

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE
KONTROLLI SUUNISED**

**EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET
(EUIPO)**

D osa. Tühistamine

2. jaotis. Sisulised sätted

Sisukord

1 Üldmärkused.....	1359
1.1 Tühistamise põhjused.....	1359
1.2 Inter partes-menetlus.....	1359
1.3 Tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed.....	1360
1.3.1 Tühistamise õiguslik toime.....	1360
1.3.2 Kehtetuks tunnistamise õiguslik toime.....	1360
1.3.3 ELi kaubamärgi loovutamise taotluse õiguslik toime.....	1360
2 Tühistamine.....	1361
2.1 Sissejuhatus.....	1361
2.2 Kaubamärgi kasutamata jätmine – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt a.....	1361
2.2.1 Tõendamiskohustus.....	1362
2.2.2 Tegelik kasutamine.....	1362
2.2.3 Arvestatav periood.....	1363
2.2.4 Kasutamata jätmise mõistlikud põhjendused.....	1364
2.3 ELi kaubamärgi muutumine üldnimetuseks (üldmõisteks) – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt b.....	1364
2.3.1 Tõendamiskohustus.....	1364
2.3.2 Arvestatav asjakohane aeg.....	1364
2.3.3 Asjaomane sihtrühm.....	1365
2.3.4 Üldnimetus.....	1365
2.3.5 Omaniku õiguste kaitse.....	1365
2.4 ELi kaubamärgi muutumine eksitavaks – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt c.....	1366
2.4.1 Tõendamiskohustus.....	1366
2.4.2 Arvestatav asjakohane aeg.....	1366
2.4.3 Kohaldatavad standardid.....	1366
2.4.4 Näited.....	1367
2.5 Täiendavad põhjused ELi kollektiivkaubamärgi tühistamiseks (ELi kaubamärgi määruse artikkel 81).....	1367
2.6 Täiendavad põhjused ELi sertifitseerimismärgi tühistamiseks (ELi kaubamärgi määruse artikkel 91).....	1368
3 Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused.....	1368

3.1 ELi kaubamärk, mis on registreeritud vastuolus ELi kaubamärgi määruse artikliga 7 – ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt a.....	1368
3.1.1 Tõendamiskohustus.....	1368
3.1.2 Arvestatav asjakohane aeg.....	1369
3.1.3 Kohaldatavad standardid.....	1369
3.2 Kaitse eristusvõime puudumise väite vastu.....	1370
3.3 Pahausksus – ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt b.....	1371
3.3.1 Asjakohane aeg.....	1371
3.3.2 Pahausksuse mõiste.....	1371
3.3.2.1 Tegurid, mis võivad osutada pahausksusele.....	1372
3.3.2.2 Tegurid, mis pahausksusele tõenäoliselt ei osuta.....	1375
3.3.3 Pahausksuse tõendamine.....	1376
3.3.4 Suhe ELi kaubamärgi määruse muude sätetega.....	1376
3.3.5 Kehtetuks tunnistamise ulatus.....	1377
3.4 ELi kollektiivkaubamärkide kehtetuks tunnistamise absoluutsed põhjused.....	1377
3.5 ELi sertifitseerimismärkide kehtetuks tunnistamise absoluutsed põhjused.....	1378
4 Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused.....	1378
4.1 Sissejuhatas.....	1378
4.2 Põhjused ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 alusel.....	1379
4.2.1 Kohaldatavad standardid.....	1379
4.2.2 Arvestatav asjakohane aeg.....	1379
4.2.2.1 Parema eristusvõime või maine hindamine.....	1379
4.2.2.2 Taotlus ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkti c alusel koostoimes artikli 8 lõikega 4.....	1379
4.3 Põhjused ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 2 alusel – muud varasemad õigused.....	1380
4.3.1 Õigus nimele / õigus isikuportreele.....	1380
4.3.2 Autoriõigus.....	1383
4.3.3 Muu tööstusomandiõigus.....	1385
4.4 Varasema märgi kasutamata jätmine.....	1386
4.5 Kaitse kehtetuks tunnistamise taotluste korral, mille aluseks on suhtelised põhjused.....	1387
4.5.1 Registreerimisega nõustumine.....	1387
4.5.1.1 Näited tagasilükatud väidetest, et kaubamärgi registreerimiseks on antud nõusolek.....	1388

4.5.1.2 Näited vastuvõetavatest väidetest, et kaubamärgi registreerimiseks on antud nõusolek.....	1388
4.5.2 Varasemad kehtetuks tunnistamise taotlused või vastuhagid.....	1389
4.5.3 Nõustumine.....	1390
4.5.3.1 Nõustumisväidete tagasilükkamise näited.....	1391
4.5.3.2 Nõustumisväidete (osalise) vastuvõtmise näited.....	1394
5 Res judicata.....	1395
Kehtetuks tunnistamise põhjused. Kohaldamisaeg pärast määruse (EL) 2015/2424 jõustumist 23. märtsil 2016.....	1397
1 Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused.....	1397
1.1 Enne 23. märtsi 2016 muude Euroopa Liidu määruste kui ühenduse kaubamärgi määruse alusel kohaldatud kehtetuks tunnistamise põhjused.....	1397
1.2 Kehtetuks tunnistamise põhjused, mis ei olnud ELi õigusega ette nähtud enne määruse (EL) 2015/2424 jõustumist 23. märtsil 2016.....	1398
2 Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused, nimelt ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt d koostoimes artikli 8 lõikega 6 ja selle suhe ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punktiga c koostoimes määruse artikli 8 lõikega 4.....	1398

1 Üldmärkused

1.1 Tühistamise põhjused

[ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõike 1](#) kohaselt koosneb tühistamismenetluse mõiste õiguste tühistamise ja kehtetuks tunnistamise taotlustest.

Õiguste tühistamise põhjused on sätestatud [ELi kaubamärgi määruse artiklis 58](#).

Kehtetuks tunnistamise põhjused on sätestatud [ELi kaubamärgi määruse artiklis 59](#) (absoluutsed põhjused) ja [artiklis 60](#) (suhtelised põhjused). Kehtetuks tunnistamise põhjuste kohaldamisaja lisateave pärast [määruse \(EL\) 2015/2424](#) jõustumist on allpool 1. lisas.

Peale nimetatud üldpõhjuste võib tühistamise taotleja taotlus tugineda kollektiivkaubamärgi tühistamisel eripõhjustele vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artiklitele 81](#) (tühistamise põhjused) ja [82](#) (kehtetuse alused) või sertifitseerimismärgi tühistamisele vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artiklitele 91](#) (tühistamise põhjused) ja [92](#) (kehtetuse alused) (vt allpool punktid [2.5](#) ja [2.6](#), [3.4](#) ja [3.5](#)).

Kui ELi kaubamärk on registreeritud omaniku agendi või esindaja nimel ilma omaniku loata, võib omanik taotleda ametilt ELi kaubamärgi loovutamist tema kasuks. See on alternatiivne õiguskaitse kehtetuks tunnistamise menetluses vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punktile b](#) koostöötöös [artikli 8 lõikega 3](#). Üksikasjalik teave on allpool [punktis 1.3.3](#) ja suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“](#).

[ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artiklites 12–19](#) sätestatakse õiguste tühistamise ja kehtetuks tunnistamise taotlemise kord, muu hulgas menetluskeel, vastuvõetavus, põhjendused ja sisuline kontroll jne.

1.2 Inter partes-menetlus

Tühistamismenetlust ei algata amet kunagi ise. Algataja on tühistamise taotleja, isegi siis, kui juhtum põhineb absoluutsetel kehtetuks tunnistamise põhjustel.

[ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõikes 1](#) on sätestatud tingimused, mida taotleja peab *täitma*, et esitada õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus. Üksikasjalik teave on suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotise „Tühistamismenetlus“ punktides 2.1 ja 4.1](#).

1.3 Tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed

1.3.1 Tühistamise õiguslik toime

[ELi kaubamärgi määruse artikli 62 lõike 1](#) kohaselt ei ole **tühistamise korral** ELi kaubamärgil tühistamisaotluse esitamise kuupäevast määrukses sätestatud õiguslikku toimet, sest omaniku õigused on tühistatud.

Ühe poole taotlusel võib amet määrata varasema kuupäeva, millal ilmnes üks tühistamise põhjustest, kui taotleval poolel on selleks õiguslik huvi. Seda kuupäeva peab olema võimalik täpselt määrata menetlustoimikus oleva teabe alusel. Varasem kuupäev peab igal juhul olema pärast viieaastast üleminekuperioodi, mis antakse ELi kaubamärgi omanikule pärast ELi kaubamärgi registreerimist [ELi kaubamärgi määruse artikli 18](#) alusel (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, kinnitatud 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48–50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Kui tühistamise taotlusele eelnes [ELi kaubamärgi määruse artikli 128](#) alusel tühistamise vastuhagi samade poolte vahel ja taotlust lükati [ELi kaubamärgi määruse artikli 128 lõike 7](#) alusel edasi, on kehtetuks tunnistamise jõustumiskuupäev vastuhagi esitamise kuupäev, olenemata sellest, kas seda kuupäeva ametilt tühistamise taotluses sõnaselgelt taotleti või mitte (vt [punkt 2.2.3](#) allpool). See ei mõjuta võimalikke varasema jõustumiskuupäevaga tühistamise taotlusi algses vastuhagis (mille puhul tuleb tõestada õigustatud huvi).

Lisateave ameti tavade kohta seoses loobumisega õiguste tühistamise menetluse ajal on suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotise „Tühistamismenetlus“ punktis 4.3](#).

1.3.2 Kehtetuks tunnistamise õiguslik toime

[ELi kaubamärgi määruse artikli 62 lõike 2](#) kohaselt loetakse **kehtetuks tunnistamise korral**, et ELi kaubamärgil on puudunud määruse kohane toime algusest peale.

Lisateave ameti tavade kohta seoses loovutamisega kehtetuks tunnistamise menetluse ajal on suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotise „Tühistamismenetlus“ punktis 4.3](#).

1.3.3 ELi kaubamärgi loovutamise taotluse õiguslik toime

Vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 21 lõike 2 punktide a](#) ja [artikli 163 lõike 1 punktide b](#), kui ELi kaubamärgi omanik taotleb kehtetuks tunnistamist, lähtudes [määruse artikli 60 lõike 1 punktist b](#) koostoimes [artikli 8 lõikega 3](#), võib omanik nõuda kaubamärgi kehtetuks tunnistamise asemel selle loovutamist enda kasuks, kui see registreeriti tema agendi või esindaja nimel ilma tema loata. Selline loovutamise taotlus ei ole eraldi põhjus nõude esitamiseks, vaid üksnes **alternatiivne õiguskaitse**. Kui nõue rahuldatakse, saab taotlejast tagasiulatuvalt alates vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast või (kui asjakohane) prioriteedikuupäevast kaubamärgi omanik. Muude kehtetuks tunnistamise põhjuste korral puudub taoline alternatiivne heastamisvõimalus.

2 Tühistamine

2.1 Sissejuhatus

[ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõikes 1](#) on sätestatud kolm tühistamispõhjust.

- ELi kaubamärki ei ole 5 järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud.
- ELi kaubamärk on selle omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu muutunud üldnimetuseks.
- ELi kaubamärk on muutunud eksitavaks selle tõttu, kuidas omanik seda kasutas või kuidas seda tema loal kasutati.

Neid põhjusi käsitletakse üksikasjalikult järgmistes punktides. [ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõikes 2](#) on sätestatud, et kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõne kauba või teenuse puhul, mille jaoks ELi kaubamärk on registreeritud, tunnistatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.

Lisaks neile põhjustele loetletakse [määruse artiklis 81](#) veel kolm eripõhjust, mille puhul võidakse tühistada **ELi kollektiivkaubamärgi** omaniku õigused. Täiendavad eripõhjused **ELi sertifitseerimismärgi** omanike õiguste tühistamiseks on [ELi kaubamärgi määruse artiklis 91](#).

2.2 Kaubamärgi kasutamata jätmine – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt a

[ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punktis a](#) on sätestatud, et kui pärast ELi kaubamärgi registreerimist ja enne tühistamistaotluse esitamist ei ole ELi kaubamärgi 5 järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud [kaubamärgi määruse artikli 18](#) tähenduses, tuleb ELi kaubamärk tühistada, kui selle kasutamata jätmiseks ei ole mõistlikke põhjendusi.

[ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 2](#) kohaselt tuleb juhul, kui ELi kaubamärgi kasutati ainult mõne kauba või teenuse puhul, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, õigused tühistada ainult kasutamata jäetud kaupade ja teenuste osas.

Tõendite esitamise **menetlusaspektide** teave (tõendite esitamise tähtajad, märkuste ja täiendavate asjakohaste tõendite esitamise lisatähtajad, tõendite tõlkimine jne) on suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“](#).

Kasutamata jätmisel põhinevate kehtetuks tunnistamise taotluste hindamise suhtes kohaldatakse varasemate õiguste kasutamise kohta vastulausemenetluses esitatud tõendite **sisulise hindamise** eeskirju (vt suuniste [C osa „Vastulause“ 7. jaotis „Kasutamise tõendamine“](#)). Samas tuleb tühistamismenetluses arvestada mitut erilist asjaolu, mida käsitletakse siin jaotises.

2.2.1 Tõendamiskohustus

[ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 19 lõike 1](#) kohaselt on tõendamiskohustus ELi kaubamärgi omanikul.

Ameti ülesanne on hinnata poolte esitatud tõendeid. Amet ei saa enda algatusel määrata, kas varasemaid kaubamärke on tegelikult kasutatud. Samuti ei saa ta ise tõendeid koguda. Ka eeldatavasti väga tuntud kaubamärkide omanikud peavad esitama kaubamärkide tegeliku kasutamise tõendid.

2.2.2 Tegelik kasutamine

[ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 19 lõike 1](#) kohaselt koostoimes [delegeeritud määruse artikli 10 lõikega 3](#) peavad kasutamist tõendavad näited ja tõendid koosnema viidetest vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks see on registreeritud.

Nagu eespool märgitud, on tegeliku kasutamise (sh kasutamise koha, aja, ulatuse ja olemuse) hindamine tühistamis- ja vastulausemenetluses ühesugune. Järgida tuleb üksikasjalikke selgitusi suuniste [C osa „Vastulause“ 7. jaotises „Kasutamise tõendamine“](#).

Kui tühistamismenetluses puudub teatud vaidlustatud kaupade/teenuste tegelik kasutamine, järeldeb sellest, et ELi kaubamärk tühistatakse nende kaupade/teenuste osas. **Registreeritud (ja vaidlustatud) kaupade/teenustega** seotud tühistamismenetluses tuleb seega hinnata kasutamistõendeid väga hoolikalt.

