



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

18. juuli 2013*

Kaubamärgid — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Tühiseks tunnistamise põhjused — Mõiste „tegelik kasutamine” — Kaubamärk, mida kasutatakse koos teise kaubamärgiga või mitmeosalise kaubamärgi osana — Värv või värvikombinatsioon, millega kaubamärki kasutatakse — Maine

Kohtuasjas C-252/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 26. aprilli 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. mail 2012, menetluses

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

versus

Asda Stores Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. märtsi 2013. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd, esindajad: *solicitor* A. Gold ja *solicitor* K. Mattila, ning J. Mellor, QC, ja A. Speck, QC,

— Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: L. Christie, keda abistas *barrister* S. Malynicz,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

— Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, J. Kemper ja V. Cramer,

— Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja J. Samnadda,

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

on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 9 lõike 1 punktide b ja c, artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a tõlgendamist.
- 2 See eelotsusetaotlus esitati ühelt poolt Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (edaspidi koos „kontsern Specsavers”) ja teiselt poolt Asda Stores Ltd (edaspidi „Asda”) vahelises kohtuvaidluses kontserni Specsavers poolt registreerida lastud ühenduse kaubamärkide väidetava rikkumise üle.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

- 3 Pariisis 20. märtsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (*Recueil des traités des Nations unies*, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5 lõigu C lõiked 1 ja 2 sätestavad:

„1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimist kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähtaja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [Pariisi konventsiooni artikli 1 kohaselt tööstusomandi kaitseks asutatud] liidu liikmesriigis registreeritud üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

- 4 Määruse nr 207/2009 põhjendus 10 on järgmine:

„ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata;

- 5 Selle määruse artikkel 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused” sätestab:

„1. Ei registreerita:

[...]

- 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;
- d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausketes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades;

[...]

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

- 6 Kõnealuse määruse artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõike 1 kohaselt:

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

[...]

- b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;
- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on ühenduses maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”

- 7 Selle sama määruse artikli 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

Kasutamisenä esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...]”.

- 8 Määruse nr 207/2009 artikli 51 „Tühistamise põhjused” lõige 1 täpsustab:

„Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

- a) kaubamärki ei ole [liidus] viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see algas kõige varem viieaastase pideva kasutamatajätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;

[...]”.

Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse küsimused

- 9 Oktoobris 2009 käivitas Asda, kellele kuulub selvekaupluste kett, optikatoodete reklaamikampaania, mis oli suunatud kontserni Specsavers vastu, kes on ühtaegu Ühendkuningriigi suurim optikakaupluste kett ja Asda peamine konkurent. Selles kampaanias kasutas Asda reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda” ja „Spec savings at ASDA” ning järgmisi logosid:



- 10 Peagi pärast selle reklaamikampaania algust esitas kontsern Specsavers 19. oktoobril 2009 High Court of Justice'ile (England & Wales) (Civil Division) Asda vastu hagi, mis tugines järgmiste ühenduse kaubamärkide rikkumisele:

— ühenduse sõnamärgid nr 1321298 ja nr 3418928, mis koosnevad sõnast „Specsavers”;

— ühenduse kujutismärgid nr 449256 ja nr 1321348, mis hõlmavad järgmist tähist (edaspidi „varjutatud logoga kaubamärgid”):



— ühenduse kujutismärk nr 5608385, mis hõlmab järgmist tähist:



— ühenduse kujutismärk nr 1358589, mis hõlmab järgmist tähist (edaspidi „tekstita logo kujutav kaubamärk”):



