



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
ELEANOR SHARPSTON
esitatud 19. detsembril 2019¹

Kohtuasi C-714/18 P

ACTC GmbH
versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Euroopa Liidu sõnamärgi tigha registreerimise taotlus – Vastulause, mille on esitanud varasema Euroopa Liidu kaubamärgi TAIGA omanik – Registreerimistaotluse osaline rahuldumata jätmine – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Segiajamise tõenäosuse hindamine – Vastandatud tähiste kontseptuaalse sarnasuse hindamine – Artikli 42 lõige 2 – Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine – Kasutamise tõendamine „osa kaupade või teenuste“ puhul – Toodete iseseisva alamkategooria kindlakstegemine

I. Sissejuhatus

1. Käesolevas kohtuasjas peab Euroopa Kohus seisukoha võtma nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta², määrusega (EL) 2015/2424³ muudetud kujul, artikli 42 lõikes 2 – õigusnorm, mis reguleerib varasema Euroopa Liidu kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist selle kaubamärgi omaniku esitatud vastulause menetlemise raames – kasutatud mõiste „osa kaupu või teenuseid“ ulatuse kohta.

2. Euroopa Liidu Üldkohus on seda mõistet tõlgendanud juba alates 14. juuli 2005. aasta kohtuotsusest Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)⁴, ent Euroopa Kohtul ei ole siiski olnud võimalust kinnitada põhimõtteid, mille Üldkohus on kindlaks määranud ja millel põhineb 13. septembri 2018. aasta kohtuotsus ACTC vs. EUIPO – Taiga (tigha)⁵, mille peale on ACTC GmbH esitanud käesoleva apellatsioonkaebuse (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“).

1 Algkeel: prantsuse.

2 ELT 2009, L 78, lk 1.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta 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 edaspidi „määrus nr 207/2009“). Määrus nr 207/2009 asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

4 T-126/03, edaspidi „kohtuotsus Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)“, EU:T:2005:288.

5 T-94/17, ei avaldata, EU:T:2018:539.

3. See apellatsioonkaebus annab seega Euroopa Kohtule võimaluse käsitleda Euroopa Liidu varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise analüüsi olulist koostisosa, st selle kasutamise esemelist ulatust jätkuks 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsusele Leno Merken⁶, milles käsitleti selle territoriaalset ulatust. Konkreetsetl palutakse Euroopa Kohtul võtta seisukoht kriteeriumi kohta, mida on vaja kohaldada, et teha kindlaks kaupade ja/või teenuste alamkategooria, mille puhul ELi varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud.

4. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele on käesolevas ettepanekus piiratud nende peamiste uute õiguslike küsimuste analüüsimisega, mis käsitletaval juhul kerkivad, st analüüsitud küsimusi, mille tõstatab apellatsioonkaebuse esimene väide, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2, ning selle apellatsioonkaebuse teise väite teise osa raames esitatud kolmas kriitiline märkus, mis puudutab vastandatud tähiste kontseptuaalse sarnasuse hindamist.

II. Õiguslik raamistik

5. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b on sätestatud:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

[...]

b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.“

6. Määruse artikli 15 lõike 1 esimene lõik on sõnastatud järgmiselt:

„Kui omanik ei ole ELi kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, [...] siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.“

7. Määruse artikli 42 lõikes 2 on nähtud ette:

„Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ELi kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ELi kaubamärki on liidus tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ELi kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ELi kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ELi kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.“

III. Vaidluse taust

8. Vaidluse tausta on üksikasjalikult kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuses, konkreetselt selle punktides 1–10, millele ma sellega seoses viitan. Käesoleva ettepaneku mõistmiseks olulise ja vajaliku teabe võib kokku võtta järgmiselt.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

9. Vaidlus sai alguse vastulausest, mille esitas Taiga AB, kes on Euroopa Liidu sõnamärgi TAIGA (edaspidi „varasem kaubamärk“) omanik, sõnamärgi „tigha“ (edaspidi „taotletav kaubamärk“) registreerimisele, mida taotles ACTC kaupade jaoks, mis kuuluvad muu hulgas Nizza kokkuleppe⁷ klassi 25 ja vastavad järgmisele kirjeldusele:

„Rõivad; ülerõivad; aluspesu; jalatsid; peakatted (mütsid) ja mütsid; tööjalatsid ja -saapad; töökitlid; kindad; vööd ja sokid.“

10. Vastulause põhineb sellel, et eksisteerib segiajamise tõenäosus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

11. Vastulausete osakond jättis 9. veebruari 2015. aasta otsusega vastulause rahuldamata. Taiga esitas selle otsuse peale kaebuse. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljas apellatsioonikoda tühistas 9. detsembri 2016. aasta otsusega (edaspidi „vaidlusalune otsus“) vastulausete osakonna otsuse osaliselt, st kõikide asjaomaste kaupade osas, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, ning jättis registreerimistaotluse seega nende kaupade osas rahuldamata

12. Kõigepealt leidis apellatsioonikoda, et varasema kaubamärgi kasutamine on tõendatud eelkõige teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassi 25 Nizza kokkuleppe tähenduses (rõivad; ülerõivad; aluspesu; peakatted (mütsid) ja mütsid; töökitlid; kindad; vööd ja sokid).

13. Olles tuvastanud, et asjaomane territoorium on Euroopa Liidu territoorium ning et tarbijad ilmutavad kõrgendatud tähelepanu varasemat kaubamärki kandvate kaupade ostmisel ja keskmist tähelepanu teatavate taotletavat kaubamärki kandvate kaupade (rõivad, jalanõud, peakatted ja kotid) ostmisel, leidis apellatsioonikoda teiseks segiajamise tõenäosuse hindamise raames konkreetselt, et asjaomased kaubad, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, on identsed või sarnased varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega; et vastandatud tähised on visuaalselt väga sarnased, foneetiliselt identsed vähemalt inglise keelt kõnelevatele tarbijatele ning et enamik asjaomase avalikkusest ei suuda neid tähiseid seostada ühegi mõistega. Selles olukorras tuvastas apellatsioonikoda kaupade osas, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, vastandatud tähiste segiajamise tõenäosuse.

IV. Menetlus Üldkohtus

14. Apellant esitas 13. veebruaril 2017 Üldkohtule hagi, milles palus vaidlusaluse otsuse tühistada. Ta põhjendas oma hagi sisuliselt kahe väitega, millest esimese kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2 ning teise kohaselt selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b.

15. Üldkohus jättis selle hagi vaidlustatud kohtuotsusega tervikuna rahuldamata.

V. Poolte nõuded ja menetlus Euroopa Kohtus

16. Apellant palub oma apellatsioonkaebusega Euroopa Kohtul esimese võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja vaidlusalune otsus ning teise võimalusena tühistada see kohtuotsus ning saata asi tagasi Üldkohtule. Ta palub Euroopa Kohtul ka mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

17. EUIPO palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt.

⁷ 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi „Nizza kokkulepe“).