Menetlus	Kommentaar
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	ELi kaubamärk registreeriti seoses klassi 28 kaupadega <i>kalastuskaubad, kalastusvahendid ja kalastustarvikud</i> . Apellatsioonikoda kinnitas tühistamisosakonna otsuse ja säilitas ELi kaubamärgi seoses kaupadega <i>õngeridvad</i> ja vaidlustamata kaubaga <i>õngenõõrid</i> (klass 28). Apellatsioonikoda nõustus tühistamisosakonnaga, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks esitatud teave näitas tegelikku kasutamist seoses õngeritvadega, mis erinevad piisavalt üldnimetustest <i>kalastuskaubad</i> ja <i>kalastusvahendid</i> ning moodustavad selged alamkategoriad. Kaebuse esitaja ei vaidlustanud otsust.

2.2.3 Arvestatav periood

[ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkti a](#) kohaselt saab ELi kaubamärki tühistada, kui seda ei ole viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud. Keegi ei või siiski taotleda ELi kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus 5-aastase ajavahemiku lõpu ja taotluse esitamise vahelisel ajal. Peale selle on [ELi kaubamärgi määruse artikli 62 lõikes 1](#) sätestatud, et kui tühistamistaotlus rahuldatakse, on tühistamise jõustumiskuupäev tühistamistaotluse esitamise kuupäev.

Neist sätetest tuleneb, et omanik peab tõestama vaidlustatud ELi kaubamärgi tegelikku kasutamist **tühistamistaotlusele eelnenud viieaastase perioodi** jooksul (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Näide: kui ELi kaubamärk registreeriti 1.1.2011, sai seda tühistada alates 2.1.2016. Kui tühistamistaotlus esitati 15. septembril 2016, pidi ELi kaubamärgi omanik tõendama kaubamärgi tegelikku kasutamist ajavahemikul 15. septembrist 2011 kuni 14. septembrini 2016.

Isegi kui ELi kaubamärki ei ole 5 järjestikuse aasta jooksul pärast registreerimist tegelikult kasutatud, ei saa seda tühistada, kui tegelik kasutus algas või jätkus enne tühistamistaotluse esitamist. Kui see ajavahemik on siiski lühem kui 3 kuud **ja** on võimalik leida, et kaubamärgi omanik alustas või jätkas kaubamärgi tegelikku kasutamist seoses ähvardava tühistamisega, ei saa selle kasutamise tõendeid arvestada ning ELi kaubamärk tuleb tühistada. Tõendamiskohustus on tühistamise taotlejal, kes peab tõendama, et ta **teatas** ELi kaubamärgi omanikule **kavatsusest** esitada tühistamistaotlus.

Mingil juhul ei saa arvestada järjestikusele 5-aastasele mittekasutuse perioodile **eelnenud** tegeliku kasutuse perioodi, olenemata sellest, kui kaua see kasutus võis toimuda.

Kui [ELi kaubamärgi määruse artikli 62 lõike 1](#) alusel taotletakse **varasema jõustumiskuupäevaga tühistamist**, saab seda võimaldada üksnes siis – kui tühistamise taotleja tõestab õigustatud huvi (vt [punkt 1.3.1](#) eespool) –, kui vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist ei ole tõestatud **ei** tühistamistaotlusele eelnenud viieaastasel perioodil **ega** taotletud varasemale jõustumiskuupäevale eelnenud viieaastasel perioodil. See tuleneb [ELi kaubamärgi määruse artikli 62 lõike 1](#) sõnastusest, milles on sätestatud, et varasema kuupäeva võib kindlaks määrata, kui tühistamise põhjus ilmnes sel kuupäeval. Sellest hoolimata – isegi kui sellist varasemat jõustumiskuupäeva taotletakse – on ELi kaubamärgi omaniku põhihuvides tõestada vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist tühistamistaotluse kuupäevale vahetult eelnenud 5-aastasel perioodil. Kui vaidlustatud ELi kaubamärgi tegelik kasutamine sel perioodil on tõestatud, ei saa vaidlustatud kaubamärki tühistada üldse. Vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõestamine taotletud varasemale jõustumiskuupäevale eelnenud 5-aastasel perioodil võib olla tähtis üksnes siis, kui puuduvad tõendid vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta tühistamistaotluse kuupäevale vahetult eelnenud 5-aastasel perioodil.

Kui tühistamise taotlusele eelnes [ELi kaubamärgi määruse artikli 128](#) alusel tühistamise vastuhagi samade poolte vahel ja taotlust lükati [ELi kaubamärgi määruse artikli 128 lõike 7](#) alusel edasi, on periood, mille kohta tegelikku kasutamist peab tõendama, viis aastat enne **vastuhagi** esitamise kuupäeva (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55–56).

2.2.4 Kasutamata jätmise mõistlikud põhjendused

Järgida tuleb üksikasjalikke selgitusi suuniste [C osa „Vastulause“ 7. jaotises „Kasutamise tõendamine“](#) ja eelkõige selle [9. peatükis](#).

2.3 ELi kaubamärgi muutumine üldnimetuseks (üldmõisteks) – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt b

ELi kaubamärk tühistatakse, kui selle omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu on kaubamärk kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see registreeriti.

2.3.1 Tõendamiskohustus

Tühistamise taotleja on kohustatud tõendama, et nimetusest on saanud kaubanduses üldnimetus, seda kas omaniku

- tegevuse või
- tegevusetuse

tõttu.

Amet kontrollib asjaolusid [ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1](#) kohaselt tühistamistaotluse esitaja esitatud faktiliste tõendite ulatuses (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Selle käigus võib ta arvestada ilmseid ja üldtuntud asjaolusid. ületamata samas tühistamise taotleja esitatud õiguslike argumentide ulatust. Kui tühistamistaotlus tugineb üksnes [ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punktile b](#), ei saa kaubamärki tühistada näiteks avaliku korra või üldtunnustatud moraalpõhimõtetega vastuolus olemise alusel.

2.3.2 Arvestatav asjakohane aeg

Tühistamise taotleja peab tõendama, et kaubamärk on kaubanduses muutunud pärast ELi kaubamärgi registreerimise kuupäeva asjaomase kauba või teenuse üldnimetuseks, kuigi arvestada saab ka taotluse esitamisest kuni registreerimiseni ilmnenud asjaolusid ja olukordi. Asjaolu, et tähis oli taotluse esitamiskuupäeval nende kaupade või teenuste üldnimetus, mille jaoks registreerimist sooviti, on asjakohane ainult kehtetuks tunnistamise menetluses.

2.3.3 Asjaomane sihtrühm

ELi kaubamärk tühistatakse vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punktile b](#), kui see on saanud kauba või teenuse üldnimetuseks mitte ainult asjaomase sihtrühma osa hulgas, vaid selle valdava enamiku hulgas, sh asjaomase kauba või teenusega kauplejate seas (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Seda, kas kaubamärk on muutunud selle kauba/teenuse üldnimeks, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, tuleb hinnata nii lõpptarbija seisukohalt kui ka – olenevalt asjaomase turu omadustest – kauplejate, nt edasimüüjate seisukohalt (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Mõnes olukorras võib aga piisata sellest, et lõpptoote edasimüüjad ei teavita oma kliente sellest, et tähis oli registreeritud kaubamärk, ega anna oma klientidele müügi ajal abi, mis hõlmab müüdavate kaupade päritolu märkimist (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23–25, 30).

2.3.4 Üldnimetus

Tähis on kaubanduses kasutatav üldnimetus, kui kaubanduses on välja kujunenud tava nimetada vastava tähisega kaupu või teenuseid, mille jaoks on see tähis registreeritud (vt suuniste [B osa „Kontrollimine“ 4. jaotise „Absoluutsed keeldumispõhjused“ punkt 5 „Tavapärased märgid ja tähised \(ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt d\)“](#)). Tõendada ei ole vaja seda, et nimetus kirjeldab vahetult kaupade või teenuste kvaliteeti või omadust, vaid ainult seda, et see nimetus viitab kaubanduses asjaomastele kaupadele või teenustele. Kaubamärgi eristusvõime vähenemise tõenäosus on alati suurem, kui tähis on teatud viisil suunav või kohane, eelkõige kui sellel on positiivseid konnotatsioone, mille tõttu teised kasutavad selle sobivust peale konkreetse tootja toote või teenuse tähistamise ka konkreetse toote- või teenuseliigi tähistamiseks (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 jj).

Asjaolu, et kaubamärki kasutatakse konkreetse toote või teenuse üldnimetusena, näitab, et sellega ei saa enam kaupu või teenuseid eristada teiste ettevõtjate omadest. Viide sellele, et kaubamärk on muutunud üldnimetuseks, on näiteks see, kui selle abil tavaliselt viidatakse suulises kõnes kaupade või teenuste konkreetsele liigile või omadusele. Samas ei ole see iseenesest määrava tähtsusega: tuleb kontrollida, kas kaubamärgi abil saab asjaomaseid kaupu või teenuseid veel teiste ettevõtjate omadest eristada.

Ka alternatiivsete mõistete puudumine või ainult ühe pika ja keeruka nimetuse olemasolu võib viidata, et tähis on saanud kauplemisel konkreetse toote või teenuse üldnimetuseks.

2.3.5 Omaniku õiguste kaitse

Kui ELi kaubamärgi omanik on teinud kõik, mida saab selle juhtumi korral mõistlikult eeldada (nt korraldanud telekampania või reklaaminud ajalehtedes ja asjakohastes ajakirjades), ei saa ELi kaubamärki tühistada. Omanik peab seejärel kontrollima, kas

tema kaubamärk on märgitud sõnastikes üldnimetusena; kui jah, võib ta taotleda avaldajalt, et järgmistes väljaannetes oleks kaubamärgi esitusele lisatud märke, et tegu on registreeritud kaubamärgiga ([ELi kaubamärgi määruse artikkel 12](#)).

2.4 ELi kaubamärgi muutumine eksitavaks – ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkt c

Kui märgi omanik või tema loal keegi teine on kasutanud märki nii, et selle tagajärjel võib märk avalikkust eksitada, eelkõige nende kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas, mille jaoks on märk registreeritud, saab ELi kaubamärgi tühistada. Selles kontekstis käsitatakse kvaliteedina pigem omadust või tunnust kui kvaliteetsust või nõuetele vastavust.

2.4.1 Tõendamiskohustus

Amet kontrollib asjaolusid [ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1](#) kohaselt tühistamisaotluse esitaja esitatud faktiliste tõendite ulatuses (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Selle käigus võib ta arvestada ilmseid ja üldtuntud asjaolusid. ületamata samas tühistamise taotleja esitatud õiguslike argumentide ulatust.

Kaubamärgi eksitavaks muutumise tõendamise kohustus on tühistamise taotlejal, kes peab tõendama ka seda, et eksitavust põhjustab omanikupoolne kasutus. Kui kaubamärki kasutab kolmas isik, peab tühistamise taotleja tõendama, et kasutamine toimub omaniku loal, v.a kui kasutaja on omaniku litsentsiaat.

2.4.2 Arvestatav asjakohane aeg

Tühistamise taotleja peab tõendama, et kaubamärk on muutunud potentsiaalselt avalikkust eksitavaks, eelkõige asjaomaste kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas, pärast ELi kaubamärgi registreerimiskuupäeva. Kui tähis oli eksitav või võis avalikkust eksitada juba taotluse esitamiskuupäeval, on see asjakohane kehtetuks tunnistamise menetluses.

2.4.3 Kohaldatavad standardid

Suunistes on üksikasjalik teave kriteeriumide kohta, mida kohaldatakse selle hindamisel, kas ELi kaubamärgi taotlus vastab [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti g](#) nõuetele (suuniste [B osa „Kontrollimine“ 4. jaotise „Absoluutsed keeldumispõhjused“ punkt 1 „Eksitavad kaubamärgid \(ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt g\)“](#)). Kriteeriumid on võrreldavad nendega, mida kohaldatakse [ELi kaubamärgi määruse artikli 58 lõike 1 punkti c](#) alusel tühistamismenetluses.

2.4.4 Näited

Asjaomane sihtrühm tajub geograafilisest tähisest koosnevat või seda sisaldavat kaubamärki viitena kaupade päritolukohale. Selle reegli ainus erand on olukord, kui geograafilise nime ja toote seos on nii kujutluslik (näiteks sest avalikkus ei tunne ja tõenäoliselt ka ei hakka seda kohta tundma asjaomaste kaupade päritolukohana), et tarbijad sellist seost ei leia.

Nendel kaalutlustel tühistati kaubamärk MÖVENPICK OF SWITZERLAND, sest asjaomaseid kaupu toodeti (esitatud faktide alusel) ainult Saksamaal ja mitte Šveitsis (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Samuti tunnistatakse kehtetuks ELi kaubamärk, kui see on registreeritud kauba *kitsejuust* jaoks, sisaldab sõnaelemente „kitsed“ ja „juust“ ning kujutiselementi, mis selgesti kujutab kitse, kuid mille kasutamist tõendatakse seoses muu juustu kui kitsepiimast valmistatud juustuga.

Kui sõnaelemente „puhas uus vill“ sisaldav kaubamärk registreeritakse kauba *rõivad* jaoks ja selle kasutamist tõendatakse seoses tehiskiududest valmistatud rõivastega, see ELi kaubamärk tühistatakse.



Kui sõnu „ehtne nahk“ sisaldav kaubamärk või selle piktogramm registreeritakse kauba *jalatsid* jaoks ja selle kasutamist tõendatakse seoses muude jalatsite kui nahkjalatsitega, see ELi kaubamärk tühistatakse.

2.5 Täiendavad põhjused ELi kollektiivkaubamärgi tühistamiseks (ELi kaubamärgi määruse artikkel 81)

[ELi kaubamärgi määruse artikli 81](#) kohaselt tühistatakse ELi kollektiivkaubamärgi omaniku õigused lisaks [ELi kaubamärgi määruse artiklis 58](#) osutatud tühistamispõhjustele ametile esitatud taotlusel või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui

1. omanik ei võta mõistlikke meetmeid takistamiseks kaubamärgi kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas põhikirjas sätestatud kasutamistingimustega, kui need on olemas, ja mille muudatused on asjakohasel juhul registris kajastatud;
2. ELi kollektiivkaubamärgi omanik kasutab seda viisil, mis võib avalikkust eksitada kaubamärgi olemuse või tähtsuse osas, eriti kui seda võidakse pidada millekski muuks kui kollektiivkaubamärgiks, nagu märgitakse [ELi kaubamärgi määruse artiklis 76](#);
3. põhikirja muudatused ei vasta [ELi kaubamärgi määruse artikli 75](#) nõuetele ega hõlma üht [määruse artiklis 76](#) nimetatud keeldumispõhjust, kuid muudatust on

kajastatud registris vastuolus [artikli 79 lõike 2](#) sätetega, v.a kui kaubamärgiomanik muudab põhikirja täiendavalt, et olla vastavuses nende sätete nõuetega.

