

Liidetud kohtuasjad T-318/06–T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Erivärvilised ühenduse kujutismärgid GENERAL OPTICA – Varasem kaubanduslik nimi Generalóptica – Suhteline keeldumispõhjus – Varasema tähise kohalik tähendus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 4 ja artikli 52 lõike 1 punkt c

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 24. märts 2009 II - 654

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Registreerimine määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4 rikkudes
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4 ning artikli 52 lõike 1 punkt c)
2. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Registreerimine määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4 rikkudes
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4 ning artikli 52 lõike 1 punkt c)
3. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Registreerimine määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4 rikkudes
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4 ning artikli 52 lõike 1 punkt c)

4. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Registreerimine määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4 rikkudes

(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 2 punkt a ja lõige 4 ning artikli 52 lõike 1 punkt c)

1. Vastavalt määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 52 lõike 1 punktile c koosmõjus sama määruse artikli 8 lõikega 4 võimaldab peale kaubamärgi ka muu tähise olemasolu saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise, kui see tähis vastab kumulatiivselt neljale tingimusele: tähis peab olema kasutusel kaubanduses; tähise ulatus ei või olla ainult kohaliku tähtsusega; õigus tähisele peab olema omandatud kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus tähist kasutati enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva; ja viimaks peab tähisest tulenema omaniku õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Need neli tingimust piiravad selliste teiste tähiste arvu, mis ei ole kaubamärgid ning millele saab tugineda ühenduse kaubamärgi kehtivuse vaidlustamiseks kogu ühenduse territooriumi osas vastavalt määruse nr 40/94 artikli 1 lõikele 2

Seevastu väljendist „kui selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt ja sellega ettenähtud ulatuses” ilmneb, et järgmised kaks tingimust, mis on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 punktides a ja b järgmistena välja toodud, on määrusega kehtestatud tingimused, mida tuleb erinevalt eelmistest hinnata esitatud tähise suhtes kohaldatava õigusega määratud kriteeriumide alusel. Selline viide esitatud tähist reguleerivale õigusele on igati õigustatud, arvestades, et määrusega nr 40/94 on antud võimalus tugineda ühenduse kaubamärgikorra väliste tähistele ühenduse kaubamärgi vastu. Seega on üksnes esitatud tähist reguleeriva õiguse alusel võimalik tuvastada, kas see tähis on asjaomasest ühenduse kaubamärgist varasem ja kas selle põhjal on õigustatud keelduda hilisema kaubamärgi registreerimisest või see kehtetuks tunnistada.

(vt punktid 32–34)

Kaks esimest tingimust, mis puudutavad esitatud tähise kasutamist ja ulatust, tulevad määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastusest ning neid tuleb seega tõlgendada ühenduse õigusest lähtudes. Nii kehtestab määrus nr 40/94 tähiste kasutusele ja ulatusele ühtsed standardid, mis on kooskõlas selle määrusega loodud korra aluseks olevate põhimõtetega.

2. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 52 lõike 1 punkt c koosmõjus sama määruse artikli 8 lõikega 4 võimaldab saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise registreerimata kaubamärgi või muu äritegevuses kasutatava tähise alusel, mille tähendus ei ole vaid kohalik.

Seoses selle tingimuse tõlgendamisega, mis käsitleb kõnealuse tähise ulatust ja mille kohaselt ulatus ei või olla ainult kohaliku tähtsusega, tuleb kõigepealt rõhutada, et viidatud sätte *ratio legis* on piirata vastuolusid tähiste vahel, takistades ühenduse kaubamärgi registreeringu või kehtivuse vaidlustamist varasema tähise alusel, mis ei ole piisavalt tähtis või märkimisväärne.

Lisaks tuleb täpsustada, et kindlaksmääratud kaubandustegevuse identifitseerimiseks kasutatava tähise ulatus tuleb määrata seoses selle identifitseerimisülesandega. Sellest kaalutlusest lähtudes tuleb esiteks arvesse võtta tähise geograafilist ulatust, see tähendab territooriumi, millel seda selle omaniku kaubandustegevuse identifitseerimiseks kasutatakse, nagu tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 grammatilisest tõlgendusest. Teiseks tuleb arvesse võtta tähise majanduslikku ulatust, mida hinnatakse selle ajavahemiku alusel, mille jooksul tähis täitis kaubanduses oma ülesannet, ja selle kasutuse intensiivsust, pidades ka silmas adressaaside ringi, kelle jaoks kõnealune tähis on muutunud tuntuks eristava osana – tarbijaid, konkurente või isegi tarnijaid – või tähise levitamist näiteks reklaami või interneti teel.