- 11 High Court of Justice'i (England & Wales) 6. oktoobri 2010. aasta otsuses sedastati, et Asda ei ole rikkunud kontserni Specsavers ühenduse kaubamärke. Lisaks otsustas nimetatud kohus tunnistada kasutamata jätmise põhjendusel tühistatuks tekstita logo kujutava kaubamärgi. Kontsern Specsavers esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).
- 12 Eelotsusetaotluse esitanud kohus tegi 31. jaanuaril 2012 kohtuvaidluses otsuse kontsernile Specsavers kuuluvate ühenduse sõnamärkide nr 1321298 ja nr 3418928 ning ühenduse kujutismärkide nr 449256, nr 1321348 ja nr 5608385 väidetava rikkumise kohta. See kohus tuvastas, et viimati nimetatul oli nende kaubamärkide alusel ning vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c õigus keelata Asda kasutada nii reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda” ja „Spec savings at Asda” kui ka Asda poolt oma reklaamikampaania raames kasutatavat logo.
- 13 Seevastu eelotsusetaotluse esitanud kohus oli seisukohal, et tegemaks põhikohtuasjas otsust tekstita logo kujutavat kaubamärki puudutavas vaidlusküsimuses, on tal vaja esitada Euroopa Kohtule küsimused järgmiste asjaolude kohta.
- 14 Esiteks, kuivõrd Asda on nõudnud tekstita logo kujutavast kaubamärgist tulenevate õiguste tühistatuks tunnistamist kasutamata jätmise põhjusel, siis ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohus veendunud, kas varjutatud logoga kaubamärgi kasutamine võib seisneda tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamises.
- 15 Teiseks soovib see kohus teada saada, kas kontserni Specsavers poolt alati oma tekstita logo kujutava kaubamärgi kujutamisel kasutatud roheline kujundi keskmisest paremat mainet võib määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktide b ja c raames arvesse võtta vaatamata sellele, et see kaubamärk registreeriti must-valgena. Eelotsusetaotluse esitanud kohus arvab, et see peaks nii olema, kuid leiab ikkagi, et liidu õigus vajab selles aspektis tõlgendamist.

16 Neil tingimustel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Juhul kui ettevõtja on eraldi registreerinud ühenduse

a) kujutismärgi ja

b) sõnamärgi

ja ta kasutab neid kahte koos, siis kas selline kasutamine võib kujutada endast kujutismärgi kasutamist määruse [nr 207/2009] artiklite 15 ja 51 tähenduses? Kui jah, siis kuidas tuleb kujutismärgi kasutamist hinnata? [...]

2. Kas vastust küsimusele mõjutab see, kui:

a) sõnamärk on paigutatud kujutisosa peale?

b) ettevõtja on lasknud ühenduse kaubamärgina registreerida ka mitmeosalise kaubamärgi, mis koosneb kujutisosast ja sõnamärgist?

3. Kas vastus [esimesele ja teisele] küsimusele sõltub sellest, kas keskmine tarbija tajub kujutisosa ja sõnu [esiteks] eri tähistena; või [teiseks] nii, et kummalgi on iseseisev eristav ülesanne? Kui jah, siis kuidas?

4. Kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa (liidu teatavas osas, mitte selles tervikuna) seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis kas see värv või värvikombinatsioon, milles vastustaja vaidlusalust tähist kujutab, on [määruse nr 207/2009] artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosuse või [selle määruse] artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud ärakasutamise igakülgset hindamisel oluline? Kui jah, siis kuidas?

5. Kui jah, siis kas igakülgse hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab vastustajat ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise jaoks kasutab?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimesed kolm küsimust

17 Esimese kolme küsimusega, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada sisuliselt seda, kas ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses on täidetud siis, kui ühenduse kujutismärgi kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamärgi kombinatsioon registreeritud ühenduse kaubamärgina.

18 Kõik Euroopa Kohtule märkusi esitanud pooled väidavad sisuliselt, et ühenduse kujutismärgi kasutamine koos selle peale paigutatud teise sõnamärgiga võib endast kujutada tegelikku kasutamist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses, tingimusel et sellele kujutismärgile jääb terviklikus kujutises iseseisev eristav ülesanne.

