasutamise teel hakata seda aja jooksul tajuma kauba kaubandusliku päritolu identifitseerijana. Sellisel juhul „omandab kaubamärk registreerimise eeltingimuseks oleva eristusvõime kasutamise käigus"[25]. Seda mööndakse otsesõnu määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 3, kuid käesoleval juhul ei ole ilmsesti sellega tegu.

24 — Vt selle kohta eespool 11. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Henkel, punkt 52; kolmemõõtmelist kaubamärki käsitlev 11. joonealuses märkuses viidatud Linde jt kohtuotsus, punkt 48, ja teatavast värvist koosnevat kaubamärki käsitlev 22. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Henkel Libertel, punkt 65.

25 — Eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips, punkt 58, mis seondub direktiivi 89/104 vastava sättega.

39. Käesoleval juhul on spetsiifiline vajadus teha kindlaks, kas klassidesse 12 ja 20 kuuluvate kaupade keskmised tarbijad võivad mugavuse põhimõtet mõista kui konkreetselt Erpo toodetele eriomast või kas nad eeldavad, et see põhimõte on omane ka kõikidele teistele samasse liiki kuuluvatele, kuid teiste ettevõtjate toodetud kaupadele, kuna ka need ettevõtjad üritavad loomulikult tagada, et nende kaubad vastaksid mugavuse põhimõttele.

42. Ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsust kritiseeritakse vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–45, et toetada vaidlustatud kohtuotsuse punktides 30 ja 31 sedastatut: nimelt, et väljendil „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" puudub nii „igasugune fantaasiaelement" kui „kontseptuaalne pingestatus, mis üllataks ja jääks meelde", mis võimaldaks keskmisel tarbijal identifitseerida nende kaupade kaubanduslikku päritolu, mille jaoks registreerimist taotletakse.

D. *Väide, et vaidlustatud kohtuotsuse punktid 43–46 ei ole kooskõlas kaubamärgi määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime hindamise kriteeriumiga, nagu eespool kirjeldatud*

43. Vaidlustatud kohtuotsuses leitakse ka, et kontroll, mille ühtlustamisameti apellatsioonikoda tunnuslause eristusvõime hindamiseks läbi viis, rikkus antud juhul põhimõtet, et tunnuslause eristusvõime hindamisel ei ole kohane kohaldada kriteeriumeid, mis on rangemad teist liiki märkidele kohaldatavatest.[26]

40. Vaidlustatud kohtuotsus lahkneb selgelt eespool määratletud kaubamärgi määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime hindamise kriteeriumist.

41. See ei ilmne mitte ainult vaidlustatud kohtuotsuse punktist 46, vaid ka selle punktidest 43–45, milles Esimese Astme Kohus kritiseerib ühtlustamisameti apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt väljendil „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" puudub eristusvõime seoses klassi 12 (maasõidukid ja nende osad) ja klassi 20 (kodumööbel, eriti polsterdatud mööbel, istmed, toolid, lauad, kummutid ja kontorimööbel) kaupadega.

44. Nõustun, et ei saa järeldada, et tunnuslausel puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime *üksnes* seetõttu, et see ei sisalda ühtegi fantaasiaelementi.[27]

26 — Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkti 44 lõpuosa.

27 — Sellest seisukohast lähtub ka vaidlustatud kohtuotsuse punktis 44 viidatud kohtupraktika.

45. Korrektse arusaamaga artikli 7 lõike 1 punktist b ei tundu igal juhul kooskõlas olevat vaidlustatud kohtuotsuses võetud seisukoht, mille kohaselt ei saa pädevad ametivõimud sellise kaubamärgiga nagu tunnuslause „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" seoses teatud kaupadega oleva eristusvõime praktilisel hindamisel leida, et tunnuslausel puudub fantaasiaelement, mis ostuotsust tegeva keskmise tarbija seisukohalt võimaldaks sellel tunnuslausel olla neid kaupu, mille jaoks registreerimist taotletakse, teistsuguse päritoluga kaupadest eristav.

