

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE  
KONTROLLI SUUNISED**

**EUROOPA LIIDU  
INTELLEKTUAALOMANDI AMET  
(EUIPO)**

**C osa. Vastulause**

**6. jaotis. Kasutamise tõendamine**

Aegunud

## Sisukord

<b>1 Üldpõhimõtted</b> .....	<b>1125</b>
<b>1.1 Kasutamise tõendamise eesmärk</b> .....	<b>1125</b>
<b>1.2 Õigusraamistik</b> .....	<b>1125</b>
1.2.1 ELi kaubamärgi määrus, ELi kaubamärgi delegeeritud määrus ja ELi kaubamärgi rakendusmäärus.....	1126
1.2.1.1 ELi kaubamärgi määruise artikkel 18 – kohustus registreeritud kaubamärke kasutada.....	1126
1.2.1.2 ELi kaubamärgi määruise artikkel 47 – kasutamise puudumise tagajärjed.....	1126
1.2.1.3 ELi kaubamärgi delegeeritud määruise artikkel 10 – menetluskord, tõendid ja keel.....	1127
1.2.2 Direktiiv ja direktiivi rakendav riiklik õigusakt.....	1128
<b>2 Materiaalõigus</b> .....	<b>1128</b>
<b>2.1 Tegelik kasutamine: Euroopa Kohtu põhimõtted</b> .....	<b>1128</b>
<b>2.2 Tegelik kasutamine: ameti rakendatav tõendamisstandard</b> .....	<b>1129</b>
<b>2.3 Kasutamise olemus</b> .....	<b>1131</b>
2.3.1 Tähise kasutamine vastavalt selle otstarbele.....	1131
2.3.1.1 Üksikkaubamärkide kasutamine.....	1131
2.3.1.2 Kollektiivkaubamärkide ja sertifitseerimismärkide kasutamine.....	1133
2.3.2 Avalik kasutamine kaubanduses.....	1134
2.3.2.1 Avalik ja sisekasutus.....	1134
2.3.2.2 Äritegevus ja reklaam.....	1134
2.3.3 Kasutamine seoses kaupade ja teenustega.....	1135
2.3.3.1 Kasutamine seoses kaupadega.....	1135
2.3.3.2 Kasutamine seoses teenustega.....	1136
2.3.3.3 Kasutamine reklaamis.....	1137
2.3.3.4 Kasutamine internetis.....	1139
<b>2.4 Kasutuskoht</b> .....	<b>1141</b>
2.4.1 Kasutamine siseturul.....	1141
2.4.2 ELi kaubamärgid: kasutamine Euroopa Liidus.....	1141
2.4.3 Riiklikud kaubamärgid: kasutamine asjaomases liikmesriigis.....	1142
2.4.4 Kasutamine impordis ja ekspordis.....	1143
<b>2.5 Kasutusaeg</b> .....	<b>1144</b>
2.5.1 23. märtsil 2016 või hiljem esitatud vastulaused.....	1144
2.5.2 Enne 23. märtsi 2016 esitatud vastulaused.....	1145

<b>2.6 Kasutamiselatus</b> .....	<b>1145</b>
2.6.1 Kriteeriumid.....	1145
2.6.2 Ebapiisava kasutamise näited.....	1147
2.6.3 Piisava kasutuse näited.....	1150
<b>2.7 Kaubamärgi kasutamine registreeritust erineval kujul</b> .....	<b>1153</b>
2.7.1 Sissejuhatus.....	1153
2.7.2 Kohtu kriteeriumid.....	1154
2.7.3 Ameti tava.....	1154
2.7.3.1 Täiendused.....	1155
2.7.3.2 Väljajätmine.....	1165
2.7.3.3 Muud muudatused.....	1171
<b>2.8 Kasutamine kaupade või teenuste puhul, mille jaoks märk on registreeritud</b> .....	<b>1180</b>
2.8.1 Kasutatavate ja registreeritud kaupade/teenuste võrdlemine.....	1181
2.8.2 Klassifikatsiooni asjakohasus.....	1183
2.8.3 Klassipealkirja üldnimetustega seotud kasutamine ja registreerimine.....	1184
2.8.4 Kaupade/teenuste alamkategoriate ja sarnaste kaupade/teenustega seotud kasutamine.....	1184
2.8.4.1 Varasem kaubamärk on registreeritud kaupade/teenuste ulatusliku kategooria jaoks.....	1184
2.8.4.2 Varasem kaubamärk on registreeritud täpselt loetletud kaupade/teenuste jaoks.....	1186
2.8.4.3 Näited.....	1186
2.8.5 Kaubamärgi kasutamine seoses registreeritud kaupade lahutamatu osade ja müügi järgse hooldusega.....	1191
<b>2.9 Kasutamine kaubamärgi omaniku poolt või tema nimel</b> .....	<b>1192</b>
2.9.1 Kasutamine kaubamärgi omaniku poolt.....	1192
2.9.2 Kasutamine volitatud kolmandate isikute poolt.....	1192
2.9.3 Kollektiivkaubamärkide ja sertifitseerimismärkide kasutamine volitatud kasutajate poolt.....	1193
<b>2.10 Seaduslik kasutamine</b> .....	<b>1193</b>
<b>2.11 Mittekasutamise põhjendamine</b> .....	<b>1193</b>
2.11.1 Ettevõtlusriskid.....	1194
2.11.2 Riigi või kohtu sekkumine.....	1194
2.11.3 Kaitsvad registreeringud.....	1196
2.11.4 Vääramatu jõud.....	1196
2.11.5 Mittekasutamise põhjendamise tagajärjed.....	1196
<b>2.12 Otsus</b> .....	<b>1197</b>
2.12.1 Ameti pädevus.....	1197

2.12.2 Kasutustõendite hindamise vajadus.....	1197
2.12.3 Esitatud tõendite üldhinnang.....	1198
2.12.4 Konfidentsiaalse teabe käitlemine.....	1199
2.12.5 Näited.....	1199
2.12.5.1 Vastuvõetavad tegeliku kasutamise tõendid.....	1200
2.12.5.2 Vastuvõetamatud tegeliku kasutamise tõendid.....	1203

Aegunud

## 1 Üldpõhimõtted

### 1.1 Kasutamise tõendamise eesmärk

Euroopa Liidu kaubamärgiõigusega sätestatakse registreeritud kaubamärgi omaniku kohustus kaubamärki tegelikult kasutada. Kasutamiskohustust ei kohaldata kohe pärast varasema kaubamärgi registreerimist. Selle asemel on registreeritud kaubamärgi omanikul kasutamiskohustuse 5-aastane üleminekuperiood, mil ei ole vaja kaubamärgi kasutamist tõendada, et tugineda sellele kohtuvaidlustes, sh ametis toimivas vastulausemenetluses. Pärast üleminekuperioodi lõppu võidakse kaubamärgi omanikult nõuda asjakohaseid kaupu ja teenuseid hõlmava kaubamärgi varasema kasutamise tõendamist. Enne üleminekuperioodi lõppu piisab kaubamärgile täiskaitse andmiseks selle ametlikust registreerimisest.

Põhjus, miks võidakse nõuda tõendeid, et varasemaid kaubamärke on tegelikult kasutatud, on piirata registreeritavate ja kaitstavate kaubamärkide arvu ja selle tõttu vähendada ka nende omavaheliste konfliktide arvu (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Ametis toimuvate vastulausemenetluste korral on kaubamärgi kasutamise tõendamise nõude suhtes oluline meeles pidada, et ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigete 2 ja 3 eesmärk ei ole hinnata kaubanduslikku edu või vaadata üle ettevõtte majandusstrateegia ega kitsendada kaubamärgikaitset üksnes kaubamärgi ulatuslikule ärilisele kasutusele (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Amet ei uuri enda algatusel, kas varasemat kaubamärki on kasutatud või mitte. Selline kontroll toimub üksnes siis, kui ELi kaubamärgi taotleja nõuab konkreetselt kasutamise tõendamist. Kui õiguslikud tingimused on täidetud, alustatakse nõude alusel ELi kaubamärgi määruses, ELi kaubamärgi delegeeritud määruses ja ELi kaubamärgi rakendusmääruses sätestatud menetlust ja sellele järgnevat tegevust.

### 1.2 Õigusraamistik

Õigusraamistik koosneb ELi kaubamärgi määruse, ELi kaubamärgi delegeeritud määruse, ELi kaubamärgi rakendusmääruse ja direktiivi (EL) 2015/2436 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) <sup>(74)</sup> (edaspidi „direktiiv“) sätetest liikmesriikide riiklikus õiguses rakendataval kujul.

---

<sup>74</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

1.2.1 ELi kaubamärgi määrus, ELi kaubamärgi delegeeritud määrus ja ELi kaubamärgi rakendusmäärus

1.2.1.1 ELi kaubamärgi määruse artikkel 18 – kohustus registreeritud kaubamärke kasutada

**ELi kaubamärgi määruse artiklis 18 on sätestatud registreeritud kaubamärkide kasutamise kohustuse peamine sisuline nõue. See on järgmine:**

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

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 punktidele a ja b käsitatakse kasutamisenä ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 tähenduses ka ELi kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet, sõltumata sellest, kas kaubamärk on sellisel kujul, nagu teda kasutatakse, registreeritud omaniku nimel või mitte, ning ELi kaubamärgi kinnitamist kaupadele või nende pakendile ELis ainult ekspordi otstarbel.

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõikele 2 käsitatakse ELi kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul kaubamärgi kasutamisenä selle omaniku poolt.

1.2.1.2 ELi kaubamärgi määruse artikkel 47 – kasutamise puudumise tagajärjed

Kaubamärgi kasutamise puudumise tagajärgi vastulausemenetluse korral käsitletakse ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigetes 2 ja 3. ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõige 2 on järgmine.

Taotleja nõudel 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 ja millele ta viitab vastulause põhjenduses, viie aasta jooksul enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise või prioriteedikuupäeva või et mittekasutamine on põhjendatud, 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 registreerituks ainult nende kaupade või teenuste jaoks.

See sõnastus tuleneb muutmismäärusest (EL) 2015/2424 <sup>(75)</sup>, mis jõustus 23. märtsil 2016. Varem arvestati 5-aastast perioodi tagasiulatuvalt vaidlustatud ELi kaubamärgi

---

<sup>75</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) nr 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 2839/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

taotluse avaldamise kuupäevast. Enne muutmismääruse (EL) 2015/2424 jõustumiskuupäeva esitatud vastulausete korral arvestatakse asjaomast perioodi jätkuvalt alates vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevast.

ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõige 3 on järgmine.

Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate riigisiseste kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse liidus kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

ELi kaubamärgi määruses ei ole selgesõnalist sätet, et varasema riikliku kaubamärgi kasutamiseks võib lugeda ka ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kasutusvorme. Registreeritud kaubamärgi kasutamise kohustuse mõiste on siiski ühtlustatud tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (kodifitseeritud versioon) artikli 10 lõigetele 2 ja 3. Seega saab samu sisulisi sätteid nagu määruse artikli 18 lõigetes 1 ja 2 kohaldada ka varasema riigisisese kaubamärgi kasutamisele, ainus erinevus on, et kaubamärki tuleb kasutada liikmesriigis, kus riigisisene kaubamärk on registreeritud.

Samuti tuleneb ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigete 2 ja 3 sõnastusest, et kasutamise tõendamist saab nõuda üksnes siis, kui varasem õigus on **ELi kaubamärk** või muu **kaubamärk**, mis kehtib Euroopa Liidus või selle liikmesriigis vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 punkti a määratlusele. Kuivõrd **ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 4** alusel esitatud vastulaused ei saa põhineda ELi kaubamärkidel ega muudel ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 punktis a viidatud kaubamärkidel, ei ole ELi kaubamärgi taotlejal sellele sättele tuginevate vastulausete alusel õigust nõuda varasemate õiguste kasutamise tõendamist. ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikes 4 nõutakse vastulause esitajalt siiski, et tõendataks nende varasemate õiguste kasutamist ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses.

**ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 3** suhtes on ameti tava, et varasema õiguse kasutamise tõendamist ei saa nõuda, sest need varasemad õigused hõlmavad nii kaubamärke, mis kehtivad ELis või selle liikmesriikides (ELi kaubamärgid, riiklikud kaubamärgid, rahvusvahelised registreeringud), **kui ka** riiklikke ELi-väliseid kaubamärke, ning viimaste kasutamise tõendamist ei saa määruse kohaselt nõuda. Oleks diskrimineeriv nõuda ühe riigi kaubamärgi kasutamise tõendamist, kuid teise riigi oma mitte. Sel põhjusel ja pidades silmas konkreetset valdkonda, mida kaitstakse ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 3 alusel, samas kui varasemate õiguste kasutamine või mittekasutamine võib olla seotud ELi kaubamärgi taotlemise põhjendustega, ei saa vastulause esitajat ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 3 alusel kohustada tõendama ühegi õiguse kasutamist, millele selle alusel tuginetakse.

1.2.1.3 ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikkel 10 – menetluskord, tõendid ja keel

Vastavalt ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõikele 2, mille alusel peab vastulause esitaja ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõikest 2 või 3 tulenevalt tõendama kasutamist või tõestama, et mittekasutamine on nõuetekohaselt

põhjendatud, palub amet tal esitada nõutud tõendid ameti määratud tähtaja jooksul. Kui vastulause esitaja selliseid tõendeid enne tähtaja lõppemist ei esita, lükkab amet vastulause tagasi.

ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõike 3 kohaselt koosnevad kasutamist tõendavad märged ja tõendid viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste osas, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks, ning neid viiteid kinnitavatest lõike 4 kohastest tõenditest.

ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõige 4 sätestab, et tõendid peavad koosnema kirjalikest dokumentidest ning nende esitamine piirdub põhimõtteliselt tõendavate dokumentide ja selliste esemete nagu pakendite, etikettide, hinnakirjade, kataloogide, arvete, fotode, ajalehereklaamide ning ELi kaubamärgi määruse artikli 97 lõike 1 punkti f kohaste kirjalike kinnituste esitamisega.

Vastavalt ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõikele 5 võib koos kasutamise tõendamise nõudega esitada ka märgused vastulause esitamise aluste kohta. Need märgused võib esitada ka koos kasutamise tõendamise kohta esitatud märkustega.

ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõige 6 sätestab, et kui vastulause esitaja vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3 esitatud tõendid ei ole keeles, milles toimub vastulausemenetlus, võib amet vastulause esitajalt nõuda nende tõendite tõlke vastavas keeles esitamist ameti määratud tähtaja jooksul.

Kasutuse tõendamise taotlusega seonduvat üksikasjalikku kodukorda on kirjeldatud suuniste C osa „Vastulause“ 1. jaotise „Vastulausemenetlus“ punktis 5.

### 1.2.2 Direktiiv ja direktiivi rakendav riiklik õigusakt

Direktiivi artikkel 16 sisaldab ELi kaubamärgi määruse artikliga 18 identseid sätteid; üksnes „kasutamine liidus“ on asendatud väljendiga „kasutamine liikmesriigis“.

## 2 Materiaalõigus

### 2.1 Tegelik kasutamine: Euroopa Kohtu põhimõtted

ELi kaubamärgi määruuses, ELi kaubamärgi delegeeritud määruuses ega ELi kaubamärgi rakendusmääruuses ei määratleta, mis on „tegelik kasutamine“. Samas on Euroopa Kohus (edaspidi „kohus“) sõnastanud seoses selle mõiste tõlgendamisega mitu olulist põhimõtet.

Kohtuasjas *Minimax* (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145) sõnastas kohus järgmised põhimõtted.

- Tegelik kasutamine on kaubamärgi **reaalne** kasutamine (punkt 35).
- Tegelikku kasutamist tuleb seega mõista kui kasutamist, mis ei ole **üksnes tinglik**, mille eesmärk on ainult säilitada kaubamärgi antavaid õigusi (punkt 36).

- Tegelik kasutamine peab olema kooskõlas kaubamärgi **sisulise otstarbega**, mis on tagada kauba või teenuse päritolu tähistamine tarbija või lõppkasutaja jaoks, võimaldades viimasel ilma segiajamise võimaluseta eristada toodet või teenust teistest, muu päritoluga toodetest või teenustest (punkt 36).
- Tegelik kasutamine hõlmab kaubamärgi kasutamist **turul** kaupade või teenuste suhtes, mida see kaubamärk kaitseb, mitte ainult asjaomases ettevõttes (punkt 37).
- Tegelik kasutamine peab olema seotud juba turustatavate või peagi turustatavate **kaupade või teenustega**, millele teeb ettevõtte klientide leidmiseks juba ettevalmistusi, eriti reklaamikampaaniate vormis (punkt 37).
- Kui hinnata, kas kasutamine on olnud tegelik, tuleb arvestada kõiki asjaolusid, mis on olulised selgitamiseks välja, kas kaubamärgi äriine kasutamine on **tegelik**, eriti kas sellist kasutamist peetakse asjaomases majandussektoris tagatiseks, et **säilitada või luua turuosa** kaubamärgiga kaitstud kaupadele või teenustele (punkt 38).
- Juhtumi asjaolud võivad seega muu hulgas hõlmata kaalutlusi seoses kõnealuse kauba või teenuse **olemusega**, asjaomase **туруomadustega** ning kaubamärgi kasutamise ulatuse ja **sagedusega** (punkt 39).
- Seega **ei pea** kasutamine alati olema **kvantitatiivselt märkimisväärne**, et seda loetaks tegelikuks, sest see sõltub asjaomaste kaupade või teenuste omadustest vastaval turul (punkt 39).

Kohus täiendas määrusega 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50 kohtuasja *Minimax* kriteeriume järgmiselt.

- See, kas kasutamine on kauba või teenuse turuosa säilitamiseks või loomiseks piisav, sõltub mitmest tegurist ja seda hinnatakse juhtumipõhiselt. Nende kaupade ja teenuste **omadused**, kaubamärgi kasutamise **sagedus või regulaarsus**, see, kas kaubamärki kasutatakse omaniku **kõigi** identsete kaupade või teenuste või ainult mõne turustamiseks, või tõendid, mida omanik suudab esitada, on kõik tegurid, mida võidakse arvestada (punkt 22).
- Kaubamärgi kasutamine ühe kliendi poolt, kes **impordib** kaupa, mille kohta on kaubamärk registreeritud, võib olla piisav, et tõendada tegelikku kasutamist, kui näib, et imporditehingul on kaubamärgi omaniku jaoks tegelik äriine põhjus (punkt 24).
- **De minimis reeglit** kehtestada ei ole võimalik (punkt 25).

## 2.2 Tegelik kasutamine: ameti rakendatav tõendamisstandard

ELi kaubamärgi määruse artiklis 47 nõutakse varasema kaubamärgi kasutamise **tõendamist**. Kaubamärgi tegelikku kasutamist ei saa tõendada tõenäosuste ja oletustega, vaid kindlate ja objektiivsete tõenditega, mis kinnitavad kaubamärgi tõhusat ja tegelikku kasutamist asjaomasel turul (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Samuti ei saa amet omal algatusel määrata, kas varasemaid kaubamärke on tegelikult kasutatud. Ka eeldatavalt väga tuntud kaubamärkide omanikud peavad esitama kaubamärkide tegeliku kasutamise tõendid.

Amet ei rakenda tegeliku kasutamise tõendamise suhtes tingimata väga rangeid nõudeid. Kohus on märkinud, et üldiselt ei saa kirjeldada, **mis kvantitatiivne lävend valida**, et otsustada, kas kasutus oli tegelik või mitte, ja sellest tulenevalt ei saa olla ka objektiivset *de minimis* määra, millega kogemusest sõltumatult kehtestada kasutusmäär, mis kinnitaks tegelikku kasutamist. Seega kuigi kasutusmiinimum tuleb tõendada, sõltub miinimumi täpne olemus iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Üldreeglina võib ärilise eesmärgi korral olla **isegi kaubamärgi minimaalne kasutus piisav, et tõendada tegelikku kasutamist**, sõltuvalt kaupadest või teenustest ning **asjaomasesest turust** (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 ja selles viidatud kohtulahendid; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Teisisõnu, kui kaubamärgi kasutamise tõend kinnitab, et kaubamärgi omanik on tõsiselt püüdnud luua või säilitada kaubanduslikku seisundit asjaomasel turul, selle asemel et kasutada tähist üksnes kaubamärgiga kaasnevate õiguste säilitamiseks (tinglik kasutus), on see piisav. Näiteks võib mõnel juhul olla võrdlemisi vähene müük piisav tõendamaks, et kasutus ei ole olnud ainult tinglik, eelkõige kallite kaupade korral (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY, § 22). Sellele vaatamata, isegi kui väga tagasihoidlik kasutamine võib teatud juhtudel olla piisav, tuleb omanikel esitada **selle kohta piisavad tõendid**.

Vastavalt ELi kaubamärgi rakendusmääruse artikli 10 lõikele 3 koosnevad kasutamise näited ja tõendid viidetest varasema kaubamärgi **kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele** kaupade ja teenuste osas, mille jaoks see on registreeritud.

Need kasutamise tõendamise nõuded on **kumulatiivsed** (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). See tähendab, et vastulause esitaja on kohustatud kõigile nõuetele mitte ainult viitama, vaid neid ka tõendama. Tõendi ja viitamise piisavust koha, aja, ulatuse ja olemuse seisukohalt tuleb siiski kaalutleda kõigi esitatud tõendite suhtes **tervikuna**. Eri asjakohaste tegurite eraldi isoleerituna hindamine ei ole sobiv (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Seega hindab amet esitatud tõendeid **tervikuna**. Kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid tuleb arvestada ja kõiki esitatud materjale hinnata **üksteisega seoses**. Kuigi mõni tõend võib olla eraldi võttes ebapiisav, et tõendada varasema kaubamärgi kasutamist, võivad need kasutamise tõendamisele koos muude dokumentide või teabega siiski kaasa aidata.

Kasutamise kohta esitatud tõend võib olla **kaudse/olukorralise iseloomuga**, näiteks tõendid turuosa kohta asjaomasel turul, asjaomaste kaupade impordi, vajaliku tooraine või pakendite tarne kohta kaubamärgi omanikule või asjaomaste kaupade aegumiskuupäev. Sellistel kaudsetel tõenditel võib olla otsustav roll esitatud tõendite üldisel hindamisel. Nende tõendusjõudu tuleb hoolikalt hinnata. Näiteks otsuses 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 jj leiti, et kataloogid iseenesest võivad teatud asjaoludel olla vaieldamatud tõendid piisava kasutuse tõendamisel.

Esitatud tõendite tõendusjõu hindamisel on vaja arvestada **asjaomaste kaupade ja teenuste konkreetset tüüpi**. Mõnes turusektoris võib olla näiteks tavaline, et kaupade ja teenuste näidistel ei ole nende kasutuse aja, koha, ulatuse ega olemuse märged.

Sellisel juhul ei ole loomulikult sobiv neid kasutamise tõendeid kõrvale jätta, kui asjakohaseid viiteid leidub muudes esitatud tõendites.

Kõiki esitatud materjale tuleb hoolikalt hinnata, et teada saada, kas need tõesti kajastavad kaubamärgi kasutamist 5 aastat enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva<sup>(76)</sup> (vt allpool punkt 2.5) või kasutamist asjakohasel territooriumil (vt allpool punkt 2.4). Eriti hoolikalt kontrollitakse tellimuste, arvete ja kataloogide kuupäevi ja kohti.

Esitatud materjal, milles **ei ole ühtki viidet kasutuskuupäevale**, võib üldhindamisel olla siiski asjakohane ning seda võidakse arvestada **koos muude tõenditega**, millel on kuupäev (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). See kehtib eriti siis, kui konkreetnes turusektoris on tavaline, et kaupade ja teenuste näidistele ei ole märgitud aega (05/09/2001, R 608/2000-4, PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, mis märgib, et jäätisemenüüdel on harva kuupäev).

Nende üldpõhimõtete praktikas rakendamise näited on allpool punktis 3.7.5.

## 2.3 Kasutamise olemus

Mõiste „kasutamise olemus“ viitab

- tähise kasutamisele vastavalt selle peamisele otstarbele (vt allpool punkt 2.3.1);
- kaubamärgi kasutusele registreeritud kujul või ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 punkti a kohase variandina (vt allpool punkt 2.7), ja
- kasutamisele seoses kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud (vt allpool punkt 2.8).

### 2.3.1 Tähise kasutamine vastavalt selle otstarbele

#### 2.3.1.1 Üksikkaubamärkide kasutamine

ELi kaubamärgi määruse artiklis 18 ja artikli 47 lõikes 2 nõutakse kaubamärgi kasutamise tõendamist seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks on kaubamärk registreeritud ning mille alusel esitab vastulause esitaja vastulause. Seega peab vastulause esitaja tõendama, et kaubamärki on turul kaubamärgina kasutatud.