- 19 Kõigepealt olgu täpsustatud, et niisugusel juhtumil nagu põhikohtuasjas, kus sõnamärk on paigutatud kujutismärgi peale, on tegemist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a kirjeldatud olukorraga, nimelt ühenduse kaubamärgi kasutamisega kujul, mis erineb registreeritud kujust.
- 20 Sõnalise tähise „Specsavers” paigutamise tekstita logo kujutava kaubamärgi peale muudetakse selle kaubamärgi registreeritud kuju sellisel määral, et enam ei ole tegemist lihtsa pealistikku asetamisega, sest nõnda jäävad kaubamärgi teatud tekstita logost koosnevad osad sõnalise tähise varju.
- 21 Järgmiseks tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a sõnastusest nähtub otseselt, et kasutamise esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka ühenduse kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
- 22 Kaubamärgi eristusvõime määruse nr 207/2009 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (vt selle kohta 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P-C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 32; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).
- 23 Selline registreeritud kaubamärgi eristusvõime võib tekkida nii registreeritud kaubamärgi koostisosa selle kaubamärgi osana kasutamise tagajärjel kui ka eraldi kaubamärgi kasutamisest koos registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul on piisav, kui kasutamise tagajärjel tajub sihtrühm, et asjaomane kaup on pärit kindlalt ettevõtjalt (vt analoogia alusel 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).
- 24 Sellest järeldub, et tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamist koos selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers” – isegi kui lõppastmes selline kasutamine kujutab endast kasutamist registreeritud kaubamärgi osana või koos sellega –, võib lugeda tekstita logo kujutava kaubamärgi kui sellise tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kaubamärk registreeritud kujul, see tähendab ilma, et osa sellest oleks varjatud selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers”, viitab sellisel kujul alati kontserni Specsavers neile kaupadele, mis on registreeringuga hõlmatud; selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
- 25 Seda järeldust ei mõjuta asjaolu, et sõnaline tähis „Specsavers” ning tekstita logo kujutava kaubamärgi ja selle peale paigutatud sõnalise tähise „Specsavers” kombinatsioon on samuti mõlemad registreeritud ühenduse kaubamärgina.
- 26 Nimelt on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui kaubamärki kasutatakse üksnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina omakorda kaubamärgina registreeritud, tingimusel et kaubamärki tajutakse endiselt asjaomase kauba päritolu tähisena (vt selle kohta 18. aprilli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-12/12: Colloseum Holding, punktid 35 ja 36).
- 27 Lisaks sellele on Euroopa Kohus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktile a sisuliselt vastava 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 10 lõike 2 punkti a kohta otsustanud, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud (25. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-553/11: Rintisch, punkt 30).

- 28 Euroopa Kohut direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a nii tõlgendama ajendanud argumendid on *mutatis mutandis* ülekantavad määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a kontekstile.
- 29 Seda tõlgendust toetab eriti määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a eesmärk, millega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet. Selle eesmärgi saavutamise ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamärgi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamärgina registreeritud (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punktid 21 ja 22).
- 30 Lisaks kõigele on määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a selline tõlgendus kooskõlas Pariisi konventsiooni artikli 5 lõigu C lõikega 2, kuna miski selles sättes ei anna mõista, et tähise kaubamärgina registreerimine tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, millest see tähis erineb vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamärgi eristusvõimet (vt eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punkt 23).
- 31 Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kolmele küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.

Neljas küsimus

- 32 Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis nende sätete tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgisel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.
- 33 Kontsern Specsavers ja komisjon teevad ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, samas kui Ühendkuningriigi valitsus on vastupidi seisukohal, et küsimusele tuleb vastata eitavalt.
- 34 Mis esiteks puutub segiajamise tõenäosusesse määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses, siis olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb avalikkuse seisukohalt segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest, võttes arvesse kõiki juhtumi tähtsust omavaid asjaolusid (vt eelkõige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 27, ja 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk I-4529, punkt 34).
- 35 Euroopa Kohus on järjepidevalt otsustanud, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsele hindamisele on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või

teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; kohtuotsus Medion, punkt 28, ja kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35).