46. Konkreetse juhtumi puhul peab hinnang, mis antakse tunnuslause võimele luua selle adressaadiks oleva tarbija seisukohalt seos kaubamärgi omaniku ja kaupade või teenuste vahel, mille kaubanduslikku päritolu see peaks identifitseerima, arvestama selle sõnakombinatsiooni olemust ja konkreetseid tunnuseid, mille registreerimist taotletakse.

47. Kaubamärkidel ei ole ühesugune olemus ja tunnused. Isegi sõnakombinatsioonid tervikuna erinevad oluliselt. Seega võib keskmise tarbija näiteks teatava kaubaga seotud täiesti väljamõeldud sõna eristusvõime artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses kergemini ära tunda kui tunnuslause puhul, mis väljendab — olgugi et mitte puhtalt kirjeldavalt — teatavat omadust või põhimõtet, millele kõnealune kaup väidetavalt vastab.

48. Seetõttu ei oleks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b vastuolus, kui pädevad ametivõimud leiaks, et keskmise tarbija jaoks tähistab tunnuslause lihtsalt omadust, mis on soovitav kõigi kõnealuse klassi kaupade tootmisel, ja mitte ainult nende puhul, mida toodab ettevõtja, kes registreerimist taotleb. Minu arvates oleks seetõttu ühtlustamisameti jaoks kaubamärgi eristusvõime hindamise kriteeriumi praktilisel kohaldamisel lubatav leida, et üksnes reklaamlause, *ilma mingi konkreetse lisaelemendita*, ei võimaldaks sihtgruppi kuulujatel *a priori* eristada kaupa, mille jaoks registreerimist taotletakse, kaubanduslikku päritolu samasse klassi kuuluvatest, kuid teistsuguse päritoluga kaupadest.

49. Seetõttu leian, et vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–45 sisalduvad seisukohad viitavad valele arusaamale kaubamärgi eristusvõime hindamise kriteeriumist ja selle

praktilisest kohaldamisest artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses, mis tipneb punktis 46 uue kriteeriumi kirjeldusega, mida ühtlustamisamet oleks väidetavalt pidanud kohaldama.

50. Eeltoodud kaalutlusi arvestades tundub olevat selge, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 esitatud kriteerium koos sellega kaasneva tõenduskoormusega rikub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b. Sellega seoses ei saa ma nõustuda Erpo vastupidiste argumentidega. Kokkuvõttes asendab vaidlustatud kohtuotsus väljakujundatud kriteeriumi, mille alusel kaubamärgi eristusvõimet selle sätte tähenduses ning vastavalt tavalisele tajule, mis sihtrühma kuulujatel nende kaupade või teenuste suhtes on, tuleb hinnata uue ja sisuliselt erineva kriteeriumi abil.

51. Vastavalt sellele uuele kriteeriumile peab ühtlustamisamet tunnuslause registreerimisest keeldumiseks artikli 7 lõike 1 punkti b alusel tõendama, et see sõnakombinatsioon on kaubanduses tavakasutuses. Varem vastupidi oli eristusvõime puudumise tõttu registreerimisest keeldumise eeltingimuseks vastavalt seda liiki kaupade sihtrühma tavalisele tajule see, et tunnuslause ei ole äratuntav vastavate kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähistusena, mis võimaldaks neid eristada teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest. See kehtis sõltumata asjaolust, kas tunnuslause kasutamine oli väljakujunenud kaubandustava.