Kuivõrd kaubamärgil on muu hulgas ka siduv otstarve kaupade ja teenuste ning nende turustamise eest vastutava isiku vahel, peab kasutamise kohta esitatud tõend näitama **kaubamärgi kasutamise ning asjaomaste kaupade ja teenuste selget seost**. ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõikes 4 näidatakse selgesti, et kaubamärk ei pea tingimata olema kauba külge kinnitatud (12/12/2014, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38. Kaubamärgi kujutis pakendil, kataloogis, reklaamis või asjaomaste kaupade või teenustega seotud arvetel on kaubamärgi tegeliku kasutuse otsene tõend (vt ka allpool punkt 2.3.3.2).

<sup>76</sup> Enne 23. märtsi 2016 esitatud vastulausete korral vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse avaldamiskuupäev, vt allpool punkt 2.5.2.

Tegelik kasutamine eeldab, et kasutamine toimub **kaubamärgina**

- mitte üksnes illustratiivsel eesmärgil ega kaupade või teenuste reklaamimiseks;
- vastavalt põhifunktsioonile, mis on tagada nende kaupade või teenuste päritolu identifitseerimine, mille jaoks kaubamärk registreeriti (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Seega **ei sobi** järgmine **kaubamärgi** tegeliku kasutuse tõendamiseks.

1. Kasutamine **sertifitseerimismärgina**. Mõnes piirkonnas on määratletud standarditele vastamisel võimalik saada sertifitseerimismärgi omanikuks. Sertifitseerimismärgi omanik ei ole sertifitseeritud kaupade või teenuste volitatud kasutaja, tootja ega teenuseosutaja, vaid pigem sertifitseerija, kes omab õiguspärasest kontrolli sertifitseerimismärgi kasutamise üle. Sertifitseerimismärke võib kasutada koos sertifitseeritud kauba tootja või sertifitseeritud teenuse osutaja üksikkaubamärgiga. Sertifitseerimismärgi põhifunktsioon erineb üksikkaubamärgi põhifunktsioonist: kui üksikkaubamärgi abil tuvastatakse põhiliselt kaupade ja teenuste päritolu, siis sertifitseerimismärgi abil tõendatakse, et kaubad või teenused vastavad teatud kindlaksmääratud standarditele ja neil on teatud omadused. Seetõttu ei kasutata sertifitseerimismärki üksikkaubamärgina, mis kasutust nõutakse ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigete 2 ja 3 alusel (16/08/2011, R 87/2010-2, DVC DIGITAL VIDEO CALLING (fig.) / DVB DIGITAL VIDEO BROADCASTING (fig.), § 32).
2. Kasutamine **kaitstud geograafilise tähisena** / **kaitstud päritolunimetusena**. Kaitstud geograafiliste tähistega ja kaitstud päritolunimetustega näidatakse kaupade pärinemist konkreetsest piirkonnast või kohast. See vastandub üksikkaubamärgi põhilise otstarbega näidata kaubanduslikku päritolu. Kui kaitstud geograafiline tähis / kaitstud päritolunimetus sisaldub üksikkaubamärgis, peab vastulause esitaja tõendama selle kasutamist üksikkaubamärgina (07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl, ECLI:EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl, ECLI:EU:C:2019:878; 37–43). Tõendid kasutamisest kaitstud geograafilise tähise / kaitstud päritolunimetusena (nt reguleeriva asutuse üldised avaldused) ei tõenda kasutamist üksikkaubamärgina.

Olenevalt asjaoludest võib alljärgnev sobida registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamiseks, sest tähise kasutamine võib täita korraga mitut otstarvet. Seega võivad tähise kasutamisele kaubamärgina viidata ka järgmised kasutusviisid. Tähise kasutamise eesmärki tuleb siiski hinnata iga juhtumi puhul eraldi.

1. **Tähise kasutamist äriühingu nime või ärinimena** saab käsitada kaubamärgi kasutamise juhul, kui asjaomaseid kaupu või teenuseid tuvastatakse ja pakutakse turul selle tähise all (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Üldiselt see ei kehti, kui ärinime kasutatakse üksnes sildina (v.a kui tõendatakse selle kasutamine jaemüügis), kui see trükitakse kataloogi tagakaanel või kujutatakse juhuslikult etiketil (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47). Põhimõtteliselt ei ole tähise kasutamine **ärinime või ettevõtte nimena** iseenesest kavandatud kaupu või teenuseid eristama. **Ärinime** eesmärk on tuvastada äriühing ning **ettevõtte nime või sildi** ülesanne on tähistada ettevõtet. Seega kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu tuvastamiseks või ettevõtte

tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul“ (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

Ärinime või ettevõtte nime kasutamist saab lugeda kasutamiseks „**kaupade puhul**“, kui

- isik **kannab nendele tähise**, mis moodustab tema ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava tähise või
- kuigi tähis ei ole kinnitatud, kasutab isik seda nii, et **loob seose** ärinime, ettevõtte nime või sildi ning kaupade või teenuste vahel (1/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

Kui vähemalt üks nendest tingimustest on täidetud, ei takista see, et ettevõtte nimes on kasutatud sõnaelementi, selle kasutamist kaupu või teenuseid tähistava märgina (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Näiteks ärinime esitamine **tellimusvormide või arvete päises**, sõltuvalt sellest, kuidas tähist nendel kujutatakse, võib sobida registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamiseks (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).

Samas ei ole üksnes ärinime kasutamine arvete päises ilma selge viiteta konkreetsetele kaupadele/teenustele piisav.

1. **Tähise kasutamine domeeninime või selle osana** tuvastab eelkõige veebikoha kui sellise. Samas võib, sõltuvalt asjaoludest, selline kasutus olla ka registreeritud märgi kasutamine (eeldusel, et see viib veebikohta, kus on kaubad ja teenused).

Ainuüksi faktist, et vastulause esitaja on registreerinud varasemat kaubamärki sisaldava domeeninime, ei piisa iseenesest kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks. Pool peab tõendama, et domeeninimega hõlmatud kaubamärgi all pakutakse asjaomaseid kaupu või teenuseid.

#### 2.3.1.2 Kollektiivkaubamärkide ja sertifitseerimismärkide kasutamine

Riiklikud ja ELi kollektiivkaubamärgid ja sertifitseerimismärgid võivad moodustada ka varasemaid kaubamärke ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 tähenduses, mida saab võtta vastulausemenetluse aluseks ja mille puhul võib seega nõuda kasutamist vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigetele 2 ja 3.

Kohaldatakse ELi kaubamärgi määruse nõudeid kasutamistingimuste kohta. Samas tuleb arvestada nende märkide eri otstarvet. Vastulause esitaja peab näitama, et volitatud isikud (vt allpool punkt 2.9.3) kasutasid kollektiivkaubamärki või sertifitseerimismärki vastavalt selle peamisele otstarbele.

**Kollektiivkaubamärgi** peamine otstarve on eristada kaubamärgi omanikuks oleva **ühenduse** liikmete kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Kollektiivkaubamärkide eriomadus on näidata kaupade või teenuste pärinemist **ühenduselt** (ja mitte **üksikettevõtjalt**, nagu üksikkaubamärkide korral).

**Sertifitseerimismärgi** peamine otstarve ei ole näidata **kaubanduslikku** päritolu nagu üksik- ja kollektiivkaubamärkide korral, vaid eristada tähise omaniku sertifitseeritud

kaupu ja teenuseid, mis vastavad kindlaksmääratud standarditele ja millel on teatud omadused, sel viisil sertifitseerimata kaupadest ja teenustest.

## 2.3.2 Avalik kasutamine kaubanduses

### 2.3.2.1 Avalik ja sisekasutus

Kasutamine peab olema avalik – see peab olema väline ja nähtav kaupade ja teenuste tegelikele ja võimalikele tarbijatele. Kasutamine erasfääris või sisekasutus üksnes äriühingus või kontsernis ei ole tegelik kasutamine (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Kaubamärki peab olema kasutatud **avalikult ja väljapoole suunatult** kaubanduses eesmärgiga saada majanduslikku kasu, tagades kaubamärgiga esindatud kaupade ja teenuste turustusvõimaluse (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Väljapoole suunatud kasutamine ei tähenda tingimata lõppkasutajatele suunatud kasutamist. Näiteks võib asjakohane tõend pärineda **vahendajalt**, kelle tegevus seisneb ostuagentide, nt turustusettevõtete kindlaks tegemises, kellele vahendaja müüb algtootja toodetud kaupu (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Kehtiv asjakohane tõend võib pärineda ka kontserni osaks olevalt **turustusettevõttelt**. Turustamine on ärikorralduse meetod, mis on kaubanduses tavaline ja viitab kaubamärgi kasutusele, mida ei saa pidada üksnes kontsernisiseseks kasutuseks, sest kaubamärki kasutatakse ka väljapoole suunatult ja avalikult (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Kaubamärgi kasutus peab olema seotud juba turustatavate või peagi turustatavate **kaupade või teenustega**, millele ettevõtte teeb klientide leidmiseks juba ettevalmistusi. Üksnes märgi kasutamise ettevalmistamine – nagu siltide printimine, pakendite tootmine jms – on sisekasutus ega ole seega kasutamine kaubandustegevuse käigus siinsel otstarbel (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

### 2.3.2.2 Äritegevus ja reklaam

Kui kaubamärk on kaitstud **mittetulundusettevõtte** kaupade ja teenuste puhul ning kaubamärki on kasutatud, ei ole asjaolu, et kasutusel ei olnud kasusaamise eesmärki, oluline: „Asjaolu, et heategeval ühingul puudub tulu saamise eesmärk, ei välista, et selle eesmärk võib olla oma kaupadele või teenustele turu loomine ja seejärel selle säilitamine“ (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Kaupade ja teenuste **tasuta** pakkumine võib olla tegelik kasutamine, kui neid pakutakse ärihuve silmas pidades, st kavatsusega luua või säilitada kaupade või teenuste turustusvõimalus Euroopa Liidus, eristades neid teiste äriühingute kaupadest ja teenustest, seega nendega konkureerides (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Kaubamärgi kasutamist **teisi kaupu reklaamival materjalil** ei saa kaubamärgiõiguse tähenduses tavaliselt pidada piisavaks (kaudseks) kasutustõendiks seda liiki reklaamesemete korral, milleks kaubamärki kasutatakse või on kasutatud. Näiteks rõivaste, nagu T-särkide ja nokkmütside jagamist reklaamiüritustel eesmärgiga turustada teatud teist toodet, näiteks jooki, ei saa pidada kaubamärgi tegelikuks kasutuseks rõivaste jaoks.

Ka kohus on kinnitanud ameti reklaammaterjalide tegeliku kasutuse tõlgendamise tava.

Varasem tähis	Menetlus
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07,EU:C:2009:10 (eelotsus)
<p>Vastulause esitajale kuulus kaubamärk „WELLNESS“ klassi 25 ja 32 kaupadele. Kaubamärgiga „WELLNESS“ rõivaste müümise kontekstis kasutati kaubamärki ka karastusjooגי tähistamiseks, mida anti ostenud rõivastega tasuta kaasa. Kaubamärgi „WELLNESS“ all jooke eraldi ei müüdüd.</p> <p>Kohus leidis, et kui reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning viimati nimetatud kaupade müügi edendamiseks, kaotab kaubamärk reklaamkaubana oma kaubandusliku eesmärgi ning seda ei saa lugeda selle klassi kaupade tegelikuks kasutamiseks turul (punkt 22).</p>	

### 2.3.3 Kasutamine seoses kaupade ja teenustega

#### 2.3.3.1 Kasutamine seoses kaupadega

Kaubamärke on traditsiooniliselt kasutatud kaupadel (kaupadele, etikettidele jne trükituna) või nende pakenditel. Samas ei ole kaupadel või nende pakendil kasutamise tõendamine ainus viis tõendada kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega. Kui kaubamärgi ja kaupade vahel on vajalik seos olemas, piisab, kui kaubamärki kasutatakse seoses kaupade või teenustega, näiteks brošüürides, reklaamlehtedel, kleepsudel, müügikohtades olevatel siltidel jne.

Näiteks kui vastulause esitaja müüb oma kaupu ainult kataloogi kaudu (postimüük) või Internetis, ei pruugi kaubamärk olla alati pakendil ega isegi kaubal endal märgitud. Sellisel juhul loetakse tavaliselt piisavaks kasutus veebilehtedel, kus kaupu esitatakse, kui see on aja, koha, ulatuse ja olemuse suhtes muus osas tegelik (vt punkt 2.3.4.4). Kaubamärgi omanik ei pea tõendama, et kaubamärk kaupadel reaalselt esines.

Varasem tähis	Menetlus
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09, Peerstorm


Varasem tähis	Menetlus
Esitatud tõendid kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta võivad hõlmata katalooge. „...tuleb märkida, et eri kaubamärkidega tähistatud rõivatoodete hulgas pakutakse müügiks enam kui 80 erinevat kaubamärki PETER STORM kandvat toodet. Tegemist on meeste pintsakute ja naiste jakkidega, pulloveride, pükste, T-särkide, jalatsite, sokkide, peakatete ja kinnastega, mida on lühidalt kirjeldatud. Stiliseeritud kirjas varasem kaubamärk esineb iga toote kõrval. Selles kataloogis on hinnad näidatud naelsterlingites ja igal tootel on viitenumber“ (punktid 38–39).	

Olukord on siiski erinev, kui kaubamärki kasutatakse näiteks kataloogis või kuulutustes, kottidel või arvetel, et viidata kauba jaemüüjale, mitte kaubale endale.

Varasem tähis	Menetlus
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II
Üldkohus leidis, et tähise <i>Schuhpark</i> kasutamine kuulutustes, kottidel ja arvetel seoses jalatsitega ei olnud mõeldud jalatsite (mis kandsid oma kaubamärki või olid üldse ilma märgita) päritolu tähistamiseks, vaid pigem jalatsite jaemüüja <b>ärinime või ettevõtte nime</b> tähistamiseks. Seda ei peetud piisavaks, et tuvastada tähise <i>Schuhpark</i> ja jalatsite seos. Teisisõnu – tähis <i>Schuhpark</i> võib küll olla jalatsite jaemüügi märk, kuid seda ei kasutatud kaupade kaubamärgina (punktid 31–32).	

### 2.3.3.2 Kasutamine seoses teenustega

Kaubamärke ei saa otseselt kasutada teenustel, mistõttu kasutatakse teenuste jaoks registreeritud kaubamärke tavaliselt äridokumentides, reklaamis või muul viisil, mis on otseselt või kaudselt teenustega seotud. Kui nende vahendite kasutamine tõendab tegelikku kasutamist, on selline kasutus piisav.

Varasem tähis	Menetlus
	06/11/2014, T-463/12, MB
Varasem kaubamärk oli registreeritud klassi 42 kaupadele, muu hulgas patendivoliniku teenustele. Selle kasutust arvetel, visiitkaartidel ja ettevõtte kirj vahetusel loeti piisavaks, et näidata tegelikku kasutamist seoses patendivoliniku teenustega.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09 STRATEGI / Stratégies

Kui varasem kaubamärk registreeriti *ärijuhtimisteenuste* jaoks ja seda kasutati äriajakirjade pealkirjana, ei välistanud Üldkohus, et sellist kasutust võib seoses nende teenustega pidada tegelikuks. See võib olla nii, kui on näidatud, et ajakiri osutab *ärijuhtimise* teenuste osutamisel abi, st neid teenuseid osutatakse ajakirja kaudu. Kirjastaja ja teenuste saaja otsese kahepoolse seose puudumine ei takista kasutamise lugemist tegelikuks, sest ajakirja ei levitata tasuta, mis võib toetada väidet, et ajakirja hinna tasumine on tasumine osutatud teenuse eest (punktid 31–35).

### 2.3.3.3 Kasutamine reklaamis

Kaubamärgid täidavad oma otstarvet kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena ja omaniku maineväärtuse sümbolina nii siis, kui neid seoses kaupade ja teenustega realselt kasutatakse, kui ka siis, kui neid kasutatakse reklaamis. Kaubamärkide kasutamine reklaamis ja turundusteabes on tegelikult üks nende tähtsamaid rolle.

Seega loetakse reklaamis kasutamist tavaliselt tegelikuks kasutamiseks,

- kui reklaami maht on piisav, et seda saab pidada tegelikuks avalikuks kasutamiseks, ja
- kui saab tuvastada kaubamärgi ja nende kaupade või teenuste seose, mille jaoks on kaubamärk registreeritud.

Kohus kinnitas seda käsitlust kohtuasjaga *Minimax*, kus leiti, et kaubamärgi kasutamine peab seonduma juba turustatavate või peagi turustatavate kaupade või teenustega, millele ettevõtte teeb klientide leidmiseks juba ettevalmistusi, **eriti reklaamikampaaniate abil** (11/03/2003, C-40/01, *Minimax*, EU:C:2003:145, § 37).

Samas sõltub iga juhtumi tulemus suuresti selle asjaoludest, vt järgmised näited.

Varasem tähis	Menetlus
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1, Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME

Varasem tähis	Menetlus
<p>Teenused: kirjastusteenused (klass 41).</p> <p>Apellatsioonikoda kinnitas, et tõendid (mis koosnesid kataloogidest, pressiteadetest ja kuulutustest) olid üheskoos vaadelduna piisavad, et tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist.</p> <p>„Kuigi tellimisdokumentidest ja pangakonto väljavõttest ei saa teavet, kuidas ja mil määral kaubamärki Hispaanias kasutati, selgub ülejäänud dokumentidest, nimelt kataloogidest, pressiteadetest ja reklaamidest üheskoos vaadelduna, et vaatlusalusel perioodil on vastulause esitaja avaldanud Hispaanias raamatuid ja ajakirju kaubamärgi „BLUME“ all. Isegi kui vastulause esitaja ei esita ühtki arvet, tellimust ega müügitulemust, on põhjust eeldada, et ta reklaamis oma raamatuid ja ajakirju, tutvustas ja müüs neid kaubamärgi „BLUME“ all. Kuigi reklaamidokumentid ja pressiteated leidis ja kuupäevastas vastulause esitaja, on kaubamärki „BLUME“ pressiteadetes ja nimetatud raamatute tiitellehel alati mainitud. Ka on tekst hispaania keeles ja hind märgitud pesetades. Koos kataloogidega tõendavad pressiteated, et viitavad mõnele raamatule, mida on kataloogides selge sõnaga nimetatud“ (punkt 23).</p>	

Varasem tähis	Menetlus
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2, BIODANZA (fig.) / BIODANZA; kinnitanud 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113
<p>Kaubad ja teenused: klassid 16 ja 41.</p> <p>Apellatsioonikoda lükkas tagasi vastulause osakonna seisukoha, et tõendid (ainult reklaamid) tõendasid tegelikku kasutamist.</p> <p>See nähtub selgelt vaidlustatud otsuse seisukohast, et vastulause esitaja tõendid kaubamärgi kasutamise kohta koosnevad üksnes reklaamist, mis saab tõendada ainult seda, et vastulause esitaja reklaamis alates 2002. aastast kogu asjaomase ajavahemiku vältel nii nõuetekohaselt kui ka nõudeid rikkudes iga-aastast BIODANZA festivali ja töötube.</p> <p>Samas vastupidi sellele, mida leiti vaidlustatud otsuses, ei saa sellised reklaamid tõendada levitamist võimalikele Saksamaa klientidele. Samuti ei suuda need tõendada levitamise ulatust, müügitulemusi ega kaubamärgiga kaitstavate teenuste osutamise lepinguid. Reklaamide olemasolu võib parimal juhul muuta tõenäoliseks või usutavaks, et varasema kaubamärgi all reklaamitud teenuseid müüdi või vähemalt pakuti müügiks asjaomasel territooriumil, kuid see ei suuda seda tõendada, nagu vaidlustatud otsuses ekslikult eeldati.</p>	

Kui reklaamimine toimub paralleelselt kaupade ja teenuste turustamisega ning mõlemat tegevust saab tõendada, toetab reklaam tegeliku kasutamise tõendamist.

Reklaamimist enne kaupade ja teenuste tegelikku turustamist – kui kaupadele ja teenustele kavatsetakse luua turg –, loetakse üldiselt tegelikuks kasutamiseks.

See, kas üksnes reklaamimine ilma kavatsuseta praegu või tulevikus kaupu või teenuseid tegelikult turustada on tegelik kasutamine, on kaheldav. Nagu enamiku juhtumite puhul, sõltub tulemus juhtumi asjaoludest. Näiteks kui kaubad ja teenused on kättesaadavad välisriigis (nt puhkemajutus või konkreetsed kaubad), võib üksnes reklaam olla piisav, et tõendada tegelikku kasutamist.

#### 2.3.3.4 Kasutamine internetis

Internetist väljaprintitud tõendite hindamise nõuded ei ole rangemad kui muude tõendivormide hindamisel. See tähendab, et kaubamärgi olemasolu veebikohtades võib muu hulgas näidata selle kasutamise olemust või asjaolu, et kaubamärgiga kaupu või teenuseid on avalikkusele pakutud. Samas ei ole kaubamärgi olemasolu veebikohas tegeliku kasutamise tõendamiseks iseenesest piisav, v.a kui veebikohas on näidatud ka kasutamise koht, aeg ja ulatus või kui see teave on esitatud muul viisil.

Varasem tähis	Menetlus
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER / SHARP (fig.)
Vastulause esitaja esitas väljavõtteid oma eri riikides kasutatavatest veebikohtadest. Apellatsioonikoda leidis, et „lihtsad printid äriühingu enda veebikohast ei suuda tõendada kaubamärgi kasutamist teatud kaupade puhul ilma lisateabeta, mis võivad olla veebikoha tegelik kasutamine võimalike ja sihtrühma tarbijate poolt, eri kaupade täiendavad reklaami- ja müügitulemused, kaubamärgiga kaupade fotod jne“. (punkt 33).	

Varasem tähis	Menetlus
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; kinnitanud 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089
Vastulause esitaja, pagaritöökoda, kellele kuulub Saksamaa kaubamärk „WALZERTRAUM“ klassi 30 kaupadele, tõendas oma kaubamärgi kasutamise ulatust internetis avaldatud reklaamvoldikuga, milles on esitatud üldteave ettevõtte töömeetodite, toodete koostisainete ja tootevaliku kohta, kuhu kuulub ka šokolaad „WALZERTRAUM“. Ent kaupu ei olnud võimalik veebilehelt tellida. Üldkohus leidis seepärast, et seost veebisaidi ja müüdüd kaupade arvu vahel ei ole võimalik kindlaks teha (punkt 47).	

Eelkõige saab internetiväljavõtete tõendusjõudu suurendada tõenditega, et veebikohta on külastatud, ning eriti, et teatud arv kliente on vaatlusalusel perioodil veebikoha kaudu asjaomaseid kaupu ja teenuseid tellinud. Näiteks võivad selles suhtes kasulikud tõendid olla aruanded, mida tavaliselt koostatakse ettevõtte veebilehe haldamisel, näiteks päringusageduse andmed või mõnel juhul päringuriikide loetelu.

**Asjaomase perioodi** suhtes loetakse internetis või e-andmebaasides teabe kuupäevaks teabe ülespaneku aega. Veebikohtades on sageli väga olulist teavet. Teatav teave võib olla kättesaadav isegi ainult veebikohtade kaudu, näiteks veebikataloogid, mida ei ole paberil avaldatud.

Interneti olemuse tõttu võib olla raske leida teabe tegelikku avaldamiskuupäeva, sest kõigil veebilehtedel ei ole avaldamiskuupäeva märgitud. Ka on veebikohti lihtne uuendada, kuid varem esitatud materjali enamasti ei arhiivita ja ei avaldata ka andmeid, mille järgi saaks avalikkus täpselt teada, mis ja millal avaldati.

Selles kontekstis loetakse internetis kasutamise kuupäev usaldusväärseks, kui

- veebikohas on iga kirje kohta ajatempel seoses faili või veebilehe muudatuste loeteluga (nagu see on olemas näiteks Vikipeedias või mis lisatakse sisule automaatselt, näiteks foorumi- ja blogipostitustes) või
- otsingumootorid näitavad veebilehe indekseerimiskuupäeva (näiteks salvestamist Google™i vahemällu) või
- veebilehe kuvahõivel on näha kuupäev.

Esitatavad tõendid peavad näitama, et veebitehingud **olid seotud kaubamärgi kaupade või teenustega**.

Varasem tähis	Menetlus
ANTAX	02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51
Vastulause esitaja on muu hulgas esitanud internetiväljavõtted mitme maksunõustaja kodulehelt, kus kasutatakse vaidlustatavat tähist. Üldkohtu hinnangul võimaldasid veebilehtedel olevad tähised luua lugejal seose kaubamärgi ja osutatavate teenuste vahel (punktid 39–40).	

