



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

12. juuni 2019*

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 4 lõike 1 punkt b –
Segiajamise tõenäosus – Tervikmulje – Reservatsiooniga registreeritud varasem kaubamärk –
Sellise reservatsiooni mõju varasema kaubamärgi kaitse ulatusle

Kohtuasjas C-705/17,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstoleni (Stockholmi apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus, Rootsi) 20. novembri 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 15. detsembril 2017, menetluses

Patent- och registreringsverket

versus

Mats Hansson,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president E. Regan, kohtunikud C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (ettekandja) ja I. Jarukaitis,

kohtujurist: G. Piruzzella,

kohtusekretär: C. Strömholm,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Patent- och registreringsverket, esindajad: K. Isaksson, M. Nowicka ja M. Ahlgren,
- Euroopa Komisjon, esindajad: K. Simonsson, É. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen ja G. Tolstoy,

arvestades kirjalikku menetlust ja 13. detsembri 2018. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 6. märtsi 2019. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: rootsi.

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tuleb tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 4 lõike 1 punkti b.
- 2 Taotlus on esitatud Patent- och registreringsverketi (intellektuaalomandi amet, Rootsi, edaspidi „PRV“) ja Rootsi kodaniku Mats Hanssoni vahelises vaidluses seoses keeldumisega registreerida sõnamärk „ROSLAGSÖL“ riigisisese kaubamärgina.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

- 3 Direktiivi 2008/95 põhjendused 4, 6, 8, 10 ja 11 olid sõnastatud järgmiselt:
 - „(4) Tundub, et ei ole vaja võtta ette liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahulist ühtlustamist. Piisab sellest, kui ühtlustamisel piirduakse nende siseriikliku õiguse sätetega, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt.
 - [...]
 - (6) Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määratleda registreerimise teel omandatava kaubamärgi registreerimise, lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise kord. Näiteks võivad liikmesriigid määrata kindlaks kaubamärgi registreerimise ja tühiseks tunnistamise vormi, otsustada, kas varasematele õigustele tuleks toetuda registreerimiskorra või tühiseks tunnistamise korra või mõlema puhul ning, kui nad lubavad varasematele õigustele toetuda registreerimiskorra puhul, otsustada, kas kasutada vaidlustamismenetlust või ametiülesande korras läbivaatamist või mõlemat. [...]
 - [...]
 - (8) Käesoleva õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed. [...]
 - [...]
 - (10) Kaupade ja teenuste vaba liikumise soodustamiseks on äärmiselt oluline, et kõigi liikmesriikide õigussüsteemidega tagataks registreeritavatele kaubamärkidele samasugune kaitse. See ei tohiks siiski takistada liikmesriike pakkumast omal valikul ulatuslikumat kaitset neile kaubamärkidele, millel on väljakujunenud maine.
 - (11) Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse peaks olema absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed. Kaitse peaks kehtima ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased. Segiajamise tõenäosuse tõttu peab määratlema sarnasuse mõiste. Sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine peaks sõltuma mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntuusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest. Segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused ja eelkõige tõendite esitamise kohustus tuleks paika panna siseriiklike protseduurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata.“

4 Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c oli sätestatud:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

[...]

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“.

5 Nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b oli sätestatud:

„1. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui:

[...]

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.“

6 Sama direktiivi artikli 5 lõike 1 punkt b oli sõnastatud järgmiselt:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.“

7 Direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis b oli ette nähtud:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

[...]

b) tähiseid, mis näitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi“.

8 Direktiiv 2008/95 on alates 15. jaanuarist 2019 tunnistatud kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1), mis jõustus 12. jaanuaril 2016. Arvestades põhikohtuasjas käsitletava registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, tuleb käesolevat eelotsusetaotlust siiski analüüsida direktiivi 2008/95 sätteid silmas pidades.