2.6 Täiendavad põhjused ELi sertifitseerimismärgi tühistamiseks (ELi kaubamärgi määruse artikkel 91)

[ELi kaubamärgi määruse artikli 91](#) kohaselt tühistatakse ELi sertifitseerimismärgi omaniku õigused lisaks [ELi kaubamärgi määruse artiklis 58](#) osutatud tühistamispõhjustele ametile esitatud taotluse või rikkumismenetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:

1. omanik tegeleb äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritud kaupade tarnimise või teenuste pakkumisega, mis on vastuolus [ELi kaubamärgi määruse artikli 83 lõikega 2](#);
2. omanik ei võta mõistlikke meetmeid takistamaks sertifitseerimismärgi kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas põhikirjas sätestatud kasutamistingimustega, mille muudatused on asjakohasel juhul registris kajastatud;
3. viis, kuidas omanik on kaubamärki kasutanud, on viinud selleni, et kaubamärk võib eksitada avalikkust [ELi kaubamärgi määruse artikli 85 lõikes 2](#) osutatud viisil;
4. sertifitseerimismärgi põhikirja muudatust on kajastatud registris vastuolus [ELi kaubamärgi määruse artikli 88 lõikega 2](#), v.a kui sertifitseerimismärgi omanik muudab sertifitseerimismärgi põhikirja täiendavalt, et olla vastavuses selle artikli nõuetega.

3 Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused

3.1 ELi kaubamärk, mis on registreeritud vastuolus ELi kaubamärgi määruse artikliga 7 – ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt a

ELi kaubamärki saab tunnistada kehtetuks, kui taotluse esitamise ajal sai selle vaidlustada [ELi kaubamärgi määruse artiklis 7](#) loetletud mis tahes põhjusel.

3.1.1 Tõendamiskohustus

Kehtetuks tunnistamise menetluse otstarve on muu hulgas lasta ametil läbi vaadata kaubamärgi registreeringu kehtivus ja võtta vajaduse korral seisukoht, mille see oleks pidanud [ELi kaubamärgi määruse artikli 42 lõike 1](#) kohaselt võtma enda algatusel registreerimismenetluse vältel (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

[ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1](#) teises lauses sätestatakse selgelt, et [artikli 59](#) kohases kehtetuks tunnistamise menetluses **piirdub amet läbivaatamisel poolte esitatud põhjuste ja argumentidega**. ELi kaubamärgilt **eeldatakse kehtivust**

ja ametile kehtetuks tunnistamise taotluse esitanud isiku ülesanne on esitada konkreetsed tõendid, mis kaubamärgi kehtivuse kahtluse alla seavad (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27–29).

Seega kontrollib amet [ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1](#) teise lause kohaselt asjaolusid kehtetuks tunnistamise taotleja **esitatud faktiliste tõendite ulatuses** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Selle käigus võib ta arvestada ilmseid ja üldtuntud asjaolusid. Seejuures piirub ta **kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud põhjenduste ja argumentidega**.

ELi kaubamärgi omanik võib esitada kehtetuks tunnistamise taotleja argumendile ühe vastuargumendina tõendid, et ELi kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Vt allpool [punkt 3.2](#).

3.1.2 Arvestatav asjakohane aeg

Üldkohus oli seisukohal, et kaubamärgi registreerimise või kehtetuks tunnistamise otsuse hindamine peab toimuma taotluse esitamise, mitte registreerimise kuupäeval kehtinud olukorra alusel (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; kinnitanud 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Üldiselt ei arvestata arenguid ega sündmusi, mis on toimunud pärast taotluse esitamise- või prioriteedikuupäeva. Näiteks asjaolu, et tähis on pärast taotluse esitamiskuupäeva muutunud kaubanduses nende kaupade või teenuste üldnimetuseks, mille jaoks esitati registreerimistaotlus, ei ole põhimõtteliselt kehtetuks tunnistamise menetluses oluline (kuid oleks oluline kaubamärgi tühistamise menetluses). Samas saab selliseid ELi kaubamärgi taotluse esitamiskuupäevale järgnenud asjaolusid arvestada, kui nende järgi saab järeldada olukorda taotluse esitamiskuupäeval, ja niipalju, kui need seda võimaldavad. See võib osutada asjakohaseks näiteks seoses väljavõtetega sõnaraamatust, mis on ilmunud taotluse esitamiskuupäevast hiljem. Välja arvatud juhul, kui pärast taotluse esitamiskuupäeva on toimunud keelekasutuse või elutingimuste (sotsiaalsete või tehnika suundumuste mõttes) kiire areng, lisatakse sõna sõnaraamatusse tavaliselt ainult siis, kui selle tegelik kasutus ja tähendus on küllaltki pika ajavahemiku jooksul tõendatud (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Kohaldatavad standardid

Suuniste [B osa „Kontrollimine“ 4. jaotises „Absoluutsed keeldumispõhjused“](#) on üksikasjalik teave kriteeriumide kohta, mida kohaldatakse selle hindamisel, kas ELi kaubamärgi taotlus vastab [ELi kaubamärgi määruse artikli 7](#) nõuetele. Kriteeriumid on samad kui kehtetuks tunnistamise menetluses [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkti a](#) kohaselt.

3.2 Kaitse eristusvõime puudumise väite vastu

Sellist kaubamärki, mis ei vasta [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkti a](#) tingimustele koostoimes [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktidega b, c või d](#), ei tunnistata kehtetuks, kui see on omandanud kasutamise käigus eristusvõime ([ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõige 2](#)). [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõikes 2](#) esitatud sätte suhtes kehtib sama loogika nagu [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 3](#) suhtes ning seda tuleb tõlgendada samal viisil ja samu asjaomaseid tegureid arvesse võttes (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Kasutamise käigus eristusvõime omandamine on kehtetuks tunnistamise menetluse kontekstis erand kehtetuks tunnistamise põhjustest vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punktile a](#) koostoimes [artikli 7 lõike 1 punktidega b, c või d](#). Et see on erand, on **tõendamiskohustus** poolel, kes soovib tõendile tugineda, s.t vaidlustatud kaubamärgi omanikul. Vaidlustatud kaubamärgi omanik on parimas positsioonis tõendusmaterjali esitamiseks, et kinnitada, et kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime (nt kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus). Kui vaidlustatud kaubamärgi omanik tugineb kasutamise käigus omandatud eristusvõimele, kuid ei esita selle kohta tõendeid, tunnistatakse kaubamärk kehtetuks (19/06/2014, ühendatud kohtuasjad [C-217/13](#) ja [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68–71).

Samuti võib ELi kaubamärgi omanik tugineda omandatud eristusvõimele täiendava argumendina ja nõuda tühistamisosakonnalt sõnaselgelt, et esmalt tehtaks otsus viidatud kehtetuks tunnistamise põhjuse kohta ([ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt a](#) koostoimes [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b, c või d](#)).

Üldjuhul rahuldab tühistamisosakond sellise nõude (välja arvatud juhul, kui asjaolud nõuavad teisiti, näiteks kui vaidlustatud märk tuleks kehtetuks tunnistada mõnel muul põhjusel) ning väljastab viidatud kehtetuks tunnistamise põhjuse kohta otsuse, mida on võimalik edasi kaevata (nagu on ette nähtud [ELi kaubamärgi määruse artikli 66 lõikega 2](#)). Kui selle tulemusena järeldatakse, et [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt a](#) koostoimes [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b, c või d](#) on kohaldatav, alustatakse pärast otsuse lõplikuks muutumist menetluse võistlevat etappi uuesti, et ELi kaubamärgi omanikul oleks võimalus esitada tõendeid, toetamaks väidet omandatud eristusvõime kohta.

Suuniste [B](#) osa „Kontrollimine“ 4. jaotise „Absoluutsed keeldumispõhjused“ 14. peatükis „Kasutamise käigus omandatud eristusvõime ([ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõige 3](#))“ on üksikasjalik teave kriteeriumide kohta, mida kohaldatakse hindamisel, kas ELi kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime.

Omanik peab tõendama, et kaubamärk on omandanud eristusvõime hiljemalt kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevaks (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Seetõttu on asjakohased tõendid i) ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevani (või prioriteedikuupäevani, kui see on kohaldatav), ii) ajavahemikul ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast (või prioriteedikuupäevast, kui see on kohaldatav) registreerimise kuupäevani ning iii) ajavahemikul registreerimise kuupäevast kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevani omandatud eristusvõime kohta.

3.3 Pahausksus – ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt b

ELi kaubamärgi määrmises käsitletakse pahausksust ainult kui ELi kaubamärgi **kehtetuks tunnistamise** absoluutset põhjust, millele saab tugineda kas ameti menetluses või vastuhagi esitamisel rikkumismenetluses. Pahausksus ei ole seega asjakohane kontrollimisel või vastulausemenetluses (vastulausemenetlus: vt 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Asjakohane aeg

Asjakohane aeg ELi kaubamärgi omaniku pahausksuse määramisel on **registreerimistaotluse esitamise aeg**. Samas tuleb arvestada järgmist.

- Esitamisele eelnevast ajast pärinevaid asjaolusid ja tõendeid võib arvestada, et tõlgendada omaniku kavatsust ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal. Selline asjaolu võib muu hulgas olla see, kas kaubamärk on mõnes liikmesriigis, ametis või muus jurisdiktsioonis juba registreeritud, kaubamärgi loomise asjaolud ning selle kasutamine alates loomisest (vt allpool [punkti 3.3.2.1](#) alapunkt 3).
- Mõnikord saab tõlgendada esitamisele järgnenud ajast pärinevate asjaolude ja tõendite alusel omaniku kavatsust ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal, eriti seoses sellega, kas omanik on kasutanud kaubamärki alates registreerimisest (vt allpool [punkti 3.3.2.1](#) alapunkt 3).

3.3.2 Pahausksuse mõiste

[ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punktis b](#) osutatud pahausksuse mõiste on Euroopa Liidu (EL) õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb ELis ühetaoliselt tõlgendada (eelotsus: 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). See ei ole aga õigusaktides mingil viisil määratletud, piiritletud ega isegi kirjeldatud.

Kohtujurist Sharpston tegi ettepaneku määratleda seda kui „käitumist, mis kaldub kõrvale üldtunnustatud headest kommetest või ausatest kaubandus- ja äritavadest“ (kohtujurist Sharpstoni arvamus: 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 1 punkt b](#) vastab seega üldistes huvides olevale eesmärgile takistada kaubamärkide kuritarvituslikku või ausate tööstus- ja kaubandustavade vastuolus olevat registreerimist. Selline registreerimine on vastuolus põhimõttega, mille kohaselt liidu õiguse kohaldamisala ei või laiendada sellisel määral, et see hõlmaks ettevõtjate kuritarvitusi, mis ei võimalda saavutada

asjaomaste õigusnormidega taotletavat eesmärki (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Pahausksusega seotud kehtetuks tunnistamise põhjus on kohaldatav siis, kui asjakohastest ja ühtelangevatest tõenditest nähtub, et ELi kaubamärgi omanik ei esitanud kaubamärgi registreerimise taotlust mitte eesmärgiga osaleda ausalt konkurents, vaid kavatsusega kahjustada kolmandate isikute huve viisil, mis ei ole kooskõlas ausate tavadega, või isegi konkreetset kolmandat isikut silmas pidades saada ainuõigus muudel eesmärkidel kui need, mis on seotud kaubamärgi ülesannetega, muu hulgas põhiülesandega tähistada päritolu (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Selleks et selgitada välja, kas omanik tegutses taotluse esitamisel pahauskselt, tuleb teha **igakülgne hindamine**, võttes arvesse kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid tegureid (eelotsus: 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), eeskätt kogu selliste kaupade ja teenuste loetelu, mille jaoks märki taotleti, isegi kui seda mõne kauba või teenuse puhul lõppkokkuvõttes ei registreeritud. Nende tegurite **mittetäielik** loetelu on esitatud allpool.

3.3.2.1 Tegurid, mis võivad osutada pahausksusele

Kohtupraktika kohaselt on eriti asjakohased kolm tegurit.

1. **Tähiste identsus või sarnasus:** asjaolu, et väidetavalt pahauskselt registreeritud ELi kaubamärk on identne või sarnane tähisega, millele kehtetuks tunnistamise taotleja viitab, võib olla oluline pahausksuse olemasolu tuvastamisel. Kuigi paljudel pahausksuse olemasolu tuvastamise juhtudel on tähis varasema tähisega identne või sarnane, ei ole segiajamise tõenäosus pahausksuse olemasolu eeldus (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Samuti ei ole tähiste identsus või sarnasus iseenesest piisav pahausksuse tõendamiseks (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59–60).
2. **Teadlikkus identse või sarnase tähise kasutamisest:** oluline võib olla ka asjaolu, et ELi kaubamärgi omanik teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutas identset või sarnast tähist identsete või samasuguste toodete või teenuste jaoks.

Teadlik ollakse näiteks siis, kui pooled on olnud omavahel ärisuhtes ja selle tulemusena ei saa kaubamärgiomanik olla teadmatutes (ehk et ta ilmselt teab, et kehtetuks tunnistamise taotleja on tähist pikka aega kasutanud) (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), kui tähise tuntus nn ajaloolise kaubamärgina on üldteada asjaolu (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) või kui vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide identsus või kvaasi-identsus ei saa ilmselgelt olla juhus (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Teadlikkust **võib eeldada** („pidi teadma“) muu hulgas üldteadmiste põhjal asjaomase majandussektori kohta või sellist teadmist saab järeldada kasutamise kestusest. Mida pikaajalisem selline kasutamine on, seda tõenäolisem on, et taotleja teadis sellest registreerimistaotluse esitamise ajal (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt

Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Olenevalt kohtuasja asjaoludest võib seda eeldust kohaldada isegi siis, kui tähis registreeriti mujal kui Euroopa Liidu liikmesriigis (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64–71).

