Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MACIEJ SZPUNAR
esitatud 25. mail 2016[1]

Kohtuasi C-223/15

combit Software GmbH
versus
Commit Business Solutions Ltd

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis))

Intellektuaalomand — ELi kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 1 lõige 2 — ELi kaubamärgi ühtsus — Artikli 102 lõige 1 — ELi kaubamärkide kohtu otsus, millega keelatakse kaubamärgiga seotud õiguste rikkumine — Territoriaalne kohaldamisala — Keelu territoriaalse kohaldamisala piiramine põhjusel, et segiajamine teises liikmesriigis kui kohtu asukohariik ei ole tõenäoline — Tõendamiskoormis

Sissejuhatus

1. Eelotsusetaotlus annab Euroopa Kohtule võimaluse arendada edasi kohtuotsusest DHL Express France[2] tulenevat kohtupraktikat ja täpsustada, millistel tingimustel võib määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta[3] artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõike 1 kohaselt kehtestatud keeluga kaasneda territoriaalne piirang.

2. Kõnealuse küsimuse tõstatas Saksa kohus, kes tegi otsuse ELi kaubamärkide kohtuna rikkumishagi raames, mille esitas ELi sõnamärgi „combit“ omanik ning mille eesmärk oli keelata tähise „Commit“ kasutamine IT-valdkonna toodete ja teenuste puhul.

Õiguslik raamistik

3. Määruse nr 207/2009 põhjendused 3 ja 16 on sõnastatud järgmiselt:

„(3) […] [liidu] eesmärkide järgimiseks on seetõttu vajalik ette näha [ELi] kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt ettevõtted võivad ühe menetlussüsteemiga saada [ELi] kaubamärke, millele antakse ühtne kaitse ja mis kehtib kogu liidu territooriumil. Niiviisi sätestatud [ELi] kaubamärgi ühtsuse põhimõtet tuleks kohaldada, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

[…]

1 — Algkeel: prantsuse.

2 — Kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (ELT 2009, L 78, lk 1). Mõisted „liit“, „ELi kaubamärk“ ja „ELi kaubamärkide kohus“ asendavad endisi mõisteid alates 23. märtsist 2016 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruse (EL) nr 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21) artikli 1 alusel.

(16) [ELi] kaubamärkide kehtivust ja rikkumist käsitlevad otsused peavad jõustuma kogu liidus ja hõlmama kogu [liidu] territooriumi, sest ainult nii saab vältida vastuoluliste otsuste tegemist […] ning tagada, et [ELi] kaubamärgi ühtsust ei kahjustata. […]“

4. Määruse nr 207/2009 artikli 1 lõige 2[4] sätestab:

„[ELi] kaubamärk on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu [liidus]: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu [liidus]. Nimetatud põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.“

5. Kõnealuse määruse artikli 9 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;

[…].“

6. Määruse artikli 102 lõike 1 kohaselt:

„Kui [ELi] kaubamärkide kohus leiab, et kostja on rikkunud [ELi] kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal [ELi] kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealusest keelust peetakse kinni.“

Põhikohtuasja asjaolud

7. Saksamaa õiguse alusel asutatud äriühingule combit Software GmbH kuuluvad Saksa sõnamärk ja ELi sõnamärk, millega on kaitstud tähis „combit“ IT-valdkonna toodete ja teenuste puhul.

8. Commit Business Solutions Ltd on Iisraeli õiguse alusel asutatud äriühing, mis müüb oma veebisaidil (www.commitcrm.com) oleva e-poe kaudu paljudesse riikidesse tarkvara sõnalise tähise „Commit“ all. Põhikohtuasja aluseks olevate asjaolude toimumise ajal sai nimetatud saidil olevaid müügipakkumisi lugeda ka saksa keeles ning internetist ostetud tarkvara oli võimalik tellida otse Saksamaale.