- 9 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 37 lõikes 2, millega asendati 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) artikli 38 lõige 2, mille sõnastus on identne, oli sätestatud:

„Kui kaubamärk sisaldab elementi, mis ei ole eristav, ja kui selle elemendi sisaldumine võiks tekitada kahtlusi kaubamärgiga pakutava kaitse ulatuse kohta, võib [Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)] esitada kõnealuse kaubamärgi registreerimiseks tingimuse, et taotleja peab kinnitama, et ta loobub ainuõigusest sellisele elemendile. Õigustest loobumine avaldatakse olenevalt asjaoludest kas koos [Euroopa Liidu] kaubamärgi taotlusega või registreerimisega.“

- 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 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), tunnistati määruse nr 207/2009 artikli 37 lõige 2 kehtetuks.

Rootsi õigusnormid

- 11 Varumärkslageni (2010:1877) (2010. aasta seadus nr 1877, mis käsitleb kaubamärke (edaspidi „2010. aasta seadus“)) I peatükki kuuluva § 6 kohaselt annab registreeritud kaubamärk selle omanikule kasutamise ainuõiguse.
- 12 Kõnealuse 2010. aasta seaduse § 10 esimese lõigu punkt 2 näeb ette, et registreeritud kaubamärgiga antud ainuõigusest tuleneb, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgi ja tähisega hõlmatud kaupade või teenuste vahel on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähise kasutajat seostatakse kaubamärgi omanikuga.
- 13 Nimetatud 2010. aasta seaduse II peatükki kuuluvas § 5 on sätestatud, et üks käesolevas peatükis sätestatud registreerimise üldtingimustest on see, et kaubamärk peab registreerimiseks olema sellega hõlmatavaid kaupu või teenuseid eristav.
- 14 Asjaomase 2010. aasta seaduse II peatükki kuuluva § 8 esimese lõigu punktis 2 on sätestatud, et kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgiga esineva sarnasuse tõttu ja asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse tõttu, kui on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärgi kasutajat seostatakse registreeritud kaubamärgi omanikuga.
- 15 Rootsi 2010. aasta seaduse II peatükki kuuluva § 12 esimeses lõigus on sätestatud, et kui kaubamärk sisaldab elementi, mida iseseisvalt ei ole lubatud registreerida, ja kui esineb ilmne tõenäosus, et registreerimine võib tekitada ainuõiguse ulatuse suhtes ebakindlust, võidakse jätta see element registreerimise ajal vastava reservatsiooniga kaitse alt välja.
- 16 Paragrahvi 12 teises lõigus on sätestatud, et kui hiljem kõnealune element vastab registreerimise tingimustele, siis lubab see säte registreerida kas asjaomase elemendi või kaubamärgi tervikuna uue registreerimistaotluse raames ja ilma sellise reservatsioonita.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

- 17 Rootsi äriühing Norrtelje Brenneri Aktiebolag registreeris 2007. aastal 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 kuuluvate alkoholjookide jaoks järgmise riigisisese sõna- ja kujutismärgi (edaspidi „varasem kaubamärk“):



Fig. 1.

- 18 Kaubamärk registreeriti reservatsiooniga, milles on märgitud: „registreering ei anna ainuõigust sõnaühendile „Roslagspunsch““. Nimetatud märke sissekandmist nõudis PRV varasema kaubamärgi registreerimise tingimusena, kuna sõna „Roslags“ viitab teatavale Rootsi piirkonnale ja sõna „Punsch“ kirjeldab ühte kõnealuse registreeringuga hõlmavat kaubaartiklit.
- 19 M. Hansson palus oma 16. detsembri 2015. aasta taotluses PRV-l registreerida sõnaline tähis „ROSLAGSÖL“ riigisisese kaubamärgina Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade, eelkõige alkoholivabade jookide ja õlle jaoks.
- 20 PRV lükkas 14. juuli 2016. aasta otsusega registreerimistaotluse selle tähise ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosuse tõttu tagasi. PRV nentis, et vastandatud tähised algavad kirjeldava sõnaga „Roslags“. Asjaolu, et need sisaldasid ka muid sõnaühendeid või kujutiselemente, ei vähenda sugugi sarnasust, sest sõnaühend „Roslags“ on nende kahe tähise domineeriv element. Peale selle hõlmavad asjaomased tähised identseid või sarnaseid kaupu, mida võidakse turustada sama müügivõrgustiku kaudu ja mis võivad olla suunatud samale klientuurile.