52. Nõue, et niisuguse sõnakombinatsiooni registreerimisest keeldumiseks, mille registreerimist taotletakse, peab tõendama, et selle kasutamine „on ärisuhtluses, eriti reklaaminduses, tavaline", on ilmselgelt vastuolus kaubamärgi eristusvõime hindamise korrektse kriteeriumiga vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile b, nagu käesolevas ettepanekus kirjeldatud.[28]

53. Minu arvates kujutavad teised ühtlustamisameti esitatud ja Ühendkuningriigi toetatavad argumendid endast lisaaluseid Esimese Astme Kohtu pakutava uue kriteeriumi kasutuselevõtu vastu. Selle uue kriteeriumi, mis lubab anda ainuõigusi seoses käesolevas asjas kõne all oleva lausega sarnaste tunnuslausetega, esimene tulemus oleks, et teistel ettevõtjatel, kes toodavad sama liiki kaupa, näiteks kontorimööblit, ei oleks enam täielikku vabadust esitleda oma tooteid kui „mugavuse printsiibist" lähtuvalt disainituid ja toodetuid. Minu arvates on selline tulemus vastuvõetamatu ja ei ole mingil moel selge, et see on välditav määruse nr 40/94 artikli 12 punkti b abil. Lisaks on pärast seda, kui ühel ettevõtjal on lubatud registreerida mugavuse põhimõte kaubamärgina, lihtsam vastustada

28 — Vt eespool punktid 27–39.

võistleva ettevõtja tegevust, kes katsub sellele põhimõttele samal viisil tugineda.

54. Väga laiade kriteeriumide kasutuselevõtt selliste lihtsalt reklaamlausete kaubamärkidena registreerimise lubamiseks, mis sõltumata oma originaalsusest kiidavad kauba või teenuse teatavat omadust, vähendab teiste samaliigiliste kaupade tootjate või teenuste pakkujate kasutuses olevate sõnade valikut. Neil peaks olema vabadus ilma mingite õiguslike piiranguteta viidata oma kaupade esitlemisel samadele omadustele. Tunnuslausete registreerimise lubamine vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–46 väljapakutud tingimustel tekitaks juba turul olevate ettevõtjate tormijooksu suure hulga kaupade ja teenuste häid külgi kiitvate väljendite registreerimiseks.

55. Sellega seoses leian, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b ei ole täielikult vastuolus eesmärk tagada, et eristusvõimeta väljendite registreerimise lubamise korral ei piirataks põhjendamatult teiste ettevõtjate võimalust neid kasutada sama klassi kaupade ja toodete jaoks. [29]

56. Teine vaidlustatud kohtuotsuses kasutusele võetud kriteeriumiga seonduv probleem on, et see ei ole kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga. Euroopa Kohus on leidnud, et sõnakombinatsiooni registreerimisest võib keelduda põhjusel, et see on lihtsalt kirjeldav, isegi kui seda antud hetkel ei kasutata kõnealuse klassi kaupu kirjeldava tähisena; piisab kui seda võidakse sel eesmärgil kasutada. [30] Seda seisukohta kinnitas Euroopa Kohus hiljuti kohtuasjas Siseturu Ühtlustamise Amet *v.* Wrigley, öeldes, et „[ü]htlustamisameti poolt kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel ei ole vajalik, et kaubamärki moodustavad märgid ja tähised, millele on selles sättes viidatud, on tegelikult registreerimise taotlemise ajal kasutusel kas kaupu või teenuseid, millega seoses taotlus esitati, või kaupade või teenuste omadusi kirjeldavana. Nagu ilmneb selle sätte sõnastusest, piisab sellest, kui neid märke ja tähiseid saab sellel eesmärgil kasutada. Kõnealuse sätte alusel ei registreerita sõnamärki, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust. Nagu selle sätte sõnastusest endast tuleneb, piisab, kui selliseid märke ja tähiseid võidakse sellistel eesmärkidel kasutada." [31]

57. Eelnevat arvesse võttes leian, et ühtlustamisamet juhtis põhjendatult tähelepanu asjaolule, et vaidlustatud kohtuotsus on

29 — Kaubamärgi registreerimise kohta vt eespool 22. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Libertel, punktid 44–60. Vt ka kohtujurist F. G. Jacobsi ettepanek eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas SAT.1 Satelliten Fernsehen *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 57.