18. Taiga palub omakorda Euroopa Kohtul jätta see apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt ning jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

VI. Õiguslik hinnang

19. Apellant põhjendab oma apellatsioonkaebust kahe väitega.

20. Esimese väite kohaselt on Üldkohus rikkunud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2. Selle väitega palub apellant Euroopa Kohtul võtta seisukoht reeglite ja põhimõtete kohta, mida kohaldatakse kaupade alamkategorია kindlakstegemiseks varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise raames.⁸

21. Teise väite kohaselt on Üldkohus rikkunud selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b, ning apellant kritiseerib Üldkohtu hinnangut vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse esinemisele ja konkreetselt viisile, kuidas viimane analüüsis vastandatud tähiste kontseptuaalset sarnasust.

A. Esimene väide, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2

1. Vaidlustatud kohtuotsus

22. Apellant väitis Üldkohtus, et tõendid kasutamise kohta, mille Taiga on edastanud, ei tõenda varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist Nizza kokkuleppe klassi 25 kuuluva „rõivaste“ kategooria puhul tervikuna. Apellant heitis apellatsioonikojale ette eelkõige seda, et viimane ei leidnud, et on olemas varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade iseseisev alamkategorია, milleks on ainult halva ilma välisrõivad.⁹

23. Üldkohus analüüsis apellandi argumente vaidlustatud kohtuotsuse punktides 23–37. Kõigepealt meenutas ta selle kohtuotsuse punktis 28 määruse nr 207/2009 artiklites 15 ja 42 sätestatud. Seejärel tuletas ta meelde põhimõtteid, mille ta on kindlaks määranud omaenese kohtupraktikas, esiteks vaidlustatud kohtuotsuse punktides 29–31 seoses selle määruse artikli 42 *ratio legis*’ega ja teiseks selle kohtuotsuse punktis 32 seoses kriteeriumidega, mida tuleb kasutada kaupade iseseisva alamkategorია olemasolu kindlakstegemisel selle õigusnormi tähenduses.

24. Teemakäsitluse huvides on minu arvates vajalik siin esitada järgmised punktid:

„29 Määruse nr 207/2009 artikli 42 sätted, mis võimaldavad lugeda varasema kaubamärgi registreerituks vaid osa kaupade ja teenuste jaoks, mille puhul on kaubamärgi tegelik kasutamine tõendatud, piiravad esiteks varasema kaubamärgi omaniku registreerimisest tulenevaid õigusi nii, et neid ei saa tõlgendada viisil, mis toob kaasa varasema kaubamärgi kaitse ulatuse põhjendamatu piiramiseni, eelkõige juhul, kui kaubad või teenused, mille jaoks see kaubamärk registreeriti, kujutavad endast piisavalt piiratud kategooriat, ning teiseks peab püüdma leida tasakaalu nende sätete ja nimetatud omaniku õiguspärase huvide vahel, et tal oleks tulevikus võimalik – jäädes nende kaupade ja teenuste kirjelduse piiridesse, mille jaoks kaubamärk oli registreeritud, – oma

⁸ Tegeliku kasutamise küsimus on konkreetne eelnev küsimus, sest selle käigus selgitatakse välja, kas varasemat kaubamärki võib vastulause analüüsimisel pidada *registreerituks* asjaomaste kaupade või teenuste jaoks, ning seega ei asetse see küsimus *segiajamise tõenäosusele* tuginedes esitatud vastulause analüüsimise raamistikku kitsamas tähenduses.

⁹ Apellant väidab oma apellatsioonkaebuses, et kaupade alamkategorია, mis väidetavalt olemas on, hõlmab järgmisi kaupu: „rõivad, ülerõivad, aluspesu; peakatted (mütsid) ja mütsid; kindad, vööd ja sokid; kõik eespool nimetatud kaubad on mõeldud kasutamiseks välisrõivastena, mis kaitsevad halva ilma (ainult külm, tuul ja/või vihm) eest; töökitlid“ (kohtujuristi kursiiv).

kaupade või teenuste valikut laiendada, kasutades nimetatud kaubamärgi registreerimisest tulenevat kaitset (vt selle kohta kohtuotsus *Reckitt Benckiser (España) vs Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)* (punktid 51 ja 53)).

- 30 Kui kaubamärk on registreeritud kaupade või teenuste kategooria jaoks, mis on nii lai, et selle kategooria sees võib eristada mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat, toob vastulausemenetluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine üksnes osa kaupade või teenuste suhtes kaasa kaitse vaid selle või nende alamkategooriate jaoks, mis hõlmavad kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamärk oli seevastu registreeritud nii täpselt ja piiritletult kindlaks määratud kaupade või teenuste jaoks, et kategooria sees pole võimalik teha olulisi jaotusi, hõlmab vastulausemenetluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine nimetatud kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat (kohtuotsus *Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)* (punkt 45) ja 13. veebruari 2007. aasta kohtuotsus *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)* [¹⁰] (T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 23)).
- 31 Tuleb siiski märkida, et kuigi osalise kasutamise mõiste ülesanne on tagada, et kaubamärgid, mida antud kaupade kategooria kohta kasutatud pole, ei muutuks kättesaamatuks, ei tohi varasema kaubamärgi omanik selle tagajärjel siiski jääda ilma igasugusest kaitsest kaupade osas, mis ei ole küll rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta tõendas, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse rühma, mida saab jagada vaid suvaliselt. Selles küsimuses tuleb täheldada, et praktikas on kaubamärgi omanikul võimatu tõendada, et kaubamärki on kasutatud kõikide mõeldavate registreeringuga hõlmatud kaupade teisendite jaoks. Järelikult ei saa mõistet „osa kaupu või teenuseid“ mõista nii, et see tähendab kõiki analoogiliste kaupade või teenuste kaubanduslikke teisendeid, vaid ainult neid kaupu või teenuseid, mis on piisavalt eristuvad, moodustamaks ühtseid kategooriaid või alamkategooriaid (kohtuotsus *Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)* (punkt 46) ja 6. märtsi 2014. aasta kohtuotsus *Anapurna vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Annapurna (ANNAPURNA)* (T-71/13, ei avaldata, EU:T:2014:105, punkt 63).
- 32 Mis puutub küsimusse, kas kaubad kuuluvad ühtsesse alamkategooriasse, mida võib käsitada iseseisvana, siis kohtupraktikast tuleneb, et kuna tarbija otsib eelkõige kaupa või teenust, mis vastab tema spetsiifilistele vajadustele, siis mängib asjaomase kauba või teenuse eesmärk või otstarve tema valiku tegemisel olulist rolli. Kuivõrd tarbija lähtub eesmärgi või otstarbe kriteeriumist enne mis tahes ostu sooritamist, siis on see peamine kriteerium kaupade või teenuste alamkategooria määratlemisel. Seevastu asjaomaste kaupade laad ja nende omadused ei ole iseenesest kaupade või teenuste alamkategooriate kindlakstegemisel asjakohased (vt 18. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus *August Storck vs. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls)* (T-367/14, ei avaldata, EU:T:2016:615, punkt 32 ja seal viidatud kohtupraktika)¹¹).“

25. Olles meenutanud neid kohaldatavaid õigusnorme ja kohtupraktikas kindlaks määratud põhimõtteid, analüüsis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 33–36, kas Taiga esitatud tõendid võimaldavad tõesti eristada kaupade iseseisvat alamkategooriat, kuhu kuuluvad ainult halva ilma eest kaitsvad välisrõivad.