Kui kaubamärgi **olemust** ja teatud määral ka **aega** (nagu ülal näidatud) ja **kohta** on lihtne tõendada, on ainult internetitõendite kasutamise korral **kasutuse ulatuse** tõendamine keerukam. Tuleb arvestada, et internetitehingute korral puudub enamik tavapärastest müügitõenditest, nt arved, käibearuanded, maksudokumendid jne. Neid on asendamas või juba asendanud uued elektroonilised tõendid, näiteks maksmisviisi sertifitseerimine, tellimused ja nende kinnitused, turvaliste tehingute registreeringud jne.

Varasem tähis	Menetlus
Skunk funk (kujutismärk)	31/03/2011, R 1464/2010-2, SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

„Väljavõtted kolmandate isikute veebikohtadest, kuigi need olid välja printitud 10. juunil 2008, sisaldavad tarbijate kommentaare tähisega „SKUNKFUNK“ rõivaste ja kaupluste kohta asjaomasel perioodil. Asjakohase territooriumi kohta esitatakse dokumentides mitmesuguseid kommentaare Hispaania tarbijatelt 2004. aasta detsembrist ning 2007. aasta veebruarist, märtsist, aprillist, maist ja juulist. Nagu vastulause osakond märkis, väidetakse veebilehel [www.cybereuskadi.com](http://www.cybereuskadi.com) olevas blogikommentaaris (kuupäevaga 4. märts 2007) ka, et vastulause esitaja (Skunkfunkki disainer) „ekspordib surfirõivaid kõikjale maailma ja tema aastakäive on ligi 7 miljonit eurot“ (punkt 21).

## 2.4 Kasutuskohat

### 2.4.1 Kasutamine siseturul

Kaubamärke tuleb kasutada territooriumil, kus need on kaitstud (ELi kaubamärkide korral Euroopa Liit, riiklike kaubamärkide korral liikmesriigi territoorium, Beneluxi kaubamärkide korral Beneluxi riigid ja rahvusvaheliste kaubamärkide korral asjakohaste riikide territooriumid).

Kohus märkis kohtuasjas *Leno Merken*: „kasutamise territoriaalne ulatus on ainult üks tegur paljudest, mida tuleb arvesse võtta selle hindamisel, kas kasutamine on või ei ole tegelik“ (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30). Kohus märkis ka, et kaubamärgi kasutamist kolmandates riikides ei saa arvesse võtta (punkt 38).

Kaubanduse üleilmastumise tõttu ei pruugi viide kaubamärgi omaniku registreeritud asukohale olla piisav tõend, et kasutamine toimus selles konkreetses riigis. Kuigi ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatakse, et kaubamärgi kasutamisenä käsitletakse ka ELi kaubamärgi kinnitamist kaupadele või nende pakendile Euroopa Liidus ainult ekspordi otstarbel, ei tõenda vastulause esitaja tegutsemiskoha nimetamine iseenesest seda, et see tegevus oleks toimunud. Teisalt see, et kliendid, kelle asukoht on väljaspool asjakohast territooriumi, on loetletud varasemat kaubamärgi tõendavates dokumentides, ei ole iseenesest piisav välistamiseks, et teenuseid (nt reklaami) võidi tegelikult osutada asjakohasel territooriumil ettevõtetele, mis paiknevad muudel territooriumidel (09/06/2010, R 952/2009-1, GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

### 2.4.2 ELi kaubamärgid: kasutamine Euroopa Liidus

Kui varasem kaubamärk on ELi kaubamärk, tuleb seda kasutada Euroopa Liidus (ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõige 1 ja artikli 47 lõige 2). Kohtuasja *Leno Merken* otsuse kohaselt peab ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõiget 1 tõlgendama tähenduses, et hindamisel, kas kaubamärk on Euroopa Liidus tegelikult kasutusele võetud, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata (punkt 44).

Territooriumi mõistes ja ELi kaubamärgi ühtse olemuse tõttu sobib lähtuda mitte riigi-, vaid turu või turgude piiridest. Samuti on üks ELi kaubamärgi süsteemi eesmärke olla

avatud igat liiki ja iga suurusega ettevõtetele. Seega ei ole ettevõtte suurus tegeliku kasutuse tõendamisel oluline tegur.

Nagu märkis kohus kohtuasjas *Leno Merken*, on võimatu etteulatuvalt abstraktselt kindlaks teha, millisest territoriaalsest ulatusest tuleks lähtuda, et selgitada välja, kas seda kaubamärki kasutatakse tegelikult või mitte (punkt 55). Arvestada tuleb kõiki asjakohaseid asjaolusid ja tegureid, sealhulgas asjaomase turu tunnused, kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja järjepidevus (punkt 58). Geograafiliselt võib piisata ELi kaubamärgi kasutamisest Ühendkuningriigis (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) või isegi Londonis ja selle vahetus ümbruses (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). Apellatsioonikoja otsuses 07/03/2013, R 234/2012-2, now (fig.), (kinnitanud 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) leiti, et ELi kaubamärgi kasutamine klassi 42 teenuse „juhtmeta lairibateenused“ jaoks **geograafilises piirkonnas, mis hõlmab Londonit ja Thamesi orgu**, on piisav, et lugeda seda tegelikuks kasutuseks Ühendkuningriigis ja ka Euroopa Liidus, arvestades territoriaalset ulatust [London on Ühendkuningriigi suurim linn ja Euroopa Liidu suurim linnapiirkond, millel on suurlinnapiirkond ..., mille hinnanguline kogurahvaarv on 12–14 miljonit inimest; see on New Yorgi kõrval maailma juhtiv finantskeskus, juhtiv kunsti-, teadus-, turismi-, meedia- ja infotehnoloogiakeskus ning selle tase Euroopa kaubanduses kõnealuste teenuste valdkonnas on ebaoproportsionaalselt suur (R 234/2012-2, § 47); Thamesi org on 200 miili pikk ja 30 miili lai ning seal asuvad suurlinnad ja olulised majanduskeskused (R 234/2012-2, § 45-46)], kasutuse ulatust, sagedust ja regulaarsust ning asjaomase turu omadusi (R 234/2012-2, § 52).

Amet peab iga juhtumi kohta eraldi otsustama, kas kasutuse tegeliku olemuse hindamiseks saab kombineerida eri näitajaid ja tõendeid, millest ainult üks on geograafiline mõõde.

Igal juhul tuleb rõhutada, et kohaldatakse tegeliku kasutamise Euroopa nõudeid ja standardeid (nt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 sätteid), mitte ELi kaubamärkidele kohaldatavaid riiklikke standardeid ega tavasid.

#### 2.4.3 Riiklikud kaubamärgid: kasutamine asjaomases liikmesriigis

Kui varasem kaubamärk on riiklik kaubamärk, mis kehtib ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, peab kaubamärki olema tegelikult kasutatud liikmesriigis, kus see on kaitstud (ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõige 3). Kasutamist liikmesriigi osas, kui see on tegelik kasutamine, võib lugeda piisavaks.

Menetlus	Varasem kaubamärk	Kommentaar
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit	VITAFRUT	Kasutust loetakse piisavaks, kuigi varasem Hispaania kaubamärk ei olnud olulisel osal Hispaania territooriumist esindatud, võttes arvesse, et tõendid viitasid igapäevaste tarbekaupade müügile (kontsentreeritud puuviljamahlad) ainult ühele kliendile Hispaanias (punktid 60, 66 ja 76).

Kui varasem kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk või Beneluxi kaubamärk, peab seda olema tegelikult kasutatud rahvusvahelise registreeringu riikides või Beneluxi riikides.

#### 2.4.4 Kasutamine impordis ja ekspordis

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 punktile b käsitatakse kasutamisenä ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 tähenduses ka ELi kaubamärgi kinnitamist kaupadele või nende pakendile Euroopa Liidus ainult **ekspordi** otstarbel. Kaubamärki peab kasutama (kinnitama kaupadele või nende pakendile) asjaomasel turul – st geograafilises piirkonnas, kus see on registreeritud.

Menetlus	Varasem kaubamärk	Kommentaar
04/06/2015, T-254/13, EU:T:2015:156	STAYER	Tegelik kasutamine võib olla eksport üheainsale väljaspool Euroopat asuvale ettevõtjale, kes võib olla vahendaja, kelle eesmärk on müüa kolmandas riigis asuvale lõpptarbijale. Ei ole vaja tõendada, et tooted on Euroopa Liidu mittekuulvas impordiriigis turule viidud (punktid 57–61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Apellatsioonikoda otsustas, et Madalmaadest toimunud müük Austrias ja Suurbritannias oli samuti tegelik kasutamine Madalmaades (punkt 42).

Tõendid, mis on seotud üksnes kaupade **importimisega** asjaomasesse piirkonda, võivad sõltuvalt asjaoludest olla piisavad, et tõendada kasutust selles piirkonnas (vt analoogne 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 jj tähise kaubanduses kasutamise tõendamise kohta Rumeeniast Saksamaale toimunud impordi alusel).

Kohus on leidnud, et **transiit**, mis koosneb liikmesriigis seaduslikult toodetud kaupade transportimisest mitteliikmesriiki, läbides ühe liikmesriigi või mitu liikmesriiki, ei hõlma kõnealuste toodete turustamist ja ei ole seega kaubamärki puudutava konkreetse asjaolu rikkumise eest vastutav (Hispaaniast pärit kaupade transiit läbi Prantsusmaa Poolasse: vt otsused 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Seega ainult kauba transiidist läbi liikmesriigi ei piisa varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks sellel territooriumil (09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

## 2.5 Kasutusaeg

### 2.5.1 23. märtsil 2016 või hiljem esitatud vastulaused

Kui varasemale märgile kasutamiskohta üldse kohaldatakse (registreeritud vähemalt 5 aastat), saab tegelikku ajavahemikku, mille kohta tuleb kasutust tõendada, arvestada lihtsalt tagasiulatuvalt vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse **esitamise** kuupäevast, või kui taotlusel on prioriteedikuupäev, siis **prioriteedikuupäevast**. Näiteks kui vaidlustatud ELi kaubamärgi taotlus esitati 15. juunil 2016 või kui see kuupäev oli vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse prioriteedikuupäev, peab vastulause esitaja tõendama oma kaubamärgi tegelikku kasutamist ajavahemikul 15. juunist 2011 kuni 14. juunini 2016.

Kui vaidlustatud kaubamärk on Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering, võib tegelikku ajavahemikku, mille kohta tuleb kasutust tõendada, lihtsalt arvutada tagasiulatuvalt registreeringu kuupäevast (INID-kood 151), prioriteedikuupäevast (INID-kood 300) või (kui asjakohane) Euroopa Liidu hilisema nimetamise kuupäevast (INID-kood 891). Kui vaidlustatud rahvusvaheline registreering või hilisem Euroopa Liidu nimetamine toimus näiteks 15. juunil 2016, peab vastulause esitaja tõendama oma kaubamärgi tegelikku kasutamist ajavahemikul 15. juunist 2011 kuni 14. juunini 2016.

Tõendid, mis viitavad kasutusele väljaspool seda ajavahemikku, on üldiselt ebaolulised, v.a kui need on otsustavad kaudsed tõendid, et kaubamärk oli tegelikus kasutuses ka asjaomasel ajavahemikul. Kohus leidis selles kontekstis, et asjakohasele ajavahemikule järgnevad asjaolud võivad võimaldada tõendada või paremini hinnata, mis ulatuses kaubamärki asjakohasel ajavahemikul kasutati ja mis olid selle omaniku tegelikud kavatsused sellel ajal (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Kui kaubamärk ei ole olnud tegelikus kasutuses üle 5 aasta enne vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse avaldamis- või prioriteedikuupäeva, ei saa pidada kaubamärki

toetavaks asjaolu, et kaubanduses või klientide jaoks võib olla veel säilinud kaubamärgi maineväärtus või seda võidakse teada.

Kaubamärki ei pea tingimata olema kasutatud kogu 5-aastase perioodi vältel, vaid pigem selle piires. Kasutusnõude sätted ei nõua pidevat kasutust (116/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

## 2.5.2 Enne 23. märtsi 2016 esitatud vastulaused

Enne 23.3.2016 esitatud vastulausete korral kohaldatakse muutmismääruse (EL) 2015/2424 jõustumise eelset asjakohase perioodi arvutamise süsteemi, mille kohaselt tuleb 5-aastane periood arvutada tagasi alates vaidlustatava ELi kaubamärgi **avaldamiskuupäevast**. Vaidlustatud rahvusvahelise registreeringu korral, mis hõlmab ELi, on asjaomane kuupäev rahvusvahelise registreeringu esmakordse avaldamise või selle hilisema ELi kaubamärgi infolehes nimetamise kuupäev (25/04/2018, T-312/16, CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19–42).

## 2.6 Kasutamiselatus

### 2.6.1 Kriteeriumid

Selles osas tuleb hinnata, kas konkreetse tööstus- või kaubandusvaldkonna turuolukorda arvestades võib esitatud materjali alusel järeldada, et **omanik on tõsiselt püüdnud asjaomasel turul äripositsiooni saavutada**. Kaubamärki peab olema kasutatud seoses juba või peagi turustatavate kaupade või teenustega, millele klientide leidmiseks teeb ettevõtte juba ettevalmistusi, eriti reklaamikampaaniate abil (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). See ei tähenda, et vastulause esitaja peaks avaldama täielikud müügi- või käibetulemused.

Varasema kaubamärgi kasutuse ulatusega seoses tuleb ühelt poolt pöörata erilist tähelepanu kõigi kasutustoimingute **kaubanduslikule mahule** ja teisalt toimingute perioodi **kestusele**, samuti toimingute **sagedusele** (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Hindamine hõlmab arvestatavate **tegurite teatavat omavahelist seotust**. Seega võib asjaolu, et kaubamärgi kasutamisel saavutatud kaubanduslik maht ei olnud väga suur, korvata asjaoluga, et kaubamärgi kasutus oli laialdane või väga regulaarne, ja vastupidi (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Teatud asjaoludel võivad isegi **kaudsed tõendid**, näiteks kaubamärki sisaldavad kataloogid, olla iseenesest piisavad, et tõendada kasutuse üldist hinnangulist ulatust, kuigi need ei anna otsest teavet selle kohta, kui palju kaupu tegelikult müüdi (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 jj).

Tegelik kasutamine ei tähenda, et see peaks tingimata olema toimunud minimaalse ajavahemiku jooksul. Eelkõige **ei pea kasutus** asjakohase 5 aasta jooksul olema

piisab, kui kasutamine on toimunud ajavahemiku vahetus alguses või lõpus, kui kasutamine on olnud tegelik (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

Tegelikku kasutamist tõendavat konkreetset otsustavat **künnist** ei saa kontekstist sõltumata määratleda. Kauba müügikäivet ja -mahtu tuleb alati hinnata seoses teiste asjaomaste teguritega, näiteks äritegevuse maht, tootmis- või turustamisjõudlus, ettevõtte võimaluste mitmekesisustumise määr kaubamärki kasutades või asjaomase turu kaupade või teenuste omadused. Kasutus ei pea alati olema kvantitatiivselt oluline, et seda loetakse tegelikuks, sest see sõltub kaupade või teenuste omadustest vastaval turul (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Keskmise või madala hinnaga kauba absoluutväärtuses väike käive ja müük võib toetada järeldust, et kaubamärgi kasutus ei ole tegelik. Ent kallite kaupade või eksklusiivse turu korral võib piisata ka väikestest käibenäitajatest (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY, § 22). Seetõttu on alati vaja arvestada vaadeldava turu omadusi (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

*De minimis* reeglit ei ole võimalik kehtestada. Kaubamärgi kasutamine ühe kliendi poolt, kes impordib kaupa, mille kohta on kaubamärk registreeritud, võib olla piisav, et tõendada tegelikku kasutamist, kui näib, et imporditehingul on kaubamärgi omaniku jaoks tegelik äriühendus põhjus (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 jj).

Tegelikku kasutamist ei välistata isegi, kui kogu kasutus on toimunud sama kliendiga, seni kuni kaubamärki on kasutatud avalikult ja väljapoole suunatuna ning mitte ainult varasemat kaubamärki omava ettevõtte sees või tarnevõrgus, mis kuulub nimetatud ettevõttele või mida see kontrollib (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Samas, mida väiksem on kaubamärgi kasutamise kaubanduslik väärtus, seda olulisem on, et vastulause esitaja esitaks täiendavaid tõendeid, et hajutada võimalikke kahtlusi tegeliku kasutuse kohta (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Varasema kaubamärgi all toimunud kaupade müügiga saavutatud käibe ja taotluse esitaja aastakäibe suhte kohta peab märkima, et samal turul tegutsevate ettevõtjate tegevuse mitmekesisuse tase on erinev. Samuti ei ole varasema kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamise eesmärk jälgida ettevõtte äristrateegiat. Ettevõtte jaoks võib kauba või tootesarja turustamine olla majanduslikult ja objektiivselt põhjendatud ka juhul, kui selle aastakäibes on selle osa minimaalne (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Kasutuse tegelikkuse hindamisel võivad olulised olla erilised asjaolud, näiteks kauba esialgse turustamisfaasi madalad müügitulemused (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Kauba esialgne turustamisfaas võib kesta kauem kui paar kuud, kuid seda ei saa lõpmatuseni pikendada (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; kinnitanud 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

## 2.6.2 Ebapiisava kasutamise näited

Menetlus	Kommentaar
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER	Euroopa turu suurust arvestades loetakse 15 000 veepudeli proovimüüki sümbolseks (punktid 34–35).
16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	<p>Taotleja esitas impordiosakonna juhataja ja kvaliteedijahi allkirjastatud kirjaliku ütluse, samuti fotod, sealhulgas ühe foto Nanu-Nana poefassaadist ja teisi, ilma kuupäevata fotosid mitmesugustest kaupadest, näiteks kokkuvolditud paberkarpidest, albumitest, kalendritest, kleebistest, plokkidest, kunstivahenditest, kaartidest ja muudest paberkaupadest, salvrättidest, retseptiraamatutest, mööblist ja sisustuskaupadest. Kõigi fotodel kujutatud kaupade pakenditel on sildid ja kleebised varasema kaubamärgiga.</p> <p>Kirjalikus ütluses esitatud käibenäitajate kohta ei esitatud tõendeid ning fotod olid ilma kuupäevata (punkt 33).</p>
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; kinnitanud 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	<p>Vastulause esitaja, Saksamaa pagaritöökoda, mis asub 18 000 elanikuga linnas, tõendas pidevat igakuist eksklusiivse käsitsi valmistatud šokolaadi müüki koguses ligikaudu 3,6 kg kuus 22 kuu vältel. Kuigi šokolaadi reklaamiti veebilehel, mis on nähtav kogu maailmas, oli võimalik seda tellida ja osta üksnes vastulause esitaja pagaritöökojast. Pidades silmas territoriaalseid ja kvantitatiivseid piiranguid, leidis Üldkohus, et kasutamist ei ole piisavalt tõendatud (punkt 32 jj).</p>
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	<p>13 kuu jooksul müüdi 54 naiste kombineed ja 31 alusseelikut kogusumma eest 432 eurot. Üldkohus pidas neid tagasihoidlikke koguseid asjaomast turgu arvestades (igapäevased tarbekaubad, mida müüdi väga mõistliku hinnaga) ebapiisavaks.</p>

Menetlus	Kommentaar
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 plastist õhupallikomplekti, mida jagati laiali tasuta „kaubaproovidena“, ei saa lugeda tegelikuks kasutamiseks.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	Apellatsioonikoda kinnitas vastulausete osakonna otsust, et üheainsa saatekirja esitamine, mis tõendab 40 paki šerri tarnet, on tegeliku kasutamise tõendamiseks ebapiisav.
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD <i>et al.</i> (B 1 456 443, Golf World)	Kauba <i>trükised</i> ainsa kasutustõendina esitas vastulause esitaja tõendid ajakirja 14 tellija kohta Roots. Vastulausete osakond leidis, et sellest ei piisa tegeliku kasutuse tõendamiseks Roots, eriti arvestades asjaolu, et ajakirjad ei ole kallihinnalised kaubad.
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	Üheksat arvet veini müümise kohta aastatel 2005, 2006, 2007 ja 2008, mis tõendasid, et enam kui 36 kuu jooksul müüdi varasema kaubamärgi all 4286,36 euro väärtuses kaupu, ning kuupäevata tootesildi näidist ei loetud klassi 33 kaupade jaoks ( <i>alkoholjoogid, v.a õlu</i> ) registreeritud Hispaania kaubamärgi tegeliku kasutamise piisavaks tõendiks. Tõendite alusel oli veini müüdud väikeses, väga provintslikus Hispaania osas. Enam kui 40 miljoni elanikuga riigi kohta leiti, et üsnagi odava veini müügikogus oli liiga väike, et luua või säilitada turustusvõimalust kaubale (vein), mida keskmine Hispaania tarbija tarbib suurtes kogustes.
07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 <i>et al.</i>	ALFACALCIDOLI kaupade Leedu müügitulemuste tabel aastate 2005–2008 kohta, milles on näidatud ettevõtte Teva Corp. müüdnud kaubad kaubamärgiga „ALPHA D3“ (allikas: ettevõtte IMS Health Leedu haru andmebaas); kuupäevata koopia „ALPHA D3“ toodete pakendist ja koopia Leedus müüdnud „ALPHA D3“ toodete reklaamist (tõlkimata) leiti olevat ebapiisavad, et tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist Leedus. Esitatud tõenditest ei ilmnenud, kas turustatud kaupu ka tarniti, ja kui, siis mis kogustes.

Menetlus	Kommentaar
16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU	Kaupade müüki kasumiga alla 200 euro üheksa kuu jooksul loeti vastulause aluseks oleva klassi 14 kaupade kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamiseks ebapiisavaks.
06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	11 arvet, mis näitasid kaupade <i>parfümeeriatooted</i> 13 ühiku müüki Hispaanias aastatel 2003–2005 kogusummas 84,63 eurot, loeti tähise tegeliku kasutuse tõendamiseks ebapiisavaks. Arvestati, et kaubad olid ette nähtud igapäevaseks kasutuseks ning neid müüdi väga soodsa hinnaga.
27/10/2008, B 1 118 605, Viña la Rosa	Fotokoopiaid kolmest sõltumatust veinijuhist, milles nimetati vastulause esitaja kaubamärki (märkimata köidet, väljaannet, kirjastajat jne), ei loetud piisavaks, et tõendada veinide kaubamärgi tegelikku kasutamist.
21/06/1999, B 70 716, Oregon	Vastulause osakond leidis, et arve 180 jalatsipaari kohta on tegeliku kasutuse tõendamiseks ebapiisav.
30/01/2001, B 193 716, Lynx	Kasutustõendina esitas vastulause esitaja kaks arvet kokku 122 rõiva kohta ja 4 kuupäevata etiketti, millel puudus märke, mis kauba küljes need olid olnud. Vastulause osakond ei pidanud seda piisavaks.

