



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

15. märts 2012*

Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused —
Väljendid, mis koosnevad sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis on moodustatud nende
sõnade algustähtedest — Eristusvõime — Kirjeldavus — Hindamiskriteeriumid

Liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundespatentgerichti (Saksamaa) 11. jaanuari 2011. aasta otsustega
esitatud eelotsusetaotlused, mis saabusid Euroopa Kohtusse 25. veebruaril 2011, menetlustes

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

ja

Securita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

versus

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees K. Lenaerts, kohtunikud R. Silva de Lapuerta (ettekandja), E. Juhász, G. Arestis
ja T. von Danwitz,

kohtujurist: N. Jääskinen,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades märkusi, mille esitasid:

- Securita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, esindaja:
Rechtsanwalt J. Nabert,
- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* G. Palatiello,
- Poola valitsus, esindaja: M. Szpunar,
- Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn ja F. Bulst,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

olles 26. jaanuari 2012. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlused puudutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõike 1 punktide b ja c tõlgendamist.
- 2 Nimetatud taotlused esitati kahes menetluses, millest üks algatati taotluse põhjal, mille A. Strigl on esitanud Deutsches Patent- und Markenamtile (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi „amet”), ja teine puudutab vaidlust Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (edaspidi „Securvita”) ja Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (edaspidi „Öko-Invest”) vahel, esimesel juhul väljendi „Multi Markets Fund MMF” ja teisel juhul väljendi „NAI – Der Natur-Aktien-Index” sõnamärgina registreeritavuse küsimuses.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

- 3 Direktiivi artikkel 3 „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused” sätestab:
„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:
 - a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;
 - b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
 - c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[...]”

Siseriiklik õigus

- 4 25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude tähiste kaitse seaduse (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*; *Bundesgesetzblatt* 1994 I, lk 3082; edaspidi „MarkenG”) § 8 lõike 2 punktid 1 ja 2 näevad ette:
„Kaubamärgina ei registreerita märke,
 - 1) mis ei ole asjaomaste kaupade või teenuste osas teistest kaubamärkidest eristatavad;
 - 2) märke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi [...]”

Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused

Kohtuasi C-90/11

- 5 A. Strigl esitas 2008. aastal ametile taotluse registreerida sõnamärk „Multi Markets Fund MMF” 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 kuuluvate teenuste jaoks, mida on kirjeldatud järgmiselt: „kindlustus (nõustamine, kindlustuslepingute müük ja vahendus); nõustamine kindlustusküsimustes; finantstoimingud (pangandus- ja finantsasutuste teenused, finantsnõustamine, investeringud, usaldushoiuteenused, rahandus); kinnisvaratehingud (kinnisvara haldamine, kinnisvaravahendus); finants- ja varahaldusnõustamine”.
- 6 Amet jättis 23. mai 2008. aasta ja 11. septembri 2008. aasta otsustega MarkenG § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel registreerimistaotluse rahuldamata.
- 7 Amet leidis sõnakombinatsiooni „Multi Markets Fund” osas, et see tähistab fondi, kes investeerib mitmel erineval finantsturul.
- 8 Tähekombinatsiooni „MMF” osas pidas amet võimalikuks, et kui avalikkus ei tea selle tähendust, siis mõistab ta asjaomast tähekombinatsiooni kui tähise „Multi Markets Fund” kolme sõna ilmset lühendit, sest see lühend paikneb vahetult nende kolme sõna järel ja koosneb vastavalt nende algustähtedest.
- 9 Kuigi amet mõõnis, et tähekombinatsioonile „MMF” on võimalik omistada erinevaid tähendusi, kui seda vaadelda eraldi võetuna, asus ta siiski seisukohale, et need valikuvõimalused vähenevad oluliselt, kui võtta arvesse taotletava kaubamärgi muid osasid ning teenuseid, mille jaoks kaubamärki taotletakse.
- 10 A. Strigl esitas registreerimisest keeldumise otsuse peale Bundespatentgerichtile (Saksamaa föderaalne patendikohus) kaebuse. Tema sõnul on taotletaval kaubamärgil finantsvaldkonnas mitu tähendust ning kaubamärgil ei ole ühegi konkreetse finantsteenusega mingitki seost. Osa „MMF” võib vastata tervele reale lühenditele, millest piisab sellise oletuse välistamiseks, et seda väljendit võidakse kasutada kirjeldavalt.
- 11 Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjust, mis on sätestatud [direktiivi] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?”