9. combit Software esitas Commit Business Solutions’i vastu hagi Landgericht Düsseldorfi (Düsseldorfi piirkondlik kohus) kui ELi kaubamärkide kohtusse, nõudes tarkvara puhul sõnalise tähise „Commit“ kasutamise keelamist Euroopa Liidus, kuna selle segiajamine ELi kaubamärgiga „combit“ on tõenäoline. Teise võimalusena tugineb hageja talle kuuluvale Saksa sõnamärgile ja palub keelata põhikohtuasjas käsitletava sõnalise tähise kasutamise Saksamaal.

4 — Põhikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal kohaldatud versioonis. Juhin tähelepanu, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 2 punkt b määruse nr 2015/2424 artikli 1 punktiga 11 asendatud redaktsioonis on sisuliselt analoogne säte, välja arvatud täpsustus, et rikkumine ei puuduta kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva.

10. Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfi piirkondlik kohus) rahuldas Combit Software'i teise võimalusena esitatud nõude ning tegi Saksa sõnamärgi alusel otsuse Commit Business Solutions'i kahjuks, olles eelnevalt leidnud, et kõnealuste toodete Saksa tarbija seisukohalt on tähiste „combit" ja „Commit" segiajamine tõenäoline. Peamise nõude, mis tugines ELi kaubamärgile, jättis Landsgericht Düsseldorf (Düsseldorfi piirkondlik kohus) seevastu rahuldamata selle kaubamärgi kasutamata jätmise põhjendusel.

11. combit Software esitas nimetatud otsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorfile (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) seoses ELi kaubamärgile tugineva nõude rahuldamata jätmisega, et saavutada kõnealuse kaubamärgi kasutamise keeld kõikjal liidu territooriumil.

12. Eelotsusetaotluse esitanud kohus kui ELi kaubamärkide teise astme kohus nentis, et vastupidi esimeses kohtuastmes tehtud otsusele on apellatsioonkaebuse esitaja nõude aluseks oleva ELi kaubamärgi kasutamine tõendatud. Lisaks jagas nimetatud kohus seisukohta, et Saksamaal asjaomaste tähiste segiajamise tõenäosus on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega, kuid leidis, et ingliskeelses keeleruumis on olukord teine. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates on tarbijad ingliskeelsetes riikides võimelised tajuma kaubamärki „combit" kui kahest sõnast – „com" ja „bit" – koosnevat lühendit, mis on IT-valdkonnas nõrga eristusvõimega, ning ühtlasi mõistma kohe sõna „commit" tähendust, nii et kahe sõnamärgi kõlalist sarnasust tasakaalustab nende tähenduslik erinevus.

13. Eelotsusetaotluse esitanud kohus tõstatab küsimuse, mis puudutab ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõtte rakendamist olukorras, millega on tegemist põhikohtuasjas, kus segiajamise tõenäosust ei ole võimalik tuvastada kõikide liikmesriikide puhul ja eelkõige ingliskeelsete riikide puhul. Kohus märgib ühelt poolt, et nimetatud põhimõtte järjepidev kohaldamine võimaldaks ELi kaubamärgi omanikul keelata vaidlusaluse märgi kasutamise ka liikmesriikides, kus segiajamine ei ole üldse tõenäoline. Teiselt poolt märgib kohus, et juhul kui ELi kaubamärkide kohus oleks kohustatud hindama segiajamise tõenäosust iga liikmesriigi puhul eraldi, aeglustaks selline analüüs menetlust ning tooks pooltele kaasa märkimisväärseid kulutusi.