¹⁰ Edaspidi „kohtuotsus *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)*“.

¹¹ See viidatud kohtupraktika koosneb kohtuotsusest *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)* (punktid 29 ja 31) ning 16. mai 2013. aasta kohtuotsusest *Aleris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Carefusion 303 (ALARIS)* (T-353/12, ei avaldata, EU:T:2013:257, punkt 22 ja 23).

26. Kõigepealt tuvastas Üldkohus, et kaupadel, mida on silmas peetud Taiga edastatud tõendites kasutamise kohta, on „sama otstarve, sest nende eesmärk on katta, varjata ja kaunistada inimkeha ja kaitsta seda ilmaolude eest“, ning „nende puhul ei saa igal juhul asuda seisukohale, et need „erinevad oluliselt““ vaidlustatud kohtuotsuse punktis 31 viidatud kohtupraktika tähenduses.¹²

27. Seejärel märkis Üldkohus, et nende kaupade eriomadustel ei ole põhimõtteliselt tähtsust, sest need ei ole vaidlustatud kohtuotsuse punktis 32 viidatud kohtupraktika tähenduses kaupade alamkategorია kindlakstegemisel asjakohased.¹³

28. Seepärast lükkas Üldkohus selle väite vaidlustatud kohtuotsuse punktis 37 tagasi.

2. Õiguslik analüüs

29. Oma apellatsioonkaebuse esimese väitega kritiseerib apellant vaidlustatud kohtuotsuse punkti 34, milles Üldkohus leidis, et kaupadel, mida on silmas peetud Taiga edastatud tõendites kasutamise kohta, on sama otstarve, sest nende eesmärk on „katta, varjata ja kaunistada inimkeha ja kaitsta seda ilmaolude eest“.

30. Apellant väidab, et selle analüüsi puhul on rikutud kahte õigusnormi, sest Üldkohus kauges reeglitest ja põhimõtetest, mille ta ise kindlaks määras oma kohtuotsustes Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR).

31. See esimene väide jaguneb kaheks osaks.

32. Väite esimeses osas heidab apellant Üldkohutule ette seda, et viimane ei lähtunud oma hinnangu andmisel mitte kaupadest, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, vaid ainult kaupadest, mida on silmas peetud Taiga edastatud tõendites kasutamise kohta. Tema sõnul oleks Üldkohus pidanud vastama küsimusele, kas varasem kaubamärk registreeriti kaupade kategooria jaoks, mis on piisavalt lai, et selle raames on võimalik eristada mitut alamkategoriat, mida võib käsitada iseseisvana, millisel juhul puudutab kasutamine ainult konkreetseid kaupu, mis kuuluvad laiemasse kategooriasse.

33. Selle väite teises osas heidab apellant Üldkohutule ette seda, et viimane ei võtnud arvesse asjaolu, et need kaubad on mõeldud mitmeks otstarbeks, st inimkeha katmiseks, varjamiseks, kaunistamiseks või kaitsmiseks, et need on mõeldud lisaks erinevale avalikkusele ning lõpuks müüakse neid ka erinevates kauplustes ning seega erinevad need rõivastest, mida hõlmab taotletav kaubamärk.

34. Kõigepealt meenutan, et Euroopa Kohtu ülesanne ei ole võtta seisukoht küsimuses, kas varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõesti tõendatud kaupade alamkategorია puhul, mis erineb Nizza kokkuleppe klassi 25 kuuluvate rõivaste üldisest kategooriast. Tegemist on hinnanguga asjakohastele faktilistele asjaoludele ja tõenditele, mille andmine kuulub väljakujunenud kohtupraktika kohaselt põhimõtteliselt ainult Üldkohtu pädevusse.¹⁴

35. Küll aga ei võta Euroopa Kohus seisukohta põhimõtete ja õigusnormide kohta, mida Üldkohus oma hinnangu andmisel kohaldas. Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 kasutatud mõiste „osa kaupu või teenuseid“ täpsustab kasutamise esemelist ulatust, mis on kaubamärgi tegeliku kasutamise analüüsi üks peamisi koostisosi.

¹² Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 34.

¹³ Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 35.

¹⁴ Vt 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus Euroopa Liit vs. Guardian Europe ja Guardian Europe vs. Euroopa Liit (C-447/17 P ja C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 ja seal viidatud kohtupraktika) ning 13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional Services vs. EUIPO (C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

36. Kuigi apellant ei tee mingit kriitikat kohtupraktika suhtes, mis tuleneb Üldkohtu kohtuotsusest *Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)*, on minu arvates hädavajalik, et Euroopa Kohus võtaks selle kohta seisukoha, mitte üksnes selleks, et teha otsus kriitika suhtes, mida apellant teeb käesoleva apellatsioonkaebuse raames, vaid ka selleks, et jätta muutmata või lükata ümber kohtupraktika, millele Üldkohus tugineb juba mitu aastat.

a) Reeglid ja põhimõtted, mille Üldkohus määras kindlaks kohtuotsustes Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Täpsustan kohe, et nõustun kaalutlustega, mille Üldkohus on esitanud kohtuotsustes *Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)* ja mis on ära toodud käesoleva ettepaneku punktis 24.

38. Arvan, et see, kuidas Üldkohus tõlgendas määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 kasutatud mõistet „osa kaupu või teenuseid“, võimaldab ennekõike tagada kaubamärgi peamise ülesande täitmise. See tõlgendus järgib sama suunda nagu reeglid, mille liidu seadusandja on kehtestanud selles määruses, ja nagu Euroopa Kohtu praktika, mis käsitleb varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise mõiste tõlgendamist.

39. Meenutan, et kaubamärgi ülesanne on tagada tarbijale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatud päritolu, mis võimaldab tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda muud päritolu kaupadest või teenustest.¹⁵

40. Selle ülesande täitmise tagamiseks annab määrus nr 207/2009 kaubamärgi omanikule teatava hulga õigusi ja vahendeid, et eristava tähise ainukasutamise ja sellest tulenevate kaupade või teenuste identifitseerimise kaudu võiks turul kujuneda aus ja moonutamata konkurents. Need õigused peavad siiski olema piiratud sellega, mis on nimetatud eesmärgi saavutamiseks rangelt vajalik, seda enam, et vastupidi kaitsele, mille annavad muud intellektuaal- ja tööstusomandit tõendavat dokumendid, võib kaubamärgiõigusega tagatav kaitse olla tähtajatu.

