



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

6. detsember 2018*

Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Kaubamärgiõigus – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 3 lõike 1 punkt c – Kehtetuks tunnistamise põhjused – Sõnamärk, mis koosneb eranditult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses muid kauba või teenuse omadusi – Kauba või teenuse muud omadused – Kauba tootmisrajatis – Sõnamärk, mis koosneb tähisest, mis tähistab veinitooteid, ning geograafilisest nimest, mis on kaubamärgi omaniku ärinime sõnaline element

Kohtuasjas C-629/17,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Supremo Tribunal de Justiça (Portugali kõrgeim kohus) 28. septembri 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. oktoobril 2017, menetluses

J. Portugal Ramos Vinhos SA

versus

Adega Cooperativa de Borba CRL,

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president M. Vilaras (ettekandja), Euroopa Kohtu asepresident R. Silva de Lapuerta neljanda koja kohtuniku ülesannetes, kohtunikud D. Šváby, S. Rodin ja N. Piçarra,

kohtujurist: M. Campos Sánchez-Bordona,

kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikku menetlust ja 17. oktoobri 2018. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- J. Portugal Ramos Vinhos SA, esindaja: *advogado* J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa,
- Adega Cooperativa de Borba CRL, esindaja: *advogada* C. de Almeida Carvalho,
- Euroopa Komisjon, esindajad: P. Costa de Oliveira ja K.-P. Gippini Fournier,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: portugali.

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb 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 c tõlgendamist.
- 2 Taotlus on esitatud kohtuvaidluse raames, mille pooled on J. Portugal Ramos Vinhos SA ja Adega Cooperativa de Borba CRL ning mis käsitleb viimasele kuuluva kaubamärgi „adegaborba.pt“ registreeringu kehtetuks tunnistamise nõuet.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

- 3 Direktiivi 2008/95 artikkel 2 „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda“ näeb ette:
„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.“
Selle direktiivi artikli 3 „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused“ lõige 1 sätestab:
„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühisteks tunnistada:
[...]
b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;
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 Vastavalt 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 2013, L 347, lk 671), artikli 102 lõikele 1:
„Kaubamärgi, mis sisaldab kaitstud päritolunimetust või geograafilist tähist või koosneb kaitstud päritolunimetusest või geograafilisest tähistest, mis ei vasta asjaomasele tootespetsifikaadile, või mille kasutamine on hõlmatud artikli 103 lõikega 2 ning mis seondub VII lisa II osas loetletud ühe kategooria alla kuuluva tootega,
a) registreerimisest keeldutakse juhul, kui kaubamärgi registreerimistaotlus esitatakse komisjonile pärast päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitsetaotluse esitamise kuupäeva ning päritolunimetus või geograafilise tähis võetakse seejärel kaitse alla, või
b) registreerimine tühistatakse.“

Portugali õigus

- 6 Tööstusomandi koodeksi (Código da Propriedade Industrial; edaspidi „CPI“) artikkel 223 „Erandid“ on sõnastatud järgmiselt:

„1 – Eelmises artiklis ette nähtud tingimustele ei vasta:

a) kaubamärgid, millel puudub eristusvõime;

[...]

c) tähised, mis koosnevad ainult sellistest märkidest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[...]

3 – Taotleja või vastulause esitaja nõudmisel eritleb Instituto Nacional da Propriedade Industrialile (Riiklik Tööstusomandi Amet, Portugal) registreerimistunnistuses kaubamärgi need koostisosad, mille kasutamiseks puudub taotlejal ainuõigus.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