Pahauskuse tõendamiseks **ei piisa siiski ainult** asjaolust, et taotleja teadis, et identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks kasutatakse identset või sarnast tähist (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Igal juhul on see juhtumi asjaoludest (vt nt 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Pahauskuse tuvastamiseks ei piisa **üksnes** asjaolust, et taotleja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal **välisriigis** identsete või sarnaste kaupade jaoks sellist kaubamärki, mille võib segi ajada taotletava kaubamärgiga (eelotsus: 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Tähise olemasolust teadmist või eeldatavat teadmist ei nõuta, kui ELi kaubamärgi omanik väärkasutab süsteemi kavatsusega takistada **mis tahes** sarnase tähise turulepääsu (vt näiteks tähtaja kasutamata jätmise suhtes kehtestatud üleminekuperioodi kunstlik pikendamine allpool punkti 3 alapunkt d).

3. **ELi kaubamärgi omaniku ebaaus kavatsus** – see on subjektiivne tegur, mis tuleb määratleda objektiivsetele asjaoludele viidates (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Ka siin võivad olla asjakohased mitu tegurit, mida on muu hulgas kirjeldatud järgmistes näidetes.
- a. Pahauskusega on tegu eelkõige siis, kui kaubamärgi taotlused kalduvad kõrvale oma algsest eesmärgist ja need esitatakse spekulatiivsetel eesmärkidel või üksnes selleks, et saada rahalist kompensatsiooni (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Pahauskusega on tegu siis, kui võib järeldada, et ELi kaubamärgi taotlusega soovitakse kehtetuks tunnistamise taotleja või tema registreeritud kaubamärkide mainet ära kasutada (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ja sellest kasu saada (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), isegi kui need kaubamärgid on aegunud (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).
 - c. Taotletud kaubamärgi osade või kõigi kaupade ja teenuste asjus, mille kaitseks see taotleti, kasutamise kavatsuse puudumine on selle kaubamärgiga seoses pahauskne käitumine, kui ELi kaubamärgi taotleja tegutses kavatsusega kahjustada kolmandate isikute huve ausa tegevusega vastuolus oleval viisil – ilma, et see tegevus oleks suunatud konkreetse kolmanda isiku vastu –, hankides eksklusiivse õiguse eesmärkidel, mis ei vasta kaubamärgi ülesannetele. Kui kaubamärgi selle põhiülesannete kohaselt kasutamise kavatsuse puudumine puudutab ainult teatud registreerimistaotluses nimetatud kaupu või teenuseid, on asjaomane taotlus pahauskne ainult seoses asjaomaste kaupade või teenustega (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Teisalt, kui ELi kaubamärgi taotlemises on teatud äriloogika ja võib eeldada, et ELi kaubamärgi omanik kavatses kasutada tähist kaubamärgina

seoses nende kaupadega, mille kaitseks seda taotleti, kinnitab see pigem ebaausa kavatsuse puudumist. Näiteks võib see kehtida juhul, kui ELi kaubamärgi omanik soovis laiendada märgi kaitset ärilistel kaalutlustel, näiteks seepärast, et suurenenud on nende liikmesriikide arv, kus omanikul on tekkinud kaubamärgi all turustatavate kaupade käive (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

- d. ELi kaubamärgi omaniku pahausksusele võib osutada ka poolte otsene või kaudne suhe enne ELi kaubamärgi taotlemist, näiteks lepingule eelnenud, lepinguline või lepingule järgnenud (allesjäänud) suhe (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85–87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25–32). Sellisel juhul võib asjaolu, et ELi kaubamärgi omanik registreerib tähise oma nimele, käsitleda (asjaoludest lähtuvalt) ausa kaubandus- ja äritava rikkumisena.
- e. Pahausksusega on tegu siis, kui ELi kaubamärgi omanik püüab kunstlikult pikendada kasutamata jätmise üleminekuperioodi, esitades näiteks varasema ELi kaubamärgi kordustaotluse, et vältida kasutamata jätmise tõttu õigusest ilmajäämist (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Seda juhtumit tuleb eristada olukorrast, kus ELi kaubamärgi omanik üritab tavapärase äritava kohaselt kaitsta oma tähise variante, näiteks kui logo on muutunud (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 jj).
- f. Pahausksusega on tegu ka siis, kui ELi kaubamärgi omaniku riikliku kaubamärgi registreerimistaotluste järjepideva esitamise eesmärk on blokeerida tema seisund ajavahemikuks, mis ületab [ELi kaubamärgi määruse artikli 34 lõikes 1](#) ette nähtud kuuekuulist järelemõtlemissaega ja isegi [määruse artikli 58 lõike 1 punktis a](#) ette nähtud viie aasta pikkust ajapikendust (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Kui ELi kaubamärgi omanik nõuab kehtetuks tunnistamise taotlejalt rahalist hüvitist, võib järeldada pahausksust, kui on tõendeid, et ELi kaubamärgi omanik oli teadlik varasema identse või sarnase tähise olemasolust ja ootas kehtetuks tunnistamise taotlejalt rahalist hüvitist (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Muud võimalikud asjakohased tegurid pahausksuse hindamisel kohtupraktika ja/või ameti tavapärase tegevuse alusel on näiteks järgmised.

- 1. Vaidlustatud tähise loomise asjaolud, selle kasutamine alates loomisest, selle tähise ELi kaubamärgina registreerimise taotlemise aluseks olevad ärilised kaalutlused ja taotluse esitamisega seotud sündmuste ajaline järjestus (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 jj; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
- 2. Taotletava kaubamärgi olemus. Kui tähis, mille registreerimist taotletakse, koosneb toote kogu vormist ja kujutisest, võib olukorras, kus konkurentide valikuvabadus on tehniliste või kaubanduslike tegurite tõttu toote vormi ja kujutise osas piiratud, ELi kaubamärgi omaniku pahauskse tegevuse tuvastamine taotlemise ajal olla lihtsam, mille tulemusena saab ELi kaubamärgi omanik tegelikult tõkestada mitte ainult identse või sarnase tähise kasutamist konkurentide poolt, vaid ka võrreldavate toodete turustamist (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).

3. Olemusliku ja omandatud eristusvõime määr, mis iseloomustab kehtetuks tunnistamise taotleja tähist ja ELi kaubamärgi omaniku tähist, samuti nende üldtuntuse määr, isegi kui see on tunduvalt vähenenud (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. Asjaolu, et ELi kaubamärgi omaniku prioriteedinõude aluseks olnud riiklik märk on kuulutatud kehtetuks pahauskse tegutsemise tõttu (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Kohtu- ja ameti praktikast on selgunud mitu tegurit, millest üksikult võetuna pahausksuse tõendamiseks ei piisa, kuid koos teiste asjaomaste teguritega (mida tuleb tuvastada iga juhtumi korral eraldi) võivad need viidata pahausksusele.

- Asjaolust, et varasem väga sarnane ELi kaubamärk tühistati seoses mitme klassi kaupade ja teenustega, ei piisa iseenesest ELi kaubamärgi omaniku kavatsuste oletamiseks ELi kaubamärgi taotlemise ajal seoses samade kaupade ja teenustega (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Asjaolust, et vaidlustatud ELi kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 3 kuud enne varasemate ELi kaubamärkide suhtes kehtiva üleminekuperioodi lõppemist, ei piisa nende tegurite vastustamiseks, mis näitavad, et ELi kaubamärgi omanik kavatses taotleda ajakohastatud kaubamärki, mis hõlmab teenuste täiendatud loetelu (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).
- Avalduste esitamine, milles deklareeritakse, et kehtetuks tunnistamise taotleja kaubamärgid on kehtetud, on ELi kaubamärgi omaniku ainuõiguse õiguspärane kasutamine ega kinnita iseenesest tema ebaausat kavatsust (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Asjaolu, et pärast asjaomase ELi kaubamärgi edukat registreerimist saadab ELi kaubamärgi omanik teistele pooltele ametliku teate sarnase tähise ärisuhtes kasutamise lõpetamiseks, ei osuta iseenesest pahausksusele. Selline nõue kuulub nende õiguste hulka, mis kaasnevad ELi kaubamärgi registreerimisega, vt [ELi kaubamärgi määruuse artikkel 9](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Olukorras, kui sellise nõudega kaasnevad muud tegurid (nt tähist ei kasutata), võib see samas osutada kavatsusele takistada teiste isikute turulepääsu.
- Kui ELi kaubamärgi omaniku valduses on mitu kaubamärki, siis ainuüksi asjaolu alusel, et erinevused asjaomase ELi kaubamärgi ja kehtetuks tunnistamise taotleja tähise vahel on nii ebaolulised, et keskmine tarbija neid ei märka, ei järeldu iseenesest, et vaidlustatud ELi kaubamärgi korral on lihtsalt tegu pahausksest esitatud kordustootlusega (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33–34).

3.3.2.2 Tegurid, mis pahausksusele tõenäoliselt ei osuta

Kohtupraktikast on selgunud mitu tegurit, mis üldiselt pahausksust ei tõenda.

- Riikliku märgi kaitse laiendamine selle ELi kaubamärgina registreerimise teel kuulub ettevõtte tavapärase kaubandusstrateegia alla (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).

- Pahausksust ei saa järeldada registreerimistaotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu pikkuse põhjal (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Üldiselt on ettevõtjal seadusega lubatud taotleda kaubamärgi registreerimist peale taotluse esitamise ajal turustatavate kaupade ja teenuste kategooriate ka nende kategooriate jaoks, mida ta kavatseb turustada tulevikus (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Nagu selgitatakse [punkti 3.3.2.1 \(„Tegurid, mis viitavad tõenäoliselt pahausksusele“\)](#) punkt 3 alapunktis c, võib kaubamärgi taotleja poolne registreerimine ilma kavatsuseta seda vastava registreeringuga kaitstud kaupade ja teenuste kaitseks kasutada olla sellegipoolest käsitatav pahauskse käitumisena, kui registreeringu taotlemine ei ole põhjendatud (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Asjaolu, et mitme riikliku märgi omanik otsustab ELi kaubamärki taotleda ainult ühele ja mitte kõikidele märkidele, ei saa käsitleda pahausksusena. Otsus kaitsta kaubamärki nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil on valik, mille määrab kaubamärgi omaniku äristrateegia. Amet ega kohus ei saa sellisesse valikusse sekkuda (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Kui tähis on tuntud liikmesriigi tasandil ja omanik taotleb ELi kaubamärki, võib tähise tuntuse ulatus õigustada omaniku huvi tagada oma tähisele ulatuslikum õiguskaitse (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51–52).
- Varasema kaubamärgi tühistamise taotluse esitamine ajal, kui selle varasema kaubamärgi alusel algatatud vastulausemenetlus alles kestab, ei osuta pahausksusele (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Pahausksuse tõendamine

[ELi kaubamärgi määruse artikli 59](#) kohases kehtetuks tunnistamise menetluses **piirdub amet läbivaatamisel poolte esitatud põhjuste ja argumentidega** ([ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1 teine lause](#)).

Tühistamise taotleja peab tõendama asjaolusid, mille alusel on võimalik järeldada, et ELi kaubamärki taotleti pahauskselt. Heausksust eeldatakse seni, kuni ei ole tõendatud vastupidist (23/05/2019, [T-3/18](#) & [T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR jt, EU:T:2019:357, § 34 ja seal tsiteeritud kohtupraktika).

Kui amet tuvastab, et juhtumi objektiivsed asjaolud võivad kaasa tuua heausksuse eelduse ümberlükkamise, peab ELi kaubamärgi omanik usutavalt selgitama, mis eesmärgid ja äriloogikat järgib kõnealuse märgi registreerimise taotlus (23/05/2019, [T-3/18](#) & [T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36–37).

3.3.4 Suhe ELi kaubamärgi määruse muude sätetega

Kuigi [ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikes 3](#) kinnitatakse põhimõtet, et kaubandustehinguid tuleb teha heauskselt, väljendatakse seda põhimõtet üldisemalt [määruse artikli 59 lõike 1 punktis b](#) (vt suuniste [C](#) osa „Vastulause“ [3. jaotis „Kaubamärgiomaniku agentide volitamata taotlused \(ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 3\)“](#) lk 4 jj).

3.3.5 Kehtetuks tunnistamise ulatus

[ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõike 3](#) kohaselt võivad [ELi kaubamärgi määruse artikli 59 lõikes 1](#) nimetatud kehtetuks tunnistamise alused asjaoludest olenevalt eksisteerida ainult mõnede kaupade ja teenuste suhtes, mille kaitseks vaidlustatud kaubamärk on registreeritud.

Kehtetuks tunnistamise taotleja võib määrata kehtetuks tunnistamise taotluse ulatuse. Kui taotleja vaidlustab ainult mõne vaidlustatud ELi kaubamärgiga kaitstud kaupadest ja teenustest, piirdub ameti hindamine ainult nende kaupade ja teenustega.

Pahauskse käitumise tuvastamise alusel **kehtetuks tunnistamise ulatus** määratakse kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud tõendite ja argumentide alusel ning see sõltub konkreetse pahauskse käitumise olemusest.

Näiteks:

- kui pahauskne käitumine seisneb selles, et vaidlustatud ELi kaubamärki taotleti tahtlikult kehtetuks tunnistamise taotlejaga seose loomise eesmärgil (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), kuulutatakse vastav ELi kaubamärk tavaliselt täielikult kehtetuks;
- kui pahauskne käitumine seisnes selles, et registreerija ei kavatsenud kaubamärki kasutada, võib ELi kaubamärgi ainult osaliselt kehtetuks tunnistada, kui kehtetuks tunnistamise taotlejal ei õnnestu piisavalt tõendada, et pahauskne käitumine puudutab kõiki kaupu ja teenuseid (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 ELi kollektiivkaubamärkide kehtetuks tunnistamise absoluutsed põhjused

Lisaks eespool käsitletud kehtetuks tunnistamise põhjustele, mis on sätestatud ELi kaubamärgi määruse artiklites [59](#) ja [60](#), tunnistatakse vastuolus [määruse artikliga 76](#) registreeritud ELi kollektiivkaubamärk ametile esitatud taotluse alusel kehtetuks järgmistel juhtudel:

- kui ELi kaubamärgi määruse artiklite [74](#) ja [75](#) sätted ei ole täidetud või kui põhikiri on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega;
- kui avalikkust võidakse eksitada seoses kaubamärgi olemuse või tähtsusega, eriti kui seda võidakse pidada millekski muuks kui kollektiivkaubamärgiks.

[ELi kaubamärgi määruse artikli 76 lõikes 3](#) koostoimes [artikliga 82](#) selgitatakse, et kui kaubamärgiomanik muudab põhikirja, et täita eespool olevates punktides [1](#) ja [2](#) sätestatud nõudeid, siis sellist ELi kollektiivkaubamärki kehtetuks ei tunnistata.