41. Liidu seadusandja on seega hoolitsenud selle eest, et kaubamärgid saaksid täita oma peamist ülesannet, tagades samas, et kaubamärgiõiguse ülesannet ei moonutataks põhjendamatu konkurentsieelise saamise eesmärgil.

42. Näiteks ilmneb määruse nr 207/2009 artiklist 15, et varasema kaubamärgi kaitse on õiguspärase ainult siis, kui see kaubamärk on „pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul“.¹⁶

43. Selleks on viidatud määruse artikli 42 lõikes 2 ette nähtud, et Euroopa Liidu kaubamärgi taotleja võib nõuda selle tõendamist, et varasemat kaubamärki on liidus „tegelikult kasutatud“ viie aasta jooksul enne selle kaubamärgitaotluse avaldamist, millele vastulause esitati.¹⁷ Liidu seadusandja on niisiis leidnud, et viis aastat on mõistlik ajavahemik, mille põhjal tegelikku kasutamist hinnata.

¹⁵ Vt eelkõige 17. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vs. Schmid* (C-514/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:878, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

¹⁶ Vt ka selle määruse põhjendus 10.

¹⁷ Vt selle kohta täpsustused, mille liidu seadusandja on teinud komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirjades 15–22; määrus nr 2868/95 on kohaldatav määruse nr 207/2009 suhtes.

44. Euroopa Kohtu praktikast ilmneb, et mõiste „tegelik kasutamine“ on liidu õiguse autonoomne mõiste.¹⁸ Euroopa Kohtu sõnul „kasutatakse“ kaubamärki „tegelikult“, kui seda kasutatakse vastavalt selle peamisele ülesandele, v.a sümboolne kasutamine, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine.¹⁹ Euroopa Kohus on seisukohal, et kaubamärk, mida ei kasutata, ei ole mitte üksnes konkurentsitakistus – sest see piirab nende tähiste valikut, mida teised saavad kaubamärgina registreerida, ja võtab konkurentidelt võimaluse kasutada seda või sarnast kaubamärki, kui nad pakuvad siseturul kaupu või teenuseid, mis on identsed või sarnased kaupade või teenustega, mida asjaomane kaubamärk kaitseb –, vaid see takistab ka kaupade vaba liikumist ja teenuste vaba osutamist.²⁰

45. Tõden, et põhimõtted, mille Üldkohus määras kindlaks kohtuotsustes Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), on otsene jätk Euroopa Kohtu praktikale.

46. Esiteks analüüsis Üldkohus kohtuotsuses Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta²¹ artikli 43 lõike 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 42 lõige 2) kontekstis selle kaitse ulatuse küsimust, mis tuleb tagada varasema kaubamärgi „osalise kasutamise“ korral, st niisuguse kaubamärgi korral, mille tegelik kasutamine on tõendatud ainult „osa kaupade või teenuste puhul“, mille jaoks see on registreeritud. Lähtudes seisukohast, et määruse nr 40/94 artikkel 43 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 42) kujutab endast nende õiguste piirangut, mis on varasema kaubamärgi omanikul tänu selle kaubamärgi registreerimisele, tõlgendas Üldkohus selles sättes kasutatud mõistet „osa kaupu või teenuseid“ nii, et varasem kaubamärk saaks ennekoike täita oma peamist ülesannet. Tema tõlgenduse eesmärk on seega luua õiglane tasakaal esiteks varasema kaubamärgi omanikule sellel eesmärgil antud ainuõiguste säilitamise ja kaitsmise ning teiseks nende piiramise vahel, et vältida seda, et vaid osa kaupade ja teenuste puhul kasutatud kaubamärki kaitstakse ulatuslikult üksnes seetõttu, et see on registreeritud laia kauba- või teenusevaliku jaoks.²²

47. Selle tasakaalu määrava tähtsusega tegur on nende kaupade või teenuste kategooriate ulatus, milleks jaoks on varasem kaubamärk registreeritud.²³

48. Üldkohus toob seega välja kaht liiki olukorrad.

49. Esimene olukord on niisugune, kus varasem kaubamärk on registreeritud nii „täpselt ja piiritletult“ kindlaks määratud kaupade või teenuste jaoks, et need moodustavad seega kaupade või teenuste ühtse kategooria. Niisugusel juhul leiab Üldkohus, et kategooria sees ei ole võimalik teha olulisi jaotusi ning vastulausemenetluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine nimetatud kaupade ja teenuste suhtes hõlmab tingimata kogu seda kategooriat.²⁴

50. Ma nõustun Üldkohtu arutluskäiguga. Kui tegemist on kaupadega, mis kuuluvad enam-vähem ühtsesse kaupade kategooriasse, mõtleb tarbija, kes soovib sellesse kategooriasse kuuluva kauba omandada, või võib mõelda varasemale kaubamärgile ja sellele, et mida see kaubamärk talle tagab näiteks selle kauba kvaliteedi osas. Selles olukorras on minu arvates põhjendatud ja piisav, kui kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendatakse ühe osa kaupade puhul, mis kuuluvad sellesse

18 Vt eelkõige 11. märtsi 2003. aasta kohtuotsus Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punktid 25–31).

19 Vt 27. jaanuari 2004. aasta kohtuotsus La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, punkt 27) ning 17. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vs. Schmid (C-514/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:878, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

20 Vt 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).

21 EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.

22 Vt kohtuotsus Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) (punkt 51).

23 *Ibidem* (punkt 44).

24 *Ibidem* (punkt 45).

kategooriasse. See võimaldab vältida määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b silmas peetud segiajamise tõenäosust, kuid ka kaitsta varasema kaubamärgi omaniku ärihuve. Tema ainuõigusi laiendada tootevalikut sama ühtse kategooria sees ei tohiks põhjendamatult piirata, esitades liiga kõrgeid nõudmisi tegeliku kasutamise tõendamisele.

51. Teine olukord on niisugune, kus varasem kaubamärk on registreeritud kaupade või teenuste ulatusliku ühtse kategooria jaoks. Üldkohus peab niisugusel juhul võimalikuks eristada mitut alamkategooriat, *mida võib* vaadelda iseseisvana, tingimusel et need alamkategooriad on ühtsed, mis eeldab, et neisse kuuluvad „analoogilised“ kaubad või teenused või mis ei „erine oluliselt“.²⁵ Niisugusel juhul arvab Üldkohus, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine üksnes osa kaupade või teenuste suhtes toob kaasa kaitse vaid selle alamkategooria või nende alamkategooriate jaoks, mis hõlmavad kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki on tegelikult kasutatud.²⁶

52. Ma olen nõus ka selle analüüsiga. Kaupade puhul, mis kuuluvad kaupade ühtsesse kategooriasse, mis kuulub siiski samasse kaupade klassi, ei ole tegemist mitte ainult avalikkuse seisukohalt väiksema segiajamise tõenäosusega, vaid ka varasema kaubamärgi omaniku ärihuvide kaitse on vähem põhjendatud. Kui viimane registreeris oma kaubamärgi selliste kaupade laia valiku jaoks, mida ta võib turustada, kuid mida ta ei ole veel ilmselgelt turule viinud, blokeerib ta oma konkurentide juurdepääsu laiale kaupade turule. Üldkohtu välja valitud lahendus võimaldab seega tagada nende õiguste kaitse, mis on varasema kaubamärgi omanikul, eelkõige õiguse kaitsele kaupade või teenuste puhul, mis on samalaadsed kaupade või teenustega, mille puhul suutis ta tõendada tegelikku kasutamist, ja õiguse laiendada oma kaupade valikut nendele kaupadele või teenustele, tehes kaubamärgi samas kättesaadavaks kaupade või teenuste puhul, mis kuuluvad seetõttu, et on „piisavalt eristuvad“,²⁷ kaupade või teenuste teise kategooriasse või alamkategooriasse.

