Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

21. detsember 2016*

Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 9 lõike 1 punkt b — Artikli 15 lõige 1 — Artikli 51 lõike 1 punkt a — Omanikul oleva kasutamise ainuõiguse ulatus — Registreerimisele järgnevad viis aastat

Kohtuasjas C-654/15,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Högsta domstoleni (Rootsi kõrgeim kohus) 3. detsembri 2015. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 7. detsembril 2015, menetluses

Länsförsäkringar AB

versus

Matek A/S,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

kohtujurist: M. Campos Sánchez-Bordona,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Matek A/S, esindajad: *advokat* S. Wendén ja *advokat* M. Yngner,

— Euroopa Komisjon, esindajad: T. Scharf ja K Simonsson,

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

on teinud järgmise

* * Kohtumenetluse keel: rootsi.

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 9 lõike 1 punkti b tõlgendamist.

2 Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille pooled on Länsförsäkringar AB ja Matek A/S ning mis käsitleb viimase poolt Länsförsäkringarile kui ELi kaubamärgi omanikule kuuluva kasutamise ainuõiguse väidetavat rikkumist.

Õiguslik raamistik

3 Määruse nr 207/2009 põhjendus 10 näeb ette:

„[ELi] kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.“

4 Selle määruse artikli 9 „[ELi] kaubamärgiga antavad õigused“ lõige 1 sätestab:

„[ELi] kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[…]

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[…]“

5 Sama määruse artikli 15 „[ELi] kaubamärkide kasutamine“ lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

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

[…]“

6 Määruse artikkel 51 „Tühistamise põhjused“ sätestab:

„1. [ELi] kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks [Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO)] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

a) kaubamärki ei ole [liidus] viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda [ELi] kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see

algas kõige varem viieaastase pideva kasutamata jätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;

[…]

2. Kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks [ELi] kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.“

7 Määruse nr 207/2009 artikli 55 „Tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed“ lõige 1 näeb ette:

„Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevast alates ei ole [ELi] kaubamärgil käesolevas määruses sätestatud õiguslikku toimet, kuivõrd omaniku õigused on tühistatud. Ühe poole taotlusel võib otsuses kindlaks määrata varasema kuupäeva, mil ilmnes üks tühistamise põhjustest.“

8 Määruse artikkel 99 „Kehtivuse presumptsioon. Põhjendamine“ sätestab:

„1. [ELi] kaubamärkide kohtud käsitlevad [ELi] kaubamärki kehtivana, kui kostja ei vaidlusta selle kehtivust tühistamist või kehtetuks tunnistamist käsitleva vastuhagiga.

[…]

3. Artikli 96 punktides a ja c osutatud toimingute puhul võetakse muul viisil kui vastuhagina esitatud väide [ELi] kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et [ELi] kaubamärgi omaniku õigused võib tühistada vähese kasutamise pärast või et [ELi] kaubamärgi võib tühistada kostja varasema õiguse tõttu.“

9 Määrust nr 207/2009 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21), mis jõustus 23. märtsil 2016.

10 Viimati nimetatud määrus asendas määruse nr 207/2009 artikli 99 lõike 3 järgmise tekstiga:

„Artikli 96 punktides a ja c osutatud toimingute puhul võetakse muul viisil kui vastuhagina esitatud taotlus [ELi] kaubamärgi tühistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et [ELi] kaubamärgi võib tühistada tegeliku kasutamise puudumise tõttu rikkumismenetluse hagi esitamise ajal.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

11 Länsförsäkringarile, kes tegutseb panganduse, fondide ja kindlustuse valdkonnas, kuulub ELi kujutismärk nr 005423116. See kaubamärk registreeriti 4. jaanuaril 2008 eelkõige teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul, edaspidi „Nizza kokkulepe“) klassidesse 36 ja 37. Klassis 36 hõlmab kõnealune registreering eelkõige kinnisvaratehinguid, kinnisvara hindamist, elu- ja äriruumide üürimist ja kinnisvara haldamist ning klassi 37 puhul on hõlmatud ehitus-, remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused.