3.5 ELi sertifitseerimismärkide kehtetuks tunnistamise absoluutsed põhjused

[ELi kaubamärgi määruse artiklis 92](#) kinnitatakse, et kui ELi sertifitseerimismärk on registreeritud [määruse artikli 85](#) sätete vastaselt (st ELi kaubamärgi määruse artiklite [83](#) ja [84](#) sätted ei ole täidetud), siis tunnistatakse see kehtetuks, v.a kui sertifitseerimismärgi omanik muudab põhikirja, et täita [ELi kaubamärgi määruse artikli 85](#) nõuded.

4 Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused

4.1 Sissejuhatus

[ELi kaubamärgi määruse artikli 60](#) kohaselt võivad varasemate õiguste omanikud taotleda ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamist väga mitmesugustes olukordades (põhjustel), mida kirjeldatakse allpool.

- Samad põhjused kui vastulausemenetluses:
 - varasem kaubamärk [ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2](#) tähenduses on vaidlustatud ELi kaubamärgiga identne või sarnane ning sellega kaitstakse identseid või sarnaseid või tuntud kaupu ja teenuseid ([ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt a](#) koostoimes [artikli 8 lõike 1 punktiga a või b](#) ning [lõikega 5](#));
 - kaubamärk, mida taotletakse selle omaniku agendi või esindaja nõusolekuta ([ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt b](#) koostoimes [artikli 8 lõikega 3](#));
 - registreerimata kaubamärgi või muu tähise kaubanduses kasutamine võib olla ELi kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise alus, kui liikmesriigi õigusaktid lubavad varasema registreerimata kaubamärgi või muu tähise omanikul keelata hilisema ELi kaubamärgi kasutamine ([ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt c](#) koostoimes [artikli 8 lõikega 4](#));
 - päritolunimetuse või geograafilise tähise võib muuta ELi kaubamärgi registreeringu kehtetuks, kui Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusaktid lubavad asjaomase õigusaktiga volitatud isikul kasutada päritolunimetusest või geograafilisest tähisest tulenevaid õigusi keelata hilisema ELi kaubamärgi kasutamine ([ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt d](#) koostoimes [artikli 8 lõikega 6](#));
- täiendav põhjus, mis põhineb **muul varasemal õigusel**, sel määral kui Euroopa Liidu või liikmesriigi õigus (koos liikmesriigis kehtivatest rahvusvahelistest lepingutest tulenevate õigustega) võimaldab omanikul keelata vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamine ([ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõige 2](#)), eelkõige
 - õigus nimele;
 - õigus isikuportreele;
 - autoriõigus;
 - tööstusomandiõigus.

Neid **põhjusi** käsitletakse üksikasjalikumalt allpool (punktid [4.2](#) ja [4.3](#)).

Nagu ka vastulausemenetluses, võib vaidlustatud ELi kaubamärgi omanik nõuda kehtetuks tunnistamise taotlejalt varasema kaubamärgi **tegeliku kasutamise** tõendamist. Tegeliku kasutamise hindamisel asjakohase ajavahemikuga seotud eripära kehtetuks tunnistamise menetluses selgitatakse allpool [punktis 4.4](#).

ELi kaubamärgi määruks on ka mitu sätet, mida ELi kaubamärgi omanik saab kasutada kaitseks kehtetuks tunnistamise taotluse eest sõltuvalt kasutatud varasema õiguse liigist (näiteks kas tegu on varasema ELi kaubamärgiga või riikliku kaubamärgiga või mitte). Neid sätteid käsitletakse allpool [punktis 4.5](#).

4.2 Põhjused ELi kaubamärgi määruks artikli 60 lõike 1 alusel

4.2.1 Kohaldatavad standardid

Varasema õiguse käsitlemise sisulised tingimused, mida nimetatakse [ELi kaubamärgi määruks artikli 60 lõikes 1](#) koostoimes [artikliga 8](#) suhtelisteks kehtetuks tunnistamise põhjusteks, on samasugused kui vastulausemenetluses. Vastulause asjaomase alusega seotud menetluseeskirju tuleks vastavalt kohaldada.

4.2.2 Arvestatav asjakohane aeg

4.2.2.1 Parema eristusvõime või maine hindamine

Nagu vastulausemenetluses, peab parema eristusvõime või maine alusel kehtetuks tunnistamise taotleja kehtetuks tunnistamise menetluses tõestama, et tema varasem õigus on omandanud vaidlustatud ELi kaubamärgi **esitamiskuupäevaks parema eristusvõime või maine**, arvestades kõiki prioriteedinõudeid, kus asjakohane. Samuti peab varasema kaubamärgi maine või parem eristusvõime olema alles ka **kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise ajal**.

Üldiselt eeldatakse vastulausemenetluses lühikese ajavahemiku tõttu ELi kaubamärgi taotluse esitamise ja vastulause otsuse tegemise vahel, et varasema kaubamärgi parem eristusvõime või maine on alles ka otsuse tegemise ajal (vt suuniste [C osa „Vastulause“ 5. jaotis „Mainega kaubamärgid \(ELi kaubamärgi määruks artikli 8 lõige 5\)“](#)). Seevastu kehtetuks tunnistamise menetluses võib see ajavahemik olla üsna pikk. Sellisel juhul peab kehtetuks tunnistamise taotleja tõendama, et tema varasemal õigusel on parem eristusvõime või maine alles ka ajal, kui tehakse kehtetuks tunnistamise otsus.

4.2.2.2 Taotlus ELi kaubamärgi määruks artikli 60 lõike 1 punkti c alusel koostoimes artikli 8 lõikega 4

Kui kehtetuks tunnistamise taotluse alus on [ELi kaubamärgi määruks artikli 60 lõike 1 punkt c](#) koostoimes [ELi kaubamärgi määruks artikli 8 lõikega 4](#), peab kehtetuks

tunnistamise taotleja tõendama, et varasemat tähist kasutati vaidlustatud ELi kaubamärgi **esitamiskuupäeval** (või prioriteedikuupäeval, kui asjakohane) **ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses. Kehtetuks tunnistamise menetluse** ajal peab taotleja tõendama ka seda, et tähist kasutati ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses ka muul ajal, nimelt **kehtetuks tunnistamise nõude esitamise ajal**. See tingimus tuleneb [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkti c](#) sõnastusest, et ELi kaubamärk tunnistatakse kehtetuks, kui „**on olemas** ELi kaubamärgi määruse [artikli 8 lõikes 4](#) osutatud varasem õigus ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud“ (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Tõendite olemasolul loetakse tingimus täidetuks **kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise ajal**, kui ei tõestata vastupidist (näiteks äriühingu nimi on kasutuses, kuid äriühing ise on tegevuse lõpetanud).

Muid **põhjendamise ja vastuvõetavuse** erisusi käsitletakse suuniste [D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“](#).

4.3 Põhjused ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 2 alusel – muud varasemad õigused

ELi kaubamärgi võib tunnistada kehtetuks allpool esitatud õiguste alusel, kui kaubamärgi kasutamist saab keelata Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse alusel, mis reguleerib selle kaitset. See varasemate õiguste **loend ei ole täielik**.

[ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõige 2](#) kehtib ainult siis, kui aluseks olevate õiguste olemus on selline, et neid ei käsitata tüüpiliste õigustena, millele saab toetuda tühistamismenetluses [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1](#) alusel (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Õigus nimele / õigus isikuportreele

Õigust inimese nimele või isikuportreele ei kaitsta kõigis liikmesriikides. Õiguse kaitse täpne ulatus tuleneb liikmesriigi õigusest (näiteks kas õigust kaitstakse olenemata vaidlustatud kaubamärgi kaupadest või teenustest).

Kehtetuks tunnistamise taotleja peab viitama vajalikule **kehtivale riiklikule õigusaktile** ja esitama **veenvad põhjendused**, miks ta võidaks vaidlustatud kaubamärgi kasutamise tõkestamise kohtuasja konkreetse riikliku õigusakti alusel. Üldisele liikmesriigi õigusele viitamisest ei piisa: ameti ülesanne ei ole esitada põhjendusi taotleja eest (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2

Õigus nimele Austria õiguse alusel

Austria õiguse alusel (AGBG § 43) „võib isik, kelle õigus kasutada oma nime on vaidlustatud või kelle nime kasutatakse ilma mõjuva [põhjuse] tema kahjuks, rikkudes tema kaitstavaid huve, nõuda rikkujalt kasutamise lõpetamist, selle mitte taaslustamist ning kõigi kahjude hüvitamist. Selline kaitse laieneb ka kauplejate eristusvõimeliste nimetuste suhtes, isegi kui need erinevad selle kaupleja kodanikunimest [...]. Kuigi AGBG §-i 43 saab kohaldada ka kaupleja nime suhtes, ei ulatu kaitse kaugemale kasutatud tähise tegevusvaldkonnast. Ülejäänud vaidlustatud teenused ei sarnane varasema õiguse alla kuuluvate teenustega [...], sest need on seotud eri tegevusharudega“ (punktid 61–63). Seega ei olnud Austria õiguses sätestatud nõuded täidetud ja kehtetuks tunnistamise nõue [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkti a](#) [nüüd [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 2 punkt a](#)] alusel koostoimes Austria õigusega lükati tagasi.

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
MARQUÉS DE BALLESTAR, aadlitiitel (<i>título nobiliario</i>)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Õigus nimele Hispaania õiguse alusel

Hispaanias kaitstakse aadlitiitleid seadusega nr 1/1982 nii, nagu need oleks isikunimed. Tühistamise taotleja tõendas, et selline aadlitiitel on olemas ja kuulub talle. ELi kaubamärk koosneb väiksest vapist ja suurtähtedega sõnadest „MARQUÉS DE BALLESTAR“. Veini ei oleks sõnu „MARQUÉS DE BALLESTAR“ mainimata saanud õigesti tuvastada üheski äritehingus. ELi kaubamärgiga antav õigus hõlmab kaubamärgi kasutamist järgmistel viisidel: kaubamärgi kandmine toote pakendile, kaubamärgi kandva toote turuleviimine ja kaubamärgi kasutamine reklaamis ([ELi kaubamärgi määruse artikkel 9](#)). Kaubamärgi kasutamine on seega seaduse nr 1/1982 artikli 7 lõike 6 tähenduses „kasutamine reklaamiga seotud, kaubanduslikel või sarnastel eesmärkidel“. Et selliseid kasutusviise peetakse nimetatud „ebaseaduslikuks omastamiseks“, on selline seaduse artikli 9 lõike 2 kohane kaitse vastuvõetav. Artikli alusel võib võtta meetmeid, et „lõpetada ebaseaduslik omastamine“. ELi kaubamärk tuleb tunnistada kehtetuks, sest selle kasutamist saab keelata seoses õigusega nimele kooskõlas Hispaania õigusaktiga, mis käsitleb õiguste kaitset seoses au, isikliku ja perekonna eraelu puutumatuse ja enda kujutamisega (punkt 14 jj).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Õigus nimele Saksamaa õiguse alusel

Apellatsioonikoda on seisukohal, et „Saksamaa tsiviilseadusliku § 12 alusel saaks kaitsta ainult tühistamise taotleja nime, mis on DEF-TEC Defense Technology GmbH, aga mitte tähist DEF-TEC, sest see ei ole tühistamise taotleja nimi [...] nimetuse DEF-TEC registreerimine kaubamärgina ja selle järgnev kasutamine pipragaasi pihustitel ei saa rikkuda tühistamise taotleja õigust nimele. [...] Saksamaa tsiviilseadusliku § 12 kaitseb füüsiliste isikute nimesid ja nime kandmine, mis sarnaneb teise isiku nimega, ei ole täiesti keelatud; selle kaitse piirneb juhtumitega, kui õigus teise inimese nimele on keelatud või see omandatakse ebaseaduslikult [...] ja Saksamaa tsiviilseadusliku § 12 laiendatud kohaldamise suhtes juriidiliste isikute nimedele ei kehti miski muu [...]. Kehtetuks tunnistamise nõue kõigi varasemate õiguste alusel ei ole põhjendatud“ (punkt 38 jj).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Michael Jacksoni isikuõigused		17/07/2013, R 944/2012-2
Michael Jacksoni isikuõigused		17/07/2013, R 878/2012-2

Õigus isikuportreele Saksamaa õiguse alusel

Kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks oli õigus isikuportreele Saksamaal Saksamaa õiguse alusel, nimelt Saksamaa tsiviilseadustiku § 823 ja § 1004 põhjal koostoimes Saksamaa põhiseaduse artiklitega 1 ja 2.

Apellatsioonikoda leidis, et tuntud isik (Michael Jackson) on vaidlustatud ELi kaubamärgil äratuntav temale iseloomuliku kujutise ja sellele lisatud teksti omaduste tõttu. Saksamaa kohtupraktika kohaselt on tegu olukorraga, kus kasutati õigust isiku kujutisele, mis on üldiste isikuõiguste erivorm, mida Saksamaa õiguse alusel kaitstakse. Apellatsioonikoda leiab, et tühistamise taotlejad on piisavalt tõendanud, et õigus enda isiku kujutisele on isikuõiguste erivorm, mida Saksamaa õiguse alusel kaitstakse; et vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamine märgi omaniku poolt rikub Michael Jacksoni õigust oma kujutisele ning tühistamise taotlejatel on õigus keelata selline kasutamine Saksamaa õiguse alusel, nagu see on Saksamaa kohtupraktikas välja kujunenud. Selle tulemusena tuleb toetada vaidlustatud ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamist tervikuna. [...]

4.3.2 Autoriõigus

[ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 2 punktis c](#) on sätestatud, et vastavalt ELi kaubamärgi kaitset käsitlevatele Euroopa Liidu või riiklikele õigusaktidele tunnistatakse ELi kaubamärk kehtetuks ametile esitatud taotluse alusel, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muule varasemale õigusele, eelkõige autoriõigusele.

Kuigi Euroopa Liidu seadusandja on ühtlustanud autoriõiguse kaitse teatud aspektid (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta [direktiiv 2001/29/EÜ](#) autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ELT L 167, 22.6.2001, lk 10–19), ei ole kõigi liikmesriikide autoriõiguse õigusakte täielikult ühtlustatud ja samuti puudub ühetaoline Euroopa Liidu autoriõigus. Samas on kõigile liikmesriikidele siduv Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon ning intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping).