53. Teiseks lähtub Üldkohus selleks, et teha kindlaks kaupade „ühtne“ alamkategooria, mida võib vaadelda iseseisvana, asjaomaste kaupade või teenuste eesmärgi või otstarbe kriteeriumist, kusjuures nende laad või omadused ei ole tema sõnul selle hinnangu andmisel asjakohased.²⁸

54. Ka siin saan ma ainult selle hinnanguga nõustuda.

55. Esiteks võimaldab see minu arvates kõige paremini kaitsta ainuõigusi, mis on varasema kaubamärgi omanikul. Kui kaupade iseseisva alamkategooria kindlaksmääramisel võetakse arvesse mitte ainult nende eesmärki, vaid ka nende laadi ja eriomadusi, viib see selleni, et nende õiguste esemelist kohaldamisala piiratakse liiga palju, eelkõige mis puudutab kaubamärgi omaniku õigust arendada ja laiendada oma nende kaupade valikut, mille jaoks on varasem kaubamärk registreeritud. Ehkki kaupade laadi ja omadustega seotud kriteeriumid on iseenesest küll olulised, on need asjakohasemad asjaomase avalikkuse kindlaksmääramise ja segiajamise tõenäosuse hindamise etapis.

56. Teiseks märkin, et Euroopa Kohus on nõustunud Üldkohtu lähenemisega selle hindamise raames, kas kaupade piirang, mille pakkus välja kaubamärgi taotleja määruse nr 207/2009 artikli 43 lõike 1 alusel, on põhjendatud.

²⁵ Kasutan siin sõnastust, mida kasutas Üldkohus kohtuotsuses Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) (punkt 46).

²⁶ Vt kohtuotsus Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN) (punkt 45).

²⁷ *Ibidem* (punkt 46).

²⁸ See ilmneb kohtupraktikast, mis loodi kohtuotsusega Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR). Vt ka vaidlustatud kohtuotsuse punkt 32.

57. Euroopa Kohus otsustas 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsuses *Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Kessel medintim*²⁹, et asjaomaste kaupade eesmärgi ja otstarbe kriteerium kujutab endast kriteeriumi, mis võimaldab piiritleda piisavalt täpselt nende kaupade alamkategooria, mida tähise Euroopa Liidu kaubamärgina registreerimise taotlus puudutab, ning vastab seega määruse nr 207/2009 artikli 43 lõikes 1 sätestatud selguse nõudele.³⁰ Nagu see ilmneb kaudselt selle kohtuotsuse punktist 39,³¹ toimis Euroopa Kohus kooskõlas praktikaga, mille Üldkohus lõi kohtuotsuses *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)* ja mille kohaselt on asjaomase kauba või teenuse eesmärk kaupade või teenuste alamkategooria kindlakstegemisel määrava tähtsusega kriteerium, sest tarbija otsib eeskätt kaupa või teenust, mis vastab tema konkreetsetele vajadustele.³²

58. Miski ei takista minu arvates seda, et analüüs, mille Euroopa Kohus esitas 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsuses *Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Kessel medintim*³³, mis puudutab kaupade alamkategooria kindlakstegemist määruse nr 207/2009 artikli 43 lõike 1 kohaldamise raames, kantakse üle selle määruse artikli 42 lõike 2 kohaldamise raamistikku. Leian, et kaupade alamkategooria kindlakstegemine – ükskõik kas vastulause või piiramise raames – peab põhinema identsetel kriteeriumidel, et segijamise tõenäosuse hindamisel saaks võrrelda asjaomaseid kaupu, mis on kindlaks määratud samade kriteeriumide alusel.

59. Eelneva põhjal arvan seega, et Euroopa Kohus peaks jätma muutmata reeglid ja põhimõtted, mille Üldkohus määras kindlaks kohtuotsustes *Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)* ja *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)* seoses kaupade või teenuste alamkategooria kindlaks tegemisega määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 kohaldamise raames.

60. Nüüd tuleb analüüsida, kas apellandi esimene väide, mis jaguneb kaheks osaks, on põhjendatud.

b) Esimese väite esimene osa, mille kohaselt kohaldati kaupade iseseisva alamkategooria kindlakstegemise meetodit valesti

61. Meenutan, et esimese väite esimese osaga väidab apellant, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 34 rikkus Üldkohus õigusnormi, kui hindas seda, kas on olemas kaupade sõltumatu alamkategooria, ainuüksi nende kaupade põhjal, mida käsitlesid Taiga edastatud tõendid kasutamise kohta. Tema sõnul oleks Üldkohus pidanud analüüsima, kas varasem kaubamärk registreeriti piisavalt laia kaupade kategooria jaoks, et selle raames saab eristada mitut alamkategoriat, mida võib vaadelda iseseisvana.

62. Arvan, et see väiteosa ei ole põhjendatud.

63. Kui varasema kaubamärgi omanik on tõendanud selle kaubamärgi tegelikku kasutamist ühe osa kaupade puhul, mille jaoks see on registreeritud, tuleb küsimust, kas need kaubad kuuluvad alamkategoriasse, mida võib vaadelda iseseisvana, hinnata konkreetselt, lähtudes ennekõike nendest kaupadest. Seega ei tule kaupade alamkategoriaid kindlaks määrata abstraktselt, vaid ikkagi võttes arvesse kaupu, mille jaoks on varasemat kaubamärki tegelikult kasutatud, võrreldes neid kaupade kategooriaga, mida selle kaubamärgi registreerimise taotlus hõlmab.

²⁹ C-31/14 P, ei avaldata, EU:C:2014:2436.

³⁰ Vt selle kohtuotsuse punkt 37.

³¹ Selles punktis viitab Euroopa Kohus sõnaselgelt 8. novembri 2013. aasta kohtuotsuse *Kessel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Janssen-Cilag (Premeno)* (T-536/10, ei avaldata, EU:T:2013:586) punktidele 48–50. Nendes punktides on aga kokku võetud arutluskäik, mille Üldkohus esitas selle kohtuotsuse punktides 43–47.