12 Mateki põhitegevusala on puitmajade tootmine ja püstitamine. Selle tegevusala raames hakkas nimetatud äriühing 2007. aastal kasutama logo, mille ta registreeris 2009. aastal kaupade jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 19, kuhu kuuluvad „mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitised; mittemetallist mälestusmärgid“.

13 Kuna Länsförsäkringar leidis, et kasutades seda logo aastatel 2008–2011, rikkus Matek Länsförsäkringarile kuuluvast ELi kaubamärgist tulenevat kasutamise ainuõigust, siis esitas ta määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel Stockholms tingsrättile (Stockholmi üldkohus, Rootsi) hagi, milles palus, et Matekil keelataks trahvi ähvardusel kasutada Rootsis toimuva äritegevusega seoses selle kaubamärgiga sarnaseid tähiseid. Stockholms tingsrätt (Stockholmi üldkohus, Rootsi) rahuldas selle hagi.

14 Svea hovrätt (Svea apellatsioonikohus, Rootsi) tühistas selle otsuse. Kuigi apellatsioonikohus leidis, et Mateki kasutatav logo sarnaneb Länsförsäkringari registreeritud ELi kaubamärgiga, otsustas ta erinevalt Stockholms tingsrättist (Stockholmi üldkohus), et asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust tuleb hinnata kaubamärgiomaniku tegeliku tegevusvaldkonna, mitte selle kaubamärgi formaalse registreeringu alusel. Niisiis otsustas Svea hovrätt (Svea apellatsioonikohus) igakülgse hindamise käigus, et käesoleval juhul puudub segiajamise tõenäosus.

15 Länsförsäkringar esitas edasikaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule Högsta domstolenile (Rootsi kõrgeim kohus), väites, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse hindamine peab ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul põhinema ainuüksi sellel registreeringul, mitte selle kaubamärgi tegelikul kasutamisel.

16 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul ei võimalda Euroopa Kohtu praktika kindlaks teha, milline tähtsus tuleb määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b kohaldamisel omistada registreeringule ELi kaubamärgi tegeliku kasutamisega võrreldes, juhul kui kolmas isik kasutab kaubandustegevuse käigus ilma loata selle kaubamärgiga sarnast tähist kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul.

17 Neil tingimustel otsustas Högsta domstolen (kõrgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas kaubamärgiomanikule kuuluvat kasutamise ainuõigust mõjutab see, et ta ei ole registreerimisele järgneva viie aasta jooksul [ELi] kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud?

2. Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millistel asjaoludel ja millisel viisil mõjutab selline olukord mainitud ainuõigust?“

Eelotsuse küsimuste analüüs

18 Nende küsimustega, mida on kohane käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitust, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

19 Matek leiab, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt b kohaldub üksnes ELi kaubamärgi tegeliku kasutamise korral.

20 Seevastu Euroopa Komisjoni arvates nähtub sellest sättest koostoimes kõnealuse määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a, et asjaomase kaubamärgi registreerimisele järgnevad viis aastat kohaldub selle kaubamärgi omanikule kuuluv kasutamise ainuõigus kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste suhtes, sõltumata sellest, kas seda kaubamärki on liidus nende kaupade

või teenuste jaoks tegelikult kasutatud. Selle ajavahemiku möödumisel peab rikkumise suhtes algatatud menetluse kostja vastavalt selle määruse artikli 99 lõikele 3 esitama väite, et omaniku õigused tuleb kuulutada tühistatuks selle kaubamärgi vähese kasutamise tõttu.

21 Euroopa Kohtule esitatud kohtuasja toimikust nähtub, et eelkõige juurdleb eelotsusetaotluse esitanud kohus selle üle, kas ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul tuleb asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust ning järelikult määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse olemasolu hinnata, lähtudes kõigist kaupadest ja teenustest, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, või võttes hoopis aluseks üksnes need kaubad ja teenused, mille jaoks omanik on seda kaubamärki juba tegelikult kasutama asunud.