Kohtuasi C-91/11

- 12 Amet registreeris 25. juunil 2001 äriühingu Securvita nimele sõnamärgi „NAI – Der Natur-Aktien-Index” 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 kuuluvate teenuste jaoks.
- 13 Öko-Invest taotles 18. juulil 2007 nimetatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, väites, et tähekombinatsiooni „NAI” kasutatakse finantsvaldkonnas sõnakombinatsiooni „Natur-Aktien-Index” lühendina. Öko-Investi arvates kujutab kõnealune sõnakombinatsioon, mis asetseb vahetult

tähekombinatsiooni järel, endast kirjeldavat tähist. Tähekombinatsiooni, mida tajutakse lihtsalt kui kõnealuse sõnakombinatsiooni lühendit, saab samuti pidada vaid kirjeldavaks tähiseks. Öko-Investi sõnul saab asjaomane avalikkus tähisest aru nii, et see tähistab registreeritud kaubamärgiga hõlmatud teenuseid, kuivõrd viimased on seotud ökoloogilise suunitlusega äriühingute aktsiaindeksiga.

- 14 Amet rahuldab 28. mai 2008. aasta otsusega kõnealuse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse. Ta märkis otsuse põhjenduseks, et asjaomase kaubamärgi registreerimine on MarkenG § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud kehtetuks tunnistamise põhjusega vastuolus, kuna kõnealune kaubamärk kui tervik on üksnes kirjeldavate tähiste kombinatsioon, millele eelneb vastav lühend.
- 15 Ameti sõnul on sõnakombinatsioonile eelnev tähekombinatsioon „NAI” lühend, mida asjaomane avalikkus tajub lühendina. See tuleneb ühelt poolt sõnakombinatsiooni iga sõna algustähe vastavusest tähekombinatsiooni „NAI” tähtedele ning teiselt poolt sidekriipsust tähekombinatsiooni järel, mis rõhutab lühendi ideed veelgi.
- 16 Securvita esitas selle otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse, väites, et registreeritud kaubamärk ei ole vastuolus ühegi kehtetuks tunnistamise põhjusega.
- 17 Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärgi andmisest keeldumise põhjust, mis on sätestatud [direktiivi] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?”

Menetlus Euroopa Kohtus

- 18 Euroopa Kohtu presidendi 26. mai 2011. aasta määrusega liideti need kaks kohtuasja menetluse ja kohtuotsuse huvides.

Eelotsuse küsimuste analüüs

Sissejuhatavad märkused

- 19 Kuna direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c nimetatud kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused on identsed nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c, siis on neid määruseid käsitlev Euroopa Kohtu praktika kohaldatav põhikohtuasjades vaidluse all olevatele direktiivi sätetele.
- 20 Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus viitas – kumulatiivselt või alternatiivselt – direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c esitatud kahele registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjusele, siis tuleb kõigepealt meenutada, et kuigi direktiivi artikli 3 lõikes 1 nimetatud iga registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldi uurimist, on nimetatud õigusnormi punktides b ja c sätestatud keeldumispõhjuste kohaldamisalad siiski ilmselgelt kattuvad (vt selle kohta 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 85).

- 21 Tähisel, mis direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldab registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste omadusi, puudub direktiivi asjaomase lõike 1 punkti b mõttes samade kaupade või teenuste suhtes kindlasti eristusvõime (vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, ja 10. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-51/10 P: Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2011, lk I-1541, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 22 Kõnealuste keeldumispõhjuste tõlgendamisel tuleb lähtuda nendest igäühe aluseks olevast üldisest huvist. Iga keeldumispõhjuse hindamisel arvesse võetud üldine huvi võib väljendada või isegi peab väljendama asjaomasest keeldumispõhjusest olenevaid erinevaid kaalutlusi (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjas C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5089, punktid 45 ja 46, ning 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317, punkt 25).
- 23 Euroopa Kohus on otsustanud, et selle kontrollimisel, kas mitme osa kombinatsioonist koosnev väljend on kirjeldav, võib osaliselt hinnata iga osa eraldi, kuid igal juhul tuleb seda kontrollida ka seoses tervikuga, mille asjaomased osad moodustavad (vt selle kohta 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-273/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Celltech R&D, EKL 2007, lk I-2883, punktid 76 ja 79 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 24 Neid märkusi tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimust uurides arvesse võtta.

Põhikohtuasjas käsitletavat sõnakombinatsiooni

- 25 Mis puutub põhikohtuasjas käsitletavate kaubamärkide kahesse peamisesse sõnakombinatsiooni, nimelt „Multi Markets Fund” ja „Der Natur-Aktien-Index”, siis märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et neist esimene tähistab mitmel finantsturul tegutsevat fondi ja teine ökoloogilise suunitlusega äriühingute aktsiate börsiindeksit.
- 26 Siseriikliku kohtu sõnul tuleb neid sõnakombinatsioone käsitada nii, et need kirjeldavad direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses asjaomaste pakutatavate finantsteenuste omadusi, kuna nimetatud sõnakombinatsioonid tähistavad kaubanduses teatavat teenuseliiki ning nende teenuste teatavaid omadusi.