- 21 M. Hansson esitas selle otsuse peale Patent- och marknadsdomstolenile (patendi- ja kaubanduskohus, Rootsi) kaebuse, väites, et kõnealuste tähiste segiajamise tõenäosus puudub. Mis puutub mõjusse, mida varasema kaubamärgiga seotud reservatsioon avaldab asjaomase kaebuse tulemusele, siis väitis PRV kõnealuses kohtus, et kaubamärgi elemendil, mis reservatsiooni alusel ei ole kaitsega hõlmatud, põhimõtteliselt eristusvõime puudub. Käesoleval juhul registreeriti varasem kaubamärk sellise reservatsiooniga põhjusel, et nimetatud kaubamärk sisaldab geograafilist piirkonda tähistavat kirjeldavat sõna „Roslags“.
- 22 PRV otsustuspraktika küsimuses, kas geograafilised nimed on eristavad, on aga vahepeal muutunud, eelkõige rakendades 4. mai 1999. aasta kohtuotsuse Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230) punktides 31 ja 32 esitatud seisukohti. Nüüd on sõna „Roslags“ võimalik iseseisva kaubamärgina registreerida ning sellel on asjaomaste kaupadega seoses eristusvõime, mistõttu see võib varasemast kaubamärgist jäävas tervikmuljes lausa domineerida. Nii nähtub vastandatud tähiste igakülgse hindamise põhjal, et asjaomasele avalikkusele võib ühise elemendi „Roslags“ tõttu jääda mulje, et nende tähistega hõlmatud kaupadel on sama kaubanduslik päritolu.
- 23 Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus), olles tuvastanud, et segiajamise tõenäosus puudub, rahuldab vastupidi PRV kaitstud seisukohale M. Hanssoni nõude ja andis loa tema tähis kaubamärgina registreerida. Kõnealune kohus tõi ka välja, et reservatsioonist hoolimata tuleb kaubamärki kuuluvaid sõnu segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta, kuna need võivad avaldada mõju varasemast kaubamärgist jäävale tervikmuljele ning seega selle kaubamärgi kaitse ulatusele. Kõnealuse kohtu seisukoha põhjal on asjaomase reservatsiooni eesmärk täpsustada, et varasema kaubamärgi registreerimisest tulenev ainuõigus ei hõlma reservatsioonis nimetatud sõnu kui selliseid.
- 24 PRV esitas esimese astme kohtu otsuse peale Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenile (Stockholmi apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus, Rootsi) apellatsioonkaebuse.
- 25 Nimetatud kohtu sõnul on tema arvates direktiivis 2008/95 ja seda käsitlevas kohtupraktikas märgitud, et riigisisese kaubamärgi kaitset puudutavad sisulised normid on liidu õiguse tasandil põhimõtteliselt täielikult ühtlustatud, samas kui menetlusnormid kuuluvad liikmesriikide pädevusse. Seega tekib küsimus, kas riigisisene norm, mis lubab reservatsiooni sissekandmist, tuleb lugeda „menetlusnormiks“, hoolimata asjaolust, et selle mõjul muudetakse kriteeriume, mille alusel hinnatakse tähisest jäävat tervikmuljet, millel omakorda põhineb segiajamise tõenäosuse hinnang kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses.
- 26 Sellega seoses palub ta selgitada, kas seda sätet tuleb – eelkõige Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikat arvestades, milles on nõutud, et segiajamise tõenäosuse hindamine peab põhinema tervikmuljel, ja sellel, kuidas tarbija vastavat tähist tajub, on kõnealuse tõenäosuse hindamisel määrav roll – tõlgendada nii, et reservatsioon võib kõnealust hinnangut mõjutada seeläbi, et varasema kaubamärgi teatav element on registreerimisel sõnaselgelt jäetud reservatsiooniga kaitse alt välja, nii et sellele elemendile on igakülgsele hindamisel omistatud vähem oluline kaal, kui sellele oleks olnud vastava reservatsiooni puudumise korral.
- 27 Kui selline lähenemisviis on direktiiviga 2008/95 vastuolus, tekib küsimus, kas sellega on kooskõlas see, kui reservatsiooni mõjul käsitatakse sellega hõlmatavat elementi nii, et varasema kaubamärgi registreering seda ei hõlma ja vastava kaubamärgi kaitse alla see ei kuulu, nii et selle võib välistada segiajamise analüüsist kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul näib, et EUIPO on seda lähenemisviisi järginud määruse nr 207/2009 artikli 37 lõike 2 kohaldamisel.