Kehtetuks tunnistamise taotleja peab viitama vajalikule **kehtivale riiklikule õigusaktile** ja esitama **veenvad põhjendused**, miks ta võidaks vaidlustatud kaubamärgi kasutamise tõkestamist käsitleva kohtuasja konkreetse liikmeriigi õigusakti alusel. Üldisele riiklikule õigusele viitamisest ei piisa: ameti ülesanne ei ole esitada põhjendusi taotleja eest (vt analoogia põhjal 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Autoriõiguse kaitse mõiste kehtib vaidlustatud kaubamärgiga kaitstavatest kaupadest ja teenustest sõltumata. Piisab üksnes kaitstud teose või selle osa loata reprodutseerimisest või kohandamisest vaidlustatud kaubamärgi raames. Sellest järeldub, et segiajamise tõenäosuse hindamisel ei ole asjakohane kontrollida sarnasust.

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Autoriõigus Itaalia õiguse alusel</i> Apellatsioonikoda märgib, et tegu on suhtelise kehtetuks tunnistamise põhjusega ja seega võivad sellele tugineda ainult varasemate õiguste omanikud või isikud, kellel on asjaomase liikmesriigi õiguste kohaselt õigus kasutada neid õigusi (määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punkt c [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõike 1 punkt c]). Käesoleval juhul tuginetakse autoriõigusele, mispärast on pool, kellel on õigus tegutseda, õiekujutise autoriõiguse omanik või muu isik, kellel on selleks õigus autoriõigust reguleeriva õigusakti alusel. Kehtetuks tunnistamise taotleja on nõus, et kujutise autoriõigus „kuulub kolmandatele isikutele“ (tegelikult ühele kolmandale isikule: graafilise disaini ettevõttele Corel Corporation). Kehtetuks tunnistamise taotlejale ei kuulu õigus, millele ta soovib tugineda. Tal on üksnes õigus kasutada õiekujutisega lõikepilte, sedagi vaid isiklikeks vajadusteks. Põhjendus lükati tagasi (punkt 32 jj).		

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Autoriõigus Prantsusmaa õiguse alusel</i> „[...] ainuüksi asjaolu, et G-täht on stiliseeritud „lihtsana“, ei välista selle kaitset Prantsusmaa autoriõiguse seaduse alusel [...]. Tegelikult piisab vaimse tegevuse tulemusel valminud teose kaitsmiseks sellest, et see on originaalne [...]. Ehkki on tõsi, et vaidlustatud ELi kaubamärk ei ole varasema teose täpne koopia, tuleb silmas pidada, et osaline reprodutseerimine ja kohandamine autoriõiguse omaniku loata on samuti keelatud. Apellatsioonikoda leiab, et käesoleval juhul on seda tehtud. Vaidlustatud kaubamärgil on kõik varasema teose olulised omadused: eraldi suurtäht G sirgete paksude mustade joontega, mille kuju on täiesti täisnurkne ja lame [...] vaidlustatud ELi kaubamärgi G-täht on joonistatud ühetaolise laia paksu musta joonega ja selle sisemine osa ulatub rohkem sissepoole kui varasemal teosel. Samas on need üksikasjade erinevused minimaalsed muudatused, mis ei mõjuta kattumist varasema teose oluliste omadustega, nimelt eraldi täiesti täisnurkne suurtäht G, mille kuju on lame ja mis on joonistatud paksude mustade joontega [...]. Varasemat teost on osaliselt reprodutseeritud või kohandatud omaniku loata ja seepärast on see ebaseaduslik. Seetõttu tuleb vaidlustatud otsus tühistada ja toetada [...] kehtetuks tunnistamise nõuet“ (punkt 33 jj).		

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		16/05/2012, R 1925/2011-4
<i>Autoriõigus Saksamaa õiguse alusel</i> „Saksamaa autoriõiguse seaduse § 1 alusel tagatakse autoriõiguse kaitse kirjandus-, teadus- või kunstiteoste autoritele. Seaduse § 2 loetletakse teoste liigid, mida käsitatakse kunstiteostena. § 16 jj kohaselt kaitseb autoriõiguse seadus autoreid. Eeldades, et ainestik, mille kohta nõue esitati, oli teos nende sätete tähenduses, ei suutnud tühistamise taotleja tõendada, kes on teose autor ja kuidas tühistamise taotleja (juriidiline isik asukohaga Jaapanis) omandas autorilt ainuõigused“ (punktid 12–13). Apellatsioonikoda uuris kõiki nimetatud aspekte. Lisaks kirjeldab ta erinevusi kaubamärgi sarnasuse ja autoriõiguse rikkumise eesmärgil toimunud kopeerimise vahel. Tühistamise taotleja oli ajanud need mõisted omavahel segi (punktid 22–24).		

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		05/03/2012, 5377 C
<i>Ühendkuningriigis kaitstud autoriõigus</i> Ühendkuningriigi 1988. aasta autoriõiguse, disainilahenduste ja patentide seaduse (CDPA) 1. jaotise lõike 1 punktis a sätestatakse, et autoriõiguse kaitse hõlmab algupäraseid kunstiteoseid; 4. jaotise lõike 1 määratluse kohaselt on kunstiteosed „graafikateosed, fotod, skulptuurid või kollaažid, olenemata kunstilisest kvaliteedist“. CDPA 4. jaotise lõike 2 määratluse järgi hõlmab mõiste „graafikateos“ mis tahes „maali, joonistust, graafikut, kaarti, skeemi, [...] plaani, [...] graveeringut, gravüüri, kivitrukki, puulõiget või sarnast teost“. Tühistamisosakond leidis esiteks, et taotlejad on tuvastanud, et mõlemad logod loodi nende autorite poolt enne ELi kaubamärgi taotluse esitamist. Need disainilahendused vastavad ka Ühendkuningriigi õiguskaitse sisulistele standarditele. Sarnasused on „ainulaadsed ja sedavõrd olulised, et õigustavad hinnangut, et üks on teise pealt kopeeritud“, ehk teisisõnu on sarnasusi piisavalt palju ja need on „piisavalt ulatuslikud, et põhjendada järeldust, et need on kopeeritud“. Seega on autoriõigusega kaitstud disainilahenduste ja vaidlustatud ELi kaubamärgi sarnasused piisavalt suured, arvukad ja ulatuslikud, et tegu oleks kopeerimisega, mitte kokkusattumusega. Nendel põhjustel tuleb vaidlustatud ELi kaubamärk tunnistada kehtetuks, sest selle kasutamine võib olla keelatud CDPA 16. jaotise lõike 3 alusel, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkti c [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 2 punkti c] alusel (punktid 36–49).		

4.3.3 Muu tööstusomandiõigus

Kasutada võib muid tööstusomandiõigusi ja varasemaid teoseid liikmesriigi või ELi tasandil, näiteks ühenduse registreeritud disainilahendusi.

Kehtetuks tunnistamise taotleja peab viitama vajalikule kehtivale riiklikule õigusaktile ja esitama veenvad põhjendused, miks ta võidaks vaidlustatud kaubamärgi kasutamise tõkestamist käsitleva kohtuasja konkreetse riikliku õigusakti alusel. Üldisele riiklikule õigusele viitamisest ei piisa: ameti ülesanne ei ole esitada põhjendusi taotleja eest (vt analoogia põhjal 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Ühenduse registreeritud disainilahenduse korral ei ole vaja tõendada, mis kaitse on õigusega tagatud. Tühistamisosakond kohaldab ELi kehtiva disainilahenduste õiguse standardeid.

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

 (varasem ühenduse registreeritud disainilahendus)	 (teekotikese kuju)	14/02/2012, R 2492/2010-2
„Ühenduse disainilahenduste määruse artikli 19 lõikes 1 kinnitatakse, et ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast. Nimetatud kasutamiseks loetakse eelkõige sellise toote valmistamist, pakkumist, turustamist, importi, eksporti või kasutamist või nendel eesmärkidel sellise toote säilitamist, milles disainilahendus sisaldub või mille puhul seda on kasutatud. Ühenduse disainilahenduste määruse artikli 10 lõike 1 kohaselt hõlmab ühenduse disainilahendusest tulenev kaitse kõiki disainilahendusi, mis jätvavad asjatundjale ühesuguse üldmulje. Varasem ühenduse registreeritud disainilahendus ja vaidlustatud ELi kaubamärk ühesugust üldmuljet ei jäta. [...] Peale selle täheldatakse, et varasemal ühenduse registreeritud disainilahendusel on täiendavaid erinevusi, näiteks rõhutatud aluse olemasolu, mis ei ole vaidlustatud ELi kaubamärgi osa. Sellest tulenevalt kinnitab apellatsioonikoda tühistamisotsakonna otsust, et ühenduse disainilahenduste määruse artikli 19 lõike 1 kohaselt ühenduse registreeritud disainilahendusega nr 241 427 kaasnevaid õigusi ei saa kasutada vaidlustatud ELi kaubamärgi suhtes“ (punktid 59–64).		

4.4 Varasema märgi kasutamata jätmine

[ELi kaubamärgi määruse artikli 64 lõigete 2 ja 3](#) kohaselt võib ELi kaubamärgi omanik kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise korral nõuda, et varasema ELi kaubamärgi omanik tõendaks, et varasemat ELi kaubamärki on ELis tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või on kasutamata jätmise põhjendatud, kui **varasem ELi kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat**.

[ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 19 lõike 2](#) alusel koostoimes [artikli 10 lõikega 3](#) peab kasutamise näidetest ja tõenditest selguma varasema kaubamärgi kasutamise koht, aeg, ulatus ja olemus seoses kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud ja millel kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb.

Varasemate õiguste kasutamise kohta vastulausemenetluses esitatud tõendite **sisulise hindamise** eeskirjad kehtivad kehtetuks tunnistamise menetluses kasutamise kohta esitatud tõendite hindamise suhtes (vt suuniste [C osa „Vastulause“ 7. jaotis „Kasutamise tõendamine“](#)). Kui ELi kaubamärgi omanik nõuab varasemate õiguste kasutamise tõendamist, uurib amet eelkõige, kas ja mis ulatuses varasemate kaubamärkide kasutamine on tõendatud, kui see on otsuse tulemuse seisukohalt asjakohane.

Peale selle tuleb kasutamistõendite hindamisel kehtetuks tunnistamise menetluse kontekstis arvestada veel üht erisust, mis on seotud **asjaomase kasutusajaga**. Teisiti kui vastulausemenetluses, tuleb [ELi kaubamärgi määruse artikli 64 lõike 2](#) alusel koostoimes [ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõikega 2](#) tuleb tõestada kasutamine kahel asjaomasel perioodil.

- Kõigi juhtumite korral, kus varasem kaubamärk registreeriti rohkem kui 5 aastat enne kehtetuks tunnistamise taotlemist: 5-aastane periood enne kehtetuks tunnistamise taotluse **esitamise** kuupäeva (esimene asjaomane periood).
- Lisaks juhtumite korral, kus varasem kaubamärk oli vaidlustatud ELi kaubamärgi kohta esitatud taotluse esitamise kuupäevaks või (kui asjakohane) prioriteedikuupäevaks ⁽⁷⁶⁾ või ELi nimetava vaidlustatud rahvusvahelise registreeringu korral rahvusvahelise registreeringu kuupäevaks (INID-kood 151) või hilisema nimetamise kuupäevaks (INID-kood 891) või (kui asjakohane) vaidlustatud rahvusvahelise registreeringu prioriteedikuupäevaks (INID-kood 300) registreeritud vähemalt viis aastat ⁽⁷⁷⁾: viieaastane periood enne seda kuupäeva (teine asjaomane periood).

Need kaks asjaomast perioodi ei pruugi alati kattuda: need võivad kattuda kas täielikult või osaliselt või teineteisele järgneda (vaheajaga või ilma). Kui perioodid kattuvad, võib kummagi asjaomase perioodi puhul võtta arvesse varasema kaubamärgi kattumise perioodil kasutamise tõendit (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Kaitse kehtetuks tunnistamise taotluste korral, mille aluseks on suhtelised põhjused

4.5.1 Registreerimisega nõustumine

[ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 3](#) kohaselt ei või ELi kaubamärki kehtetuks tunnistada, kui varasema õiguse omanik annab selge nõusoleku ELi kaubamärgi registreerimiseks enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist.

Nõusolek ei pea olema antud enne ELi kaubamärgi registreerimiskuupäeva. Piisab, kui nõusolek antakse enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist. Selle kontrollimisel arvestab amet näiteks poolte lepingut.

Selget nõusolekut peab tõendama kinnituse (ja mitte käitumise) vormis. Kinnituse peab andma taotleja (ja mitte kolmandad isikud). Nõusolek peab olema selge (ja mitte ebamäärane ega eeldatav) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Selle nõusoleku tõendamise kohustus on ELi kaubamärgi omanikul.

Tähiste rahumeelne kooseksisteerimine turul ei asenda õiguste valdaja selget nõusolekut vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 punktile 3](#). Lisaks ei saa

⁷⁶ Enne 23. märtsi 2016 esitatud kehtetuks tunnistamise taotluste korral: taotluse avaldamise kuupäev.

⁷⁷ Enne 23.3.2016 esitatud kehtetuks tunnistamise taotluste korral on asjaomane kuupäev vaidlustatud rahvusvahelise registreeringu esmakordse avaldamise või selle hilisema ELi kaubamärgi bulletinis nimetamise kuupäev.

kooseksisteerimise lepingut tõlgendada selle ulatust ületades ilma poolte selge nõusolekuta (03/06/2015, [T-544/12](#) ja [T-546/12](#), PENZA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Üksnes ühepoolne vastulausest loobumine ei pruugi viidata, et vastulause esitaja nõustub ELi kaubamärgi taotluse registreerimisega (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) ja [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Seepärast analüüsib amet vastulausest loobumise asjaolusid (vt näited allpool, nimelt 03/06/2015, [T-544/12](#) ja [T-546/12](#), PENZA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) ja [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Näited tagasilükatud väidetest, et kaubamärgi registreerimiseks on antud nõusolek

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
PENTASA	PENZA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355

Ametile ja taotlejale saadetud kirjades väitsid menetlusse astujad selgelt, et vastulausetest loobumisel taotleksid nad pärast kaubamärkide registreerimist märkide kehtetuks tunnistamist. Kohus järeldas, et sellistel asjaoludel ei saa neid loobumisi tõlgendada menetlusse astujate selge nõusolekuna [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 3](#) [nüüd [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõige 3](#)] tähenduses vaidlustatud kaubamärkide registreerimiseks. See loobumine ei mõjuta õiguslikus mõttes kuidagimoodi hilisema kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise õiguspärasust. ELi kaubamärgi määruuses ei sätestata selge sõnaga, et vastulausest loobumine tähendab kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise õigusest loobumist (punktid 43–45).