## 2.6.3 Piisava kasutuse näited

Menetlus	Kommentaar
<p>16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675</p>	<p>Üheksa arvet kuupäevadega 2001. aasta aprillist kuni 2002. aasta märtsini, mis näitasid müüki summas ligikaudu 1600 € (aasta kogukäive oli veidi üle 1 000 000 €) ja tõendasid, et esemed tarniti eri klientidele väikestes kogustes (12, 24, 36, 48, 60, 72 ja 144 tk), ning käsitlesid laialdaselt kasutatavaid kaupu, näiteks kaupa <i>kingaviks</i>, Euroopa suurimal turul Saksamaal, kus on ligikaudu 80 miljonit potentsiaalset tarbijat, loeti tõendiks kasutamise kohta, mille objektiivne eesmärk on luua või säilitada kaupade <i>kingaviks</i> ja <i>nahaholdusvahend</i> turustusvõimalus. Lisaks sellele loeti müügimahtu seoses kasutusperioodi ja -sagedusega piisavalt oluliseks, et seda mitte pidada üksnes sümboliseks, minimaalseks või mõtteliseks, ainsa eesmärgiga säilitada kaubamärgiga seonduvad õigused. Üldkohtus kinnitatud (punkt 68).</p>
<p>10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338</p>	<p>Tõendid (arved, müügiloetelud), et menetlusse astuja müüs 1998. aastal Soomes neli, 1999. aastal 105 ja 2001. aastal 12 kapillaarset eemaldatavate kõvakestaliste mahutitega oksügenaatorit kogusummas 19 901,76 eurot, loeti piisavaks, et tõendada ELi kaubamärgi tegelikku kasutamist kauba puhul, mis on registreeritud klassi 10 kaupadele „<i>sisseehitatud pumbaga oksügenaatorid; sisseehitatud pumba juhtseadised; sisseehitatud pumba õhurõhu reguleerimise seadised; imipumbad; vere voolumõõturid</i>“.</p>

Menetlus	Kommentaar
<p>27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299</p>	<p>Kümme 33 kuu pikkuse perioodi jooksul esitatud arvet mitme tootesarja kohta, mille pakenditel on esindatud asjaomane kaubamärk ja summad üksteisest ajaliselt väga lahus (3.1.1995 arve eest 22 214, 4.5.1995 arve eest 24 085, 10.5.1995 arve eest 24 135 ja 26.3.1997 arve eest 31 348), ostjateks eri isikud, loeti võimalikult viitavaks asjaolule, et arved olid esitatud üksnes kogumüügi illustreerimiseks, kuid ei tõendanud kaubamärgi avalikku või väljapoole suunatud kasutust üksnes varasema kaubamärgi omanikuettevõtte sisese kasutuse asemel või tarnevõrgustikus, mis kuulus sellele ettevõttele või mida nimetatud ettevõtte kontrollis. Sellest hoolimata loeti asjaomast müüki, kuigi see ei olnud märkimisväärne, kasutamiseks, mille objektiivne eesmärk oli luua või säilitada asjaomaste kaupade turustusvõimalus, ja mis hõlmab müügimahtu, mis ei olnud seoses kasutusperioodi ja -sagedusega piisavalt madal, et oleks alust järeldada, et kasutamine oli sümboolne, minimaalne või mõtteline ja selle ainus eesmärk oli säilitada kaubamärgiga kaasnevad õigused (punktid 87–90).</p>
<p>25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83</p>	<p>Apellatsioonikoda (20/03/2007, R 299/2006-2, 'BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) leidis sisuliselt, et talle haldusmenetluses esitatud dokumendid – arved, mis tõendavad õlle müüki Prantsusmaal ajavahemikul oktoobrist 1997 aprillini 1999 koguses üle 40 000 liitri, Austrias aastatel 1993–2000 samale Austria ostjale väljastatud 23 arvet ja aastatel 1993–1997 Saksamaal väljastatud 14 arvet – olid piisavad, et tõendada varasema rahvusvahelise sõnamärgi „BUDWEISER“ kasutuse ulatust (rahvusvaheline registreering nr 238 203) nimetatud riikides. Apellatsioonikoja arvamust kinnitas ka Üldkohus.</p>

Menetlus	Kommentaar
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310	Tõendeid kontsentreeritud puuviljamahlade müügi kohta samale Hispaania kliendile 11,5 kuu jooksul kogusummas 4800 eurot, mis vastas 293 kastile, millest igaüks sisaldas 12 ühikut toodet, loeti varasema Hispaania kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta piisavaks (punktid 68–77).
08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298	Kasutustõendina esitas taotluse esitaja (ainult) mitu lõpptarbijale suunatud kataloogi, milles kujutatud rõivastel on asjaomane kaubamärk. Kohus oli seisukohal, et „...on tõsi, et need kataloogid ei sisalda teavet selle kohta, kui suure koguse kaubamärgiga PETER STORM tooteid menetluse astuja tegelikult müüs. Sellegipoolest tuleb selles osas võtta arvesse, et kõnealustes kataloogides pakuti suurt hulka kaubamärgiga PETER STORM tähistatud tooteid ja et need olid asjaomase ajavahemiku jooksul olulise aja müügil enam kui 240-s Ühendkuningriigi kaupluses. Need tegurid võimaldavad [...] igakülgset hindamisel järeldada, et seda teatud ulatuses tegelikult kasutati“ (punktid 42–43).
04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY	Ligikaudu 1000 mudelauto müüki peeti piisavaks, arvestades asjaolu, et kaup müüdi kõrge hinnaga ja konkreetsel turul peamiselt kolleksionääridele.
11/10/2010, R 571/2009-1, VitAmour / VITALARMOR	500 kg piimavalgu müüki koguväärtuses 11 000 € loeti piisavaks, et tõendada kauba <i>piimavalgud toiduainena</i> jaoks registreeritud kaubamärgi tegelikku kasutamist. Arvestades, et kaup on olemuse poolest mitte tarbekaup, vaid toiduainetööstuses kasutatav koostisaine, tõendasid esitatud kogus ja väärtused esindatust turul üle nõutava piirmäära.

Menetlus	Kommentaar
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT <i>et al.</i>	Hispaania eri piirkondades asuvatele ettevõtetele väljastatud 11 arvet, millel on näidatud, et kaubamärgi omanik müüs asjakohasel ajavahemikul ja kaubamärgi all 311 mahutitait eri suuruses toodet netosummas 2684 €, loeti piisavaks, et tõendada klassi 2 kauba <i>puidukaitsevahendid</i> jaoks registreeritud kaubamärgi tegelikku kasutamist.
01/02/2011, B 1 563 066	Kauba <i>meditsiinipreparaadid</i> müügi väidetav aastakäive oli mitu aastat üle 10 miljoni euro. Vastavad arved (üks asjakohase aasta kohta) tõendasid tegelikku müüki ainult ligikaudu 20 € eest aastas. Üldhinnanguna ja täiendavate tõendite, nt hinnakirjade, kinnitatud avalduste, pakke- ja reklaammaterjalide alusel leidis amet selle olevat tegeliku kasutamise tõendamiseks piisava.
26/01/2001, B 150 039	Vastulausete osakond luges tõendeid ligikaudu 2000 karvase mängulooma müügi kohta kallisturusektoris piisavaks.
18/06/2001, B 167 488	Vastulause esitaja esitas arve, mis näitab ühe laser-täppislõikemasina müüki 565 000 Prantsuse frangi eest, seadme tööd kirjeldava kataloogi ja mõne foto kauba kohta. Vastulausete osakond pidas neid piisavateks tõenditeks, arvestades kauba olemust, spetsiifilist turgu ja märkimisväärselt kõrget hinda.

## 2.7 Kaubamärgi kasutamine registreeritust erineval kujul

### 2.7.1 Sissejuhatus

ELi kaubamärgi määruse artiklis 18 sätestatakse, et ELi kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet, käsitatakse siiski kaubamärgi kasutamiseks, sõltumata sellest, kas kaubamärk kasutatud kujul on ka kaubamärgiomaniku nimel registreeritud.

Sätte eesmärk on võimaldada kaubamärgi omanikul teha tähisesse muudatusi, mis võimaldab eristusvõimet muutmata seda paremini kohandada asjaomaste kaupade või

teenuste turustamise ja reklaamimise nõuetega (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Üldkohus märkis ka, et kasutatava tähise ja sama tähise registreeritud kuju ranget vastavust ei ole vaja, kuid erinevus peab seisnema ebaolulistes elementides ning tähise kasutatav kuju ja registreeritud kuju peavad olema üldjoontes samad (23/02/2006, T194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Otsustamiseks, kas tähise kasutatav kuju ja selle registreeritud kuju on üldjoontes samaväärsed, tuleb kõigepealt leida, mis elemendid on ebaolulised. Üldkohus on kehtestanud selle kriteeriumid mitmes otsuses.

Neid kriteeriume käsitletakse punktis 2.7.2. Punktis 2.7.3 kirjeldatakse ameti tava seoses kaubamärkide muutmisega, elementide lisamisega ja väljajätmisega.

### 2.7.2 Kohtu kriteeriumid

Lühidalt öeldes selgitatakse kohtu välja töötatud kriteeriumidega kõigepealt registreeritud tähise eristavad ja domineerivad elemendid ning seejärel kontrollitakse, kas need esinevad ka kasutataval kujul tähises.

Üldkohus on otsustanud järgmist:

[...] mitmeosalise kaubamärgi ja ühe või mitme koostisosa eristusvõime ja domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvestada iga koostisosa põhiomadusi, samuti erinevate koostisosade suhtelist asendit kaubamärgi kujus (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Täiendamine

- Paljusid tähiseid saab kasutada ühel ajal, ilma et see mõjutaks registreeritud tähise eristusvõimet (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34);
- Kui täiendus ei ole eristav, on nõrk ja/või mittedomineeriv, ei muuda see registreeritud kaubamärgi eristusvõimet (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 jj; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 jj).

Väljajätmine

- Teisejärgulise asukohaga ja mitteeristava elemendi väljajätmine ei muuda kaubamärgi eristusvõimet (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

### 2.7.3 Ameti tava

Üldiselt tuleb hinnata, kas märki kasutatakse registreeritud kuju lubatava või mittelubatava variandina.

Seega tuleb vastust otsida kahele küsimusele. Esiteks tuleb selgitada, mis on märgi registreeritud kuju eristusvõime<sup>(77)</sup>. Teiseks tuleb hinnata, kas märk oma kasutataval

<sup>77</sup> Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotis „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatükk „Tähiste võrdlemine“.

kujul muudab seda eristusvõimet. Nendele küsimustele tuleb vastust otsida iga juhtumi kohta eraldi.

Märgi eristusvõime tugevus ja muudatuste mõju **sõltuvad üksteisest**. Tugeva eristusvõimega määrke võivad muudatused mõjutada vähem kui nõrga eristusvõimega määrke. Märgile elementide lisamine või eemaldamine mõjutab tõenäolisemalt vähese eristavusega märkide eristusvõimet.

Kui märk koosneb **mitmest elemendist**, millest ainult üks või mõni on eristusvõimeline ja muutnud kogu märgi registreeritavaks, tähendab sellise eristusvõimelise elemendi või selliste eristusvõimeliste elementide muutmine, eemaldamine või muu elemendiga asendamine üldiselt kaubamärgi eristusvõime muutmist.

Et leida, kas märgi variandi kasutamine on vastuvõetav või kas selle eristusvõime on muutunud, tuleb arvestada asjaomast äri- või kaubandusvaldkonda ja asjaomast sihtrühma.

Menetlus	Registreeritud märk	Tegelik kasutus	Kommentaar
12/12/2014, T-105/13, TrinkFix	Drinkfit		Asjaomased kaubad olid klasside 29 ja 32 kaubad <i>joogid</i> . Joogipudelite sildid on kitsad, nii et ei ole ebatavaline, et sõnamärk kirjutatakse kahele reale (punkt 47).

Järgmistes punktides on mitmeid praktilisi juhiseid, kuidas hinnata, kas tähise kasutatava kuju täiendused (punkt 2.7.3.1), väljajätmised (punkt 2.7.3.2) ja muudatused (punkt 2.7.3.3) muudavad registreeritud kaubamärgi eristusvõimet.

#### 2.7.3.1 Täiendused

Nagu eespool märgitud, võib täienduste korral i) korraga kasutada mitut tähist, muutmata registreeritud tähise eristusvõimet ja ii) kui täiendus on mitteeristav, nõrk ja/või mittedomineeriv, ei muuda see registreeritud kaubamärgi eristusvõimet.

Järgmistes alapunktides on mõlema nimetatud stsenaariumitüübi näiteid eri olukordades:

- mitme tähise üheaegne kasutamine;
- muude sõnaelementide lisamine;
- kujutiselementide lisamine.

#### Mitme märgi või tähise üheaegne kasutamine

Mõnes turuvaldkonnas on üsna tavaline, et kaubad ja teenused kannavad peale oma üksikkaubamärgi ka äriühingu või tooterühma märki (katusmärki). Sellistel juhtudel ei

kasutada registreeritud märki teisel kujul, vaid kasutatakse korraga ja nõuetekohaselt kaht sõltumatut märki.

ELi kaubamärgisüsteemis ei ole õiguslikku ettekirjutust, mis kohustab vastulause esitajat tõendama ainult varasema märgi kasutamist, kui nõutakse tegelikku kasutamist ELi kaubamärgi määruse artikli 47 tähenduses. Vähemalt kaht kaubamärki saab koos kasutada autonoomselt, koos ärinimega või ilma, muutmata varasema registreeritud kaubamärgi eristusvõimet (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Kaubanduses on tavaks kujutada iseseisvaid märke eri suurusega ja eri kirjatüüpi kasutades, seega näitavad need katusmärgi rõhutavad selged erinevused, et kaht eri märki kasutatakse koos, kuid autonoomselt (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

Kohus on kinnitanud, et registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus võib olla täidetud nii siis, kui seda kasutatakse teise mitmeosalise kaubamärgi osana või koos teise kaubamärgiga, isegi kui nende kombinatsioon ise on kaubamärgina registreeritud (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). Kohus on selgitanud ka, et kasutamine võib olla tegelik, kui kujutismärki kasutatakse koos selle peale paigutatud sõnamärgiga, isegi kui see kombinatsioon on omakorda registreeritud kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
CRISTAL		08/12/2005 T-29/04 Cristal Castellblanch

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		<p>„Käesoleval juhul esineb kaubamärk CRISTAL selgelt neljal juhul menetlusse astuja poolt turustatava pudeli kaelal ja kahel juhul peaetiketil, täiendatuna sümboliga ®. Pudelikaelal on kaubamärk ilma teiste osadeta. Lisaks on ka kastidel, milles pudelid kaubamärgiga CRISTAL turustatakse, ainult kaubamärk CRISTAL. Samuti on menetlusse astuja arvetel viide sõnale „cristal“ koos märkega „1990. aasta kast“. Tuleb välja tuua, et kaubamärk CRISTAL tähistab seega menetlusse astuja poolt turustatavat kaupa“ (punkt 35).</p> <p>„Peaetiketil olev märg „Louis Roederer“ viitab lihtsalt tootjaäriühingu nimele, mis võib luua otsese seose ühe või mitme tootesarja ja teatava ettevõtte vahel. Sama põhjendus kehtib tähtedegrupi „lr“ puhul, mis tähistavad menetlusse astuja initsiaale. Nagu [amet] on märkinud, ei kahjusta nende osade üheaegne kasutamine ühel ja samal pudelil eristavat funktsiooni, mida kaubamärk CRISTAL seoses kõnealuste kaupadega täidab“ (punkt 36).</p> <p>„Ka tuleb toetada [ameti] hinnangut, mille kohaselt sõnamärgi kasutamine koos geograafilise tähisega „Champagne“ ei ole lisand, mis võiks tõenäoliselt muuta kaubamärgi eristusvõimet, juhul kui seda kasutatakse šampanja jaoks. Tegelikult on tarbija veinisektoris sageli eriti huvitatud kauba täpsest geograafilisest päritolust ja veinitootja isikust, võttes arvesse, et nende kaupade maine on sageli seotud asjaoluga, et neid toodetakse teatavas geograafilises piirkonnas teatava veinitootja poolt“ (punkt 37).</p> <p>„Neil asjaoludel tuleb tõdeda, et sõnamärgi CRISTAL kasutamine koos teiste tähistega ei ole asjassepuutuv ning et apellatsioonikoda ei ole rikkunud ei määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 2 punkti a] ega artikli 43 lõikeid 2 ja 3 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõikeid 2 ja 3] ega rakendusmääruse eeskirja 22 punkti 2 [nüüd ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 10 lõiget 2].“ (punkt 38).</p>

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
L.114	Lehning L114	29/02/2012, T-77/10 ja T-78/10, L112, EU:T:2012:95
<p>L.114 on Prantsuse kaubamärk, mis on registreeritud klassi 5 kaupadele <i>farmaatsiatooted</i>.</p> <p>Kohus leidis järgmist:</p> <p>puuduv punkt suurtähe „L“ ja arvu 114 vahel oli ebaoluline erinevus, mis ei vähendanud varasema märgi „L.114“ eristusvõimet (punkt 53).</p> <p>„Lehning“ oli <b>katusmärk</b>. Asjaolu, et varasemat kaubamärki „L.114“ kasutati koos <b>katusmärgiga</b> „Lehning“, ei muutnud selle eristusvõimet määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõike 1 punkti a] tähenduses (punkt 53).</p>		



Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
YGAY	YGAY koos paljude muude sõna- ja kujutiselementidega	24/09/2008, R 1695/2007-1, I GAI (fig.) / YGAY et al.; kinnitanud 21/09/2010, T-546/08, i Gai

Apellatsioonikoja otsuses (kinnitanud 21/09/2010, T-546/08, i Gai, EU:T:2010:404, § 19, 20) märgiti, et kaubamärk YGAY esineb paljudel fotodel nii sildil kui ka pudelikarbil. Siltidel asub kõnealune kaubamärk teistest elementidest eraldi. Mõnel sildil esineb see iseseisvalt, paksus kirjas suurtähtedega fraasi MARQUES DE MURRIETA all. Muudel siltidel asub väiketähtedega fraas BODEGAS MARQUES DE MURRIETA sildi ülaosas ja elemendid CASTILLO YGAY on kirjutatud stiliseeritud suurtähtedega üle kogu sildi. Kaubamärk YGAY esineb ka üksi või koos fraasiga CASTILLO YGAY pudelikarpidel. Ka vastulause esitaja esitatud arvetel on viidatud kaubamärgile YGAY koos üldteabega, nt tootmisaasta ja päritoluga. Seega saab järeldada, et tähis YGAY toimib kaubamärgina, mis tähistab vastulause esitaja müüdava kauba (veini) päritolu (punkt 15).

MARQUES DE MURRIETA nimetaine selles kontekstis võib olla üksnes viide tootjale või veini tootvale ja müüvale istandusele, mis võib luua otsese seose ühe või mitme tootesarja ja konkreetse ettevõtja vahel (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (punkt 16).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
 <p>Kaubamärk 1</p>	 <p>Kaubamärk 2</p>	18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding

Levi Strauss on eespool esitatud kahe kaubamärgi omanik. „Kaubamärki 1“ kasutatakse alati seoses sõnamärgiga „LEVI'S“, st samamoodi nagu ka „kaubamärki 2“. Kohus leidis, et tegeliku kasutuse tingimus võib olla täidetud, kui ELi kujutismärki kasutatakse üksnes **koos selle peale paigutatud ELi sõnamärgiga** ja nende kahe kaubamärgi kombinatsioon on omakorda registreeritud ELi kaubamärgina, tingimusel et **erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul**.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		18/07/2013, C-252/12, Specsavers
<p>Specsavers algatas menetluse kaubamärgi rikkumise ja varasema ELi kaubamärgi SPECSAVERS (sõnamärk) ning kujutismärkide</p> <p></p> <p></p> <p>ja</p> <p></p> <p>pähe esitamise suhtes selvekaupluste keti ASDA vastu, kes hakkas taas pakkuma optikatooteid ja suunas reklaamikampaania kontserni Specsavers vastu. Specsavers kasutas must-valgena registreeritud kaubamärki värvilisena ja omandas Ühendkuningriigis tuntuse rohelise värviga, kasutades tähist järgmisel viisil:</p> <p></p> <p>. Ka ASDA omandas oma selvekauplustega Ühendkuningriigis maine küll teist tooni rohelise värviga ning kohaldas seda oma optikatoodete ärile:</p> <p></p> <p>.</p> <p>Kohus leidis, et</p> <p></p> <p>kasutamist selle peale paigutatud sõnamärgiga võib lugeda tekstita logo kujutava kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kaubamärk viitab registreeritud kujul alati kontserni Specsavers kaupadele (selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus) (punkt 24).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
MINUTO	DUBOIS MINUTO	12/09/2001, R 206/2000-3, MINU' / MINUTO

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
<p>Apellatsioonikoda luges mõlema sõna esitust kahe eraldi kaubamärgi kasutamiseks, sest vastulause esitaja esitatud tõendid näitasid, et üks neist oli vastulause esitaja vana tootemark, millel on oma identiteet ning mis on esinenud turul koos paljude teiste tähistega, nagu on teatud tootetüübi (vein) märgistamisel tavaline.</p> <p>„DUBOIS“ ja „MINUTO“ on eraldi kaubamärgid, mis on koos konkreetsele tootele kinnitatud, nagu on veinitudode märgistamisel tavaline (veinikeldri ja tootja nimed). Hispaania tootemärgid on näiteks „TORRES“ – „Sangre de Toro“ ja „TORRES“ – „Acqua d’Or“. Veini „MINUTO“ küsides teab sihtrühma tarbija, et see vein kuulub tootesarja „DUBOIS“, kuid tähist „MINUTO“ tajutakse omaette kaubamärgina, isegi kui see esineb arvetel, brošüürides ja/või tooteetikettidel tähise „DUBOIS“ kõrval“ (punkt 18).</p>		

Teisalt võib kasutamise tegelikkuses kahelda, kui registreeritud kaubamärki võidakse teiste kaubamärkide kasutuse tõttu käsitada üksnes **dekoratiivse elemendina**.

#### Muude sõnaelementide lisamine

Põhimõtteliselt muudab sõnade või ka tähtede erinevus kaubamärgi eristusvõimet. Järgmises kolmes alapunktis kirjeldatakse olukordi, kus täiendused on lubatud. Neljandas alapunktis on lubamatute täienduste näited.

#### Mittedomineerivate elementide lisamine

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
COLORIS		30/11/2009, T-353/07, Coloris
<p>Üldkohus kinnitas, et märki „Coloris“ kasutus koos täiendavate sõnaelementidega, näiteks „global coloring concept“ või „gcc“ ei muutnud selle eristusvõimet, sest täiendavaid elemente oli kasutatud üksnes koos märgiga „Coloris“, <b>asusid</b> selle all ja olid sellise suurusega, et need ei olnud märgis domineerivad.</p> <p>Sama seisukoht kohaldub veelgi kindlamalt täiendavatele sõnadele („global coloring concept“), sest nende tähendus on üldine. Peale selle viitab sõna „coloring“ asjaomastele kaupadele, mistõttu on sellel teatav kirjeldav iseloom (punkt 31).</p>		

#### Üldise või kirjeldava tähendusega täiendused

Registreeritud sõnamärgi (või mis tahes muu märgi) kasutamist koos üldise tootenimetusega või kirjeldava nimetusega loetakse registreeritud märgi kasutuseks. Täiendused, mis üksnes viitavad kaupade ja teenuste omadustele, näiteks sordile,


kvaliteedile, kvantiteedile, otstarbele, väärtusele, geograafilisele päritolule või tootmise või teenuse pakkumise ajale, ei ole üldiselt variandi, vaid kaubamärgi enda kasutamine.