- 36 Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on. Nii on kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt kas nende olemusest või nende tuntuusest turul, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 18).
- 37 Vähemalt siis, kui tegemist on kaubamärgiga, mis ei ole registreeritud konkreetsetes värvitoonis või tunnusega, vaid must-valgena, mõjutab värv või värvikombinatsioon, milles seda kaubamärki hiljem kasutatakse, seda, kuidas asjaomaste kaupade keskmine tarbija seda kaubamärki tajub, ja võib seega suurendada varasema kaubamärgi ja seda väidetavalt rikkuva tähise segiajamise tõenäosust või suurendada nende omavahel seostamise võimalust.
- 38 Neil tingimustel ei ole loogiline asuda seisukohale, et asjaoluga, et kolmas isik kasutab varasemat ühenduse kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel värvi või värvikombinatsiooni, mida oluline osa üldsusest on hakanud seostama selle varasema kaubamärgiga selle tõttu, et kõnealuse kaubamärgi omanik on seda kasutanud asjaomasel värvitoonis või värvikombinatsioonis, ei saa arvestada igakülgsele hindamisele üksnes selle tõttu, et see varasem kaubamärk on registreeritud must-valgena.
- 39 Mis teiseks puutub sellesse, kas tegemist on varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses, siis tuleb ka seda hinnata igakülgsele võttes arvesse kõiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi mainekust, eristusvõimet, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub maine tugevusse ja eristusvõime määra, siis on Euroopa Kohus samuti sedastanud, et mida eristusvõimelisem ja mainekam kaubamärk on, seda lihtsam on möönda, et seda on kahjustatud (vt 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 44).
- 40 Sellega seoses nähtub eelotsusetaotlusest, et kontserni Specsavers kaubamärkide ja Asda tähiste vaheline sarnasus on tahtlikult tekitatud, et luua üldsuse jaoks seos nende kahe märgi vahel. See, et Asda kasutab sarnast värvitooni kui kontsern Specsavers, eesmärgiga saada kasu viimati nimetatud kaubamärkide eristusvõime ja maine arvelt, on tegur, mida tuleb arvesse võtta, hinnates seda, kas on võimalik tuvastada kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamist (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 48).
- 41 Eeltoodut arvestades tuleb neljandale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgsele hindamisele on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

Viies küsimus

- 42 Viienda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et igakülgse hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutatavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab?"

- 43 Kontsern Specsavers teeb ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, komisjon aga leiab, et selle asjaoluga võib arvestada üksnes määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c vastava tungiva põhjuse kohta hinnangu andmisel. Kuna Ühendkuningriik tegi ettepaneku vastata neljandale küsimusele eitavalt, siis leiab ta, et viiendale küsimusele ei ole vaja vastata.
- 44 Sellega seoses tuleb märkida, et nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktides 34 ja 39, tuleb nii segiajamise tõenäosust määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b kui ka ärakasutamist selle määruse artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumisi tähtsust omavaid asjaolusid.
- 45 Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kaubamärgiga väidetavalt sarnase tähise kasutamise täpset konteksti (vt seoses direktiivi 89/104 artikli 5 lõikega 1 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 64).
- 46 Neil tingimustel tuleb teha järeldus, et see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, on üks asjaoludest, millel võib olla teatav tähtsus määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punktide b või c tähenduses segiajamise tõenäosuse ning ärakasutamise esinemise kontrollimisel.
- 47 Esiteks ei saa välistada, et see asjaolu võib mõjutada seda, kuidas üldsus asjaomaseid tähiseid tajub, ja seega seda, kas nende tähiste puhul esineb segiajamise tõenäosus nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses.
- 48 Seega võib põhikohtuasja puhul see, et Asdat ennast seostatakse rohelise värviga, mida ta kasutab väidetavalt kontserni Specsavers kaubamärke rikkuvate tähiste jaoks, tingida nende tähiste ja kontserni Specsavers kaubamärkide segiajamise tõenäosuse ja seostamise võimaluse vähenemise, kuna asjaomane üldsus võib nende tähiste rohelist värvi tajuda Asda rohelise värvina, millise asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
- 49 Teiseks võib see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, olla asjakohane tegur otsustamiseks, kas seda tähist kasutatakse tungiva põhjusega määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses, nagu komisjon on Euroopa Kohtule esitatud märkustes tõdenud.
- 50 Seega tuleb viiendale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgset hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

Kohtukulud

- 51 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamise seotud kulud, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
2. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.
3. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

Allkirjad