- 28 Lisaks märgib kõnealune kohus, et liikmesriikide kohtute praktika ei ole ühetaoline küsimuses, milline on sellise reservatsiooni, nagu on käesoleval juhul riigisiseses õiguses ette nähtud reservatsioon, mõju segiajamise tõenäosuse analüüsile kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses.
- 29 Sellises olukorras otsustas Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholmi apellatsioonikohus, patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
- „1. Kas direktiivi [2008/95] artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kõikide asjakohaste tegurite igakülgset hindamist, mis tuleb segiajamise tõenäosuse tuvastamisel läbi viia, võib mõjutada see, kui kaubamärgi registreerimisel on selle üks element sõnaselgelt kaitse alt välja arvatud, st kaubamärgi registreerimisel on tehtud reservatsioon?
2. Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, võib reservatsioon mõjutada igakülgset hindamist nii, et pädev ametiasutus võtab kaubamärgi kõnealust elementi küll arvesse, kuid omistab sellele vähem kaalu, mistõttu seda ei peeta eristavaks, isegi kui see element on varasemas kaubamärgis *de facto* eristav ja domineeriv?
3. Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ja teisele küsimusele eitav, võib reservatsioon ikkagi mingil muul viisil igakülgset hindamist mõjutada?“

Eelotsuse küsimuste analüüs

- 30 Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma eelotsuse küsimustes, mida tuleb analüüsida koos, sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene õigusnorm, milles on nähtud ette võimalus teha reservatsioon, mille tulemusel jäetakse mitmeosalise kaubamärgi element, mida reservatsioon puudutab, välja nende tegurite analüüsist, mis on asjakohased segiajamise tõenäosuse tuvastamise seisukohast selle sätte tähenduses, või omistatakse sellele elemendile algusest peale ja püsivalt piiratud kaal vastavas analüüsis.
- 31 Kõigepealt olgu märgitud, et kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab kõnealust kaup või teenust võimaliku segiajamiseta eristada muud päritolu kaupadest või teenustest (vt selle kohta 16. septembri 2004. aasta kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23, ja 8. juuni 2017. aasta kohtuotsus W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 41).
- 32 Direktiiviga 2008/95, mille sätteid kohaldatakse artikli 1 kohaselt kõigi kaupade ja teenustega seotud kaubamärkide suhtes, mis on liikmesriigis registreeritud kaubamärgina või mille registreerimiseks on esitatud avaldus, ühtlustatakse vastavalt selle põhjendustele 4, 6, 8 ja 10 neid riigisisese õiguse sätteid, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt. Nagu osutatud põhjendustes on märgitud, on äärmiselt oluline, et kõigi liikmesriikide õigussüsteemidega tagataks registreeritavatele kaubamärkidele samasugune kaitse ja et registreeritud kaubamärkide omandamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed, jättes samas viimastele vabaduse määratleda muu hulgas kaubamärkide registreerimise kord.
- 33 Sellega seoses on direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud, et registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on nimelt õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb tõenäosus, et avalikkus võib need omavahel segi ajada, mis hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse varasema kaubamärgiga.