Näide

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
HALDER	HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V	13/04/2011, T-209/09, Alder Capital
<p>Kohus märkis, et asjaolu, et ajaleheartiklis koosnevad fondide nimed sõnast „halder“, millele on lisatud Rooma numbrid, ei muuda kaubamärgi kasutamise kohta tehtud otsust küsitavaks, sest need täiendused ei muuda oma lühiduse, nõrga eristusvõime ja täiendava positsiooni tõttu kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul (punkt 58).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		<p>09/07/2013, R 1190/2011-4, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI; kinntanud 30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI</p>
<p>Kasutamise tõendamiseks reprodutseeritud kujutismärgid sisaldavad varasema kaubamärgi eristusvõimelisi elemente, mis on siltidel selgelt näha. Tähise kujutis- ja sõnaelementide ümberpööramine ja täiendav viide vastavatele päritolunimetustele (Soave, Soave Superiore ja Chianti) ei muuda varasema kaubamärgi eristusvõimet, märk näib olevat reprodutseeritud tähises kõigi oma eristusvõimeliste elementidega. Veinide tarbijad on eriti huvitatud kõnealuste toodete täpsest geograafilisest päritolust; sellise teabe lisamine kaupade geograafilise päritolu kohta ei muuda aga kaubamärgi eristusvõimet selle peamise otstarbe – konkreetse kaubandusliku päritolu tuvastamise – osas (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
ARKTIS	ARKTIS LINE	16/04/2015, T-258/13, ARKTIS, EU:T:2015:207
<p>Kohus märkis, et sõna „line“, mis vastab saksakeelsele sõnale „Linie“, kasutatakse tavaliselt reklaamides ja kaubanduses tootesarja kohta. Keskmise tarbija tajub seda tõenäoliselt automaatselt täiendava elemendina, eriti Saksamaal. Kohus nõustus apellatsioonikojaga, et sõna „line“ ei muutnud vaidlustatava kaubamärgi eristusvõimet ja et kaubamärgi kasutamine koos kõnealuse sõnaga moodustas kaubamärgi kasutuse (punktid 26–27).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
AINHOA	AINHOA koos sõnadega „BIO“, „LUXE“, „MINERAL PASSION“, „SPA WORLD CHOCOLATE“ või 	23/09/2015, T-426/13, EU:T:2015:669
<p>Kujutiselement koosneb taevast tähistavast ruudust, mille alumisse ossa on koondunud pilved. Elemendil ei ole ilmselt seost kõnealuste kaupadega ja see ei ole originaalne. Seepärast, võttes arvesse selle suurust ja täiendavat asukohta, ei muuda see kõnealuse kaubamärgi loodavat üldmuljet. Kujutiselemendi kasutamist tuleb lugeda vaidlustatud kaubamärgi lubatavaks variandiks. Täiendavad elemendid, nt „bio“, „luxe“, „mineral passion“ või „spa world chocolate“, kirjeldavad kaupade omadusi. Elementi „bio“ võib kergesti tajuda lühendina sõnast „bioloogiline“ ja see viitab asjaomase kauba päritolule või koostisele. Sõna „mineral“ kirjeldab kõnealuste kaupade koostisosi, sest kosmeetikas on mineraalide kasutamine tavapärane. Lisaks on sõnal „spa“ konkreetne tähendus, mis seostub tervishoiuasutuste ja tervisekeskustega. Sõna „luxe“ otstarve on kirjeldada kõnealust kaubavalikut. Seega ei muuda taolised täiendavad elemendid kaubamärgi eristusvõimet (punktid 30–32).</p>		

#### Muud lubatud täiendused


**Ebaoluliste elementide**, nt kirjavahemärkide lisamine ei muuda eristusvõimet.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4, PELASPAN / PELASPAN et al.
<p>Varasema kaubamärgi „PELASPAN-PAC“ kasutamine ilma sidekriipsuta elementide „PELASPAN“ ja „PAC“ vahel ei muuda varasema kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul ning läheb seega tegeliku kasutuse hindamisel arvesse.</p>		

Samamoodi ei muuda tähendust omavate sõnade kasutamine **mitmuses või ainsuses** (nt inglise keeles või muudes keeltes s-tähe lisamise või ärajätmise teel) **tavaliselt** eristusvõimet.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1, TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.)/TENTATION
<p>„Käesoleval juhul, olles uurinud esitatud tõendeid, mis keskenduvad peamiselt Hispaania turule, on apellatsioonikoda jõudnud arvamusele, et registreeritud kaubamärgi „TENTATION“ kasutus tähise „TENTATIONS“ kasutamise kaudu ei muuda esialgse registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Eelkõige ei muuda S-tähe kaubamärgi nimetuse lõppu lisamine oluliselt registreeritud kaubamärgi visuaalset ilmet ega hääldust ega jäta Hispaania turul teistsugust kontseptuaalset muljet. Kaubamärki tajutakse üksnes mitmusevormina. Seega ei muuda see muudatus tähise eristusvõimet“ (punkt 17).</p>		

**Ettevõtte tüübi** lisamine on samuti lubatud.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
	<p>Kasutatud kuju sisaldas logo ja sõnu SOCIEDAD LIMITADA (väiketähtedega), mis asus nimetuse „SISTEMAS“ all ja/või „E“-kujulist logo paksus kirjas sõnadega epco SISTEMAS, S.L.</p>	<p>19/01/2009 R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); kinnitanud 15/12/2010, T-132/09, Epcos</p>
<p>„[...] need tähised ei ole, nagu taotleja näib väitvat, varasema registreeritud märgi eristusvõime oluline muutmine“ (punkt 24).</p>		

#### Lubamatud täiendused

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
VILA VITA PARC	vila vita hotel & ferienndorf panno[n]ja	14/07/2014, T-204/12, Via Vita, EU:T:2014:646
<p>„[...] kui saksa keelset sõna „Ferienndorf“ puhkeküla tähenduses tajutakse asjaomaseid (hotelli)teenuseid kirjeldavana, siis sama ei saa öelda sõnaelemendi „panno[n]ja“ kohta“ (punkt 30). Järelikult muudab sõna „panno[n]ja“ lisamine kaubamärgi eristusvõimet.</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
Captain	Captain Birds Eye	23/04/2001, R 89/2000-1 EL CAPITAN PESCANOVA / CAPTAIN
„Märki „CAPTAIN BIRDS EYE“ kasutust ei saa lugeda märki „CAPTAIN“ kasutuseks kujul, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul, sest mõlemad tähised näivad olevat põhimõtteliselt erinevad“ (punkt 20).		

Kujutiselementide lisamine

Kui kujutiselement on vähetähtis ja ainult dekoratiivne, ei ole registreeritud kujul tähise eristusvõimet rikutud.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13, TrinkFix
Poolringikujulise graafilise elemendi lisamine ei muuda tähise üldmuljet (punkt 49).		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
SEMBELLA		23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30
Kujutiselemendid on üksnes dekoratiivsed või isegi ebaolulised ega muuda kaubamärgi eristusvõimet (punkt 43).		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
---------------------	-----------------	----------



BIONSEN		18/04/2008, R 1236/2007-2
<p>„Lisaks sellele näitavad tõendid, et kostja tooted sisaldavad ka muid elemente, eelkõige jaapani hieroglüüfi väikese ringi sees sõna BIONSEN kohal või all“ (punkt 19).</p> <p>„Ent praegusel juhul on sõna BIONSEN stiliseeritud kuju ja jaapani hieroglüüfi kombinatsioon eraldi või sõna BIONSEN kohal või all parimal juhul kasutamine, mis erineb registreeritud kujust üksnes ebaoluliste elementide poolest. Sõna BIONSEN on kasutatud kujul üksnes väike ja omapäratu stiliseering sõnast BIONSEN. Lisatud ringikujulist kujutiselementi, millel on jaapani hieroglüüf, ei märka tavaline klient tõenäoliselt üldse selle võrdlemisi väikese suuruse ja asendi tõttu, asugu see sõna BIONSEN all või sellest paremal“ (punkt 23).</p>		

## 2.7.3.2 Väljajätmine

Märgist selle kasutataval kujul elementide väljajätmise kaalutlemisel tuleb hoolikalt kontrollida, et märgi eristusvõime ei oleks muutunud.

Kui väljajäetud element on **teisejärgulise asukohaga ega ole eristusvõimeline**, ei muuda selle väljajätmine kaubamärgi eristusvõimet (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Mittedomineerivate elementide väljajätmine

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		24/11/2005, T-135/04, Online Bus

Üldkohus leidis, et varasema kaubamärgi mõlemad kujud (registreeritud ja kasutatav) sisaldavad sõnaelementi BUS ja kolmest põimuvast kolmnurgast koosnevat kujutiselementi. Elementide esitus ei ole kummaski kujus eriti algupärane ega ebaharilik. Nende varieerimine ei mõjuta kaubamärgi eristusvõimet. Teksti „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ väljajätmise osas leiti, et see on „sõnajada, mis on kirjutatud väikeste tähtedega ning millel on tähise alumises osas teisejärguline asukoht. Selle tähendus (ettevõtjate ja vabade elukutsete nõustamise ühendus, registreeritud ühendus) viitab kõnealustele teenustele. Seega tuleb nii kõnealuse elemendi kirjeldavat sisu kui ka tähise esitlemisel elemendi täiendavat asukohta silmas pidades täheldada, et see element ei ole eristusvõimeline. [...] Eespool olevast nähtub, et varasema kaubamärgi kasutatud kujul puuduvad igasugused erinevused, mis muudaksid selle kaubamärgi eristusvõimet“ (punkt 34 jj).

### Üldiste või kirjeldavate elementide väljajätmine

Kui registreeritud märk sisaldab **üldist** tootenimetust või **kirjeldavat** nimetust ja see nimetus jäetakse tähise kasutuskujust välja, loetakse selle kuju kasutamist kasutamiseks registreeritud märgina.

Kui kasutatavast kujust on välja jäetud üksnes kaupade ja teenuste omadusi, näiteks sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, kasutusotstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kauba tootmise või teenuse pakkumise aega näitavad elemendid, loetakse seda tavaliselt lubatava variandi kasutamiseks.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550;  kinnitanud 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484

Apellatsioonikoda leidis, et kuigi **mõnes** esitatud tõendis ei esinenud varasemas märgis sõna *beachwear*, „ei muuda see varasema kaubamärgi eristusvõimet, sest kirjeldab üksnes kaupade olemust“ („T-särgid, rannarõivad“).

Üldkohus oli järgmisel seisukohal:



„Käesoleval juhul on varasem kaubamärk mitmest komponendist koosnev kaubamärk, mis kujutab tüüriat, st see on ümmarguse kujuga tähis. Tähise keskel on kalaluustik, tähise ülaosas on sõna „fishbone“ ning alaosas sõna „beachwear“. [...] Kuivõrd apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses õigustatult, et kuigi varasema märgi kasutus on teatud tõendites varieeruv ja seda kasutatakse teisel kujul kui see, millena see registreeriti, nimelt puudub tähisel sõna „beachwear“, ei mõjuta see eristusvõimet. **Sõna „beachwear“, mis tähendab inglise keeles rannarõivaid, kirjeldab varasema märgiga hõlmatud kaupade olemust** [rõhutus lisatud]. See kirjeldav olemus on selge varasema kaubamärgiga kaetud rannarõivaste korral, kuid ka T-särgide korral, mille puhul tajutakse sõna „beachwear“ kohe tähenduses, et viidatakse särgile, mida kantakse vabal ajal, näiteks suviti rannas. Seega mõistavad tarbijad, et mõiste tähistab kaupade tüüpi, ega käsita seda kaupade kaubandusliku päritolu tähisena. Asjaolu, et sõna „beachwear“ on kirjutatud silmatorkavamas stiilis kui sõna „fishbone“, mis on kirjutatud tavaliste suurtähtedega, ei saa seda hinnangut muuta. Lisaks [...] ei saa sõna „beachwear“ kirjastiili lugeda ebatavaliseks, sest see koosneb trükitud väiketähtedest. Sõna „beachwear“ rõhtasend varasemas märgis – põiki üle tüüriat alumise osa – ei ole graafiliselt silmapaistvam kui sõna „fishbone“ oma, mis – samuti rõhtasendis – järgib ratta ümmargust kuju (punktid 62–63).

#### Muud lubatud väljajätmised

**Ebaoluliste eessõnade väljajätmine ei muuda eristusvõimet.**

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Sõna „de“ puudumist ei loeta kaubamärgi eristusvõimet muutvaks.		

Mõnikord koosneb varasem tähis ühest või mitmest eristavast sõnaelemendist **ja** ühest või mitmest kujutiselemendist, millest viimast tajub asjaomane sihtrühm omapäratuna. Selliseid omapärate elemente loetakse mitteeristavateks ning nende väljajätmine ei muuda tähise eristusvõimet. Sel põhjusel on oluline selgitada, mis elemendid mõjutavad tähise eristusvõimet ja kuidas tarbijad neid tajuvad.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		27/02/2014, T-225/12, LIDL express, EU:T:2014:94, § 49-53; kaebus 06/09/2016, C-237/14 P, LIDL express (fig.) / LIDL MUSIC (fig.) et al.
Kohus kinnitas (punkt 53) apellatsioonikoja järeldust, et tähise eristusvõime lasub peamiselt sõnastusel LIDL MUSIC ja kujutiselemendid, mida on kasutatud tähtede ja nende all asuva väikese monogrammi esitamiseks, mõjutavad seda ainult ebaoluliselt (21/03/2012, R 2379/2010-1, LIDL express (fig.)/LIDL MUSIC (fig.) et al., § 19).		



Tavaliselt loetakse **sõna transliteratsiooni** väljajätmist lubatud muudatuseks.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
<b>APALIA-ΑΠΑΛΙΑ</b>	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1, APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
Kreeka tähtedega esitatud sõna transliteratsiooni väljajätmine ei muuda kaubamärgi eristusvõimet, sest kasutatud kuju sisaldab mõistet APALIA, mis on eristav ja domineeriv.		

#### Lubamatud väljajätmised

Põhimõtteliselt tähendab **sõnade või isegi tähtede** erinevus kaubamärgi eristusvõime muutust.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
„Sõnaelemendi „TONY“ puudumine kahes esimeses märgis muudab oluliselt varasema registreeritud märgi „TONY HAWK“ eristusvõimet. Neid märke loetakse seega eraldi märkideks ja nende kasutust ei saa pidada sõnamärgi „TONY HAWK“ kasutuseks.“		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
 (Hispaanias)		03/02/2010, R 1625/2008-4 LT LIGHT-TECHNO / (fig.); kaebus 10/11/2011, T-143/10, LT LighT-Thecno, EU:T:2011:652 ei nimetatud Hispaania kaubamärke)
<p>„Käesoleval juhul on apellatsioonikoda suutnud selgitada, et mitte ükski esitatud kasutustõenditest ei esita varasemaid Hispaania tähiseid kujul, millega need registreeriti, sest kaubamärk on esindatud kas üksnes visuaalsena, st ilma väljendita „light technology“, või täiendab visuaalset elementi üksnes sõna „light“ ja muud sõnaelemendid või väljend „LT Light-Technology“, mis on samuti sõna kujul, millel puudub visuaalne element, mis iseloomustab selgelt varasemaid Hispaania kaubamärke, millel vastulause põhineb [...]. Nendel asjaoludel ja pidades silmas asjaolu, et varasemate kaubamärkide kujutiste muudatused muudavad nende eristusvõimet, leitakse, et esitatud tõendid ei näita ühelgi juhul Hispaania kaubamärkide kasutamist, millel vastulause põhineb“ (punktid 15–16).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	26/03/2010, R 1566/2008-4 ESPOSA / SP LA SPOSA
<p>„Varasem kaubamärk on registreeritud kujul „SP LA SPOSA“. Kasutustõendina esitatud dokumendid viitavad üksnes pulmkleitidele. Element „LA SPOSA“ on tavaline sõna, mida Itaalia ja Hispaania avalikkus mõistab tähenduses „pruut“, ja sellel on kõnealuste kaupade (pulumkleitide) suhtes nõrk eristusvõime. Vastulause esitaja tõlkis selle hinnakirjas (<i>tarifa de precios</i>), mis on koostatud mitmes Euroopa Liidu ametlikus keeles, nendesse keeltesse ise; sõnade LA SPOSA tõlge on portugali keelses hinnakirjas <i>novia</i>, ingliskeelses <i>bride</i>, saksakeelses <i>Braut</i> jne. See tähendab, et ka kostja ise käsitleb mõistet LA SPOSA kui viidet sihttarbijale, nimelt pruudile“ (punkt 18).</p> <p>„Seega on element „SP“ varasema kaubamärgi alguses eristusvõimeline element ja seda ei saa välja jätta. Elementi ei saa välja jätta eelkõige põhjusel, et see asub kaubamärgi alguses. Samuti on see omaette tähtsusetu ja eristusvõimeline kõigis Euroopa Liidu keeltes“ (punkt 19).</p> <p>„Tähtede „SP“ väljajätmine väljenditest LA SPOSA või LA SPOSA COLLECTION ei ole varasema kaubamärgi vastuvõetav variant, vaid kaubamärgi eristusvõime oluline muutmine. Kostja esitatud dokumendid ei ole piisavad tõendamaks, et kaubamärki „SP LA SPOSA“ tegelikult kasutatakse“ (punkt 26).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
 <p><i>La Sabiduría del Sabor</i></p>		<p>21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39</p>
<p>Selles menetluses kontrollis kohus, kas väljendi „La Sabiduría del Sabor“ väljajätmine kasutatud kujul muudab varasema registreeritud märgi eristusvõimet. Esiteks viitavad sõnad „Sabores de Navarra“ (Navarra maitseid) Põhja-Hispaania piirkonda meenutavatele aistingutele ja muljetele. Seega võib hispaania keelt kõnelev sihtrühm tajuda neid elemente kõnealuste kaupade geograafilist päritolu kirjeldavatena. Lisaks võib sõna „sabores“ (maitseid) tajuda viitena toote kvaliteedile, st maitsele. Järelikult tuleb elementi „Sabores de Navarra“ lugeda olemuslikult kirjeldavaks.</p> <p>Elemendid „La Sabiduría del Sabor“, arvestades sõnade „La Sabiduría“ (tarkus) ja „sabor“ (maitse) tähendusi, kujutavad endast sõnamängu ja neid ei saa lugeda kirjeldavaks. Seega tuleneb varasema tähise eristusvõime põhiliselt sõnadest „La Sabiduría del Sabor“. Kohus leidis, et kõnealusel juhul muudab sõnade „La Sabiduría del Sabor“ väljajätmine kasutatud kujul tähise eristusvõimet (punktid 31–45).</p>		

Kui **kujutiselement** on domineeriv või eristusvõimeline element, mitte üksnes dekoratiivne või omapäratu, võib selle väljajätmine muuta tähise eristusvõimet.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
	<p>ESCORPION</p>	<p>28/03/2007, R 1140/2006-2 SCORPIO / ESCORPION</p>

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
<p>„Varasemaid kaubamärke iseloomustab tugevalt kujutiselemendi olemasolu. Ent dokumendid, mis esitati vastulausemenetluses ja – nende arvestamisel – kaebusmenetluses, ei tõenda varasemates kaubamärkides olnud kujutiselemendi kasutust“ (punkt 19).</p> <p>Seega leiab amet, et vastulause esitaja praegu kasutataval kujul oleva kaubamärgi muutmine ei ole lubatud muudatus ja seetõttu ei ole registreeritud kaubamärgi kasutamist tõendatud. Vastulause esitaja ei ole täitnud määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõigete 2 ja 3] nõudeid ning seega tuleb vastulause tagasi lükata, kuivõrd see põhineb Hispaania kaubamärgi registreerimisel“ (punkt 20).</p>		

### 2.7.3.3 Muud muudatused

#### Lubatud muudatused

##### *Sõnamärgid*

Sõnamärke loetakse kasutatuks registreeritud kujul sõltumata kirjatüübist, suur- või väiketähtede kasutusest või värvist. Seda liiki kasutust ei ole õige analüüsida seisukohast, kas eristusvõimet on muudetud. Samas võib **väga iseloomuliku** (väga stiliseeritud) kirjatüübi kasutamine viia teistsuguse järelduseni.

**Tähesuuruse** muutmine või **suur-/väiketähtede kasutuse muutumine** on sõnamärkide kasutamisel tavapärane. Seega loetakse sellist kasutamist registreeritud märgi kasutamiseks.


Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata EU:T:2014:119
Kohus kinnitas, et [standardse] kirjatüübi kasutamine ei muuda sõnamärgi eristusvõimet. Pigem aitab see eristada märki kirjeldavatest elementidest „ron“ ja „de Cuba“ (punkt 34).		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
MILENARIO		18/09/2009, R 289/2008-4 Sierra Milenario / MILENARIO

6. jaotis. Kasutamise tõendamine

Apellatsioonikoda kinnitas vastulausete osakonna seisukohta, et stiliseeritud paksus kirjas sõnamärk „MILENARIO“ ei mõjutanud kaubamärgi eristusvõimet, sest sõna „MILENARIO“ peeti klassi 33 kaupade „vahuveinid ja liköörid“ jaoks registreeritud kaubamärgi domineerivaks elemendiks (punkt 13).


Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
AMYCOR		25/05/2009, R 1344/2008-2, CLAMYCOR / AMYCOR
<p>Sõnamärk oli registreeritud klassi 5 kaupu <i>farmaatsia- ja sanitaarsepreparaadid, plaastrid, sidematerjalid, fungitsiidid, desinfektsioonivahendid</i> hõlmava kaubamärgina. Selle kujutist stiliseerituna koos kujutiselementidega ei loetud sõnamärgi „AMYCOR“ registreeritud kuju eristusvõimet oluliselt muutvaks.</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
THE ECONOMIST		05/08/2011, R 56/2011-4 eIECONOMISTA (fig.) / THE ECONOMIST et al.
<p>„Taotluse esitaja argument, et kasutamise tõendamine on ebapiisav, sest see viitab kujutismärgile [...] ja mitte sõnamärgile „THE ECONOMIST“, ei kehti. Esiteks viitavad esitatud tõendid mõlemale varasemale kaubamärgile (sõna- ja kujutismärgile). Samuti on varasema kujutismärgi kasutus varasema sõnamärgi kasutus. Selles suhtes tuleb märkida, et sõnamärke loetakse kasutatuks registreeritud kujul, seda ka siis, kui kirjatüüp on erinev (erandeid võib esineda väga erilise kirjatüübi korral), kui tähesuuruses või väike- ja suurtähtede kasutuses toimub tavaline muutus, kui sõnamärke kasutatakse teatud värviga või kombinatsioonis üldiste lisanditega. Sõnade THE ECONOMIST kasutust standardses kirjatüübis, kasutades tavapärast suurtähte sõnade „The“ ja „Economist“ alguses, valgete tähtedega kontrastsel taustal, loetakse mitte ainult varasema kujutismärgi, vaid ka varasema sõnamärgi kasutuseks“ (punkt 14).</p>		

Sõnamärgid registreeritakse mustvalgena. Tavaline on kasutada märke **värvilisena**. Selline kasutus ei ole variant, vaid registreeritud kaubamärgi kasutus.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
---------------------	-----------------	----------

BIOTEX	(mitu varianti)	02/10/2001, R 812/2000-1 BIO TEK (fig.) / BIOTEX
<p>„Nendes dokumentides esitatud märki on kujutatud järgmistes variantides:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sõna BIOTEX valgete suurtähtedega ja tumedal taustal (reklaamid);</li> <li>– viide sõnale BIOTEX ajaleheartiklites tavalises kirjas;</li> <li>– sõna BIOTEX valgete suurtähtedega ja musta i-täpiga;</li> <li>– sõna BIOTEX tavaliste valgete suurtähtedega pesuainetoodete etikettidel ja pakenditel;</li> <li>– sõna BIOTEX tavalises kirjas tarnearvetel;</li> <li>– sõna BIOTEX valgete suurte ja väikeste suurtähtedega tumedamal taustal, koos lainekujulise kujutiselemendiga“ (punkt 14).</li> </ul> <p>„Kasutustõend näitab, et märk on eri stiilimuudatustest hoolimata endiselt olemuselt „BIOTEX“. Märgi moodustavad tähed on üldiselt olnud üksnes tavalised suurtähed. Mõnikord on suurtähed lihtsad ja kahemõõtmelised, teinekord on varjutusega antud ruumiline mulje. Mõnikord on i-täpp teist värvi. Apellatsioonikoda loeb neid erinevusi minimaalseteks ja tavalisteks ning leiab, et need esindavad levinud tava nii asjaomases ärivaldkonnas kui ka mujal. Apellatsioonikoda ei arva, et variandid muudaksid kehtetuks märgi „BIOTEX“ kasutuse, ja seega tuleb vaidlustatud otsus siinkohal tühistada“ (punkt 17).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
SILVER		B 61 368
<p>„Kaubamärgi tegelik kasutamine, mida võib näha õllepakil, ajaleheväljalõikes ja kalendris, ei ole registreeritud sõnamärgi „SILVER“, vaid värvilise kujutismärgi kasutus, nimelt õlletikett sõnaga SILVER valgete suurtähtedega punasel ribal, mis kattub kuldse ringiga, milles on sõnaelementid „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ ja „Brassée par le Brasseries Kronenbourg“. See ei tähenda automaatselt, et märki ei kasutatud selle registreeritud kujul. Iga juhtumit tuleb vaadelda eraldi. Käesoleval juhul leiab amet, et märk „SILVER“ on tegelik kaubamärk. Muude sõnaelementide „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ ja „Brassée par le Brasseries Kronenbourg“ ja kujutiselemendi kasutus on märgi „SILVER“ järel teise tähtsusega. Ka on selge turustusuuringust, ajaleheväljavõttest ja arvetest, et tegelik kaubamärk on „SILVER“. Amet leiab, et sõna „SILVER“ kasutus on kujutismärgis nii domineeriv, et see täidab registreerituna kasutatava kaubamärgi nõuded.“</p>		

### Kujutismärgid

**Puhtalt kujutismärgi** (sõnaelementideta) kasutamine muul kui registreeritud kujul tähendab sageli lubamatut muutmist.

**Mitme komponendist** (sõna- ja kujutiselementidest) koosnevate märkide korral ei mõjuta **teatud kujutiselementide muudatused** tavaliselt kaubamärgi eristusvõimet.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10; tagasi lükatud 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171



„[A]insad elemendid, mis eristavad varasemat riiklikku kaubamärki selle registreeritud kujul hageja kasutatud tähisest, on esiteks tähe „q“ stiliseering, mis meenutab kella numbrilauda, ja teiseks varasema riikliku kaubamärgi puhul suurtähtede kasutamine sõnaelemendi tähistamiseks. [...] Seega esiteks, kui ka ongi õige, et täht „q“ on kasutatud tähise kujutisel tugevamini rõhutatud kui varasema riikliku märgi puhul, põhineb varasema kaubamärgi eristusvõime siiski selle kaubamärgi sõnaelemendil tervikuna. Tuleb täpsustada, et tähe „q“ stiliseering, mis, nagu juba öeldud, meenutab kella numbrilauda, ei ole iseäranis eristusvõimeline klassi 14 kuuluvate kaupade suhtes, mis on ainsad kaubad, mille puhul hageja esitas tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta. Teiseks, suurtähtede kasutamisega seoses piisab, kui välja tuua, et selles puudub igasugune algupära ning ka see ei muuda varasema siseriikliku kaubamärgi eristusvõimet. Siit järeldub, et apellatsioonikoda võis hageja poolt esitatud tõendeid, mis viitavad eespool punktis 10 kujutatud tähisele klassi 14 kuuluvate kaupade „käekellad ja käekellaketid“ jaoks, õiguspäraselt arvestada hinnangu andmisel sellele, kas hageja oli tõendanud varasema siseriikliku kaubamärgi tegelikku kasutamist“ (punktid 28-30).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859

„Vigar“ on väljamõeldud sõna ja seetõttu on see loomupäraselt eristuv. Arvestades asjaolu, et sõna „vigar“ on ainus sõnaelement, selle loomupärasest eristusvõimet, keskset asetust ja asjaolu, et täiendavad elemendid seda rõhutavad, on see sõna varasema kaubamärgi kõige eristuvam element.