Põhikohtuasjas käsitletavat tähekombinatsiooni

- 27 Põhikohtuasjas käsitletavate tähekombinatsioonide kohta märgib siseriiklik kohus, et iseseisvalt ei ole tähised „MMF” ja „NAI” direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldavad.
- 28 Kõnealused tähekombinatsioonid kui sellised ei tähista asjaomaste teenuste mis tahes omadust direktiivi kõnealuse sätte tähenduses.

Käsitletavate kaubamärkide terviklik hindamine

- 29 Eeltoodu põhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus asjaomaste küsimustega teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja/või c ette nähtud keeldumispõhjused on kohaldatavad sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest.
- 30 Selles osas tuleb märkida, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b eesmärk on hoida ära eristusvõimeta kaubamärkide registreerimine, kuna ainult eristusvõime on see, mis võimaldab kaubamärkidel täita nende peamist ülesannet, milleks on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba

või teenuse päritolu, võimaldades neil võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust muu päritoluga kaubast või teenusest (vt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 30, ja eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).

- 31 Mis puutub direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c, siis on selle sätte aluseks olev üldine huvi tagada, et registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste üht või mitut omadust kirjeldavad tähised oleksid kõigi neid kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt kasutatavad (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 32 Käesoleval juhul tuleb märkida, et põhikohtuasjas käsitletavat kolm suurtähte, nimelt „MMF” ning „NAI” vastavad mõlemal juhul nendega ühendatud sõnakombinatsiooni algustähtedele. Seega tuleb sõnakombinatsiooni ja tähekombinatsiooni mõlemal juhul mõista nii, et need selgitavad teineteist vastastikku ja rõhutavad nendevahelist seost. Niisiis on kumbki tähekombinatsioon mõeldud välja selleks, et avalikkus suudaks sõnakombinatsiooni tajuda, muutes selle kasutamise ning meeldejätmise lihtsamaks.
- 33 Selles osas ei ole oluline, kas tähekombinatsioon eelneb või järgneb sõnakombinatsioonile.
- 34 Mis puutub kombinatsiooni „NAI – Der Natur-Aktien-Index”, siis tuleb märkida ka seda, et tähekombinatsioonile „NAI” järgneb sidekriips, mis ühendab tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooniga. Asjaomane sidekriips tugevdab tervikmuljet, et tegemist on lihtsalt sellele järgneva sõnakombinatsiooni lühendiga, nagu nähtub eelotsusetaotlusest. Nagu siseriiklik kohus märgib, ei sea seda hinnangut kahtluse alla ka asjaolu, et tähekombinatsioon „NAI” ei sisalda sellele järgneva sõnakombinatsiooni määrava artikli „Der” algustähte, kuna artikkel „Der” on nende nimisõnade teisejärguline element, mille algustähti kõnealuses tähekombinatsioonis korratakse.
- 35 Peale selle ei võimalda ükski täiendav asjaolu järeldada, et sõnakombinatsiooni ja tähekombinatsiooni kõrvuti paigutamine oleks ebatavaline või omandanud iseseisva tähenduse, mis selle kohaselt, kuidas asjaomane avalikkus seda tajub, eristab asjaomaseid teenuseid muu kaubandusliku päritoluga teenustest (vt selle kohta 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 69).
- 36 Vastupidi, tähekombinatsiooni kui lühendi lihtne ühendamine sõnaühendiga, ilma et loodaks ebaharilikke variatsioone, moodustab väljendi, mis koosneb üksnes märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduses tähistada asjaomaste kaupade või teenuste omadusi (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 98).
- 37 Kui asjaomane avalikkus tajub põhikohtuasjas käsitletavat tähekombinatsioone kui sõnakombinatsioonide lühendeid, mille kõrvale need on paigutatud, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus väidab, siis ei saa asjaomased tähekombinatsioonid olla midagi rohkemat kui kaubamärgi kõigi osade summa, seda isegi siis, kui asjaomastel tähekombinatsioonidel kui sellistel on eristusvõime.
- 38 Vastupidi, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 56 märkis, on sõnakombinatsioonis sisalduvate sõnade algustähtedest koosneval tähekombinatsioonil sõnakombinatsioonis vaid täiendav positsioon. Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus väidab, võivad mõlemad tähekombinatsioonid, mis iseseisvalt ei ole küll kirjeldavad, muutuda kirjeldavaks asjaomases kaubamärgis, kus need on kombineeritud peamise väljendiga, mis ise on kirjeldav, kusjuures tähekombinatsiooni tajutaks kui peamise väljendi lühendit.
- 39 Sellest tuleneb, et kui asjaomane avalikkus tajub põhikohtuasjas käsitletavat kaubamärke tervikuna nii, et need annavad teavet nendega tähistatavate finantsteenuste omaduste kohta, siis tuleb neid kaubamärke pidada direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldavaks ning seetõttu puudub neil kindlasti võime asjaomaseid teenuseid direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses eristada (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).

- 40 Esitatud küsimustele tuleb seega vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Kohtukulud

- 41 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Allkirjad