- 34 Direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punktis b on aga sätestatud, et kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.
- 35 Nimetatud sätete eesmärk on seega kaitsta varasema kaubamärgi omaniku isiklikke huve ja nendega tagatakse segiajamise tõenäosuse esinemise korral kaubamärgi päritolu tähistamise funktsiooni täitmine (vt selle kohta 6. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus *Medion*, C-120/04, EU:C:2005:594, punktid 24–26, ja 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 26).
- 36 Samas ei pane need sätted ega ka ükski muu direktiivi 2008/95 säte liikmesriikidele kohustust või keeldu kehtestada oma riigisisestes õigusnormides sätteid, mis näevad ette, et tähise registreerimisel kaubamärgina võib lisada reservatsiooni. Kõnealustes sätetes ei ole ka täpsustatud, mis on sellise reservatsiooni mõju segiajamise tõenäosuse hindamisele kõnealuse direktiivi tähenduses.
- 37 Neil asjaoludel tuleb nõustuda kohtujuristi ettepaneku punktides 22 ja 24 väljendatud seisukohaga, et liikmesriikidel on vabadus näha riigisiseses õiguses ette sätteid, millega lubatakse reservatsioonide lisamine tähiste kaubamärkidena registreerimise ajal, olgu need märged tehtud taotleja vabatahtlikule avaldusele tuginedes või registreerimiseks pädeva riigisisese ametiasutuse taotlusel, tingimusel et need reservatsioonid ei kahjusta direktiivi 2008/95 sätete kasulikku mõju ja eelkõige varasemate kaubamärkide omanikele pakutavat kaitset selliste kaubamärkide registreerimise vastu, mis võivad tuua kaasa segiajamise tõenäosuse tarbijate või lõppkasutajate seas.
- 38 Selliste reservatsioonide mõju ei tohi viia välja direktiivi 2008/95 põhjenduses 8 ja põhjenduses 10 väljendatud nende eesmärkide kahtluse alla seadmiseni, mis seisnevad selle tagamises, et registreeritud kaubamärgist tuleneva õiguse omandamise tingimused oleksid kõigis liikmesriikides põhimõtteliselt samad ja kaubamärkide kaitse oleks kõigi liikmesriikide õigusnormides samaväärne (vt analoogia alusel 26. aprilli 2007. aasta kohtuotsus *Boehringer Ingelheim jt*, C-348/04, EU:C:2007:249, punktid 58 ja 59; 19. juuni 2014. aasta kohtuotsus *Oberbank jt*, C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, punktid 66–67, ning 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punktid 30 ja 32).
- 39 Käesoleval juhul on eelotsusetaotluse esitanud kohus toonud välja kolm riigisiseses õiguses ette nähtud reservatsiooni võimalikku mõju segiajamise tõenäosuse analüüsile direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses. Nimetatud kohtu sõnul on esimene riigisisese õiguse tõlgendus selline, et mitmeosalise kaubamärgi element, mille suhtes selline reservatsioon on tehtud, jäetakse segiajamise tõenäosuse analüüsist välja. Nimetatud õiguse teise tõlgenduse kohaselt tuleb sellist elementi kõnealuse analüüsi kontekstis arvesse võtta, kuid selle osakaal selles on siiski piiratud, isegi kui tegemist on selle kaubamärgi eristatava ja domineeriva elemendiga. Kolmas tõlgendus taandub sisuliselt seisukohale, et seda elementi tuleb nimetatud analüüsis arvesse võtta viisil, mis on kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikas segiajamise tõenäosuse suhtes kohaldatud põhimõtetega.
- 40 Siinkohal tuleb tuletada meelde, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses on segiajamise tõenäosus see, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29, ja 8. mai 2014. aasta kohtuotsus *Bimbo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 19 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 41 Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt sõltub segiajamise tõenäosuse olemasolu mitmest tegurist ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest. Segiajamise tõenäosust tuleb seega hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki

põhikohtuasjas tähtsust omavaid tegureid (vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 16; 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18, ning 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29).