- 7 Põhikohtuasja hageja J. Portugal Ramos Vinhos esitas 2012. aastal hagi nõudega tühistada Adega Cooperativa de Borbale kuuluva mitme riigisisese kaubamärgi registreeringud, millest üks kaubamärk koosnes sõnalisest tähisest „adegaborba.pt“ veinitoodete jaoks.
- 8 Esimeses kohtuastmes jättis Tribunal da Propriedade Intelectual (intellektuaalomandi kohus, Portugal) selle hagi rahuldamata ning apellatsioonistmes tegi samasisulise otsuse Tribunal da Relação de Lisboa (Lissaboni apellatsioonikohus, Portugal).
- 9 Need mõlemad kohtud otsustasid, et sõnaline tähis „adegaborba.pt“ ei kuulu CPI artikli 223 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, kui – nagu käesoleval juhul – selle on kasutusse võtnud Borba piirkonna (Portugal) tootja. Täpsemalt tuvastas Tribunal da Relação de Lisboa (Lissaboni apellatsioonikohus), et sõna *adega* on veinisektoris eristav termin ja tähistab veine, mis on pärit ühistusse Adega Cooperativa de Borba kuuluvatelt tootjatelt.
- 10 J. Portugal Ramos Vinhos kaebas Tribunal da Relação de Lisboa (Lissaboni apellatsioonikohus) kohtuotsuse edasi eelotsusetaotluse esitanud kohtusse Supremo Tribunal de Justiça (Portugali kõrgeim kohus). Viimati nimetatud kohus täpsustas, et tema menetluses olev vaidlus puudutab ainult sõnalist tähist „adegaborba.pt“, mille eristusvõime tuleb kindlaks teha.
- 11 Kohus rõhutab, et seda kaubamärki kasutab juriidiline isik, nimelt Adega Cooperativa de Borba, mille ärinimesse kuulub ka sõna *adega*.
- 12 Lisaks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et CPI artikli 223 lõike 1 punkt c nimetab tähiseid, mis sobivad toote „tootmisvahendi“ tähistamiseks, samas kui direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkt c ei viita otsesõnu „tootmisvahendile“, vaid mainib kauba „muid omadusi“, mida saab käsitada kaupa kirjeldavana.

- 13 Seoses sellega on eelotsusetaotluse esitanud kohtul küsimus, kas sõna *adega* (kelder portugali keeles) kasutatuna veinitoodete valdkonnas tuleb käsitada puhtal kujul kirjeldava määratlusena, kuivõrd see viitab asjaomase kauba tootmisvahendile, või tähistab see lihtsalt nende toodete omadust, mis lisandub neile omadustele, mis on direktiivis 2008/95 otsesõnu ette nähtud.
- 14 Neil asjaoludel otsustas Supremo Tribunal de Justiça (Portugali kõrgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kui veinitooteid tähistavate kaubamärkide ja tähiste registreerimistaotluse vastuvõetavuse hindamise kontekstis kohaldatakse direktiivi 2008/95/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti c kohast väljendit „märgid või tähised, mis tähistavad kaubanduses [...] muid kauba või teenuse omadusi“, siis kas seda tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab kaubamärgina kasutusele võetud ning veini päritolunimetusena kaitstud geograafilist nimetust sisaldavates sõnalistes väljendites sisalduvat sõna *adega* kui terminit, mida tavaliselt kasutatakse kõnealust tüüpi kauba tootmisrajatiste ja -ruumide määratlemiseks olukorras, kus sõna (*adega*) on üks mitmest sõnalisest elemendist, mis moodustavad kaubamärgi registreerimist taotlenud juriidilise isiku ärinime?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

- 15 Eelotsuse küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi, mis koosneb põhikohtuasjas käsitletava taolisest sõnalisest tähisest, mis tähistab veinitooteid, ja mis sisaldab geograafilist nimetust, registreerimisest tuleb keelduda, kui see tähis sisaldab sõna, mida esiteks tavaliselt kasutatakse selle kauba tootmisrajatiste ja -ruumide määratlemiseks ning mis teiseks on üks sõnalistest elementidest selle füüsilise isiku ärinimes, kes taotleb asjaomase kaubamärgi registreerimist.
- 16 Euroopa Kohus on varem nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) kohta otsustanud, et selle direktiivi artikli 3 lõike 1 punktil c, mille sõnastus on sisuliselt identne direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c sõnastusega, on üldisest huvist lähtuv eesmärk, et registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste kategooriat kirjeldavad märgid või tähised oleksid kõigi poolt vabalt kasutatavad ja seda nii kollektiivkaubamärkides kui ka mitmeosalistes või graafiliselt kujutatud kaubamärkides (4. mai 1999. aasta kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 25, ning 6. mai 2003. aasta kohtuotsus Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 52).
- 17 Samuti on Euroopa Kohus 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 7 lõike 1 punkti c, mille sõnastus on sisuliselt identne direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c sõnastusega, tõlgendanud nii, et see säte hõlmab seega ainult selliseid märke või tähiseid, mis tarbija seisukohalt tavakasutuses tähistavad kaupa või teenust, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, kas otseselt või üht olulist omadust mainides (20. septembri 2001. aasta kohtuotsus Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-383/99 P, EU:C:2001:461, punkt 39).
- 18 Sellegipoolest on liidu seadusandja, kasutades määruse 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sõnastust „liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi“, esiteks näidanud, et kõiki neid sõnu tuleb mõista kaupade või teenuste omadustena, ja teiseks täpsustanud, et see loetelu ei ole ammendav ning arvesse võib võtta kauba või teenuse mis tahes muid omadusi (vt selle kohta 10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 49, ja 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus BSH vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-126/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2065, punkt 20).