³² Vt selle kohtuotsuse punkt 29.

³³ C-31/14 P, ei avaldata, EU:C:2014:2436.

64. Vaidlustatud kohtuotsuse punktide 33 ja 34 lugemisel tuleb tõdeda, et Üldkohus toimis nii. Selle kohtuotsuse punktist 33 ilmneb, et Üldkohus analüüsis seda, kas kaubad, mida käsitlevad Taiga edastatud tõendid kasutamise kohta, kujutavad endast iseseisvat alamkategoriat „võrreldes [Nizza kokkuleppe] klassi 25 kuuluvate kaupadega“, st võrreldes nende kaupade üldisema kategooriaga, mida varasem kaubamärk hõlmab. Järeldades vaidlustatud kohtuotsuse punktis 34, et nende kaupade puhul „ei saa igal juhul asuda seisukohale, et need „erinevad oluliselt“ [kohtuotsuse Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN)] tähenduses“, võrdles Üldkohus kaupu, mille puhul oli varasema kaubamärgi tegelik kasutamine tõendatud, seega nõuetekohaselt kaupadega, mis kuulusid rõivaste üldisemasse kategooriasse, mille jaoks oli see kaubamärk registreeritud.

65. Teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku lükata see esimese väite esimene osa põhjendamatusse tõttu tagasi.

c) Esimese väite teine osa, mille kohaselt kaupade iseseisva alamkategorია kindlakstegemise kriteeriume on kohaldatud valesti

66. Esimese väite teine osa koosneb kahest kriitilisest märkusest.

1) Esimene kriitiline märkus, mis käsitleb kaupade eesmärgi ja otstarbe kriteeriumi

67. Oma esimese kriitilise märkuse põhjendamisel heidab apellant Üldkohtule ette, et viimane ei kohaldanud õigesti asjaomaste kaupade eesmärgi ja otstarbe kriteeriumi, et teha kindlaks kaupade ühtne alamkategorია, mida võib käsitleda iseseisvana. Ta väidab, et Üldkohus ei võtnud selle kindlakstegemise puhul arvesse nende kaupade erinevaid eesmärke või mitut kasutusotstarvet, milleks need on mõeldud, kusjuures kasutusotstarve on eelkõige „kaunistada“ või „kaitsta“ inimkeha, mis teineteist vastastikku välistavad.

68. Leian, et see kriitika on vastuvõetav, sest apellant ei vaidle vastu sellele, mida Üldkohus tuvastas nende kaupade eesmärkide ja otstarvete osas, mille puhul tõendati tegelikku kasutamist, vaid viisile, kuidas Üldkohus kohaldas eesmärgi ja otstarbe kriteeriumi kaupade iseseisva alamkategorია kindlakstegemisel määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 tähenduses.

69. Olen siiski arvamusel, et apellandi kriitika ei ole põhjendatud.

70. Kaupade eesmärgi ja otstarbe kriteeriumi eesmärk ei ole määrata kaupade iseseisvad alamkategoriid kindlaks abstraktselt või kunstlikult, vaid seda tuleb kohaldada ühtlaselt ja konkreetselt.

71. Toote eesmärke kipub aga seoses progressi ja oskusteabega juurde tulema. Pesuvahendid ei ole näiteks enam mõeldud ainult naha pesemiseks, vaid ka selle kas meditsiiniliseks või mittemeditsiiniliseks hoolduseks. Ka garderoobikaubad täidavad peale nende esmase otstarbe, st otstarbe inimkeha varjata või kaitsta seda halva ilma korral, üldist esteetilist funktsiooni, olles osa tarbija välisest kuvandist. Kui tarbija otsib rõivaeset enda kaitsmiseks vihma vastu – olgu siis tegemist ülerõiva või peakattega – või kaitsmiseks külma eest, näiteks aluspesu, või siis kindaid või sokke, ei ole ka välistatud, et ta otsib kõige esteetilisemat rõivaeset. Ühtegi nendest eesmärkidest ei saa mõistagi vaadelda eraldi, kui tehakse kindlaks toodete eraldiseisev alamkategorია. Kui see oleks nii, piiraks see taas varasema kaubamärgi omaniku õigusi laiendada ja rikastada oma kaupade valikut. Pealegi pärsiks see ilmselgelt teadus- ja arendustegevust, mida kaubamärgiõigus peaks vastupidi õhutama.

72. Üldkohtul oli minu arvates seega õigus, kui ta ei teinud vaidlustatud kohtuotsuses vahet inimkeha „kaitsmise“, „kaunistamise“ või ka „varjamise“ ja „katmise“ otstarbel, milleks garderoobikaubad on mõeldud, sest need erinevad otstarbed ei välista üksteist kaugeltki, vaid on kombineeritud nende kaupade turuleviimise eesmärgil.

73. Juhin siiski tähelepanu, et need erinevad eesmärgid kujutavad endast ainult ühte asjaolu, mida võib asjaomase avalikkuse, tema tähelepanu astme ja segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta.

74. Nende asjaolude põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata esimese väite teise osa raames esitatud esimene kriitiline märkus põhjendamatusse tõttu tagasi.

2) Teine kriitiline märkus, mis puudutab asjaomaste kaupade laadi ja omadusi

75. Teise kriitilise märkusega heidab apellant Üldkohtule ette, et viimane ei võtnud nõuetekohaselt arvesse asjaolu, et kõnesolevad kaubad olid mõeldud teistsugusele avalikkusele ja neid müüdi lisaks ka teistsugustes kauplustes ning seega erinesid need garderoobikaupadest, mida hõlmas taotletav kaubamärk.

76. See kriitiline märkus tuleb kohe alguses põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

77. Analüüsitud kohtupraktikast ilmneb, et muud kriteeriumid peale asjaomaste kaupade eesmärgi ja otstarbe, näiteks avalikkus, kellele need on mõeldud, või ka turustusahel, ei ole reeglina asjakohased, kui tehakse kindlaks kaupade alamkategoriat, mida võib vaadelda iseseisvana. Selles olukorras ei saa Üldkohtule ette heita, et ta rikkus õigusnormi, kui ei võtnud neid kriteeriume oma hindamises arvesse.

78. Eelnevate kaalutluste põhjal teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku lükata apellatsioonkaebuse esimene väide põhjendamatusse tõttu tagasi.

B. Teise väite keskendatud analüüs

79. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele on käesolevas ettepanekus piiratud teise väite teise osa ja konkreetselt selle raames esitatud kolmanda kriitilise märkuse analüüsiga.

80. Et mõista paremini raamistikku, millesse see kriitiline märkus asetub, täpsustan, et oma teise väitega kinnitab apellant, et Üldkohus järeldas ekslikult, et vastandatud kaubamärkide vahel esineb segiajamise tõenäosus. Selle väite esimese osa kohaselt anti ekslik hinnang, et kõnesolevad kaubad on sarnased või isegi identsed. Selle väite teine osa koosneb aga kolmest kriitilisest märkusest, mis puudutavad vastavalt vastandatud tähistate visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hindamist. Teise väite kolmas osa käsitleb lõpuks segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamist, mille Üldkohus läbi viis.