- 42 Nende tegurite hulka kuulub ka varasema kaubamärgi eristusvõime, mis määrab kindlaks selle kaitse ulatuse. Nimelt on Euroopa Kohus juba märkinud, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime (vt selle kohta 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus BSH *vs.* EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 43 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab arvestamist asjaomaste tegurite, nimelt kaubamärkide ning nendega tähistatud kaupade ja teenuste sarnasuse, vastastikuse sõltuvusega. Nii võib tähistatavate kaupade või teenuste vähese sarnasuse kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ning vastupidi. Nimetatud tegurite omavaheline sõltuvus ilmneb direktiivi 2008/95 põhjendusest 11, mille kohaselt tuleb sarnasuse mõiste määratleda seoses segiajamise tõenäosusega (vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17, ja 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19).
- 44 Samuti ei välista kohtupraktika kohaselt tõsiasi, et teatava kaubamärgi eristusvõime on vähene, segiajamise tõenäosust eelkõige juhul, kui tähised või nendega hõlmatud kaubad või teenused on sarnased (vt selle kohta 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus BSH *vs.* EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 63 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 45 See üldine hinnang peab vastandatud kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja või kontseptuaalset sarnasust puudutavas osas põhinema nendest jääval tervikmuljel. Segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomase kauba või teenuse keskmine tarbija kaubamärke tajub. Sellega seoses tuleb märkida, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tavaliselt tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23; 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 25, ja 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).
- 46 Võttes arvesse nimetatud põhimõtteid ja käesoleva kohtuotsuse punktides 40–45 viidatud kohtupraktikat, tuleb kõigepealt nentida, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b nõuetega on vastuolus riigisisese õiguses ette nähtud reservatsioon, mille tulemusena jäetakse asjaomase reservatsiooniga hõlmatud mitmeosalise kaubamärgi element selle kirjeldavuse või eristusvõime puudumise tõttu eelnimetatud sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse olemasolu kindlaks tegemiseks asjaomaste tegurite analüüsist välja.
- 47 Selline väljajätmine võib viia ebaõige hinnangu andmiseni vastandatud tähiste vahelisele sarnasusele ja varasema kaubamärgi eristusvõimele, mis päädiks direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosusele teistsuguse igakülgse hinnangu andmisega, seda enam, et need tegurid on vastastikku sõltuvad, nagu on osutatud käesoleva kohtuotsuse punktis 43, ning sellise vastastikuse sõltuvusega, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 41 märkis, soovitakse siduda kogu segiajamise tõenäosuse hindamine võimalikult tihedalt selle avalikkuse tegeliku tajupildiga.
- 48 Mis esiteks puutub vastandatud tähiste sarnasuse hindamise, siis olgu märgitud, et see ei saa piirduda mitmeosalise kaubamärgi üksnes ühe elemendi arvesse võtmisega ning selle võrdlemisega teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel hoopis analüüsida iga vastandatud kaubamärki tervikuna, arvestades iseäranis selle eristavaid ja domineerivaid osi (vt selle kohta 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 49 Seetõttu tuleb igal konkreetsel juhul analüüsida tähise koostisosi ja nende osade osatähtsust asjaomase avalikkuse taju seisukohalt, et teha juhtumi konkreetsed asjaolusid arvestades kindlaks tähisest avalikkuse müllu jääv tervikmulje (vt selle kohta 8. mai 2014. aasta kohtuotsus Bimbo *vs.* Siseturu

Ühtlustamise Amet, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punktid 34 ja 36). Seega ei saa ette ja üldistavalt leida, et vastandatud tähiste kirjeldavad elemendid tuleb tähise sarnasuse hindamisest välja jätta (vt selle kohta 7. mai 2015. aasta kohtuotsus *Adler Modemärkte vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-343/14 P, ei avaldata, EU:C:2015:310, punkt 38).