- 19 Seoses sellega rõhutab liidu seadusandja valitud sõna „omadus“ seda asjaolu, et nimetatud sättes silmas peetud tähised on üksnes need, mis tähistavad asjaomase avalikkuse poolt kergesti äratuntavat omadust, mis iseloomustab kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse (vt selle kohta 10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 50, ja 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus BSH *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-126/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2065, punkt 21).
- 20 Seega saab direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c alusel tähise registreerimisest keelduda ainult siis, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus peab seda tõesti ühe asjaomase omaduse kirjelduseks (vt selle kohta 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus BSH *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-126/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2065, punkt 22).
- 21 Nagu kohtuistungil kinnitust sai, on põhikohtuasjas käsitletaval sõnal *adega* portugali keeles kaks tähendust. Esimene tähendus on maa-alune ruum, kus säilitatakse eeskätt veini. Teine tähendus viitab ruumidele või rajatisele, kus veinitooteid – nagu vein – valmistatakse.
- 22 Kuna põhikohtuasjas käsitletavas olukorras viitab see sõna toote – nagu vein – valmistamise kohale või rajatisele, kus seda toodetakse, siis on selle puhul põhimõtteliselt tegemist tähisega, mis tähistab selle toote omadust, mille asjaomane avalikkus kergesti ära tunneb.
- 23 Nimelt tajub asjaomane avalikkus üldjuhul sõna *adega* viitena rajatisele, kus veini valmistatakse ja säilitatakse, ning seega viitena selle kauba omadustele sellistena, nagu need on seoses selle geograafilise päritolu ja tootmise ajaga, mida on nimetatud näitena direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c.
- 24 Seega on sellist rajatist tähistava sõna puhul tegemist selle kauba ühe omadusega ning see sõna kuulub mainitud sätte kohaldamisalasse. Niisiis tuleb seda sõna mõista sellega tähistatud kaupa kirjeldavana.
- 25 Järelikult tuleb siis, kui kauba tähistamiseks mõeldud tähises on ühendatud kaks sõnalist elementi, millest üks on kirjeldav sõna ja teine geograafiline nimi – käesoleval juhul Borba –, mis on seotud kauba geograafilise päritoluga ja mis samuti kaupa kirjeldab, sellist tähist pidada olemuse poolest kirjeldavaks ning sellisena eristusvõimeetuks.
- 26 Isegi kui eeldada, et on tõendatud, et see geograafiline nimi on määruse nr 1308/2013 alusel kaitstud päritolunimetus, ei sea see asjaolu mingil moel seda tõlgendust kahtluse alla, kuna nimetatud määruse artiklist 102 nähtub, et sisuliselt ei saa seda nimetust kaubamärgina registreerida.
- 27 Asjaolu, et sõna, mida kasutatakse kauba valmistamise koha või selle tootmiseks kasutatava rajatise tähistamiseks, kuulub juriidilise isiku ärinime eri sõnaliste elementide hulka, ei ole lisaks tähtis asjaomase sõna kirjeldavuse analüüsimisel, kui arvestada, et analüüsimisel võetakse aluseks asjaomase avalikkuse arusaam (vt selle kohta 12. veebruari 2004. aasta kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 75, ja 12. juuli 2012. aasta kohtuotsus Smart Technologies *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 24).
- 28 Kõigi eeltoodud kaalutluste põhjal tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi, mis koosneb põhikohtuasjas käsitletava taolisest sõnalisest tähisest, mis tähistab veinitooteid, ja mis sisaldab geograafilist nimetust, registreerimisest tuleb keelduda, kui see tähis sisaldab sõna, mida esiteks tavaliselt kasutatakse selle kauba tootmisrajatiste ja -ruumide tähistamiseks ning mis teiseks on üks sõnalistest elementidest selle füüsilise isiku ärinimes, kes taotleb asjaomase kaubamärgi registreerimist.

Kohtukulud

- 29 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 (neljas 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 c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi, mis koosneb põhikohtuasjas käsitletava taolisest sõnalisest tähisest, mis tähistab veinitooteid, ja mis sisaldab geograafilist nimetust, registreerimisest tuleb keelduda, kui see tähis sisaldab sõna, mida esiteks tavaliselt kasutatakse selle kauba tootmisrajatiste ja -ruumide määratlemiseks ning mis teiseks on üks sõnalistest elementidest selle füüsilise isiku ärinimes, kes taotleb asjaomase kaubamärgi registreerimist.

Allkirjad