Kohus väitis ka, et puudub nõusolek vaidlustatud kaubamärgi ja kauba kooseksisteerimise kokkuleppe pikendamiseks (punkt 51). Tähis, mida käsitleb kooseksisteerimise kokkulepe, ja vaidlustatud kujutismärk on erinevad, mille tulemusena ei saa kooseksisteerimise kokkulepet kohaldada viimati nimetatud tähise suhtes, mida see ei käsitle, ja mis ei ole mingil juhul kokkuleppega hõlmatud tähisega identne (punkt 53).

4.5.1.2 Näited vastuvõetavatest väidetest, et kaubamärgi registreerimiseks on antud nõusolek

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Tühistamise taotleja pakkus selgelt välja, et loobub vastulausest, kui omanik piirab taotletud kaupade loetelu. Apellatsioonikoda märkis, et ühemõtteline pakkumine, millele järgneb kaupade loetelu piiramine, muutus õiguslikult siduvaks niipea, kui omanik pakkumise vastu võttis. See toiming tehti sellega, et tühistamise taotleja loobus vastulausest selgelt, tingimusteta (niipea, kui piiramise tingimus oli täidetud) ja ühemõtteliselt. Eelnevat arvestades järeldas appellatsioonikoda, et tühistamise taotleja nõustus selgelt ja ühemõtteliselt vaidlustatud ELi kaubamärgi registreerimisega, mida ei oleks seetõttu tohtinud vaidlustatud otsusega kehtetuks tunnistada (punktid 27, 30 ja 31).		

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
ELi kaubamärgi omanik väitis, et kooseksisteerimise lepingu alusel oli tühistamise taotleja tegelikult nõustunud vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 3 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõige 3] kohaselt. Apellatsioonikoda kontrollis kooseksisteerimise lepingut ja selle tõlgendamist Prantsusmaa kohtutes. Koda järeldas, et Prantsusmaa kohtud tõlgendasid kooseksisteerimise lepingut nii, et ELi kaubamärgi omanik andis õiguse registreerida kaubamärgid, mis sisaldavad eesliidet „SKY“, välja arvatud kaubamärgid SKYROCK ja SKYZIN. „Selle kokkuleppe kohaldamisala on ülemaailmne ja seega kehtib see ELi kaubamärgiga seotud taotluse või selle registreerimise suhtes, nagu vaidlusalune registreerimine käesoleva juhtumi puhul“ (punkt 32).		

4.5.2 Varasemad kehtetuks tunnistamise taotlused või vastuhagid

[ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõikes 4](#) on sätestatud, et kui varasema õiguse omanik on varem taotlenud ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamist või esitanud vastuhagi kehtetuks tunnistamise kohta rikkumise suhtes algatatud menetluses [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõigetes 1 või 2](#) sätestatud õiguste alusel ELi kaubamärkide kohtus, ei või ta esitada uut taotlust kehtetuks tunnistamise kohta [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõigetes 1 või 2](#) osutatud muude õiguste alusel, millele ta oleks võinud toetuda algse menetluse ajal.

See tähendab praktikas, et amet lükkab vastuvõetamatuna tervikuna tagasi iga uue taotluse, mille esitab [ELi kaubamärgi määruse artiklis 1 või 2](#) sätestatud varasema õiguse omanik või tema õigusjärglane, kui taotluse aluseks on muud nendes artiklites sätestatud õigused, mida oleks saanud algses menetluses nõuda, kuid mida ei tehtud. Seda lähenemisviisi kohaldatakse sõltumata sellest, kas uus taotlus on suunatud algsest vaidlustatud või muudele kaupadele või teenustele.

Selline lähenemisviis tuleneb õiguskindlusest ja õiguspärastest ootustest, mis nõuavad, et õigusakti kohaldataks konkreetsele olukorrale prognoositaval viisil ja ELi kaubamärgi omaniku huvid oleksid kaitstud sama taotleja (või selle õigusjärglase) edaspidiste rünnakute vastu, kes ei tohi eirata [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõikes 4](#) sätestatud keeldu ja esitada uut kehtetuks tunnistamise taotlust või taotlusi õiguste põhjal, mida ta sai kasutada algse menetluse ajal.

Kui taotleja taotleb ELi kaubamärgi loovutamist [ELi kaubamärgi määruse artikli 21 lõike 2](#) punktis a sätestatud korras ja [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkti b](#) alusel algatatud menetluses ning hilisemas taotluses nõuab ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamist muudel suhtelistel alustel, ei saa [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõiget 4](#) tõlgendada viisil, mis takistab taotlejal esitada nõudeid muudel kehtetuks tunnistamise alustel, kui esmast loovutamise taotlust ei rahuldata.

Seoses vastuhagidega kehtib olukord, et ehkki [ELi kaubamärgi määruse artiklis 128](#) sätestatakse ELi kaubamärkide kohtute või huvitatud osapoolle kohustus teavitada ametit kehtetuks tunnistamise vastuhagide algatamisest ja tulemustest ning kui seda ei tehta, peab ELi kaubamärgi omanik, kui ta soovib tugineda [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõikes 4](#) sätestatud kaitsele, esitama oma väite toetamiseks ELi kaubamärkide kohtute tõendid.

4.5.3 Nõustumine

[ELi kaubamärgi määruse artiklis 61](#) on sätestatud, et kui varasema ELi kaubamärgi või liikmesriigi kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamisega, olles sellisest kasutamisest teadlik, ei saa vaidlustatud ELi kaubamärki kehtetuks tunnistada, kui hilisema ELi kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskvalt.

[ELi kaubamärgi määruse artikli 61](#) eesmärk on karistada varasemate kaubamärkide omanikke, kes on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud ELi kaubamärgi kasutamisega, olles sellisest kasutamisest teadlikud, sellega, et nad kaotavad õiguse esitada selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlust, mistõttu võib see kaubamärk varasema kaubamärgiga koos eksisteerida (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Vaidlustatud ELi kaubamärgi omaniku kohustus on tõendada järgmist.

- Vaidlustatud ELi kaubamärki kasutati Euroopa Liidus (või liikmesriigis, kus varasemat kaubamärki kaitsti) vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul.
- Kehtetuks tunnistamise taotleja oli sellest kasutusest **tegelikult** teadlik (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL jt, EU:T:2018:641, § 34–35);
- Kuigi kehtetuks tunnistamise taotleja oleks saanud kasutamise peatada, ei teinud ta seda siiski (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). See ei kehti siis, kui poolte vahel oli litsentsi- või turustussuhe, nii et kehtetuks tunnistamise taotleja ei saanud seaduslikult vaidlustada kaubamärgi kasutamist.

Kõik kolm tingimust peavad olema täidetud. Kui need on täidetud, kohaldatakse nõustumisega seotud piirangut ainult nende vaidlustatud kaupade või teenuste suhtes, millega seoses kasutati hilisemat ELi kaubamärki.

Nõustumisest tulenevat aegumistähtaega hakatakse arvestama alates hetkest, kui varasema kaubamärgi omanik **saab teada** hilisema ELi kaubamärgi kasutamisest. See kuupäev peab tingimata olema hilisem kui vaidlustatud ELi kaubamärgi registreerimiskuupäev ehk kuupäev, mil omandatakse ELi kaubamärgi õigused ja kaubamärki kasutatakse turul registreeritud kaubamärgina ning kolmandad isikud saavad seega teada selle kasutamisest. Alles siis tekib varasema kaubamärgi omanikul võimalus hilisema kaubamärgi kasutamisega mitte nõustuda ja seega esitada sellele vastulause või taotlelda selle kehtetuks tunnistamist (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32–33).

Vaidlustatud kaubamärgi omanikult ei saa nõuda, et ta tõendaks lisaks kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotleja teadlikkusele vaidlustatud ELi kaubamärgi **kasutamisest** ka seda, et kehtetuks tunnistamise taotleja oli vähemalt viis aastat teadlik ka märgi **registreerimisest** ELi kaubamärgina. [ELi kaubamärgi määruse artikli 61 lõigetes 1 ja 2](#) nimetatud nõustumine hilisema ELi kaubamärgi kasutamisega tähendab üksnes nõuet, et hilisem kaubamärk peab olema vähemalt viis aastat ELi kaubamärgina registreeritud olnud. See on objektiivne nõue, mis on sõltumatu kehtetuks tunnistamise taotleja teadmistest (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41–47).

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik peab tõendama vaidlusaluse kaubamärgi kasutamist sel määral, et on võimalik kindlaks teha, et varasema kaubamärgi omanik oli selle kasutamisest tegelikult teadlik (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41–42).

[ELi kaubamärgi määruse artiklit 61](#) ei kohaldata, kui vaidlustatud ELi kaubamärki taotleti pahausksest. Seda erandit arvestatakse ainult juhul, kui kehtetuks tunnistamise taotleja seda põhjendab ja tõendab.

[ELi kaubamärgi määruse artiklis 61](#) ei käsitleta võimalikke tagajärgi juhul, kui kaubamärgi kasutamisega nõustub isik, kellel on volitused kasutada päritolunimetusest ja geograafilisest tähisest tulenevaid õigusi. Seetõttu ei saa ELi kaubamärgi omanik toetuda nõustumisele, kui kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks on varasem päritolunimetus või geograafiline tähis vastavalt [ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikele 6](#).

4.5.3.1 Nõustumisväidete tagasilükkamise näited

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, kaebus jäeti rahuldamata)
--------	---	---

Kaebuse esitaja ei esitanud „ühtki tõendit, mis oleks võimaldanud kindlaks teha, mis ajast alates oli menetlusse astuja teadlik vaidlustatud kaubamärgi kasutamisest pärast selle registreerimist. Ta piirdus väitega, et vaidlustatud kaubamärki oli Itaalias kasutatud kauem kui viis aastat ja menetlusse astuja pidi olema sellest kasutamisest teadlik. Sellegipoolest kulus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevast kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevani vähem kui viis aastat, kuivõrd kaubamärgi kasutamine enne registreerimiskuupäeva ei ole asjakohane, sest kaubamärk ei olnud veel registreeritud“ (punkt 34).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1

„Käesoleval juhul registreeriti vaidlustatud ELi kaubamärk 11. aprillil 2007 ja kehtetuks tunnistamise nõue esitati 7. juulil 2009. Seega oli vaidlustatud kaubamärk olnud ELi kaubamärgina registreeritud vähem kui viis aastat. Arvestades, et üks [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 54 lõikes 2](#) [nüüd [ELi kaubamärgi määruse artikli 61 lõige 2](#)] sätestatud tingimus ei ole täidetud, on apellatsioonikoda seisukohal, et tühistamisosakond tegi õige otsuse, et taotleja ei ole nõustunud ELi kaubamärgi kasutamisega“ (punktid 25–26).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (kinnitatud 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)

„ELi kaubamärgi omaniku hiljuti [esitatud] tõendid kinnitavad, et tootemärgi AQUA FLOW tooteid turustas Hispaanias mitu ettevõtet, sealhulgas Hydro Sud. Väidetakse, et tühistamise taotleja oli sellisest kasutamisest teadlik. ELi kaubamärgi omanik esitas kolm arvet Hispaanias asuvatele järgmistele kolmandatele ettevõtetele: Hydro Sud, Tonocolor SL Hydro Sud ja H2O Problematica del Agua. Arved väljastati 18. juunil 2004, 31. mail 2005 ja 31. juulil 2006 ning nende päises on kaubamärgi AQUA FLOW kujutis. Kõik need arved pärinevad siiski ajast pärast 2004. aasta maid (viis aastat enne tühistamise taotluse esitamiskuupäeva (mai 2009). Eeldusest, et tühistamise taotleja teadis neist arvetest või nende aluseks olevatest äritehingutest, ei piisa järeldamiseks, et tühistamise nõudele eelnes viieaastane pidev periood“ (punktid 21–22). Seetõttu lükati ELi kaubamärgi omaniku nõustumisväide tagasi.

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
„Määruse nr 207/2009 artikli 54 lõike 2 [nüüd ELi kaubamärgi määruse artikli 61 punkti 2] kohaselt peab vaidlustatud ELi kaubamärki olema Saksamaal kasutatud viis järjestikust aastat ja tühistamise taotlejad peavad olema nõustunud sellel perioodil kasutamisega. Käesoleval juhul ei võimalda poolte esitatud argumendid ja materjalid järeldada, et vaidlustatud kaubamärki Saksamaal kasutati, ja võib mõistlikult eeldada, et tühistamise taotlejad pidid olema kasutamisest teadlikud ning nõustunud sellise kasutamisega viie järjestikuse aasta jooksul ... ainsatest elementidest, mis osutavad teatavale seosele Saksamaaga ja millele ELi kaubamärgi omanik oma kaebuses peamiselt toetub (st ainsa kohaliku turustajaga seotud arvnäitajad ja internetiväljavõtted, mida kontrolliti koos poolte 2011. aasta kirjavahetusega), ei piisa järeldamiseks, et tühistamise taotlejad on nõustunud vaidlustatud kaubamärgi pikaajalise, hästi tõestatud ja ausa kasutamisega Saksamaal“ (punkt 47).		

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks on varasem Ühendkuningriigi kaubamärgi registreering. Ei vaidlustatud asjaolu, et alates 2004. aastast oli jõus Ühendkuningriiki hõlmav suuline kooseksisteerimise kokkulepe (ehkki selle täpne sisu oli kokku leppimata). Apellatsioonikoda märgib, et niikaua, kui poolte vahel on kooseksisteerimise kokkulepe, ei ole tühistamise taotlejal põhjust hilisema ELi kaubamärgi kasutamist keelata.

Käesoleval juhul oleks hetk, mil varasema kaubamärgi omanik sai vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamisega mitte nõustuda, 16. veebruar 2010, kui tühistamise taotleja sõnul poolte suulist kokkulepet rikuti ja see lõpetati. Ei ole tõendeid, et tühistamise taotlejal olnuks varem sellist võimalust. Kehtetuks tunnistamise taotlus esitati 11. juulil 2012 ja seega oli suulise kokkuleppe lõpetamisest ehk hetkest, mil tühistamise taotlejal tekkis võimalus vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamisega mitte nõustuda ja esitada kehtetuks tunnistamise taotlus, möödunud vähem kui viis järjestikust aastat (punktid 31–33).

