



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

12. september 2019*

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – artikli 3 lõike 1 punkt b – Eristusvõime – Hindamiskriteeriumid – Teemaviitega (*hashtag*) tähis

Kohtuasjas C-541/18,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) 21. juuni 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 21. augustil 2018, menetluses

AS

versus

Deutsches Patent- und Markenamt

EUROOPA KOHUS (viies koda),

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

kohtujurist: H. Saugmandsgaard Øe,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- AS, esindaja: *Rechtsanwalt* C. Rohnke,
- Madalmaade valitsus, esindajad: M. K. Bulterman ja M. L. Noort,
- Euroopa Komisjon, esindajad: T. Scharf, É. Gippini Fournier ja J. Samnadda,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: saksa.

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 3 lõike 1 punkti b.
- 2 Taotlus on esitatud ASi ja Deutsches Patent- und Markenamt (Saksamaa patendi- ja kaubamärgiamet, edaspidi „DPMA“) vahelises kohtuvaidluses seoses taotlusega registreerida teemaviitega tähis #darferdas? kaubamärgina.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

- 3 Direktiiv 2008/95, millega tunnistati kehtetuks ja asendati 21. detsembri 1988. aasta esimene nõukogu direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92), on omakorda kehtetuks tunnistatud ja asendatud 15. jaanuaril 2019 jõustunud 16. detsembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 2015, L 336, lk 1). Arvestades põhikohtuasja asjaolude asetleidmise aega, tuleb käesolevat eelotsusetaotlust analüüsida siiski direktiivi nr 2008/95 alusel.

- 4 Direktiivi 2008/95 artiklis 2 oli sätestatud:

„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.“

- 5 Selle direktiivi artikkel 3 sätestab:

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

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

[...]

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata tühisteks vastavalt lõike 1 punktide b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse. [...]

[...]“.

Riigisisene õigus

- 6 Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkt b võeti Saksa õigusesse üle 25. oktoobri 1994. aasta seaduse kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse kohta (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, *BGBI.* 1994 I, lk 3082) artikli 8 lõike 2 punktiga 1. See säte näeb ette, et „[e]i registreerita kaubamärke [...], millel puudub asjaomaste kaupade või teenuste suhtes igasugune eristusvõime“.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

- 7 AS esitas DPMA-le taotluse registreerida kaubamärgina teemaviitega tähis #darferdas? kaupade jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25.
- 8 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad (eeskätt eelkõige T-särgid); jalatsid; peakatted“.
- 9 DPMA jättis taotluse rahuldamata, kuna tema arvates puudub asjaomasel tähisel igasugune eristusvõime seaduse kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse kohta artikli 8 lõike 2 punkti 1 tähenduses.
- 10 AS esitas selle otsuse peale esitas kaebuse Bundespatentgerichtile (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus).
- 11 Kõnealune kohus jättis selle taotluse 3. mai 2017. aasta määrusega rahuldamata. Selle kohtu sõnul on asjaomane tähis tähemärkide ja ühendatud sõnade jada, kusjuures peamiselt on selle moodustavad sõnad saksa keeles tavalised. See tähis on ainult arutlusteema stiliseeritud kujutis. Teemaviide osutab üksnes sellele, et avalikkusele tehakse ettepanek arutleda küsimuse „Darf er das?“ („Kas ta tohib seda?“) üle. Avalikkus mõistab seda küsimust, mis on paigutatud eeskätt T-särgi esiküljele, iseenesest kui lihtsalt küsilausest.
- 12 AS esitas selle määruse peale apellatsioonkaebuse Bundesgerichtshofile (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus).
- 13 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul ei saa välistada, et asjaomase tähise kasutamine rõivaste esiküljel on ainult üks kasutamise viis teiste seas. Seda tähist võib paigutada ka rõivaste siseküljele õmmeldud etiketile. Sellisel juhul võib avalikkus seda tähist tajuda kaubamärgina, st kaupade kaubandusliku päritolu tähisena.
- 14 Eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustab, et tema enda kohtupraktika kohaselt ei ole selleks, et tähist saaks pidada eristusvõimeliseks ja selle saaks registreerida kaubamärgina, vaja, et selle tähise mis tahes võimalik kasutamine oleks kaubamärgina kasutamine. On piisav, kui esineb tõenäolisi ja praktilisi tähtsusega võimalusi kasutada taotletavat tähist kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks kaitset taotletakse, sellisel viisil, mis võimaldab avalikkusel raskusteta tajuda seda kaubamärgina.
- 15 Nimetatud kohus leiab, et sellise lähenemise saab ühitada 26. aprilli 2012. aasta kohtumääruse Deichmann vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-307/11 P, ei avaldata, EU:C:2012:254) punktiga 55, mille kohaselt ei saa nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 7 lõike 1 punkti b tõlgendada nii, et see kohustab Siseturu Ühtlustamise Ametit (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) laiendama konkreetset eristusvõime hindamist, mille ta peab läbi viima, selle kaubamärgi muudele kasutusviisidele kui see, mida on peetud kõige tõenäolisemaks.
- 16 Kuna Bundesgerichtshofil (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) on selles küsimuses siiski kahtlusi, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti b kohta järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas tähisel on eristusvõime, kui esinevad praktilise tähtsusega ja tõenäolised võimalused kasutada seda kaupade või teenuste päritolutähisena, olgugi et seejuures ei ole tegemist kõnealuse tähise kasutamise kõige tõenäolisema viisiga?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