81. Mis puudutab konkreetselt teise väite teise osa raames esitatud kolmandat kriitilist märkust, siis selles väidetakse, et Üldkohus andis eksliku hinnangu vastandatud tähistate kontseptuaalsele sarnasusele. Apellant kritiseerib sisuliselt Üldkohtu analüüsi, milles viimane järeldas, et kontseptuaalsed erinevused taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel ei ole tõendatud liidu territooriumil *tervikuna* ning seega ei saa need neutraliseerida visuaalsed ja foneetilisi sarnasusi vastandatud tähistate vahel.

82. Seda kriitilist märkust põhjendab apellant kahe argumentiga.

83. Esimese argumentiga kritiseerib apellant Üldkohtu analüüsi vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71, milles viimane tuvastas, et apellant ei suutnud tõendada, et sõnal „taiga“ on täpne tähendus keskmiste tarbijate silmis Lõuna-Euroopas ja inglise keelt kõnelevate tarbijate jaoks.

84. Apellandi meelest on see analüüs ekslik. Üldkohtule esitatud hagiavalduse punktis 18 käsitles ta seda argumenti põhjalikumalt ja tõendas vastuvaidlematult, et see termin kuulub igapäevasesse prantsuse keelde ja seda õpetatakse pealegi üldhariduse raames kogu Euroopas, võttes arvesse selle mõistega tähistatava ala suurust.

85. Minu arvates on see argument ilmselgelt vastuvõetamatu.

86. Tuleb märkida, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71 tuvastas Üldkohus, et „ükski dokument kohtuasja toimikus ei võimalda tuvastada, et terminil „taiga“ on täpne ja vahetu tähendus keskmiste tarbijate silmis, kes asuvad liidu territooriumi muudes osades peale Euroopa põhja- ja idaosas ning moodustavad olulise osa liidu tarbijatest“, ning et nii on see „eelkõige Lõuna-Euroopa keskmiste tarbijate ja inglise keelt kõnelevate tarbijate puhul“.

87. Väljakujunenud kohtupraktikast ilmneb aga, et Üldkohus on ainsana pädev hindama talle esitatud tõendite tõenduslikku väärtust. Seega ei kujuta hinnang neile tõenditele endast – välja arvatud juhul, kui tegemist on tõendite moonutamisega – õigusküsimust, mida Euroopa Kohus saab apellatsioonkaebuse raames kontrollida.³⁴

88. Ma märgin, et apellatsioonkaebuse raames ei ole apellant tõendanud ega isegi väitnud, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71 esitatud hinnang põhineb tõendite moonutamisel. Teise võimalusena märgin ka, et vastupidi apellandi väitele ei ole ta hagiavalduse punktis 18 esitatud argumente põhjalikumalt käsitlenud.

89. Järelikult tuleb see esimene argument minu arvates ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätta.

90. Mis puudutab teist argumenti, siis apellant heidab Üldkohtule ette, et viimane eiras omaenese kohtupraktikat, mis käsitleb hinnangut vastandatud tähiste kontseptuaalsele sarnasusele.

91. Ta leiab nimelt, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 toodud analüüsi, milles Üldkohus leidis, et apellant ei ole tõendanud, et sõnal „taiga“ on selge ja konkreetne tähendus sellise asjaomase avalikkuse silmis, mis koosneb liidu tarbijatest *tervikuna*, ei kinnita kuidagi kohtupraktika, millele ta sõnaselgelt viitas, st 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Lisaks väidab apellant, et vastavalt 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsusele Eckes-Granini vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Panini (PANINI)³⁶ piisab, kui terminit mõistetakse ainult liidu ühes osas, et järeldada, et vastandatud tähiste vahel esinevad kontseptuaalsed erinevused.

92. Pärast selle kohtupraktika analüüsimist arvan, et ükski nendest kriitilistest märkustest ei ole põhjendatud.

93. Esimese kriitilise märkuse kohta, mille kohaselt on ekslikult viidatud 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsusele Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, tuleb meenutada, et selle kohtuotsuse punktis 54 otsustas Üldkohus, et kontseptuaalsed erinevused vastandatud tähiste vahel on *niisugused*, et neutraliseerivad suurel määral visuaalsed ja foneetilised sarnasused, kui ühel asjaomastest kaubamärkidest on „asjaomase avalikkuse“ silmis *selge ja konkreetne* tähendus ning see avalikkus suudab seda *otsekohe* mõista.

94. Pean vajalikuks kohe alguses märkida, et lähtudes sõnastusest, mida Üldkohus selles kohtuotsuses kasutas, oli tal õigus vaidlustatud kohtuotsuses järeldada, et kõikidele tarbijatele liidu 28 liikmesriigi territooriumil ei too sõna „taiga“ *selgelt* ja *otsekohe* meelde nende geograafiatunde nii, et nad seostavad selle hõlpsasti polaarmetsaga.

³⁴ Vt 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus Euroopa Liit vs. Guardian Europe ja Guardian Europe vs. Euroopa Liit (C-447/17 P ja C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 ja seal viidatud kohtupraktika) ning 13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional Services vs. EUIPO (C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

95. See öeldud, märgin tõesti, et 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuses Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸ viitas Üldkohus „asjaomasele avalikkusele“ ilma igasuguse muu märke või täpsustuseta, samas kui vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 täpsustas ta, et tegemist on asjaomase avalikkusega, „mis koosneb liidu tarbijatest tervikuna“. Apellant vaidleb käsitletaval juhul vastu just sellele täpsustusele „tervikuna“.

96. Ma ei arva siiski, et Üldkohus eiras seda täpsustust lisades oma kohtupraktikat või pani toime õigusnormi rikkumise.

97. Nagu ilmneb vaidlustatud kohtuotsuse punktist 67, näitab täpsustus „tervikuna“ pigem seda, et arvesse tuleb võtta *liidu kõikides liikmesriikides* asuvate tarbijate arusaama. See võimaldab niisiis Üldkohtul tagasi lükata apellandi argumendi, et tegemist on „paljudes [liidu] liikmesriikides“ asuvate tarbijate arusaamaga.

98. Üldkohus kohaldas seega oma kohtupraktikat, mille kohaselt „[t]uleb juhul, kui varasema kaubamärgi kaitse laieneb kogu Euroopa Liidule, arvesse võtta seda, kuidas tarbija asjaomaseid vastandatud kaubamärke tajub *sellel territooriumil*“.³⁹ Vastupidi kohtuasjale, milles tehti 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰ ja mille puhul koosnes asjaomane avalikkus saksa tarbijatest,⁴¹ koosneb käesolevas kohtuasjas asjaomane avalikkus – nagu ilmneb vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 38 ja 39 – liidu territooriumil asuvatest tarbijatest.

