



## Kohtulahendite kogumik

Kohtuasi T-11/15

**Internet Consulting GmbH**  
*versus*  
**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet**

Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk SUEDTIROL — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 52 lõike 1 punkt a — Absoluutne keeldumispõhjus — Geograafiline tähis — Kirjeldavus

Kokkuvõte – Üldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus

- 1. Euroopa Liidu kaubamärk — Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Vastuvõetavus — Tingimused — Põhjendatud huvi*  
*(nõukogu määrus nr 207/2009, artiklid 5, 52 ning artikli 56 lõike 1 punktid a, b ja c)*
- 2. Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi — Tähise kirjeldavuse hindamine — Kohanimed*  
*(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 66 lõige 2; nõukogu määrus nr 2081/92)*
- 3. Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi — Sõnamärk SUEDTIROL*  
*(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt c)*
- 4. Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi — Eesmärk — Vaba kasutatavuse nõue — Geograafilise päritolutähise ja kauba või teenuste seos — EUIPO analüüsi ulatus*  
*(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt c)*
- 5. Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõju — Piirangud — Määruse nr 207/2009 artikli 12 punkt b — Koosmõju nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punktiga c*  
*(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 12 punkt b)*

1. Määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikkel 5 määratleb üldiselt isikud, kes võivad olla ELi kaubamärgi omanikud. Selles on täpsustatud, et „[Euroopa Liidu] kaubamärgi omanikud võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud asutused“.

Sellest tuleneb, et avalik-õiguslikud asutused on seal ära toodud selgitava näitena juriidilistest isikutest, kes võivad olla sellise kaubamärgi omanikud, ja neil on õigus teostada oma õigusi vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktidele b ja c. Samas ei esine mingit viidet sellele, et sama määruse artikli 56 lõike 1 punkti a, mis erinevalt selle määruse artiklist 5 piirdub üksnes „füüsiliste ja juriidiliste isikute“ nimetamisega, tuleks tõlgendada nii, et see ei hõlma avalik-õiguslikke üksusi. Nimelt võib tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjustele ja eelkõige absoluutsetele kehtetuks tunnistamise põhjustele määruse nr 207/2009 artikli 52 tähenduses tugineda iga isik, sõltumata sellest, kas ta on era- või avalik-õiguslik, kuna sama määruse artikli 56 lõike 1 punkti a lõpu kohaselt on nõutav üksnes, et see isik võib „olla kohtus hagejaks ja kostjaks“. Seega ei saa tõlgendada määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktis a avalik-õiguslikele üksustele viite puudumist nii, et selle eesmärk on nad välistada nimetatud sätte kohaldamisalast.

(vt punktid 18 ja 19)

2. Kohtupraktikast tuleneb, et määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punktis c on järgitud üldise huvi eesmärki, mis nõuab, et nende kaupade või teenuste liiki kirjeldavad märgid ja tähised, mille jaoks registreerimist taotletakse, oleksid kõikide jaoks vabalt kasutatavad. Niisiis takistab see sätte märkide ja tähiste kinnistamist ühele ettevõtjale ainult sellel põhjusel, et need on kaubamärkidena registreeritud.

Kui käsitleda konkreetsemalt kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaubaliikide geograafilist päritolu tähistada võivaid märke või tähiseid, iseäranis kohanimesisid, siis üldine huvi nende vaba kasutatavuse säilitamiseks ei ole tingitud mitte ainult nende võimest kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste võimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid ka võimest mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga. Sama kohtupraktika on kohaldatav ka teenustele.

Lisaks olgu märgitud, et kaubamärgina ei registreerita esiteks geograafilisi nimetusi, kui need tähistavad teatavaid geograafilisi kohti, mis on juba omandanud maine või tuntuse asjaomase kauba- või teenuseliigiga seoses ja mis huvigrupi silmis kujutavad endast vastavat seost, ning teiseks ei registreerita geograafilisi nimetusi, mida võivad soovida kasutada ettevõtjad, kes samuti peavad saama neid nimetusi kasutada asjassepuutuva kauba- või teenuseliigi geograafilise päritolu tähistamiseks.

Sellega seoses tuleb rõhutada, et liidu seadusandja on erandina määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktist c jätnud võimaluse geograafilist päritolu tähistada võivate märkide registreerimiseks kollektiivkaubamärgina nimetatud määruse artikli 66 lõike 2 alusel; ja teatavate kaupade korral – juhul kui need täidavad vajalikud tingimused – geograafilise päritolu tähise või päritolunimetusena vastavalt määrusele nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta.

Sellegipoolest tuleb välja tuua, et üldjuhul ei keela määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c kaubamärgina registreerimast geograafilisi nimetusi, mis on huvigrupi jaoks tundmatud või vähemalt tundmatud geograafilise koha tähistajana, või nimetusi, mille puhul tulenevalt tähistatud koha iseloomust ei ole tõenäoline, et huvigrupp võiks arvata, et asjaomane kauba- või teenuseliik sellest kohast pärineb või on seal kavandatud.