- 17 Tuleb märkida, et vastavalt direktiivi 2008/95 artiklile 2 peab iga tähis, mille suhtes on esitatud individuaalse kaubamärgina registreerimise taotlus, vastama selleks, et selle tähise saaks sellisena registreerida, mitmele tingimusele, mille hulka kuulub nõue, et selle abil peab olema võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
- 18 Eelkõige ei saa välistada, et põhikohtuasjas kõne all oleva teemaviites (*hashtag*) seisneva tähisega, saab identifitseerida neid kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana, mistõttu see tähis vastab eespool nimetatud tingimusele. Tegelikult on võimalik, et selline tähis esitatakse avalikkusele kaupade või teenustega seostatuna ja see täidab kaubamärgi peamise ülesande, milleks on kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähistamine.
- 19 Et teha kindlaks, kas sellise olukorraga on tegemist, peavad pädevad haldus- ja õigusasutused välja selgitama, kas asjaomasel tähisel on „eristusvõime“ direktiivi 2008/95 artikli 3 tähenduses. Mainitud eristusvõime võib olla nimetatud artikli lõike 1 punktile b tähenduses olemusest tulenev või siis kasutamise käigus omandatud, nagu näeb ette selle artikli lõige 3 (vt eelkõige 19. juuni 2014. aasta kohtuotsus Oberbank jt, C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 38, ning 16. septembri 2015. aasta kohtuotsus Soci t  des Produits Nestl , C-215/14, EU:C:2015:604, punktid 60 ja 62).
- 20 T hise eristusv imet tuleb hinnata  hest k ljest seoses taotluses nimetatud kaupade v i teenustega ning teisest k ljest seoses sellega, kuidas seda t hist tajub asjaomane avalikkus, mis koosneb asjaomaste kaupade v i teenuste piisavalt informeeritud, m istlikult t helepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest (vt eelk ige 8. aprilli 2003. aasta kohtuotsus Linde jt, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 41; 12. veebruari 2004. aasta kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34, ja 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punkt 22).
- 21 Selle hinnangu andmine tuleb l bi viia konkreetselt, v ttes arvesse k iki asjassepuutuvaid fakte ja asjaolusid (vt eelk ige 12. veebruari 2004. aasta kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punktid 33 ja 35, ja 6. juuli 2017. aasta kohtuotsus Moreno Mar n, C-139/16, EU:C:2017:518, punkt 24).
- 22 Seoses asjassepuutuvate faktide ja asjaoludega tuleb m rkida, et kaubam rgi taotleja ei pea nimetama, veel v hem registreerimistaotluse esitamise v i selle l bivaatamise ajal t pselt teadma, kuidas ta taotletud kaubam rki kasutama hakkab juhul, kui see registreeritakse. Ka p rast kaubam rgi registreerimist on tal viieaastane t htaeg selleks, et hakata kaubam rki tegelikult kasutama koosk las selle peamise  lesandega (15. jaanuari 2009. aasta kohtuotsus Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punktid 3 ja 17 ja seal viidatud kohtupraktika; vt seoses n ukogu 26. veebruari 2009. aasta m arusega (E ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubam rgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) ka 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus L nsf rs kringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 26).
- 23 Lisaks v ib esineda juhtumeid, kus t hist, mille registreerimist taotletakse, ei ole enne registreerimistaotluse esitamise kuup eva olulisel m aral kasutatud.
- 24 Sellisel juhul v ivad p devad ametiasutused, kelle  lesanne on kindlaks teha selle t hise eristusv ime, mille registreerimist kaubam rgina taotletakse, olla olukorras, kus neil puuduvad peale asjaomase majandusharu tavast tulenevate t endite mis tahes muud t endid taotletava kaubam rgi v imaliku kasutamise kohta ja seega viiside kohta, kuidas seda kaubam rki registreerimise korral t en oliselt keskmisele tarbijale esitatakse.