22 Nagu näeb ette määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt b, on ELi kaubamärgi omanikul õigus keelata kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata tähist, mille puhul identsuse või sarnasuse tõttu selle kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu selle tähisega hõlmatud kaupade või teenustega esineb avalikkuse seisukohalt segiajamise tõenäosus.

23 Mainitud säte ei sisalda täpsustusi selle kohta, kuidas peab omanik talle kuuluvat ELi kaubamärki sellest tulenevale kasutamise ainuõigusele tuginemise võimaluse omamise eesmärgil kasutama, kuid määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 näeb seevastu ette, et kui omanik ei ole ELi kaubamärki viie aasta jooksul pärast selle registreerimist liidus tegelikult kasutanud nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui kasutamine on viie järjestikuse aasta jooksul peatatud, tulenevad sellest kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud tagajärjed, välja arvatud juhul, kui omanik esitab kasutamata jätmise õiguspärased põhjendused.

24 Sellega seoses näeb määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a ette, et kirjeldatud juhul ja selles sättes ette nähtud hilisemaid täpsustusi arvestades kuulutatakse ELi kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks EUIPO-le esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal. Selle määruse artikli 51 lõige 2 täpsustab lisaks, et kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks ELi kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.

25 Niisiis oli liidu seadusandja eesmärk, nähes määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 1 ja artikli 51 lõike 1 punktis a ette viie aasta jooksul kasutamise puudumisel ELi kaubamärgi tühistamise reegli, et ELi kaubamärgist tulenevad õigused kehtivad üksnes selle kaubamärgi tegeliku kasutamise korral, nagu nähtub asjaomase määruse põhjendusest 10. Seda tingimust selgitab kaalutlus, et kaubamärk, mida ei kasutata, võib pärssida konkurentsi, piirates nende tähiste valikut, mida teised saavad kaubamärgina registreerida, ning jättes konkurendid ilma võimalusest kasutada seda või sellega sarnast kaubamärki niisuguste kaupade või teenuste siseturule toomisel, mis on identsed või sarnased nendega, mis on hõlmatud asjaomase kaubamärgiga (vt selle kohta kohtuotsused, 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, ja 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).

26 Nii määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ning artikli 51 lõike 1 punkti a ja lõike 2 sõnastusest kui ka nende sätete eesmärgist nähtub, et kui ELi kaubamärgi registreerimisest ei ole veel möödunud viit aastat, ei saa omaniku õigusi tühistatuks kuulutada ei osa ega ka kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste osas. Seega annavad need sätted omanikule tähtaja, mille jooksul tal tuleb hakata oma kaubamärki tegelikult kasutama asuda ja mille jooksul saab ta tugineda sellest kaubamärgist nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 alusel tulenevale ainuõigusele kõigi asjaomaste kaupade ja teenuste puhul, ilma et tal tuleks sellist kasutamist tõendada.

27 Seega tuleb selleks, et vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõike 1 punktile b kindlaks teha, kas väidetava rikkuja kaubad või teenused on identsed või sarnased kõnealuse ELi kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega, anda hinnang ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta osas

viidatud sätte alusel sellest kaubamärgist tuleneva kasutamise ainuõiguse ulatusele seoses kaupade ja teenustega, mis on hõlmatud kaubamärgi registreeringuga, ning mitte võrreldes sellega, kuidas omanik seda kaubamärki selle ajavahemiku jooksul on kasutanud.

28 Lõpetuseks olgu öeldud, et kuigi juhul, kui ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta möödudes võib mainitud ainuõiguse ulatust mõjutada see, kui rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal või sisulise vastuväite alusel tuvastatakse, et omanik ei ole selleks hetkeks asunud oma kaubamärki kasutama kas osa või kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks, tuleb siiski tõdeda, et eelotsusetaotlusest ei nähtu, et käesolevas asjas on tegemist sellise olukorraga ja et eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib selgitusi selles küsimuses.

29 Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimustele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b koostoimes selle määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga, kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

Kohtukulud

30 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva kohtuasja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse eelotsusetaotluse esitanud kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta artikli 9 lõike 1 punkti b koostoimes selle määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga, kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

Allkirjad