(vt punktid 29–34)

3. Määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses kaupa või teenuseid kirjeldav on Itaalia ja liidu saksakeelse ning Itaalia itaaliakeelse avalikkuse, kelle tähelepanelikkuse aste on üsna kõrge, silmis sõnamärk SUEDTIROL, mis on registreeritud „ärijuhtimise, ettevõtete halduse, kontoriteenuste“, „kaupade pakendamise ja ladustuse“; „teaduslike ja tehnoloogiliste uurimuste ja projekteerimise teenusena; tööstuslike analüüside ja uurimuste teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimise ja arenduse; õigusteenuste“ jaoks, mis kuuluvad vastavalt Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 39 ja 42.

Nimelt tajub asjaomane avalikkus sõnamärki SUEDTIROL mitte üksnes viitena geograafilisele piirkonnale, mis äratav positiivseid tundeid, aga ka silmas pidades selle provintsi jõukust ja dünaamilist majandust viitena sellele, et sellega tähistatud teenused pärinevad sellest provintsist. Lisaks pakub mitu selles provintsis asuvat ettevõtjat tegelikult samalaadi teenuseid kui sõnamärgiga SUEDTIROL hõlmatud teenused, mistõttu arvab asjaomane avalikkus juhul, kui selliseid teenuseid osutatakse vaidlustatud kaubamärgi all, et see kaubamärki tähistab nende päritolu.

Pealegi ei ole vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud teenustel mingeid erilisi omadusi, mis võiksid asjaomasele avalikkusele jätta mulje, et asjaomane geograafiline tähis nende teenustega ei seostu. Seega tuleb asuda seisukohale, et määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktiga c oli vastuolus sellise geograafilise tähise registreerimine, mida huvitatud isikud tunnevad geograafilise piirkonna tähistajana, kuna on tõenäoline, et neile huvitatud isikutele võib jääda mulje, et need teenused pärinevad sellest piirkonnast.

(vt punktid 38, 43 ja 48)

4. Määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärk on vältida, et mõni majandustegevuses osaleja monopoliseerib geograafilise nimetuse oma konkurentide arvel. Kuigi vastab tõele, et apellatsioonikoda on põhimõtteliselt kohustatud hinnates, kas geograafiline tähis on selle konkurentsuhete suhtes asjakohane, kontrollima päritolu ja taotletud kauba ja teenuste vahelist seost, enne kui ta võib keelduda kaubamärgi registreerimisest määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel, võib selle kohustuse rangus muutuda sõltuvalt eri teguritest, näiteks asjaomase geograafilise tähise maist või laadist. Nimelt on tõenäosus, et geograafiline tähis võib mõjutada konkurentsuheteid, suur juhul, kui tegemist on ulatusliku piirkonnaga, mis on mainekas kõrge kvaliteediga kauba ja teenuste poolest, ja see tõenäosus on väike, kui tegemist on konkreetse kohaga, mille maine piirdub väheste kaupade või teenustega.

Kui geograafilist tähist juba tuntakse või kui sellel on maine, võib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet piirduda sellise seose olemasolu tuvastamisega, selle asemel et läbi viia selle seose üksikasjalik hindamine.

(vt punktid 44–46)

5. Määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 12 punkti b, mis käsitleb kaubamärgi mõju piiranguid, eesmärk on koosmõjus määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktiga c eelkõige kaubamärkide puhul, mis ei kuulu selle sätte kohaldamisalasse, sest need ei ole üksnes kirjeldavad, võimaldada muu hulgas seda, et geograafiline tähis, mis lisaks on kombineeritud kaubamärgi üheks elemendiks, ei läheks keelu alla, mida võib nõuda sellise kaubamärgi omanik selle määruse artikli 9 alusel, kui sellise tähise kasutamine toimub hea tööstus- ja äritava kohaselt.

Samas ei ole kohtupraktikast tulenev põhimõte, mis käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c aluseks olevat üldist huvi geograafilise päritolu tähistate vaba kasutatavuse säilitamiseks ja mida näitab ka selle määruse artikli 66 lõikega 2 antud võimalus, et erandina kõnealuse artikli 7 lõike 1 punktist c võivad tähised ja märgid, mis võivad tähistada geograafilist päritolu, olla ühenduse kollektiivkaubamärgid, vastuolus selle määruse artikli 12 punktiga b, mis ei mõjuta pealegi olulisel määral esimesena nimetatud sätte tõlgendamist. Nimelt ei anna määruse nr 207/2009 artikli 12

punkt b, mille eesmärk on muu hulgas reguleerida küsimusi, mis tekivad, kui registreeritud on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb tervikuna või osaliselt geograafilisest nimetusest, kolmandatele isikutele õigust sellist nimetust kasutada kaubamärgina, vaid piirdub selle tagamisega, et need isikud võivad seda kasutada kirjeldavalt, see tähendab tähistamaks geograafilist päritolu, tingimusel et neid kasutatakse hea tööstus- ja äritava kohaselt.

Seega ei ole huvi säilitada geograafiliste tähiste kättesaadavus piisavalt kaitstud määruse nr 207/2009 artikli 12 punktis b sätestatuga.

(vt punktid 53–56)