Kasutatud kuju erineb varasemast registreeritud kaubamärgist ainult selle ovaalse tausta tõusva asendi poolest, väiketähtede kasutamise poolest suurtähtede asemel ning kroonikujulise elemendi asendamise poolest kolme järjestikuse täpiga. Kohus nõustus, et sama tausta eri asend, suur- või väiketähtede kasutamine sama sõna kujutavate standardtähtede puhul või dekoratiivelemendi (järjestikused täpid) asendamine toodet kiitva elemendiga, kui kummagi elemendi eesmärk on rõhutada sõna „vigar“, on ebaolulised erinevused, mis ei muuda varasema registreeritud kaubamärgi eristusvõimet.

Seda järeltõendust ei seata kahtluse alla, kui arvestatakse teist kasutuskuju, sest isegi kui käesoleval juhul jäetakse põhitaust välja ja sõna „spain“ jääb alles, siis mõistetakse seda sõna üksnes kirjeldava täiendusena (punktid 70–74).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950
<p>Tähise eristusvõime tuleneb loomupäraselt sõnast „vieta“, mitte kujutiselementidest. Elemendil on suur eristusvõime ja registreeritud kaubamärgi loodavas üldmuljes oluline roll, samas kui kujutiselementidel on ainult väike eristusvõime ja üldmuljes üksnes kõrvaline roll. Kujutiselementidel, sealhulgas kasutatud kirjatüübil, on suhteliselt ebaoluline visuaalne mõju. Täisnurkne serv ei ole tavapärase kaubandusliku kasutuse kontekstis mingilgi moel algupärane. Mis puutub kujutiselementidesse, mille moodustavad ühelt poolt hallid ristkülikud, mis eraldavad tähti sõnas „vieta“, ja teiselt poolt valged ristkülikud täisnurkse serva külgedel keskel, siis on nad väga väikesed, silmapaistmatud ja neil puudub algupära (punktid 47 ja 48).</p>		

Eriti oluline on see juhtudel, kus kujutiselement on asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes **peamiselt kirjeldav**.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus



<p><b>GRECO TAVERNA</b></p>		<p>01/03/2013, R 2604/2011-1, Taverna      MEDITERRANEAN WHITE CHEESE</p>
<p>„Seoses tootega „FETA“ tuleb seoses sõna „TAVERNA“ ümbritseva kahe Kreeka lipuga märkida, et kohustus kasutada kaubamärki selle registreeritud kujul ei tähenda nõuet, et omanik kasutab märki kaubanduses isoleeritult. Ühenduse kaubamärgi määruse artikli 15 lõikes 1 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõige 1] ei välistata võimalust, et kaubamärgi omanik lisab toote pakendile täiendavaid (dekoratiivseid või kirjeldavaid) elemente või isegi teisi tähiseid, näiteks oma katusmärgi, senikaua kuni kaubamärk selle registreeritud kujul on jätkuvalt selgelt äratuntav ja eraldiseisev. Kahel Kreeka lipul ei ole seoses kõnealuste toodetega, Kreekast pärinevate üldtuntud piirkondlike toidukaupadega, mingit eristusvõimet. Seda toetab toote kujundus tervikuna, mis koosneb Kreeka lipu tooni sinisest ja valgest värvist, Vahemere maastikku meenutavast illustratsioonist ja kaitstud päritolunimetuse sümbolist pildi all (punkt 39).</p>		



See kehtib ka siis, kui domineerivad elemendid jäävad samaks (vt eespool 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Eriti **värvi muutmisel** on põhiküsimus, kas kaubamärgi kasutatud kuju muudab registreeritud märgi eristusvõimet, st kas märgi kasutamine värvilisena, samas kui see registreeriti must-valgena või halltoonides (ja vastupidi), tähendab registreeritud kuju muudatust. Amet ja mitmed Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid on kokku leppinud ühise tava Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku raames, mille kohaselt ainult värvimuutus ei muuda kaubamärgi eristusvõimet seni, kuni

- sõna-/kujutiselemendid kattuvad ja on peamised eristavad elemendid;
- järgitakse toonide kontrasti;
- värvitoon või värvitoonide kombinatsioon ei ole iseenesest eristusvõimeline;
- värvitoon ei ole üks peamisi elemente, mis annab tähisele üldise eristusvõime.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
---------------------	-----------------	----------

		<p>24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263</p>
<p>Kohus asus seisukohale, et kui ei taotleta värvi ainukasutusõigust, tuleb teistsuguste värvitoonide kombinatsioonide kasutamist „lubada senikaua, kui tähed on taustaga kontrastsed“. Kohus märkis ka, et M-, A- ja D-tähel oli ELi kaubamärgis konkreetne asend. Seega on tähise kujutised, mis ei muuda tähtede asendit ega värvide kontrasti, kaubamärgi tegelik kasutamine (punktid 41 ja 45).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		<p>23/06/2011, R 1479/2010-2, VOLKS-LASUR (fig.) / LASUR et al.</p>
<p>Sõnaelementi loeti kujutismärgi domineerivaks elemendiks, sest see oli kesksel kohal ja suurte tähtedega. Leiti, et eristusvõimet ei ole muudetud (punkt 15).</p>		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		<p>29/04/2010, R 877/2009-1, Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.)</p>

„Oranž taust on tootepakendi värv. Kaubamärki kasutatakse sarnaselt varasema kaubamärgiga mustvalgel taustal ja hõbedase kontuuriga. Kirjatüüpi on veidi moderniseeritud ja väike sidekriips täherühmade „Bi“ ja „Fi“ vahelt kustutatud. Sellest hoolimata võidaks neid lugeda väikesteks muudatusteks, mis kaubamärgi eristusvõimet ei muuda, kuigi erinevad registreeritud kujust. Kirjatüüpi on nüüdisajastatud, kuid tähed on säilitanud ümara vormi ja sidekriipsu kustutamine võib jääda märkamata. Varasema kaubamärgi eristusvõime põhineb suurtel mustadel tähtedel „Bi Fi“, millest B ja F on suurtähed ja mõlemad i-tähed väiketähed, valgel taustal ja hõbedase kontuuriga“ (punkt 45).

### *Kolmemõõtmelised (3D) märgid*

Kolmemõõtmelise märgi kasutus eri suurustes on tavaliselt märgi kasutamine selle registreeritud kujul. Sõna- või kujutiselemendi lisamine sellisele märgile ei muuda tavaliselt tähise eristusvõimet.


### *Värvimärgid*

Värvimärgid (värvid kui märgid) koosnevad ainult ühest või mitmest värvist. Värvikombinatsiooni korral peab registreering näitama iga värvi proportsiooni ja kirjeldama esitusviisi.

Värvimärke tuleb kasutada koos kaubamärgi jaoks registreeritud värvidega. Värvide tooni ja intensiivsuse ebaolulised muutused ei muuda eristusvõimet.

Kui värvide kombinatsioon on registreeritud värvide proportsiooni märkimata, ei mõjuta **muude proportsioonidega** kasutamine eristusvõimet. Olukord on teine, kui taotluses märgitakse konkreetseid proportsioone ja neid on kasutatavas variandis oluliselt muudetud.

Kui värv või värvikombinatsioon on registreeritud, ei muuda kasutamine koos **eristava või kirjeldava sõnaga** eristusvõimet. Vt allpool analoogne kohtuotsus märgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamise kohta (kontrollimine).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
	(koos sõnamärgiga John Deere)	28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417 (AG kohtuasi)

„Registreerimistaotluses kirjeldati nimetatud värve Munselli värvisüsteemi viidetega 9.47 GY3.57/7.45 (roheline) ja 5.06 Y7.63/10.66 (kollane). Kirjelduses täpsustati, et „sõiduki kere on roheline ning rattad kollased“, nagu on näha taotlusele lisatud ja siin esitatud joonisel:



“ (punkt 3).

Kuigi vaidlustatud kaubamärki on tõesti kasutatud ja reklaamitud koos **sõnamärgiga John Deere** [lisatud rõhutus] ning kuigi menetlusse astuja reklaamikulud Euroopa Liidus esitati tervikuna, mitte iga riigi kohta eraldi, eksib hageja, väites, et õiguslikult piisavalt ei ole tõendatud, et menetlusse astuja kasutas oma kaupadel rohelise ja kollase värvi kombinatsiooni kui kaubamärki ning et need kaubad on 1. aprilli 1996. aasta seisuga olnud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide turul pikka aega juurdunud“ (punkt 46).


### Lubamatud muudatused

Kui kaubamärk koosneb mitmest elemendist, millest ainult üks või mõni on eristav ja muutnud kaubamärgi tervikuna registreeritavaks, tähendab sellise eristava elemendi muutmine, väljajätmine või teise elemendiga asendamine üldiselt kaubamärgi eristusvõime muutmist.

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4, Metavit / MEXA-VIT C et al.
Käesoleval juhul muudab märgi kasutus teistsuguse kirjapildi ja C-tähe lisamisega registreeritud tähise eristusvõimet, sest tähti „VIT“ nähakse nüüd kirjeldava elemendina, nimelt elemendina „VIT C“ (mis viitab C-vitamiinile).		

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		09/09/2011, R 2066/2010-4, HAPAG LLOYD EXPRESS

„Kataloogi „NOVEDADES“ aastate 2004–2009 väljaannetes on kaubamärk



esitatud pidevalt ja üksnes selles variandis. Vastavalt ühenduse kaubamärgi määruise artikli 15 lõike 1 punktile a [nüüd ELi kaubamärgi määruise artikli 18 lõike 1 punkt a] ei tähenda see kaubamärgi kasutust registreeritud kujul (värvilisena või mitte). See, et mõlemas kaubamärgis on kasutatud sõnaelementi „LLOYD’S“, ei ole selleks otstarbeks piisav; ka varasema märgi kujutiselemendid peavad esinema kasutataval kujul. Kasutataval kujul on teistsugune kirjatüüp, selle lõpust puudub üksik L-täht, mida ümbritseb rõngas, ja sõna „LLOYD’S“ ümbert puudub ringjoon või rõngas. Teisisõnu puuduvad kasutatavast kujust kõik kujutiselemendid. Kasutatava kuju ülaosas on silmatorkav pikanokalise lendava linnu kujutis. Märgi registreeritud kuju kõigi elementide väljajätmise ja teise kujutiselemendi lisamine kasutatavasse kujusse muudab kaubamärgi eristusvõimet ja see on palju enam kui üksnes variant või uuendamine“ (punkt 35).

Registreeritud kuju	Tegelik kasutus	Menetlus
		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974
<p>Kasutatav tähis sisaldab olulisi erinevusi varasemast kaubamärgist selle registreeritud kujul. Need erinevused muudavad keskmise Prantsuse tarbija seisukohast klassi 25 kuuluvate kaupade osas varasema kaubamärgi registreeritud kuju eristusvõimet. Nimelt puudub kõnealuse kaubamärgi graafiline element, mis kujutab stiliseeritud allkirja, kasutatavas tähises täielikult ja seda asendab täiesti erinev graafiline element, mis on väga klassikaline, sümmeetriline ja staatiline. Varasem kaubamärk selle registreeritud kujul tõmbab tähelepanu asümmeetria ja liikuvusega, mille annab sellele tähtede kalle vasakult paremale. Nimetatud kaubamärgi ja tähise erinevused ei ole tähtsusetud ning neid ei saa pidada üldiselt samasugusteks kohtupraktika tähenduses. Arvestades, et sõna „arthur“ eriline graafiline kujutis aitab selle sõnaga kaasa varasema kaubamärgi registreeritud kuju eristusvõimele ja kuna see on kasutatavas tähises märkimisväärselt teistsugune, siis tuleb nõustuda apellatsioonikoja järeldusega, et selle kaubamärgi ja tähise erinevused on sellised, et esimesena nimetatut saab pidada muudetuks (punktid 22–24).</p>		

## 2.8 Kasutamine kaupade või teenuste puhul, mille jaoks märk on registreeritud

Vastavalt ELi kaubamärgi määruise artiklile 18 peab kaubamärki selle jõustumiseks kasutama kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud. ELi

kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 esimese lause kohaselt peab varasemat registreeritud kaubamärki olema tegelikult kasutatud seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks on see registreeritud ja millele vastulause esitaja viitab vastulause põhjenduses. ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 kolmandas lauses sätestatakse, et kui varasemat kaubamärki on kasutatud ainult osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel registreerituks ainult nende kaupade või teenuste jaoks.

Üldkohus märkis kohtuasjas *Aladin* järgmist.

Määruse nr 40/94 artikli 43 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 47] sätted, mis võimaldavad lugeda varasema kaubamärgi registreerituks vaid osa kaupade ja teenuste jaoks, mille suhtes kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud, i) **piiravad** kaubamärgi omaniku registreerimisest tulenevaid õigusi [...], ja ii) neid sätteid peab püüdma sobitada nimetatud omaniku õiguspärase huvidega, et tal oleks tulevikus võimalik, jäädes kaupade ja teenuste, mille jaoks kaubamärk oli registreeritud, kirjelduse piiresse, **kaupade ja teenuste valikut laiendada**, kasutades nimetatud kaubamärgi registreerimisest tulenevat kaitset. Nii on see eelkõige siis, kui sarnaselt käesolevale juhtumile moodustavad kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärk oli registreeritud, piisavalt piiritletud kategooria [...].

(14/07/2005, T-126/03, *Aladin*, EU:T:2005:288, § 51, rõhutus lisatud.)

Põhimõtteliselt peab tegeliku kasutuse analüüs käsitlema kõiki registreeritud kaupu ja/või teenuseid, millel vastulause põhineb ja mille kasutamise kinnitamise kohta on ELi kaubamärgi taotluse esitaja esitanud selgesõnalise taotluse. Samas ei pea olukordades, kus on selge, et segiajamise tõenäosust võib tõendada **mõne** varasema kauba ja/või teenuse alusel, käsitlema ameti tegeliku kasutamise analüüs kõiki varasemaid kaupu ja/või teenuseid, vaid võib selle asemel keskenduda üksnes kaupadele ja/või teenustele, mis on piisavad identsuse või sarnasuse tuvastamiseks vaidlustatud kaupade ja/või teenustega.

Teisisõnu, kui võrd segiajamise tõenäosust saab tuvastada kaubamärgi mõne varasema kauba ja/või teenuse tegeliku kasutamise leidmise alusel, ei ole vaja kontrollida vastulause esitaja esitatud tõendeid ülejäänud varasemate kaupade ja/või teenuste kohta.

Järgmistes punktides on mitu juhust, kuidas leida, kas varasemat kaubamärki on registreeritud kaupade ja teenuste puhul tegelikult kasutatud. Üksikasjalik teave on suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 2. peatükis „Kaupade ja teenuste võrdlemine“, eelkõige kõigi klassipäistes olevate üldnimetuste kasutustavade kirjelduses, ning suuniste B osa „Kontrollimine“ 3. jaotises „Klassifikatsioon“.

### 2.8.1 Kasutatavate ja registreeritud kaupade/teenuste võrdlemine

Alati tuleb hoolikalt hinnata, kas kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärki kasutatakse, kuuluvad registreeritud kaupade ja teenuste kategooriasse.

#### Näited

Menetlus	Registreeritud kaubad ja teenused	Kasutatavad kaubad ja teenused	Kommentaar
18/01/2011, T-382/08, Vogue	<i>Jalatsid</i>	<i>Jalatsite jaemüük</i>	Ei sobi (punktid 47 ja 48)
13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II	<i>Jalatsid</i>	<i>Jalatsite jaemüügi teenused</i>	Ei sobi (punkt 32).
08/11/2001, R 807/2000-3, DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid, desinfitseerimisvahendid</i>	<i>Inkontinentsimähkmed ja -püksimähkmed</i>	Ei sobi, kuigi nimetatud kaupu võidakse müüa apteekides (punktid 14–16)
03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo Madrid (fig.) / GEO	<i>Side (klass 38)</i>	<i>Interneti ostuplatvormi pakkumine</i>	Ei sobi (punkt 16).
03/05/2004, R 68/2003-2, SWEETIE / SWEETY	<i>Konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; kontsentreeritud tsitrus- ja puuviljaekstraktid, hoidised; suhkur, küpsised, koogid, kondiitritooted ja maiustused</i>	<i>Maasika-, karamelli- ja šokolaadimaitsega magustoidukastmed</i>	Ei sobi (punkt 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1, DADO / DODOT et al.	<i>Riidest imikumähkmed (klass 25)</i>	<i>Paberist ja tselluloosist ühekorramähkmed (klass 16)</i>	Ei sobi (punkt 29).
18/06/2010, R 594/2009-2, BANIF / BANIF (fig.)	<i>Ärijuhtimine, esindamine ja üldine nõustamine (klass 35) Tehnika-, majandus- ja haldusprojektid (klass 42)</i>	<i>Kinnisvaratehingutes finantsvahendite ja eravarade haldamine (klass 36)</i>	Ei sobi (punkt 39).
31/05/2011, B 1 589 871	<i>Elektrilülid ja „valgustiosad“</i>	<i>Valgustid</i>	Ei sobi
25/11/2002, B 253 494	<i>Haridusteenused</i>	<i>Meelelahutusteenused</i>	Ei sobi

Menetlus	Registreeritud kaubad ja teenused	Kasutatavad kaubad ja teenused	Kommentaar
28/04/2011, B 1 259 136	<i>Transpordi- jaotusteenuused</i> (klass 39)	ja Jaekauplusest ostetud kaupade kojutoomine	Ei sobi, sest registreeritud teenuseid osutavad spetsiaalsed transpordiettevõtjad, kes ei osuta muid teenuseid, samas kui jaekauplusest ostetud kaupade kojutoomine on üksnes täiendav lisateenus ja müügiteenuste osa.
23/08/2012, R 1330/2011-4, AF (fig.)	<i>Reklaam, ärijuhtimine, ärikorraldus, kontoriteenused</i> (klass 35)	Jaemüügiteenused	Ei sobi Kui kaubamärk on registreeritud klassi 35 üldnimetuste jaoks, kuid kasutust tõendatakse üksnes <i>jaemüügiteenuste</i> osas seoses konkreetsete kaupadega, ei saa see olla sobiv kasutustõend ühegi klassi 35 konkreetse nimetuse ega klassipealkirja kohta üldiselt (analoogia alusel punkt 25).

### 2.8.2 Klassifikatsiooni asjakohasus

Oluline on leida, kas kaubad või teenused, mille jaoks on kaubamärki kasutatud, kuuluvad teatud kauba- või teenuseklassi **klassipealkirjas** loetletud **üldnimetuse** alla, ja kui jah, siis mis nimetuse alla.

Näide: klassi 25 pealkiri on *rõivad, jalatsid, peakatted*, millest igaüks on üldnimetus. Kui üldiselt on klassifikatsioonil üksnes halduseesmärk, on seda siiski vaja kasutamise olemuse hindamiseks ja leidmiseks, kas kaup, mille jaoks on kaubamärk registreeritud, kuulub üldnimetuse *rõivad, jalatsid, peakatted* alla.

See on ilmne, kui sarnased kaubakategooriad on mingil põhjusel klassifitseeritud teistmoodi. Näiteks jalatsid on liigitatud ettenähtud otstarbe järgi eri klassidesse: *ortopeedilised jalatsid* klassis 10 ja tavalised *jalatsid* klassis 25. Esitatud tõendite alusel tuleb leida, mis tüüpi jalatsitega on kasutus seotud.

### 2.8.3 Klassipealkirja üldnimetustega seotud kasutamine ja registreerimine

Kui kaubamärk on registreeritud konkreetse klassi pealkirjas loetletud **kõigi** või **osa** üldnimetuste jaoks ning seda on kasutatud mitme kauba või teenuse jaoks, mis on õigesti klassifitseeritud samasse klassi ja ühe nimetatud **üldnimetuse** alla, loetakse, et kaubamärki on kasutatud selle **üldnimetuse** jaoks.

Näide Varasem kaubamärk on registreeritud seoses klassi 25 kaupadega *rõivad, jalatsid, peakatted*. Tõendid on seelikute, pükste ja T-särkide kohta.

Järeldus Kaubamärki on kasutatud seoses kaubaga *rõivad*.

Teisalt, kui kaubamärk on registreeritud üksnes **osa** konkreetse klassi pealkirjas loetletud **üldnimetuste** jaoks, kuid seda on kasutatud ainult kauba või teenuse jaoks, mis kuulub sama klassi **muu** üldnimetuse alla, loetakse, et kaubamärki ei ole kasutatud seoses registreeritud kaupade või teenustega (vt ka allpool punkt 2.8.4).

Näide Varasem kaubamärk on registreeritud seoses klassi 25 kaupadega *rõivad*. Tõendid on ainult saabaste kohta.

Järeldus Kaubamärki ei ole kasutatud seoses kaupadega, mille jaoks see on registreeritud.

### 2.8.4 Kaupade/teenuste alamkategoriate ja sarnaste kaupade/teenustega seotud kasutamine

See punkt käsitleb kaitse ulatust kaupade (või teenuste) alamkategoriate ja sarnaste kaupade (või teenuste) kasutamise korral.

Üldiselt ei ole vastuvõetav kasutustõend teistsuguste, kuid kuidagi seotud kaupade või teenuste kohta, mis automaatselt hõlmaksid registreeritud kaupu ja teenuseid. Selles kontekstis **ei ole kaupade ja teenuste sarnasus kehtiv kaalutus**. ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 kolmandas lauses ei sätestata selle kohta ühtki erandit.

Näide Varasem kaubamärk on registreeritud seoses klassi 25 kaupadega *rõivad*. Tõendid on ainult saabaste kohta.

Järeldus Kaubamärki ei ole kasutatud seoses kaupadega, mille jaoks see on registreeritud.

#### 2.8.4.1 Varasem kaubamärk on registreeritud kaupade/teenuste ulatusliku kategooria jaoks

Kohtuasjas *Aladin* oli Üldkohus järgmisel seisukohal:

[...] kui kaubamärk on registreeritud kaupade või teenuste kategooria jaoks, mis on nii lai, et võimaldab eristada kategooria sees mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategoriat, toob vastulausemenetluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine üksnes osa kaupade või teenuste suhtes kaasa kaitse vaid selle või nende

alamkategoriate jaoks, mis hõlmavad kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki on tegelikult kasutatud.

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45.)

Seega kui varasem kaubamärk on registreeritud **ulatusliku** kaupade või teenuste **kategooria** kohta, kuid vastulause esitaja tõendab selle kasutamist ainult konkreetse kauba või teenuse suhtes, mis kuulub sellesse kategooriasse, tekitab see küsimuse, kas esitatud tõendeid tuleb vaadelda rangelt kui kasutustõendit konkreetse kauba või teenuse kohta, mida ei ole sellisena kaupade ja teenuste loetelus märgitud, või ulatusliku kategooria kohta, mis märgiti registreeringus.

Üldkohus märkis ka, et ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 viimast lauset tuleb tõlgendada nii, et sellega püütakse vältida seda, et ainult osa kaupade ja teenuste puhul kasutatud kaubamärki kaitstakse ulatuslikult üksnes seetõttu, et see on registreeritud laia kauba- või teenusevaliku jaoks. Nimetatud sätete kohaldamisel tuleb arvestada selliste kaupade või teenuste kategooriate ulatust, mille jaoks varasem kaubamärk oli registreeritud, ning eelkõige nimetatud kategooriate kirjeldamiseks kasutatud sõnade üldisust; seda tuleb teha kaupade ja teenuste suhtes, mille tegelikku kasutamist võib pidada tõendatuks (punkt 44).

Teisalt ei ole vastulause esitajal vaja esitada tõendeid kõigi sarnaste kaupade või teenuste kaubanduslike variantide kohta, vaid ainult nende kaupade või teenuste kohta, mis on piisavalt eristuvad, et moodustada sidusaid kategooriaid või alamkategooriaid (punkt 46). Selle põhjus on, et tegelikkuses on kaubamärgi omanikul võimatu tõendada, et kaubamärki on kasutatud registreeritud kaupade kõigi mõeldavate variantide jaoks.

Seega tagatakse kaitse **ainult** alamkategoriate suhtes, kuhu kasutatav kaup või teenus kuulub, kui

1. kaubamärk on registreeritud kaupade või teenuste **kategooria** kohta,
  - a. mis on piisavalt laialdane ja hõlmab mitut alamkategooriat muul kui meelevaldsel viisil;
  - b. mida saab käsitada ka üksteisest sõltumatuks;

ning

- saab tõendada, et kaubamärki on tegelikult kasutatud seoses ainult **osaga** esialgsest ulatuslikust loetelust.