30 — Vt selle kohta eespool 10. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 37.

31 — 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *v.* Wrigley (EKL 2003, lk I-12447, punkt 32).

vastuolus kriteeriumiga, mida Euroopa Kohus kaubamärgi eristusvõime hindamiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses on kasutanud, nõudes sama määruse punkti c alusel registreerimisest keeldumiseks tõendeid selle kohta, et tunnuslauset kasutatakse ärisuhtluses ja eriti reklaaminduses. See vastuolu on eriti ebasoovitav seetõttu, et neid kahte sätet kasutatakse sageli koos.

58. Vastavalt vaidlustatud kohtuotsuses kasutusele võetud lähenemisele tuleks kaubamärgi määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimet hinnata palju laiema kriteeriumi kohaselt kui see, mida kasutatakse registreerimisest keeldumiseks kirjeldava iseloomu tõttu. Seda lahknevust ei põhjenda miski, kuna artikli 7 lõike 1 punktis b ei ole märgitud, et asjaomase kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks eristusvõime puudumise tõttu oleks nõutavad tõendid selle kohta, et seda kasutatakse tavaliselt ärisuhtluses.

59. See nõue on kehtestatud mitte artikli 7 lõike 1 punktis b, vaid artikli 7 lõike 1 punktis d, mille kohaselt „kaubamärgi registreerimisest keeldumisel peab järgima ainult ühte tingimust, nimelt et kaubamärk peab selleks koosnema ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades tähistamaks neid kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse" [32]. Nagu ühtlustamisamet välja toob, puuduks artikli 7 lõike 1 punktil d eesmärk, kui kaubamärgi eristusvõime hindamiseks kasutatav kriteerium oleks see, mille vaidlustatud kohtuotsuses võttis kasutusele Esimese Astme Kohus.

60. Viimasena märgiksin, et see seesama vaidlustatud kohtuotsuse teinud Esimese Astme Kohtu neljas koda on vahepeal ise vähemalt vaikimisi leidnud, et see uus kaubamärgi määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime hindamise kriteerium ei ole kehtiv. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 välja pakutud kriteerium lükati tagasi 31. märtsi 2004. aasta kohtuotsuses Fieldturf *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet [33] seoses sõnamärgi „looks like grass... feels like grass... plays like grass..." registreerimisega sünteetiliste pinnakattematerjalide ja sünteetiliste pinnakattematerjalide paigaldamise kaubaklasside jaoks. [34]

32 — Eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punkt 41, mis puudutab direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti d.

33 — Otsus kohtuasjas T-216/02: Fieldturf *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk II-1023).

34 — Nimetatud kohtuotsuse punktis 34 on kirjas, et „sellele kohtuotsusele (vaidlustatud Erpo kohtuotsus) järgneva kohtupraktika kohaselt ei pea määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b silmaspeetavad kaubamärgid olema üksnes need, mida kaubanduses üldiselt kasutatakse, vaid ka need, mida potentsiaalselt võidakse kasutama hakata." Punktis 35 lisatakse, et „taotletavat kaubamärki ei hakata ei ühe ega teisega seoses tõenäoliselt pidama päritolutähiseks, vaid üksnes reklaamlauseks".

61. Nagu ma eespool välja tõin, ei tähenda vaidlustatud kohtuotsuse tühistamine tingimata, et registreerimisest keeldumise otsus on õiguspärane, kuna Esimese Astme Kohus ei arutanud Erpo poolt apellatsioonikoja otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse kolmandat väidet. Seetõttu teen ettepaneku, et Euroopa Kohus saadaks asja tagasi Esimese Astme Kohtule.

V. Ettepanek

62. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

1) tühistada Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-138/00 Erpo Möbelwerk *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT);

2) saata kohtuasi tagasi Esimese Astme Kohtule;

3) teha otsus kohtukulude kohta hiljem.