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Arved ei tõendanud vaidlusaluse kaubamärgi kasutamist piisaval määral selleks, et menetlusse astuja **tegelik** teadlikkus selle kasutamisest oleks tõendatud. ... kuigi ka suhteliselt vähene müügimaht võib tõendada kaubamärgi teatavat kasutamist, võib see maht olla ebapiisav, et tõendada varasema kaubamärgi omaniku tegelikku teadlikkust kasutamisest (§ 41–42). Vaidlusaluse kaubamärgi omanik väitis üksnes üldsõnaliselt, et vastandatud kaubamärkidega tooteid müüdi samades ettevõtetes, kuid ei esitanud ühtegi konkreetset tõendit selle kohta, et varasema kaubamärgi omaniku esindajad olid vaidlusaluse kaubamärgi kasutamisest tegelikult teadlikud (§ 42). Laulja sponsoreerimise põhjal ja tema pelga väite põhjal, et vaidlusaluse kaubamärgiga kaupu müüdi ettevõttes, mida külastasid ka varasema kaubamärgi omaniku esindajad, ei saa täpsema teabe puudumisel järeldada, et varasema kaubamärgi omanik oli teadlik kaubamärgi sellisest kasutamisest kaubanduses (§ 43). Ka ettevõtte omaniku avaldus, mille kohaselt varasema kaubamärgi omaniku esindajad külastasid tema ettevõtet, ei saa olla piisav tõend, kui väidetavate külastuste kohta puudub konkreetne lisateave (§ 45). Teadlikkus (õigusi rikkuvast) kasutamisest **väljaspool** asjaomast territooriumi ei saa tõendada teadlikkust kasutamisest asjaomase territooriumi **piirides** (§ 47–48). Varasema kaubamärgi omaniku teadlikkus **muude**, vaidlusaluse kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide kasutamisest ei ole piisav tõend selle kohta, et ta oli **tegelikult** teadlik vaidlusaluse kaubamärgi kasutamisest (§ 48).

4.5.3.2 Nõustumisväidete (osalise) vastuvõtmise näited

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
----------	----------	--------------------------------------

Kõigist tõenditest kokku selgus, et teatud vaidlustatud teenuste korral olid täidetud kõik nõustumise tingimused. Poolte kirjavahetus kinnitas eriti selgelt, et hageja oli teatud teenuste puhul teadlik ELi kaubamärgi CITIBOND olemasolust. Lisaks kinnitasid väljavõtted ja ametlik avaldus (2003), mida arvestati Ühendkuningriigis toimunud menetluses, ning ülejäänud finantsandmed, et hageja oli teadlik ELi kaubamärgi CITIBOND kasutamisest Ühendkuningriigis, arvestades finantsturu eripära ja suurt spetsialiseerumist.

Varasem õigus	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Tühistamise taotleja tunnistas, et ta oli teadlik selle tähise kasutamisest Itaalias. Õiguslik küsimus oli, kas tühistamise taotleja pidi olema teadlik ka kasutatud tähise õiguslikust seisundist, nimelt sellest, et seda oli Itaalias kasutatud registreeritud ELi kaubamärgina. Apellatsioonikoja arvates ei saa [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõiget 2](#) [nüüd [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõige 2](#)] tõlgendada nõudena, et ELi kaubamärgi omanik peab tõendama lisaks viie aasta pikkusele järjestikusele kasutamisele, millega varasema õiguse omanik teadlikult leppis, et ka tühistamise taotleja teadis vähemalt viis aastat, et hilisem kaubamärk oli ELi kaubamärgina kaitstud. Selles kontekstis on oluline objektiivne asjaolu, et tähis (mille kasutamisega tühistamise taotleja teadlikult leppis) pidi olema vähemalt viis aastat olemas ELi kaubamärgina. Toimikus olevate tõendite alusel tõendati, et kehtetuks tunnistamise nõude esitamise ajal pidi tühistamise taotleja olema teadlik vaidlustatud ELi kaubamärgi kasutamisest Itaalias rohkem kui viie aasta jooksul ning olema sellega leppinud, olenemata sellest, kas ta oli registreerimise faktist teadlik või mitte (punkt 35 jj).

5 Res judicata

Lisaks konkreetsetele kaitsemeetmetele, mida ELi kaubamärgi omanik võib alata kehtetuks tunnistamise taotluse või tühistamisaotluse vastu (vt punktid eespool), ei võeta [ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõike 3](#) kohaselt tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlust vastu, kui ELi kaubamärkide kohus või amet on **samas küsimuses, sama alusega ja samade pooltega seotud** taotlust juba sisuliselt menetlenud ning teinud lõpliku otsuse. Seda nimetatakse tuntakse kolmekordse identiteedi nõudeks.

Res judicata kaitset kohaldatakse ainult siis, kui vastuhagi või tühistamise taotluse korral on olemas eelnev **samasisuline lõplik** otsus. Vastuvõetamatuse vastuväidet ei kohaldata näiteks siis, kui tühistamise taotlus võeti tagasi enne asjaomase otsuse

lõplikuks kuulutamist (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) või kui eelmise lõpliku otsusega kuulutati taotlus vastuvõetamatuks (näiteks põhjusel, et vaidlustatud ELi kaubamärk ei olnud veel registreeritud) ja sisulisi küsimusi ei lahendatud.

1. Sama küsimus

Res judicata kaitset ei kohaldata õiguste tühistamise taotluse puhul, kui eelmine lõplik otsus on seotud muu õiguste tühistamise taotlusega, mis esitati muul kuupäeval. Põhjus on, et hetked, mil tuleb õiguste tühistamiseni viivad asjaolud kindlaks määrata (kasutamata jätmine, ELi kaubamärgi muutumine üldnimetuseks või eksitavaks), on erinevad ning küsimust ei saa seepärast pidada samaks (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Sama alus

Ameti eelnev otsus **vastulausemenetluses** samade poolte puhul ja sama kaubamärgi osas ei välista hilisemat tühistamisnõuet, mis põhineb samadel varasematel õigustel (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, kohtule esitatud kaebus lükati tagasi; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), sest alus on erinev. Samas on kehtetuks tunnistamise või tühistamise menetluses teistsugune tulemus vähetõenäoline, v.a kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust.

- Tõendatakse uusi asjaolusid (näiteks varasema kaubamärgi kasutamise või maine tõendid, mida vastulausemenetluse ajal ei esitatud).
- Oluliste õigushinnangute tegemise viis (näiteks muudetakse segiajamise tõenäosuse hindamise nõudeid), näiteks Euroopa Kohtu vastuoluliste otsuste tulemusena.

3. Samad pooled

Res judicata kaitseks nõutav kolmekordne identsus tähendab ka seda, et mõlema menetluse (asjaomase menetluse ja eelmise lõpliku otsuseni viinud menetluse) pooled peavad olema samad.

Samade poolte mõiste hõlmab ka õigusjärglasi ja volitatud litsentsiaate. Teisisõnu kohaldatakse *res judicata* kaitset, kui teise hagi pool on esimese hagi poole õigusjärglane või volitatud litsentsiaat.

Kehtetuks tunnistamise põhjused. Kohaldamisaeg pärast määruse (EL) 2015/2424 jõustumist 23. märtsil 2016

1 Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused

Üldpõhimõttena kohaldab amet absoluutseid kehtetuks tunnistamise põhjusi, mis olid sätestatud õigusaktides – [määruses \(EÜ\) nr 207/2009](#) või muus vahetult kohaldatavas õigusaktis, mis on Euroopa Liidule ja seega ametile siduv –, ELi kaubamärgi **taotluse esitamise kuupäeval**.

Seega kohaldatakse **uusi** kehtetuks tunnistamise põhjusi, mis lisati ELi kaubamärgi määrusesse [määrusega \(EL\) 2015/2424](#), ainult nende ELi kaubamärkide korral, mille taotlus esitati 23. märtsil 2016 või hiljem.

Mõni tagasilükkamise ja kehtetuks tunnistamise põhjus, mis lisati [ELi kaubamärgi määrusesse esmakordselt määrusega \(EL\) 2015/2424](#), ei ole õiguslikus mõttes uued, sest neid kohaldati enne 23. märtsi 2016 teiste siduvate Euroopa Liidu õigusaktide alusel.

Sellel alusel eristatakse järgmisi põhjusi.

1.1 Enne 23. märtsi 2016 muude Euroopa Liidu määruste kui ühenduse kaubamärgi määruse alusel kohaldatud kehtetuks tunnistamise põhjused

Järgmisi kehtetuks tunnistamise põhjusi, mis lisati ELi kaubamärgi määrusesse esimest korda [määrusega \(EL\) 2015/2424](#), kohaldatakse ELi kaubamärkide suhtes, mille taotlused esitati enne 23. märtsi 2016.

- [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt k](#): vastuolu varasemate traditsiooniliste veininimetustega Euroopa Liidus
Seda kehtetuks tunnistamise põhjust kavandati juba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse [\(EL\) nr 1308/2013 artikli 113 lõikes 2](#) (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr [922/72](#), (EMÜ) nr [234/79](#), (EÜ) nr [1037/2001](#) ja (EÜ) nr [1234/2007](#)) koostoimes komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 607/2009 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad [nõukogu määrusele \(EÜ\) nr 479/2008](#) seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega) artiklitega [40](#) ja [41](#).
- [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt l](#): vastuolu varasemate garanteeritud traditsiooniliste toodetega Euroopa Liidus
Seda kehtetuks tunnistamise põhjust kavandati juba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta [määruse \(EL\) nr 1151/2012 \(põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta\) artiklis 24](#).

- [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt m](#): vastuolu varasemate sordinimedega Euroopa Liidus
Seda kehtetuks tunnistamise põhjust kavandati juba [nõukogu 27. juuli 1994. aasta määruses \(EÜ\) nr 2100/94](#) (ühenduse sordikaitse kohta). Amet kohaldas seda määrust koostoimes [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktiga f](#).

1.2 Kehtetuks tunnistamise põhjused, mis ei olnud ELi õigusega ette nähtud enne määruse (EL) 2015/2424 jõustumist 23. märtsil 2016

Järgmised kehtetuks tunnistamise põhjused puudusid Euroopa Liidu õigusaktides enne [määruse \(EL\) 2015/2424](#) jõustumist ja neid kohaldatakse seega ainult nende ELi kaubamärkide korral, mille taotlused esitati 23. märtsil 2016 või hiljem.

- Muud omadused (kui kuju) [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti e](#) alusel.
- Vastuolu varasema geograafilise tähise / päritolunimetusega, mida kaitstakse liikmesriigi tasandil [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti j](#) alusel.
- Vastuolu varasema sordinimega, mida kaitstakse liikmesriigi tasandil [ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti m](#) alusel.

2 Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused, nimelt ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt d koostoimes artikli 8 lõikega 6 ja selle suhe ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punktiga c koostoimes määruse artikli 8 lõikega 4

[Määrusega \(EL\) 2015/2424](#) (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta; edaspidi „muutmismäärus“) kehtestati määruse [\(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt d](#) koostoimes [sama määruse artikli 8 lõike 4 punktiga a](#) [nüüd [ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkt d](#) koostoimes [määruse artikli 8 lõikega 6](#)] konkreetne kehtetuks tunnistamise põhjus seoses päritolunimetuste ja geograafiliste tähistega, mida kaitstakse ELi või liikmesriigi õigusaktidega.

Enne seda võis geograafiline tähis olla kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks vastavalt [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktile c](#) koostoimes sama [määruse artikli 8 lõikega 4](#). Selle konkreetse põhjuse kehtestamine tähendab, et alates [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti d](#) jõustumisest võib geograafilist tähist kasutada kehtetuks tunnistamise põhjusena ainult uue põhjuse alusel. Geograafiline tähis ei saa enam olla kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti c](#) alusel, isegi kui sätte sõnastus ei ole muutunud. Kui geograafilisel tähisel põhinev kehtetuks tunnistamise taotlus esitatakse pärast muutmismääruse jõustumist ja kehtetuks tunnistamise põhjusena viidatakse ekslikult [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktile c](#), kontrollib amet taotlust sellele vaatamata ulatuses, nagu oleks selle alus selgelt geograafiline tähis ja nagu põhjus, millele tuginetakse, oleks [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt d](#).

Sellisel juhul ei ole kahtlust, et kehtetuks tunnistamise taotleja soovib kasutada sätet, millega kaitstakse varasemaid geograafilisi tähiseid.

[Määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti c](#) koostoimes [määruse artikli 8 lõikega 4](#) kohaldatakse jätkuvalt kehtetuks tunnistamise menetlustes, mille aluseks on geograafilised tähised, mis olid muutmismääruse jõustumise ajal menetluses.

Nagu eespool märgitud, saab alates muutmismääruse jõustumise kuupäevast geograafilistel tähistel põhinevate taotluste korral kasutada ainult [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 punkti a](#). Et muutmismääruses puuduvad üleminekusätted ja ajalised piirangud vaidlustatud ELi kaubamärkide kohta ning arvestades, et geograafilised tähised olid tagasilükkamise põhjuseks ka varem ning nende kasutamine kaubanduses on nende otstarbe olemuslik osa, saab alates [määruse \(EÜ\) nr 207/2009](#) jõustumisest kasutada ELi kaubamärkide vastu sama [määruse artikli 53 lõike 1 punkti d](#) koostoimes artikli 8 lõike 4 punktiga a, sõltumata nende esitamise või prioriteedikuupäevast, ning seega isegi ELi kaubamärkide vastu, mis esitati ametile ja registreeriti enne muutmismääruse jõustumist.

[Määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktis d](#) koostoimes [sama määruse artikli 8 lõike 4 punktiga a](#) sätestatud kaitse on seega varem selle [määruse artikli 53 lõike 1 punktis c](#) koostoimes [artikli 8 lõikega 4](#) sätestatud kaitse jätkumine. Geograafilisi tähiseid, mida kasutati [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti d](#) alusel koostoimes [määruse artikli 8 lõike 4 punktiga a](#), tuli kaitsta juba vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal ja tagada õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Olulisi tingimusi selliste varasemate geograafiliste tähiste kaitseks, mis on sätestatud asjaomastes Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusaktides (nt kaitse mis tahes otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise; väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise; valede või eksitavate märgete või muu eksitava tegevuse eest), kohaldatakse juba vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise või prioriteedikuupäeval, isegi kui see esitati enne muutmismääruse jõustumist. [Määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 punkt a](#) kajastab paremini Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid, et geograafilise tähise loata kasutamise takistamiseks ei nõuta, et tähist kasutatakse kaubanduses.

Sellegipoolest takistatakse [ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõikega 3](#) taotlejal, kelle eelmist kehtetuks tunnistamise taotlust, mille aluseks oli geograafiline tähis ja mis tugines [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktile c](#), on sisuliselt menetletud, esitamast uut kehtetuks tunnistamise taotlust sama geograafilise tähise alusel ja sama vaidlustatud kaubamärgi kohta, võttes aluseks [määruse \(EÜ\) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti d](#).