Alamkategoriate määratlemist tuleb asjakohaselt põhjendada ning vastulause esitaja tõendite alusel tuleb selgitada, kas kasutamine on tõendatud seoses ainult **osaga** esialgsest ulatuslikust loetelust või alamkategooriatest. Näited on allpool punktis 2.8.4.3.

Eriti oluline on see kaubamärkide korral, mis on registreeritud kauba *farmaatsiapreparaadid* jaoks, kui neid kasutatakse tavaliselt ainult üht tüüpi ja ainult konkreetset haigust raviva ravimi jaoks (vt näide „Farmaatsiapreparaadid“ punktis 2.8.4.3).

Teisalt tuleb pidada vastuvõetavaks kasutust kogu kategooria kohta, kui esitatud on selle kategooria eri tüüpi kaupade näited ning nende kaupade kohta ei ole muud, teisi kaupu hõlmavat alamkategooriat.

Vaidlustatud tähis	Menetlus
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4, (tühistamine)
<p>Kaubamärgi tõendatud kasutamist järgmiste kaupade kohta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kaunistustekstid,</li> <li>• tuunimiskomplektid,</li> <li>• panipaigakatted,</li> <li>• rattakomplektid ning suve- ja talverehvide täiskomplektid;</li> <li>• lävekatteplaadid</li> </ul> <p>loeti piisavaks kasutustõendiks seoses üldise kaubakategooriaga <i>autode ja maismaasõidukite osad</i>, mille jaoks oli kaubamärk registreeritud. Peamised argumendid olid, et seda kasutati paljude eri autoosade jaoks ja kaubad, mille puhul oli kasutus tõendatud, hõlmasid seega suurt valikut autoosi: veermiku-, kere-, mootori-, sisustus- ja kaunistuselemente.</p>	

#### 2.8.4.2 Varasem kaubamärk on registreeritud täpselt loetletud kaupade/teenuste jaoks

Vastupidine olukord on kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamisel, kui mõne konkreetse kauba või teenuse puhul on hõlmatud **kogu kategooria**,

1. kui kaubamärk on registreeritud täiesti täpselt ja piiritletult **kindlaks määratud** kaupade või teenuste jaoks nii, et
2. kategooria sees ei ole kunstliku liigitusega võimalik teha olulisi jaotusi (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

Otsuses tuleb märkida, millal peetakse jaotuste tegemist võimatuks ja, kui vaja, seda põhjendada.

#### 2.8.4.3 Näited


**Üldnimetuste** piisavate alamkategooriate määratlemiseks on põhilise tähtsusega kõnealuse **kauba või teenuse soovitud kasutamise eesmärk**, kuivõrd tarbija lähtub sellest kriteeriumist enne mis tahes ostu sooritamist (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Muud sobivate alamkategooriate määratlemise kriteeriumid võivad olla kauba või teenuse omadused, näiteks olemus või sihttarbija. Kaupade geograafiline päritolu ei ole asjakohane. Isegi kui geograafiline päritolu on veini valimisel oluline tegur, siis ei ole see nii oluline, et eri päritolu moodustaks kauba alamkategooria, mida vaadeldakse

autonoomselt (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Varasem tähis	Menetlus
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
<p>Kaubad ja teenused: klass 3, <i>metallide poleerained</i>.</p> <p>Kasutustõendi hinnang: varasem kaubamärk registreeriti klassi 3 kauba <i>metallide poleerained</i> jaoks, kuid tegelikult kasutati seda üksnes toote <i>magic cotton</i> jaoks (poleerainega immutatud puuvillavatist koosnev metallide poleerimise toode). Kohus oli seisukohal, et metallide poleerimise kaubad, mis on iseenesest juba klassipealkirja nimetuse <i>poleerained</i> alamkategorias, on oma otstarbe ja kasutuseesmärgi poolest piisavalt täpne ja kitsalt määratletud. Muid kui kunstlikke alamkategoriaid moodustada ei saa ja seega leiti kasutamine kehtivat kogu kategooriale <i>metallide poleerained</i>.</p>	

Vaidlustatud tähis	Menetlus
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (kujutismärk) Tühistamine
<p>Kaubad ja teenused: klass 25, <i>jalatsid</i>.</p> <p>Kasutustõendi hinnang: kasutamine on tõendatud üksnes <i>naistejalatsite</i> osas, mis moodustab piisavalt eristatava alamkategorias laiemas <i>jalatsite</i> kategoorias. Sihtühma kuuluva tarbija eesmärk ei ole mitte üksnes oma jalgu katta ja kaitsta, vaid ta otsib konkreetselt naistejalatseid. Sellist jaotust toetab ka turuolukord – on olemas palju naistejalatsitele spetsialiseerunud kauplusi või eraldi naistejalatsite osakonnaga kauplusi (punktid 32, 39–42).</p>	

Vaidlustatud tähis	Menetlus
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO Tühistamine
<p>Kaubad ja teenused: klass 25, <i>rõivad</i>.</p> <p>Kasutustõendi hinnang: apellatsioonikoda leidis, et peale ujumisrõivaste viidati arvetel ja kataloogides ka muud liiki rõivastele, näiteks T-särgid, bermuudad, jalgratturišortsid ja naiste aluspesu (punkt 21). Seega leidis apellatsioonikoda, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine kategooria <i>rõivad</i> jaoks on tõendatud (punkt 22). Samuti leidis apellatsioonikoda, et on peaaegu võimatu ja kahtlemata liiga koormav kohustada kauba <i>rõivad</i> jaoks registreeritud ELi kaubamärgi omanikku tõendama kasutamist kõikvõimalikes alamkategoriates, mida taotleja võib jaotada lõputult (punkt 25).</p>	

Varasem tähis	Menetlus
	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); kinnitanud 15/12/2010, T-132/09, Epcos
<p>Kaubad ja teenused: klass 9, <i>mõõteseadmed ja -vahendid</i></p> <p>Kasutustõendi hinnang: kaubamärki kasutati temperatuuri, rõhu ja taseme mõõtmise seadmete ja nende osade jaoks. Vaidlustatud otsuses arvestati, et varasema kaubamärgi algupärane kauba <i>mõõteseadmed ja -vahendid</i> loetelu oli väga ulatuslik, ning leiti, et kohtuasja <i>Aladin</i> otsusega loodud kriteeriume rakendades oli kasutust tõendatud üksnes kaupade ühe alamkategorias osas, nimelt <i>temperatuuri, rõhu ja taseme mõõteseadmed; eelmainitud seadmete osad</i>. Apellatsioonikoja hinnangul oli selline käsitlus juhtumi asjaolusid arvestades mõistlik ning see toetas selles osas vaidlustatud otsuses esitatud põhjendusi ja leide (punkt 29).</p>	

Vaidlustatud tähis	Menetlus
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1, ICEBERG Tühistamine
<p>Kaubad ja teenused: klass 11, <i>kütteseadmed, aurugeneraatorid, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsioon-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.</i></p> <p>Kasutustõendi hinnang: apellatsioonikoda leidis, et tõestati kaubamärgi kasutamist üksnes jahtides ja paatides kasutatavate külmikute, sügavkülmikute ja kliimaseadmete suhtes (punkt 26). Need kaubad kuulusid alamkategoriasse <i>kütteseadmed</i> (sest kliimaseade võib toimida ka kütteseadmena), <i>jahutusseadmed</i> (sest kliimaseade, külmik ja sügavkülmik jahutavad õhku ja esemeid) ning <i>ventilatsiooniseadmed</i> (sest kliimaseade, külmik ja sügavkülmik sisaldavad kõik ventilatsioonikontuure), mille kaoks kaubamärk registreeriti. Seega leidis apellatsioonikoda, et nende alamkategoriate jaoks peab registreering säilima (punkt 27). Samas ei pidanud apellatsioonikoda sobivaks piirata kaubamärgi kaitse ulatust <i>jahtidele ja paatidele</i>. See oleks põhjustanud täiendavat alamkategoriasse jagamist ning tähendanud põhjendamatu piirangut (punkt 28).</p> <p>Järeldus: kasutamine loeti tõestatuks kaupade <i>kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmed</i> korral.</p>	

Vaidlustatud tähis	Menetlus
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS Tühistamine

Kaubad ja teenused: klass 25, *üleriivad ja aluspesu, sukad ja sokid, korsetid, lipsud, traksid, kindad, alusrõivad.*

Kasutustõendi hinnang: kaupade *korsetid, lipsud, traksid* kohta ei esitatud ühtki tõendit. Mitte ükski esitatud tõend ei viita neile kaupadele ega nimeta neid. Kasutamist tuleb tõendada kõigi kaupade või teenuste kohta, mille jaoks kaubamärk registreeriti. Kaubamärk on registreeritud kaupade *üleriivad ja aluspesu* jaoks, kuid ka selle kategooria konkreetsetele toodetele, muu hulgas kaupade *korsetid, lipsud, traksid* jaoks. Kasutamine teiste kaupade jaoks ei ole kaubamärgiõiguse kohaselt piisav, et säilitada kaubamärgi kaitse neile kaupadele, isegi kui need muud kaubad kuuluvad samuti kategooriasse *üleriivad ja aluspesu*. Samas luges kehtetuks tunnistamise osakond kasutamise piisavaks, sest kohtuasja *Aladin* otsuse (14/07/2005, T-126/03, *Aladin*, EU:T:2005:288) põhimõtete kohaselt kuuluvad kaubad *korsetid, lipsud, traksid* üldnimetuse *üleriivad ja aluspesu* alla. Kuigi see on tõepoolest nii, on see küsimus teisejärguline võrreldes sellega, kas kasutatud kaupu saab üldse koondada kaubamärgiga hõlmatud nimetuste alla. *Korsettide, lipsude ja traksid* korral see nii ei ole. Kui peale laiahaardelise üldnimetuse viitab kaubamärk sõnaselgelt ka konkreetsetele nimetatud kaupadele, mida juba hõlmab üldnimetus, peab kaubamärki registreeringu säilitamiseks kasutama ka nende kaupade jaoks (punkt 25).

Varasem tähis	Menetlus
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
<p>Kaubad ja teenused: <i>elektrivahendid (klass 9); optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni- ja kontrollivahendid; infotötlusseadmed ja arvutid, eelkõige masinate, paigaldiste, sõidukite ja hoonete käitamiseks, jälgimiseks ja kontrollimiseks; salvestatud arvutiprogrammid; elektroonilised arvestid (klass 9); remonditeenused (klass 37); arvutiprogrammeerimine (klass 42).</i></p> <p>Kasutustõendi hinnang: seadmed, mille kohta on vastulause esitaja tõendanud, et on need turule toonud, kuuluvad klassi 9 nimetuse <i>seadmed</i> alla. See on aga ulatuslik kategooria, eriti kui arvestada massiivset arendamist ja suurt spetsialiseerumist selles valdkonnas, mida saab jaotada tegelike toodetavate kaupade järgi alamkategooriatesse. Praegusel juhul peavad kaubad piirduma autotööstusega. Et vastulause esitaja on kohustatud andma klientidele õigusliku tagatise, võib järeldada, et ta on ühtlasi ka tõendanud nende seadmete remondi (klass 37) kasutamist. Apellatsioonikoda leidis ka, et klassi 9 kaup <i>salvestatud arvutiprogrammid</i> on väga ulatuslik kategooria ja seda oleks pidanud piirama vastulause esitaja tegelikule tegevusvaldkonnale (punktid 30-31). Klassi 42 kohta tõendeid ei esitatud.</p>	

Varasem tähis	Menetlus
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL

Kaubad ja teenused: klass 31, *loomatoidud ning loomatoidud, sööt ja ravitoimeta söödalisandid; kõik kuuluvad klassi 31.*

Kasutustõendi hinnang:vaidlustatud otsuses eksiti, arvestades, et varasemat kaubamärki oli tegelikult kasutatud kategooriates 31 (klass 31) ning *loomatoidud, sööt ja ravitoimeta söödalisandid* (klass 31), sest see leid on vastupidine kohtu leidudega kohtuasjas *Aladin*. Vaidlustatud otsuses esitatud põhjus ei ole vastuvõetav, sest oleks pidanud proovima, kas varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade kategooriat oli võimalik jagada sõltumatutesse alamkategooriatesse või mitte ning kas kaupu, mille kohta varasema kaubamärgi kasutus tõendati, saab nendesse klassifitseerida. Seega leiab apellatsioonikoda, et varasem ELi kaubamärk on vastulause kontrollimise eesmärgil loetud registreerituks üksnes klassi 31 kaupade *söödalisandid* jaoks.

Vaidlustatud tähis	Menetlus
VIGOR	18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR

Kaubad ja teenused: klass 21, *igat liiki harjad ja harjatooted kasutamiseks puhastamisel ja hügieenis.*

Kaubamärgi tõendatud kasutust muu hulgas seoses luudade, harjade ja pesukäsnadega loeti piisavaks kasutustõendiks klassis „igat liiki harjad ja harjatooted kasutamiseks puhastamisel ja hügieenis“, mille jaoks märk registreeriti. Kohus märkis, et need maja- ja köögitarbed ei moodusta piisavalt ulatuslikku kategooriat, neid oleks tarvis alamkategooriatesse jaotada, mille kohta tuleks kasutamist spetsiaalselt tõendada. Pigem tuleb tõdeda, et kõnealuse kaubakategooria sees ei ole võimalik teha olulisi jaotusi.

### Farmaatsiapreparaadid

Sageli on kohus pidanud määratlema klassi 5 kaupade *farmaatsiapreparaadid* sobivad alamkategooriad. Selle korral on eeldatud, et ravimi otstarvet ja kasutuseesmärki väljendab selle näidustus. Seega on *näidustus* farmaatsiatoodete asjakohase alamkategooria määratlemisel kõige olulisem. Muud kriteeriumid (nt annus, toimeained, retsepti- või käsimüügiravim) on selles suhtes tähtsusetud.

Kohus leidis, et järgmised kauba *farmaatsiapreparaadid* alamkategooriad on adekvaatsed.

Menetlus	Adekvaatne	Mitteadekvaatne
13/02/2007, T-256/04, Respicur	<i>Hingamisteede haiguste ravimid</i>	<i>Mitmeannuselised kortikoide sisaldavad kuivpulbri inhalaatorid retseptiravimina</i>

Menetlus	Adekvaatne	Mitteadekvaatne
23/09/2009, T-493/07, Famoxin	Südame-veresoonkonna haiguste ravimid	Digoksiini sisaldavad südame-veresoonkonna haiguste inimravimid
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237	Südameravimid	Steriilne adenosiinilahus teatud südameseisundi raviks, veenisiseseks manustamiseks haiglates
17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323	Kaltsiumipõhised preparaadid	Farmaatsiapreparaadid

### 2.8.5 Kaubamärgi kasutamine seoses registreeritud kaupade lahutamatu osade ja müüjajärgse hooldusega

Kohtuasja *Minimax* otsuses leidis kohus, et teatud asjaoludel võib kaubamärgi kasutust lugeda tegelikult ka „registreeritud kaupade korral, mida on kunagi müüdnud ja mida enam ei turustata“ (11/03/2003, C-40/01, *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 jj).

- See võib kehtida juhul, kui selle kaubamärgi omanik, mille all nimetatud kaubad on turule toodud, **müüb osi**, mis on varem müüdnud kauba ehituse või konstruktsiooni lahutamatud osad.
- Sama kehtib siis, kui kaubamärgi omanik võtab kaubamärgi tegelikult kasutusele **müüjajärgseks hoolduseks**, näiteks tarvikute või seonduvate osade müügiks või hooldus- ja remonditeenuste pakkumiseks.

Tähis	Menetlus
Minimax	11/03/2003, C-40/01
<p>Kaubad ja teenused: <i>tulekustutid ja seonduvad tooted vs. osad ja müüjajärgsed teenused.</i></p> <p>Kasutustõendi hinnang: Ansuli volitused müüa kaubamärgi Minimax all tulekustuteid lõppesid 1980. aastatel. Sellest alates ei ole Ansul selle kaubamärgi all tulekustuteid müüdnud. Sellegipoolest on Ansul müüdnud kaubamärgi alla kuuluvate tulekustutite koostisosi ja kustutusaineid kustuteid hooldavatele ettevõtetele. Samal ajavahemikul see ka hooldas, kontrollis ja parandas kaubamärki Minimax kandvaid seadmeid, kasutas kaubamärki nende teenustega seotud arvetel ning kinnitas seadmetele kaubamärgiga kleepse ja ribasid tekstiga Gebuiksklaar Minimax (kasutusvalmis Minimax). Ansul müüs ka neid kleepse ja ribasid tulekustuteid hooldavatele ettevõtetele.</p>	

Kohtu seisukohta tuleb siiski tõlgendada **rangelt** ning kohaldada seda üksnes väga erandlikel juhtudel. Kohtuasjas *Minimax* pidas kohus vastuvõetavaks registreerimata

kaupade kasutamise, mis on vastuolus ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõikes 2 sätestatud üldeskirjaga.

## 2.9 Kasutamine kaubamärgi omaniku poolt või tema nimel

### 2.9.1 Kasutamine kaubamärgi omaniku poolt

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõikele 1 ja artikli 47 lõikele 2 on omanik üldiselt isik, kes on varasemalt registreeritud kaubamärki tegelikult kasutanud. Need sätted hõlmavad ka kaubamärgi kasutust varasema omaniku poolt kaubamärgi omamise ajal (10/12/1999, B 74 494).

### 2.9.2 Kasutamine volitatud kolmandate isikute poolt

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 18 lõikele 2 käsitatakse kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul kaubamärgi kasutamisenä omaniku poolt. See tähendab, et omanik peab andma nõusoleku kaubamärgi kasutamiseks **enne** selle kasutamist kolmanda isiku poolt. Hilisemast nõusolekust ei piisa.

Tüüpiline kolmandat isikut hõlmav kasutus toimub **litsentside** kaudu. Kasutamist ettevõtete poolt, mis on kaubamärgi omanikuga **majanduslikult seotud**, nt sama kontserni liikmed (partner- ja tütaretevõtted jne), loetakse samuti volitatud kasutamiseks (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). Kui kaupu toodab kaubamärgi omanik (või toodetakse neid tema nõusolekul), kuid neid turustavad hulgi- või jaemüügi tasandil **edasimüüjad**, tuleb seda lugeda kaubamärgi kasutuseks (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

**Tõendite** esitamise etapis piisab esialgu, kui vastulause esitaja tõendab, et kolmas isik on kaubamärki kasutanud. Amet järeldab sellisest kasutamisest ja vastulause esitaja suutlikkusest seda tõendada, et vastulause esitaja on andnud eelneva nõusoleku.

Ameti seda seisukohta kinnitas otsus 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (mida kinnitas 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). Kohus märkis, et on ebatõenäoline, et kaubamärgi omanik saaks tõendada, et kaubamärki on kasutatud tema tahte vastaselt. Sellele **eeldusele tuginemiseks** on mitu põhjust, kuivõrd taotleja ei vaidlustanud vastulause esitaja nõusolekut.

Samas, kui ametil tekib **kahtlusi**, või üldiselt juhtudel, kui taotleja selge sõnaga vaidlustab vastulause esitaja nõusoleku, on vastulause esitaja kohustatud esitama täiendavaid tõendeid, et andis enne kaubamärgi kasutamist selleks loa. Sellisel juhul annab amet vastulause esitajale kõnealuste tõendite esitamiseks täiendava kahekuulise tähtaja.

### 2.9.3 Kollektiivkaubamärkide ja sertifitseerimismärkide kasutamine volitatud kasutajate poolt

**Kollektiivkaubamärke** ei kasuta tavaliselt selle omanik, vaid ühenduse liikmed. Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artiklile 78 on kasutusnõue täidetud, kui kollektiivkaubamärki kasutab isik, kellel on õigus seda kasutada.

**Sertifitseerimismärke** ei kasuta nende omanikud, vaid volitatud kasutajad, et tagada tarbijatele kaupade või teenuste teatavad omadused. Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artiklile 87 on kasutusnõue täidetud, kui sertifitseerimismärki kasutab asjaomaseid eeskirju järgides isik, kellel on õigus seda kasutada.

## 2.10 Seaduslik kasutamine

See, kas kaubamärki on kasutatud viisil, mis vastab ELi kaubamärgi määruse artiklites 18 ja 47 kehtestatud kasutusnõuetele, eeldab tegeliku kasutuse fakti kinnitamist. Selles kontekstis peetakse kasutust tegelikuks ka siis, kui kasutaja rikub õigussätteid.

ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti g või artikli 58 lõike 1 punkti c mõistes või riiklike õigusaktide sätete mõistes **eksitav** kasutamine loetakse vastulausemenetluses varasemate kaubamärkide tõendamise eesmärgil tegelikuks. Eksitava kasutuse eest karistatakse vastavalt juhtumile kehtetuks tunnistamise või tühistamisega või keelatakse kaubamärgi kasutamine (vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 137 lõikele 2).

Sama põhimõtte kehtib ka siis, kui kasutus toimub ebaseadusliku litsentsilepingu alusel (nt kokkulepped, mis rikuvad Euroopa Liidu toimimise lepingu konkurentsieeskirju või riiklike eeskirju). Samamoodi ei ole oluline, kas kasutamine võib rikkuda kolmanda isiku õigusi.

## 2.11 Mittekasutamise põhjendamine

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõikele 2 võib vastulause esitaja alternatiivina tõestada, et tema varasema registreeritud kaubamärgi mittekasutamiseks on õigustatud põhjused. Need põhjused hõlmavad vastavalt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 19 lõike 1 teisele lausele asjaolusid, mis on kaubamärgi omaniku tahtest sõltumatud ning takistavad kaubamärgi kasutamist.

Kasutuskohustuse erandina tuleb mittekasutamise õigustatud põhjuste mõistet tõlgendada võrdlemisi kitsalt.

Kaubamärgi omaniku **tahtest sõltumatult** tekkivad bürookraatlikud takistused iseenesest ei ole piisavad, v.a kui need on kaubamärgiga sedavõrd **otseselt seotud**, et kaubamärgi kasutamine sõltub haldustoimingute edukast lõpetamisest. Samas ei viita otsese suhte kriteeriumid tingimata sellele, et kaubamärgi kasutamine on võimatu; võib piisata, kui kasutus on **ebamõistlik**. Iga juhtumi puhul tuleb eraldi hinnata, kas

ettevõtte strateegia muudatused selle takistuse vältimiseks muudaksid kaubamärgi kasutamise ebamõistlikuks. Seega näiteks ei saa kaubamärgi omanikult mõistlikult nõuda oma ettevõttestrateegia muutmist ja kauba müümist konkurentide müügikohtades (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

### 2.11.1 Ettevõtlusriskid

Mittekasutamise õiguse mõistet tuleb käsitleda viitena asjaoludele, mis ei sõltu kaubamärgi omaniku tahtest ning mis muudavad kaubamärgi kasutamise võimatuks või ebamõistlikuks, mitte niivõrd asjaoludele, mis on seotud kaubanduslike raskustega (14/05/0008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67–69).

Seega ei loeta äriühingu finantsraskusi majanduslanguse või ettevõtte enda finantsprobleemide tõttu ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 tähenduses nõuetekohaseks mittekasutamise põhjenduseks, sest sellised raskused on ettevõtluse loomulik osa.

### 2.11.2 Riigi või kohtu sekkumine

Impordipiirangud või muud valitsuse nõuded on kaks mittekasutamise nõuetekohase põhjenduse näidet, mida on selge sõnaga nimetatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 19 lõike 1 teises lauses.

**Impordipiirangud** on muu hulgas kaubandusembargo, mis mõjutab kaubamärgiga kaitstavaid kaupu.

Muud **valitsuse nõuded** võivad olla riigi monopol, mis takistab mis tahes kasutamist, või riigis kehtiv keeld müüa tervise või riigikaitsega seotud kaupu. Tüüpilised juhtumid selle korral on õigusloomemenetlused, näiteks

- kliinilised uuringud uute ravimite müügiloo saamiseks (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA / LEVELINA) või
- toiduohutusameti luba, mille kaubamärgi omanik peab hankima enne asjaomaste kaupade või teenuste turul pakkumist.

Varasem tähis	Menetlus
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Vastulause esitaja esitatud tõendid näitavad nõuetekohaselt, et varasema kaubamärgi kasutamiseks toidulisandi, nimelt kauba <i>zootehniline seedimist soodustav aine (söödaensüüm)</i> jaoks oli vaja eelnevat luba, mille annab taotluse alusel Euroopa Toiduohutusamet. Sellist nõuet võib intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 19 lõike 1 mõistes käsitada valitsuse nõudena.	

Seoses kohtumenetluste ja ajutiste meetmetega tuleb mõista järgmist erinevust.