- 25 Kui mainitud tavast tulenevalt on majandusharu puhul praktilise tähtsusega mitu kasutusviisi, siis peavad mainitud asutused, vastavalt oma kohustusele kontrollida asjaomase tähise eristusvõimet kõigi asjassepuutuvate faktide ja asjaolude põhjal, võtma arvesse neid eri kasutusviise, et teha kindlaks, kas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija võib seda tähist tajuda nende kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena.
- 26 Küll aga peavad need asutused lugema asjasse puutumatuks need kasutusviisid, mis küll on selles majandusharus võimalikud, kuid ei ole praktilise tähtsusega, ning mille kasutamine on vähe tõenäoline, välja arvatud juhul, kui taotleja on esitanud konkreetseid tõendeid, mille põhjal on selle sektori jaoks ebaharilik kasutusviis tema juhtumi puhul tõenäoline.
- 27 Nimelt on oluline ära hoida olukord, kus kaubamärgiregister, mis peab olema asjakohane ja täpne (12. detsembri 2002. aasta kohtuotsus Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 50), sisaldab selliseid tähiseid, mis võimaldavad eristada nende omanike kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ainult siis, kui tegemist on väga spetsiifilise kasutusviisiga, mida omanik tõenäoliselt ei kasuta.
- 28 Sellega seoses tuleb märkida, et õiguskindluse ja hea halduse tagamiseks peab iga registreerimistaotluse kontrollimine mitte ainult olema täielik, vaid ka range, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist (vt eelkõige 6. mai 2003. aasta kohtuotsus Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 59, ja 10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 77).
- 29 Käesoleval juhul on eelotsusetaotluse esitanud kohus tõdenud, et rõivasektoris on tavapärane, et kaubamärk paigutatakse nii kauba välisküljele kui ka selle sisse ömmeldud etiketile.
- 30 See kohus on seega tuvastanud kaks sellist kaubamärgiga tähistamise viisi, mis on selles sektoris praktilise tähtsusega. Sellises olukorras tuleb asutusel, kes on pädev uurima, kuidas keskmise tarbija kaubamärki tajub, arvesse võtta neid kasutusviise ning hinnata, kas siis, kui see tarbija näeb mõlemat paigutusviisi või vähemalt ühte neist, tajub ta asjaomast tähist kaubamärgina.
- 31 Seega peab liikmesriigi pädev kohus kindlaks tegema, kas keskmine tarbija, kes näeb tähist #darferdas? kas T-särgi esiküljel või selle sisse kinnitatud etiketil, tajub seda tähist kui viidet selle kauba kaubanduslikule päritolule, mitte lihtsalt kaunistava elemendina või ühiskondliku sõnumina.
- 32 Arvestades käesolevas kohtuotsuses esitatud täpsustusi ning võttes arvesse kohtupraktikat, millest tulenevalt peab kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise direktiivi ning ELi kaubamärgimääruse neid sätteid, mis on sisult identsed, tõlgendama sama moodi (vt eelkõige 12. jaanuari 2006. aasta kohtuotsus Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 29; 6. juuli 2017. aasta kohtuotsus Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punkt 27, ja 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 29), on eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt osundatud Euroopa Kohtu 26. aprilli 2012. aasta otsuse Deichmann vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-307/11 P, ei avaldata, EU:C:2012:254) punkt 55, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b (mis sisu poolest vastab direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktile b), asjakohane ainult siis, kui asjaomases majandussektoris osutub praktilist tähtsust omavaks vaid üks kasutusviisidest.
- 33 Kõigi eespool esitatud kaalutluste põhjal tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et selle tähise eristusvõimet, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse, tuleb hinnata, võttes arvesse kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid, sealhulgas taotletava kaubamärgi kõiki tõenäolisi kasutusviise. Muude tõendite puudumisel on need kasutusviisid sellised, mis asjaomase majandussektori tava arvestades omavad tõenäoliselt praktilist tähtsust.

Kohtukulud

- 34 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega 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 3 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et selle tähise eristusvõimet, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse, tuleb hinnata, võttes arvesse kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid, sealhulgas taotletava kaubamärgi kõiki tõenäolisi kasutusviise. Muude tõendite puudumisel on need kasutusviisid sellised, mis asjaomase majandussektori tava arvestades omavad tõenäoliselt praktilist tähtsust.

Allkirjad