- 50 Mis teiseks puutub varasema kaubamärgi eristusvõimesse, siis nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et nimetatud eristusvõime kindlakstegemine sõltub eelkõige selle kaubamärgi olemuslikest tunnustest, sealhulgas kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid kirjeldavate elementide olemasolust või puudumisest (vt selle kohta 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punktid 20, 22 ja 23 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 51 Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 43 märkis, tuleb tähise võimet identifitseerida sellega hõlmatavaid kaupu või teenuseid teatavalt ettevõtjalt pärinevana hinnata seoses asjaomase tähise kui tervikuga ja seega tähise kõigi koostisosadega, nii et varasema kaubamärgi ühe elemendi väljajätmine kaubamärgi eristusvõime analüüsist võib avaldada selle kaitse ulatusele mõju.
- 52 Teiseks tuleb märkida, et käesoleva kohtuotsuse punktides 48–51 kirjeldatud põhjustega sarnastel põhjustel on samuti kõnealuse sätte nõuetega vastuolus riigisisises õiguses ette nähtud reservatsioon, mis toob algusest peale ja püsivalt kaasa selle, et teatava mitmeosalise kaubamärgi selle reservatsiooniga hõlmatav element ei ole eristav, nii et sellel on direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse analüüsimisel üksnes piiratud osakaal.
- 53 Siinkohal olgu märgitud esiteks, et mitmeosalise kaubamärgi kirjeldavatel, mitte eristavatel või vähesel määral eristavatel elementidel, olgu need põhikohtuasjas käsitletava reservatsiooniga sarnase reservatsiooniga hõlmatud või mitte, on tähiste sarnasuse analüüsis üldiselt vähesema kaaluga kui suurema eristusvõimega elemendid, millel on ka suurem võime domineerida sellest kaubamärgist jäävat tervikmuljet (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus *SABEL*, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23, ja 27. aprilli 2006. aasta kohtuotsus *L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-235/05 P, ei avaldata, EU:C:2006:271, punkt 43).
- 54 Siiski on Euroopa Kohus juba täpsustanud, et iga tähise individuaalne hindamine sellest jääva tervikmulje kindlaks tegemiseks, nagu on nõutud Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikas, tuleb viia läbi vastava juhtumi eripärasid arvestades ning seetõttu ei saa nende suhtes kohaldada üldist laadi eeldusi (vt selle kohta 8. mai 2014. aasta kohtuotsus *Bimbo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 36).
- 55 Teiseks, kui varasem kaubamärk ja tähis, mille registreerimist taotletakse, langevad kokku elemendi osas, mis on kõnealuste kaupade ja teenustega seoses vähesel määral eristav või hoopis kirjeldav, on tõsi, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses esineva segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine ei anna sageli tulemuseks selle tõenäosuse tuvastamist. Siiski nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et sellise segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamine ei saa asjaomaste tegurite vastastikuse sõltuvuse tõttu olla ette ja igal juhul välistatud (vt selle kohta 29. novembri 2012. aasta kohtumäärus *Hrbek vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-42/12 P, ei avaldata, EU:C:2012:765, punkt 63, ning 8. novembri 2016. aasta kohtuotsus *BSH vs. EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punktid 48 ja 61–64).
- 56 Eespool toodust nähtub, et mitmeosalise kaubamärgi reservatsiooniga hõlmatud elemendile eristusvõime puudumise ja seetõttu vähesel kaalu omistamine segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses võib teatud olukordades vastata sellele, kuidas asjaomane avalikkus neid tähiseid tajub. Siiski ei ole alust arvata, et see on alati nii igal konkreetsel juhul, nii et nimetatud mõju omav reservatsioon võib tuua kaasa selliste tähiste registreerimise, mis võivad tekitada asjaomases avalikkuses segiajamise tõenäosuse selle sätte tähenduses.