99. Lõpuks märgin, et 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsusele Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴² tehtud viite ees on sõnad „vt selle kohta“. Väljend „selle kohta“ annab tunnistust Üldkohtu soovist juhtida tähelepanu viidatud kohtuotsuses kindlaks määratud põhimõttele, kohaldades seda põhimõtet samas konkreetsetl käsitletava juhtumi suhtes. See väljend ei nõua seega Üldkohtult, et ta võtaks viidatud kohtuotsuses kindlaks määratud põhimõtte üle identses sõnastuses, ning võimaldas tal võtta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 vastupidi arvesse käsitletava juhtumi eripära.

100. Selles olukorras näib mulle, et Üldkohtule ei saa ette heita, et ta rikkus õigusnormi, kui viitas 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuse Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³ punktile 54.

101. Mis puudutab teist kriitilist märkust, et Üldkohus eiras 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsust Eckes-Granini vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Panini (PANINI)⁴⁴, siis ka see ei ole põhjendatud.

102. Vastupidi apellandi väitele ei võimalda see kohtuotsus asuda seisukohale, et järeldamaks, et esinevad kontseptuaalsed erinevused, mis neutraliseerivad visuaalse ja foneetilise sarnasuse vastandatud tähiste vahel, piisab sellest, kui terminist saadakse aru liidu ühes osas.

103. Kõigepealt tuleb meenutada selle kohtuasja raamistikku, milles tehti see kohtuotsus.

³⁸ *Idem*.

³⁹ 13. juuni 2013. aasta kohtuotsus Hostel drap vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ei avaldata, EU:T:2013:314, punkt 22) (kohtujuristi kursiiv).

⁴⁰ T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴¹ Selle kohtuotsuse punkt 43.

⁴² T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴³ *Idem*.

⁴⁴ T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.

104. Selles kohtuasjas pidi Üldkohus analüüsima, kas selle asjaomase avalikkuse silmis, mis koosneb liidu tarbijatest, eksisteerib selge kontseptuaalne erinevus taotletava kaubamärgi elemendi „panini“ ja varasema kaubamärgi elemendi „granini“ vahel.

105. Üldkohus tuvastas kõigepealt, et elemendil „granini“ ei ole tähendust ja analüüsis seejärel, mil määral seostab asjaomane avalikkus elementi „panini“ mingi konkreetse mõistega. Selleks eristas Üldkohus esiteks itaalia keelt kõnelevat avalikkust, kelle ta leidis olevat täiesti suuteline seostama elementi „panini“ väikeste leibade või nendest väikestest leibadest tehtud võileibadega ning kelle silmis on vastandatud tähiste vahel selge kontseptuaalne erinevus; teiseks muud kui itaalia keelt, näiteks hispaania või prantsuse keelt kõnelevat avalikkust, kes on samuti suuteline seostama elementi „panini“ konkreetse mõistega, ning lõpuks kolmandaks avalikkust, kelle silmis on see element „panini“ seevastu ilma igasuguse tähendusest.⁴⁵

106. Selle analüüsi tulemusena kinnitas Üldkohus apellatsioonikoja hinnangut, st hinnangut, et teatavates liikmesriikides, näiteks Itaalias ja Hispaanias on vastandatud tähised kontseptuaalselt erinevad, samas kui teistes liikmesriikides, kus elemendil „panini“ ei ole tähendust, ei ole vastandatud tähiseid üldse võimalik kontseptuaalselt võrrelda.⁴⁶

107. Vastupidi apellandi väitele ei väitnud Üldkohus seega 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses Eckes-Granini vs. Siseturu ühtlustamise Amet – Panini (PANINI)⁴⁷, et järeldamaks, et esinevad kontseptuaalsed erinevused, mis võivad neutraliseerida visuaalse ja foneetilise sarnasuse vastandatud tähiste vahel, piisab sellest, kui ainult üks osa asjaomase avalikkusest seostab asjaomast terminit konkreetse mõistega.

108. Selles olukorras ei saa Üldkohtule ette heita, et ta eiras vaidlustatud kohtuotsuses reegleid, mida kohaldati 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses Eckes-Granini vs. Siseturu ühtlustamise Amet – Panini (PANINI)⁴⁸.

109. Täpsustan, et vaidlustatud kohtuotsuses järgis Üldkohus tegelikult samasugust analüüsimeetrit, nagu ta valis 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses Eckes-Granini vs. Siseturu ühtlustamise Amet – Panini (PANINI)⁴⁹, sest ta analüüsis, mil määral suutis asjaomane avalikkus, mis koosneb – meenutan – liidu tarbijatest, seostada terminit „taiga“ konkreetse mõistega. Üldkohus eristas:

- Põhja- ja Ida-Euroopas asuvaid tarbijaid, kes suutsid *väga tõenäoliselt* seostada terminit „taiga“ polaarmetsaga ja kelle silmis eksisteeris seega kontseptuaalne erinevus vastandatud tähiste vahel,⁵⁰
- „keskmiseid“ tarbijaid liidu territooriumi muudes osades peale Põhja- ja Ida-Euroopa, eelkõige Lõuna-Euroopa tarbijad ja inglise keelt kõnelevad tarbijad, kes moodustavad olulise osa asjaomase avalikkusest ja *kelle puhul ei olnud tõendatud*, et vastandatud tähiste vahel on selge kontseptuaalne erinevus.⁵¹

45 Vt 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsus Eckes-Granini vs. Siseturu ühtlustamise Amet – Panini (PANINI) (T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637, punkt 56).

46 *Ibidem* (punkt 58).

47 T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.

48 *Idem*.

49 *Idem*.

50 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 70.

51 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 71.

110. Et vastavalt viidatud kohtupraktikale tuleb sõna tähendust hinnata, võttes arvesse seda, kas asjaomane avalikkus tervikuna saab sellest aru – ning see ei tohi olla piiratud ainult asjaomase territooriumi ühe osa tarbijate arusaamaga –, lükkas Üldkohus seega vaidlustatud kohtuotsuse punktis 73 tagasi apellandi argumendid, et sõna „taiga“ tähendus on niisugune, et neutraliseerib visuaalsed ja foneetilised sarnasused vastandatud tähistes vahel. Üldkohtule ei saa ette heita, et seda tehes rikkus ta õigusnormi.

111. Kõikide eelnevate kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule seega ettepaneku jätta teise väite teise osa raames esitatud kolmas kriitiline märkus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja lükata see osaliselt põhjendamatusse tõttu tagasi.

VII. Ettepanek

112. Eelnevate kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata selle apellatsioonkaebuse esimene väide põhjendamatusse tõttu tagasi ning jätta teise väite teise osa raames esitatud kolmas kriitiline märkus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja lükata see osaliselt põhjendamatusse tõttu tagasi; eelöeldu ei mõjuta ACTC GmbH apellatsioonkaebuse teiste väidete vastuvõetavust ega põhjendatust ega ka kohtukulude küsimust.