Majandusliku mõõtme uurimise asjakohasust võib mõista esitatud tähise

ulatust puudutava tingimuse teleoloogilise tõlgenduse kaudu. Niisiis on kõnealuse tingimuse eesmärk, et võimalikud vastuolud piirduksid nendega, mis võivad esineda tõeliselt tähtsate tähistega. Selleks et tuvastada esitatud tähise tegelik ja reaalne tähtsus asjaomasel territooriumil, ei või seega piirduda vaid formaalse hinnangu andmisega, vaid tuleb uurida, milline on selle tähise mõju asjaomasel territooriumil pärast seda, kui seda on kasutatud eristava osana.

Seega ei ole asjaolu, et tähis annab selle omanikule kogu liikmesriigi territooriumil ainuõiguse, iseenesest piisav selle tõendamiseks, et tähise ulatus ei ole üksnes kohaliku tähtsusega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.

Esitatud tähise ulatuse tuvastamisel tähtsust omava territooriumi puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et tähised, mis võivad sattuda vastuollu ühenduse kaubamärgiga, kujutavad endast ainuõigusi, mille aluseks on erinevatel territooriumidel kohaldatavad õigusnormid. Sellest tulenevalt omab ainuõiguste ulatuse uurimisel tähtsust territoorium, kus kõik need õigusnormid on kohaldatavad. Ainuõigused, mis võivad sattuda vastuollu ühenduse kaubamärgiga, tulenevad õigusnormist nimelt sellel territooriumil – tervikuna või osal sellest.

Ühenduse õiguse seisukohast on kõnealusel tähisel ulatus, mis ei ole üksnes kohaliku tähtsusega, kui selle mõju ei piirdu asjaomase territooriumi väikese osaga, nagu on tavaliselt linna või maakonna puhul. Sellegipoolest ei ole võimalik *a priori* abstraktselt kindlaks määrata, missugune osa territooriumist tuleb aluseks võtta selle tuvastamiseks, et tähise ulatus on laiem kui kohaliku mõõtmega. Seega tuleb tähise ulatust hinnata *in concreto*, vastavalt iga juhtumit iseloomustavatele asjaoludele.

Määrusega nr 40/94 on omanikule jäetud võimalus valida, milliseid tõendeid ta kasutab selle tõendamiseks, et tähis, millele ta tugineb, ei ole üksnes kohalik. Seda saab tõendada majanduslikult aktiivsete filiaalide võrgustiku olemasolule viidates, kuid ka lihtsamalt, näiteks esitades arved, mis on saadetud tema asukoha piirkonnast väljapoole, esitades väljavõtted ajakirjandusest, mis viitavad esitatud tähise tuntusele avalikkuse seas, või tõendades, et asjaomasele ettevõttele on viidatud reisijuhtides.

Lõpuks on selleks, et ühenduse kaubamärgi registreerimisele saaks esitada kehtiva vastulause või saavutada selle kehtetuks tunnistamine, vaja tõendada, et tähis on selle kasutamise käigus omandanud tähtsuse, mis asjaomaste kolmandate isikute hinnangul ei piirdu üksnes väikse osaga vastavast territooriumist.

(vt punkt 43)

(vt punktid 36–42)

3. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 52 lõike 1 punkt c koosmõjus sama määruse artikli 8 lõikega 4 võimaldab saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise registreerimata kaubamärgi või muu äritegevuses kasutatava tähise alusel, mille tähendus ei ole vaid kohalik.

4. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 52 lõike 1 punkt c koosmõjus sama määruse artikli 8 lõikega 4 võimaldab saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise registreerimata kaubamärgi või muu äritegevuses kasutatava tähise alusel, mille tähendus ei ole vaid kohalik.

Selle tähise kasutuse tõendamine, millele tuginetakse, on üks tõenditest, mis on nõutud selleks, et saada määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 tagatud kaitset, ning üksnes kaubanduses kasutatavate tähiste omanikud võivad sellist kaitset nõuda.

See on oluline erinevus võrreldes ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkidega, millele on viidatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punktis a, millele tugineakse vastulause- või tühistamismenetluses. Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirjale 22 ja eeskirja 40 lõikele 6 tuleb nende kaubamärkide kasutust tõendada üksnes juhul, kui seda nõuab ühenduse kaubamärgi taotleja või omanik. Sellisel juhul on Siseturu Ühtlustamise Amet

(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohustatud kutsuma vastulause esitajat või taotlejat üles esitama kindlaksmääratud tähtaja jooksul tõendeid kasutuse kohta.

(vt punkt 52)