Ühelt poolt ei tohiks kohtuvaidluse oht või kestav varasema kaubamärgi tühistamise menetlus omaette üldiselt vabastada vastulause esitajat kaubamärgi kaubanduses kasutamise kohustusest. Vastulause esitaja kui vaidlustusmenetluse hageja poole enda ülesanne on hinnata piisavalt enda riske ja võimalusi võita kohtumenetlus ning teha hinnangust järeldused, kas jätkata oma kaubamärgi kasutamist või mitte (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160)).

Varasem tähis	Menetlus
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS
<p>Liikmesriigi (Prantsusmaa) tühistamismenetlust vastulause aluseks oleva kaubamärgi vastu ei saa lugeda mittekasutamise nõuetekohaseks põhjenduseks (punkt 19).</p> <p>Mittekasutamise nõuetekohased põhjendused on endiselt ainult need, mis on kaubamärgi omaniku tahtest sõltumatud, näiteks riiklikud loanõuded või impordipiirangud. Need on kasutatava kaubamärgi suhtes neutraalsed; need ei ole seotud kaubamärgi, vaid kaupade ja teenustega, mida kaubamärgi omanik soovib kasutada. Need riiklikud loanõuded või impordipiirangud kohalduvad ainult nende kaupade omadustele, mis kannavad kaubamärki, ning neid ei saa eirata muu kaubamärgi valimisega. Praegusel juhul aga oleks kaubamärgi omanik saanud vabalt Prantsusmaal sigarette toota või neid Prantsusmaale importida, kui oleks valinud teise kaubamärgi (punkt 25).</p>	

Varasem tähis	Menetlus
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4, MOON-POWER / MANPOWER

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artiklile 9 ja direktiivi 2008/95/EÜ artiklile 5 ei tohi kolmandate isikute kaubamärgiõigusi rikkuda. Kaubamärgiõiguste mitterikkumise nõue kehtib kõigile isikutele, kes kasutavad kaubanduses nime, olenemata sellest, kas nad on selle ise taotlenud või on neile antud selle nime jaoks kaubamärgikaitse. Isik, kes sellistest rikkumistest hoidub, ei tegutse mitte mittekasutamise nõuetekohase põhjenduse, vaid seaduse nõuete järgi. Seega ei ole mittekasutamise nõuetekohane põhjendus isegi see, kui loobutakse kasutamisest, mis rikuks õigust (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (punkt 27).

Samuti ei ole kasutamine sellistel juhtudel ebamõistlik. Isikud, keda kaubamärgi omanikuna ähvardab kaubamärgi kasutuselevõtu korral kohtumenetlus või ajutine meede, peavad kaaluma nende vastu esitatud hagi rahuldamise tõenäosust ning selle alusel kas loobuma (kaubamärki mitte kasutama hakates) või ennast kaebuse vastu kaitsma. Igal juhul peavad nad tunnistama sõltumatute kohtute otsust, mis võidakse langetada kiirmenetlusega. Samuti ei saa nad viimase instantsi otsust oodates esitada vastuväidet, et neid peab kaitsma asjaolu, et kuni otsuse lõpliku jõustumiseni tuleb ebakindlust lugeda mittekasutamise nõuetekohaseks põhjenduseks. Tegelikult jääb ka küsimus, mis peaks toimuma ajavahemikul hagi või ajutise meetme taotluse esitamisest kuni lõppotsuse langetamiseni, kohtute otsustada, sest nad võtavad vastu otsuseid, mis ei ole jõustamise suhtes veel lõplikud. Kostjal ei ole õigust neid otsuseid eirata ega võtta seisukohta, nagu kohtuid ei oleks (punkt 28).

Teisalt võib aga ajutine meede või keelav kohtumäärus, mis keelab kaubamärgi omanikul teha mis tahes tehinguid või käsutada vara, olla maksejõuetusmenetluses mittekasutamise nõuetekohane põhjendus, sest see kohustab vastulause esitajat hoiduma oma kaubamärgi kasutamisest kaubanduses. Kaubamärgi kasutamine sellist kohtumäärust eirates paneks kaubamärgiomanikku vastutama kahjunõuete korral (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

### 2.11.3 Kaitsvad registreeringud

Üldkohus on selgitanud, et sellise riikliku sätte olemasolu, mis võimaldab kaubamärgina registreerida tähiseid, mis ei ole mõeldud kaubanduses kasutamiseks seetõttu, et nende ainus ülesanne on pakkuda kaitset teisele tähisele, mida kaubanduses kasutatakse, ei saa endast kujutada vastulause aluseks oleva varasema kaubamärgi kasutamata jätmise õigustust (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

### 2.11.4 Vääramatu jõud

Mittekasutamise muud nõuetekohased põhjendused on muu hulgas ka vääramatu jõu juhtumid, mis takistavad kaubamärgi omaniku ettevõtte normaalset tegutsemist.

### 2.11.5 Mittekasutamise põhjendamise tagajärjed

Nõuetekohaste põhjenduste olemasolu ei tähenda, et mittekasutamist asjaomasel ajavahemikul loetakse samaväärseks tegeliku kasutamisega, millega võiks kaasneda

uus kasutamiskohustuse üleminekuperiood, mis algab pärast põhjendatud mittekasutamise ajavahemiku lõppu.

Mittekasutamine sellel ajavahemikul pigem peatab 5-aastase ajavahemiku kulgemise. See tähendab, et põhjendatud mittekasutamise aega ei arvestata kasutamiskohustuse 5-aastase üleminekuperioodi arvutamisel.

Samuti võib ajavahemik, mille jooksul olid olemas nõuetekohased põhjendused, olla oluliselt pikk. Kasutamiskohustuse viieaastasest üleminekuperioodist ainult osa ajal toimunud mittekasutamise põhjendusi ei võida alati lugeda põhjendusteks, mille alusel saaks kasutamise tõendamise nõude kõrvale jätta. Selles kontekstis on eriti oluline selliste põhjenduste kehtimise kestus ja nende kehtivuse lõppemisest möödunud aeg (01/07/1999, B 2 255).

## 2,12 Otsus

### 2.12.1 Ameti pädevus

Amet hindab esitatud kasutustõendeid iseseisvalt. See tähendab, et esitatud tõendite tõendusjõudu hinnatakse taotleja esitatud vastuväidetest selles osas eraldi. Tõendite asjakohasuse, sobivuse, otsustavuse ja mõjususe hindamine sõltub ameti, mitte poolte äranägemisest ja otsustusvõimest, ning on väljaspool võistleva menetluse põhimõtet, mis reguleerib *inter partes*-menetlusi (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN).

Seega puudub taotleja ütlusel, et kasutamine on tõendatud, mõju ameti leidudele. Kasutamise tõendamise nõue toimib taotlejat kaitsva asjaoluna. Ent kui taotleja on selle asjaolu juba esitanud, sõltub üksnes ametist, kuidas edasine menetlus toimub ja kuidas hinnatakse, kas vastulause esitaja tõenditel on piisav tõendusjõud. Samas saab taotleja kasutamise tõendamise nõude ametlikult tagasi võtta (vt eespool punkt 3.4.4).

See ei ole vastuolus ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõikega 1, mis sätestab, et *inter partes*-menetlustes piirdub amet kontrollimisel poolte esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega. Samas, kuigi ametit seovad poolte esitatud faktid, tõendid ja argumendid, ei seo teda õiguslik väärtus, mille pooled võivad neile anda. Seega võivad pooled jõuda kokkuleppele, mis asjaolud on tõendatud ja mis mitte, kuid nad ei saa määrata, kas need asjaolud on piisavad tegeliku kasutuse tõendamiseks (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA).

### 2.12.2 Kasutustõendite hindamise vajadus

Otsust, kas registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutuse kohustus on täidetud, ei ole alati vaja.

Kui taotleja nõuab varasemate õiguste **kasutamise tõendamist**, uurib amet ka seda, kas ja mil määral on tõendatud varasemate kaubamärkide kasutamine, kui see on

käesoleva taotluse menetlusotsuse lõpptulemuse seisukohalt oluline. Kasutustõendite kontrollimine on alati vajalik ja kohustuslik juhtudel, kui varasema kaubamärgi kohta, millele kohaldati kasutuse tõendamise kohustust, esitatud vastulause on edukas või osaliselt edukas.

Amet võib otsustada esitatud kasutustõendeid mitte hinnata, kui see, kas varasemat kaubamärki kasutati tegelikult asjaomaste registreeritud kaupade ja/või teenuste jaoks, ei ole vastulausemenetluse tulemuse seisukohalt oluline, näiteks

- ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel, kui puudub vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi (millele kohaldatakse kasutuse tõendamise kohustust) segiajamise tõenäosus (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43);
- kui vastulause on edukas seoses teise varasema kaubamärgiga, millele ei kohaldata kasutuse tõendamise kohustust;
- kui vastulause on edukas ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõigete 3 ja/või 4 alusel;
- ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 5 alusel, kui üks tingimustest vastulause esitamiseks selle keeldumispõhjuse alusel ei ole täidetud.

Kui varasema kaubamärgi (millele kohaldati kasutuse tõendamise kohustust) kontrolli kajastatakse otsuses, kuid kasutustõendite hinnangut mitte, märgitakse seda otsuses selge sõnaga ning põhjendatakse lühidalt.

### 2.12.3 Esitatud tõendite üldhinnang

Nagu on üksikasjalikult selgitatud eespool (vt peatükk 2.2), peab amet **üldhinnangu** andmiseks hindama esitatud tõendite kohta, aega, ulatust ja kasutuse olemust. Eri asjakohaste tegurite eraldi isoleerituna hindamine ei ole sobiv (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Kehtib **vastastikuse sõltuvuse põhimõte**, mis tähendab, et ühe asjaomase teguri nõrku tõendeid (nt väikest müügimahtu) võivad kompenseerida kindlad tõendid seoses muu teguriga (nt pidev pikaajaline kasutus).

Kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid tuleb arvestada **vastastikus seoses**, et leida, kas kaubamärki on tegelikult kasutatud. Konkreetsed asjaolud võivad hõlmata näiteks konkreetse turu, ärivaldkonna või asjaomaste kaupade või teenuste konkreetseid omadusi (nt madal või kõrge hind, masstoodang või eritellimusel tootmine).

**Mitteotsesed/kaudsed tõendid** võivad samuti tegeliku kasutuse tõendamiseks sobida, teatud tingimustel isegi omaette võetuna.

Et amet ei hinda kaubanduslikku edu, võidakse ka minimaalne kasutamine (kuid mitte sümbolne või ettevõttesisene) lugeda tegelikuks, seni kuni seda vaadeldakse kui asjaomases majandussektoris turuosa omandamise või säilitamise vahendit.

Otsuses näidatakse, mis **tõendid** esitati, mainides üldiselt siiski ainult tõendeid, mis on järelduse suhtes asjakohased. Kui leitakse, et tõendid on veenvad, piisab ametile, kui näidatakse dokumendid, mida kasutati konkreetsele järeldusele jõudmiseks, ja põhjendatakse valikut. Kui vastulause lükatakse tagasi, sest kasutamise tõendid ei

olnud piisavad, ei käsitleta segiajamise tõenäosust ega ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõiget 5.

#### 2.12.4 Konfidentsiaalse teabe käitlemine

ELi kaubamärgi määruse artikli 113 lõike 1 kohaselt peab amet oma otsused avaldama. Teisalt, kui asjaomane huvitatud pool soovis eelnevalt hoida toimiku teatud osi konfidentsiaalsena, tuleb vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 114 lõikele 4 säilitada asjaomaseid andmeid avalikkuse eest konfidentsiaalsena <sup>(78)</sup>. Vajadus säilitada teatud andmeid konfidentsiaalsena ei vabasta ametit kohustusest põhjendada oma otsuseid.

Arvestades otsuste avalikku olemust, tuleb osapoole õigustatud huvi hoida teatud teave avalikkuse eest konfidentsiaalsena ühildada ameti kohustusega põhjendada. Põhjendamine ilma konfidentsiaalseid äriandmeid avaldamata võib olla keerukas, kuid selleks võib neile viidata üldsõnaliselt, ilma konkreetseid andmeid avaldamata. Näiteks võib otsuses viidata esitatud arvetele, märkida nende ajalist ulatust, sagedust ja müügiterritoriumi, nende esindatava müügi mahu tähtsust ja seda, kas neist piisab tegeliku kasutamise tõendamiseks. Oluline on, et otsuses kajastataks, et asjaomaseid ettevõtlusandmeid käsitleti ja hinnati seoses asjaomaste kaupade ja teenustega ning asjaomase turu omadustega. Väitest, et asjaomased tegurid (aeg, koht, olemus ja kasutuse ulatus) on tõendatud või ei, ei piisa tegeliku kasutuse lõplikuks otsustamiseks.

Lõpuks tuleb selgitada, et olenemata kogu esitatud tõendusmaterjali või selle lisa konfidentsiaalsusest võib otsuses viidata neis sisalduvatele andmetele, mis on selgelt avalikkusele kättesaadavad (nt pressiteadete väljavõtted).

#### 2.12.5 Näited

Järgmised näited kirjeldavad ameti või kohtu mitmesuguste tulemustega otsuseid, kus oli suur tähtsus esitatud tõendite üldhinnangul.

---

<sup>78</sup> NB! Toimiku osi ei tohi hoida konfidentsiaalsena menetluse teise poole eest, et tagada talle õigus end kaitsta (vt suuniste C osa „Vastulause“ 1. jaotis „Vastulausemenetlus“, punkt 4.4.4).

## 2.12.5.1 Vastuvõetavad tegeliku kasutamise tõendid

Menetlus	Kommentaar
17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	<p>Vastulause esitaja (Fribo Foods Ltd.) esitas <b>mitu arvet</b> suurte kaubakoguste kohta, mis olid adresseeritud tema edasimüügiettevõtjale (Plusfood Ltd.), mis kuulub samasse kontserni (Plusfood Group). Ei vaidlustata, et edasimüügifirma tõi kaubad turule hiljem. Samuti esitas vastulause esitaja <b>kuupäevata brošüürid, ajaleheteate</b> ja kolm <b>hinnakirja</b>. Ettevõttesiseste arvete osas leidis kohus, et ahel „tootja–edasimüüja–turg“ on ärikorralduses levinud meetod, mida ei saa lugeda üksnes ettevõttesiseseks kasutuseks. Kuupäevata brošüüre tuli vaadelda koos muude, kuupäevadega tõenditega, näiteks arved ja hinnakirjad, ning seetõttu sai neid siiski arvestada. Kohus kinnitas tegeliku kasutamise ja rõhutas, et üldhinnang eeldab kõigi asjaomaste tegurite vaatlemist üheskoos, mitte eraldi.</p>
02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL	<p>Vastulause esitaja esitas muu hulgas ligikaudu <b>50 arvet</b>, millest ükski ei olnud menetluskeeles. Nimed ja aadressid, samuti müüdavad kogused, olid peidetud. Kohus leidis, et tavalistel arvetel olev tavaline teave (kuupäev, ostja ja müüja nimi ning aadress, toode, tasutud hind) ei vaja tõlkimist. Kuigi nimed, aadressid ja müüdü kogused olid peidetud, kinnitasid arved sellegipoolest toodete „CERATOSIL“ müüki kilogrammides kogu asjaomase perioodi vältel ettevõtjatele kogu asjaomasel territooriumil. Koos ülejäänud tõenditega (<b>brošüürid, kirjalik tunnistus, artiklid, fotod</b>) loeti seda piisavaks, et tegelikku kasutamist tõendada.</p>

Menetlus	Kommentaar
29/11/2010, B 1 477 670	<p>Vastulause esitaja, kes tegutses sõidukite hooldamise ja sõidukite ostu ja müügiga seotud ettevõtete juhtimisega, esitas mitu <b>aastaruannet</b>, mis andsid ülevaate tema kaubandus- ja finantstegevusest. Vastulausete osakond leidis, et aruanded üksi ei anna piisavalt teavet enamiku väidetavate teenuste tegeliku kasutamise kohta. Ent vaadelduna koos <b>reklaamidega</b> ja asjaoluga, et kaubamärki esitati konkreetsete teenuste puhul avalikult, järeltas vastulausete osakond, et kõik tõendid koos andsid piisava ülevaate nimetatud teenuste ulatusest, olemusest, ajavahemikust ja kasutamiskohast.</p>
29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT	<p>Taotleja esitatud dokumendid näitavad kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega „sünteesvaigupõhised pinded (alus-, vahe- ja kattelakid) ning tööstuslikud lakid“. Lisatud <b>etiketid</b> näitavad kaubamärgi kasutamist mitmesuguste alus-, vahe- ja kattelakkide puhul. See teave ühtib lisatud <b>hinnakirjadega</b>. Lisatud <b>tehnilise teabe</b> lehed kirjeldavad kaupu kui sünteesvaigupõhiseid korrosioonitõrjepindeid, mida müüakse eri värvitoonides. Lisatud <b>arved</b> näitavad, et kaup tarniti mitmele Saksamaa kliendile. Kuigi aastate 2002–2007 kirjaliku ütluse käibetulemused ei viidanud selge sõnaga Saksamaale, tuleb järeltada, et need hangiti vähemalt osaliselt ka sealt. Seega loetakse varasem kaubamärk kasutatuks kaupade <i>lakid, lakkvärvid, õlilakid, värvid; dispersioonid ja emulsioonid pindade katmiseks ja parandamiseks</i> suhtes, sest nendele kaupadele ei saa tekitada rohkem alamkategoriaid.</p>

Menetlus	Kommentaar
20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea	<p>Vande all antud <b>ütlus</b> viitab aastatel 2004–2006 turustatud toodete suurtele müügitulemustele (üle 100 miljoni euro) ning sellele on lisatud internetiväljavõtted asjaomaste ja asjaomases ajavahemikus müüdud kaupade <b>piltidega</b> (<i>seep, šampoon, deodorant (jalgadele ja kehale), losjoonid ja puhastustarbed</i>). Kuigi internetiväljavõtetel on autoriõiguse ajaks märgitud 2008. aasta, on ütluse sisu usaldusväärsus tõendatud Mannheimi halduskohtu <b>otsusega</b>, mille koopia oli vastuväite esitaja varem esitanud, et tõendada varasema kaubamärgi suurenenud eristusvõimet, ning mis viitas turuosale, mis kuulus vastuväite esitaja kaubamärki kandvatele naiste näohooldustoodetele (6,2 %), hoolduskreemidele (6,3 %), dušiseepidele ja šampoonidele (6,1 %) ning meeste näohooldus- ja habemeajamistoodetele (7,9 %). Lisaks sellele märgitakse otsuses, et <b>GfK uuringu</b> kohaselt ostab viiendik Saksamaa elanikest aastas vähemalt ühe BALEA toote. Viidatud on <b>veel kahele uuringule</b>, mis näitavad, et kaubamärk on Saksamaal hästi tuntud. Seega on kaubamärgi kasutamine toodete kohta, millele vastulause põhineb, piisavalt tõendatud.</p>
25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	<p>Varasema Taani kaubamärgi kasutuse tõendamiseks esitatud tõendid näivad olevat piisavad. Apellatsioonikoda on rahul asjaoluga, et esitatud arvel on näidatud kasutamise aeg ja koht, sest see tõendab Taani ettevõttele vastaval kuupäeval müüdud 2200 kasti kauba müüki. Esitatud <b>etiketid</b> näitavad, et karastusjoogid kannavad kaubamärki registreerimissertifikaadil esitatud kujul. Selle suhtes, kas <b>ühestainsast arvest</b> koosnev tõend on kasutuse ulatuse näitamise seisukohalt piisav, annab arve sisu appellatsioonikoja hinnangul ülejäänud tõendite kontekstis alust arvata, et kaubamärgi kasutamine Taanis kaupade <i>gaseervesi, puuviljamaitsega gaseervesi ja soodavesi</i> jaoks on tegelik ja piisav.</p>

## 2.12.5.2 Vastuvõetamatud tegeliku kasutamise tõendid

Menetlus	Kommentaar
18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9	<p>Vastulause esitaja esitas enda juhtpartneri ja 15 jalatsitootja <b>ütluse</b>, et vastulause esitajale on kaubamärgi „VOGUE“ all jalatseid toodetud mitmete aastate jooksul, 35 <b>fotot</b> VOGUE'i jalatsimudelitest, fotod kauplustest ja <b>670 arvet</b>, mille jalatsitootjad on esitanud vastulause esitajale. Kohus leidis, et ütlused ei andnud piisavalt teavet kasutuse ulatuse, koha ega aja kohta. Arved olid <b>vastulause esitajale</b>, mitte lõppkasutajatele müüdüd jalatsite kohta ning ei sobinud seetõttu väljapoole suunatud kasutamise kinnitamiseks. Oletused ja eeldused („väga ebatõenäoline“, „ebamõistlik on arvata“, „[...] mis ilmselt selgitab arvete puudumist“, „mõistlik on eeldada“ jne) ei asenda kindlaid tõendeid. Seega lükati tegeliku kasutamise tõendid tagasi.</p>
19/09/2007, 1359 C; kinnitanud 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II	<p>Kaubamärgi omanik on USAs asuv lennuliin, mis tegutseb ainult seal. Asjaolu, et lende sai Interneti kaudu broneerida ka Euroopa Liidust, ei muutnud asjaolu, et tegelik transporditeenuse (klass 39) osutamine toimus täielikult väljaspool asjaomast territooriumi. Samuti ei tõendanud <b>reisijanimekirjad</b>, millel näidatud isikute aadressid asusid Euroopa Liidus, et lennud broneeriti Euroopast. Ka oli kogu <b>veebikoht</b> ainult inglise keeles, hinnad esitatud USA dollarites ning asjaomased telefoni- ja faksinumbrid asusid USAs. Seega lükati asjaomasel territooriumil toimunud tegeliku kasutamise väide tagasi.</p>

Menetlus	Kommentaar
04/05/2010, R 966/2009-2, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Puuduvad erilised asjaolud, mis võiksid põhjendada seda, et vastulause esitaja esitatud <b>kataloogides</b> eraldi või koos <b>veebikoha</b> ja <b>ajakirjaväljavõtetega</b> ei tõenda ühegi varasema tähise kasutamise ulatust ühegi asjaomase kauba ega teenuse puhul. Kuigi esitatud tõendid näitavad varasema tähise kasutust seoses kaubaga <i>meeste-ja naisterõivad</i> , ei esitanud vastulause esitaja ühtki tõendit tähise kasutamise kaubandusliku mahu kohta, mis tõendaks, et kasutamine oli tegelik.
08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT (fig.) / EUROCERT	Kohtulahendites on juurdunud arusaam, et <b>ütlust</b> , isegi kui see on antud vande all või tõendatud vastavalt õigusaktile, mille kohaselt see antakse, peavad kinnitama sõltumatud tõendid. Käesoleval juhul sisaldab vastulause esitaja ettevõtte töötaja ütlus asjaomaste teenuste olemuse kirjeldust, kuid kaubandustegevuse kohta esitatakse ainult üldsõnalisi väiteid. Selles ei ole üksikasjalikke müügi- ega reklaamitulemusi ega muud teavet, mis võiks kaubamärgi kasutuse ulatust näidata. Ka ei saa kinnitavateks tõenditeks lugeda ainult <b>kolme arvet</b> , kus olulised finantsandmed on peidetud, ning <b>klientide nimekirja</b> . Seega ei ole varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendatud.
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	Käibe <b>arvutustabelid</b> ja müügitulemustega <b>analüüsi- ja ülevaatearuanded</b> on koostanud vastulause esitaja ise või on seda tehtud tema korraldusel, ning seetõttu on nende tõendusjõud väiksem. Mitte ükski esitatud tõend ei sisalda selget viidet varasema kaubamärgi kasutuskohale. Arvutustabelid ning analüüsi- ja ülevaatearuanded, milles on andmed müügi hinnangulise kogusumma kohta (Rootsi kroonides) aastatel 2003–2007, ei sisalda mingit teavet, kus müük toimus. Puudub viide Euroopa Liidu territooriumile, kus varasem kaubamärk oli registreeritud. Arved ei hõlma vastulause esitaja toodetud kaupade müüki. Seega ei ole esitatud tõendid selgelt piisavad, et tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.

Menetlus	Kommentaar
12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	<p><b>Kataloogi</b>, milles on näha kaubamärk kolmel eri võimendimudelil (teatamata kohta, aega ega ulatust), <b>Frankfurdi rahvusvahelise kaubandusmessi kataloogi</b>, mis näitab, et ettevõtte nimega HIWATT Amplification International osales messil väljapanekuga (viitamata kaubamärgi kasutusele), ja koopiat HIWATTi 1997. aasta <b>võimendite kataloogist</b>, milles on kaubamärk näha eri võimendimudelitel (kuid ilma viiteta kohale või kasutuse ulatusele), ei loetud tegeliku kasutamise tõendamiseks piisavaks, peamiselt kasutamise ulatuse teabe puudumise tõttu.</p>