- 57 Kolmandaks on oluline märkida, et käesoleva kohtuotsuse punktides 46 ja 52 esitatud tõlgendust ei sea kahtluse alla asjaolu, et põhikohtuasjas käsitletava reservatsiooniga hõlmatav element on riigisisese õiguse alusel ja oma kirjeldava olemuse tõttu välja arvatud registreeritud kaubamärgi kaitse alt, nii et selle arvestamine direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse tuvastamise seisukohast oluliste tegurite arvessevõtmisel annab sellele kaitse, mis tal kõnealuse direktiivi süsteemis puuduks.
- 58 Segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamine tähendab üksnes teatava elementide kombinatsiooni kaitsmist, ilma et kaitstaks sellesse kombinatsiooni kuuluvat kirjeldavat elementi kui sellist (vt analoogia alusel 15. jaanuari 2010. aasta kohtumäärus Messer Group vs. Air Products and Chemicals, C-579/08 P, ei avaldata, EU:C:2010:18, punkt 73, ja 30. jaanuari 2014. aasta kohtumäärus Industrias Alen vs. The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 45). Seetõttu ei tohi mitmeosalise kaubamärgi omanik mingil juhul tugineda üksnes asjaomase kaubamärgi ühe teatava elemendi ainuõigusele, olgu see element riigisiseses õiguses ette nähtud reservatsiooniga hõlmatud või mitte.
- 59 Lisaks, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 26 ja 50 märkis, on direktiivis 2008/95 nähtud ette piisavad kaitsemeetmed, millega tagatakse ühelt poolt, et üksnes registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste liiki kirjeldavatest tähistest või märkidest koosnevad tähised jäetakse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c alusel registreerimata või tunnistatakse tühisteks ning neid saavad muud ettevõtjad seega vabalt kasutada.
- 60 Teiselt poolt nähtub direktiivi artikli 6 lõike 1 punktist b, et tähise nõuetekohane registreerimine kaubamärgina annab selle omanikule ainuõiguse keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähiseid, mis kirjeldavad asjaomaseid kaupu ja teenuseid teatavate tingimuste järgimise korral (vt selle kohta 4. mai 1999. aasta kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punktid 25 ja 28; 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punktid 46 ja 47, ning 10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punktid 59–62).
- 61 Lisaks on oluline lisada, et selline tõlgendus on kooskõlas käesoleva otsuse punktis 32 osutatud direktiivi 2008/95 eesmärkide järgimisega, kuna selle eesmärk on tagada, et registreeritud riigisisese kaubamärgi kaitse segiajamise tõenäosuse vastu on tagatud samade kriteeriumide põhjal ja seega kõigis liikmesriikides ühtmoodi, eelkõige arvestades asjaolu, et mitmes liikmesriigis ei ole nähtud ette võimalust registreerida tähiseid kaubamärgina sellise reservatsiooniga ning selliste reservatsioonide tegemise tingimused ja mõju võivad nende liikmesriikide õigusnormides varieeruda.
- 62 Eespool esitatud kaalutlustest kui tervikust järeldub, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene õigusnorm, milles on nähtud ette võimalus teha reservatsioon, mille tulemusel jäetakse mitmeosalise kaubamärgi element, mida reservatsioon puudutab, välja nende tegurite igakülgselt analüüsist, mis on asjakohased segiajamise tõenäosuse tuvastamise seisukohast selle sätte tähenduses, või omistatakse sellele elemendile algusest peale ja püsivalt piiratud kaal vastavas analüüsis.

Kohtukulud

- 63 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamise seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene õigusnorm, milles on nähtud ette võimalus teha reservatsioon, mille tulemusel jäetakse mitmeosalise kaubamärgi element, mida reservatsioon puudutab, välja nende tegurite igakülgsest analüüsist, mis on asjakohased segiajamise tõenäosuse tuvastamise seisukohast selle sätte tähenduses, või omistatakse sellele elemendile algusest peale ja püsivalt piiratud kaal vastavas analüüsis.

Allkirjad