Eelotsuse küsimused ja menetlus Euroopa Kohtus

14. Nendel asjaoludel otsustas Oberlandesgericht Düsseldorf (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Millised tagajärjed on [Euroopa Liidu] sõnamärgi segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast asjaolul, et osa liikmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt neutraliseerib ühenduse kaubamärgi kõlalise sarnasuse nimetusega, millega on väidetavalt rikutud kaubamärgist tulenevaid õigusi, nende tähenduslik erinevus, teiste liikmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt aga mitte:

a) Kas segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast on määrava tähtsusega selle ühe osa liikmesriikide tarbijate seisukoht või teise osa liikmesriikide tarbijate seisukoht või kõigi liikmesriikide kujuteldava keskmise tarbija seisukoht?

b) Kas [Euroopa Liidu] kaubamärgist tulenevaid õigusi on rikutud kogu Euroopa Liidu territooriumil, kui segiajamine on tõenäoline ainult selle territooriumi teatavas osas, või tuleb sel juhul üksikute liikmesriikide vahel vahet teha?"

15. Eelotsusetaotlus, mis kannab 12. mai 2015. aasta kuupäeva, saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 18. mail 2015. Kirjalikud seisukohad esitasid põhikohtuasja pooled, Poola valitsus ning Euroopa Komisjon. Nimetatud pooled, välja arvatud Poola valitsus, osalesid ka kohtuistungil, mis toimus 3. märtsil 2016.

Analüüs

16. Eelotsuse küsimustega, mida ma soovitan analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas ELi kaubamärgiga seotud õiguste rikkumist käsitleva menetluse raames määruse nr 207/2009 artikli 102 lõike 1 alusel kehtestatud keeluga võib kaasneda territoriaalne piirang põhjendusel, et segiajamise tõenäosus nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses ei ole keelelistel põhjustel asjakohane ühes või mitmes liikmesriigis.

17. Vajaduse korral soovib kõnealune kohus ka teada, millistel konkreetsetel tingimustel peaks sellist piirangut kaaluma.

A. *ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõte*

18. Euroopa Liidu kaubamärkide õigus põhineb ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõttel, mis on sätestatud määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2.[5]

19. Seda põhimõtet õigustab just liidu kui ühtse – ja ühtse turu moodustava – territooriumi mõiste.[6] Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi eesmärk on pakkuda siseturul samalaadseid tingimusi kui need, mis valitsevad siseriiklikul turul. Sellised ühtsed õigused, nagu tulenevad ELi kaubamärgist, tagavad seega, et õiguste kehtivuse territooriumil on kaubamärgi omanikke vaid üks ning et toode saab vabalt liikuda. Seetõttu, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti,[7] on ELi kaubamärgi mõju ühetaoline kogu liidu territooriumil.[8]

20. Määruse nr 207/2009 põhjenduste 3 ja 16 kohaselt toob kõnealune põhimõte kaasa nõude, et ELi kaubamärkidele kehtib ühtne kaitse kogu liidu territooriumil, nii et ELi kaubamärkide kehtivust ja nendega seotud õiguste rikkumist käsitlevad otsused peavad jõustuma kogu liidus ja hõlmama kogu liidu territooriumi.

21. Määruse nr 207/2009 artikli 1 lõige 2 ei viita siiski sõnaselgelt sanktsioonidele, mis kehtestatakse ELi kaubamärgi omaniku taotlusel selle määruse artikli 102 alusel.

22. Põhikohtuasjas arutusel olev probleemistik puudutab seega kaubamärgi ühtsuse põhimõtte laiemat süsteemset ulatust ning tõstatab küsimuse – mille üle käib elav arutelu ka õiguskirjanduses[9] – tagajärgede kohta, mille kõnealune põhimõte toob kaasa olukordades, millele ei ole määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2 konkreetselt viidatud.

5 — Vt eri kontekstides kohtuotsused, 18.9.2008, Armacell *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punktid 54 ja 57), 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 40–45) ja 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punktid 41–43).

6 — Vt uurimus, mille teostas komisjoni tellimusel Max Plancki Instituut intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse kohta „Study on the overall functioning of the European trade mark system“, München 2011, punktid 1.13–1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Vt määruse nr 207/2009 artiklid 110 (mis käsitleb ELi kaubamärgi kasutamise keelamist varasemate õiguste alusel) ja 111 (mis käsitleb kohaliku tähendusega varasemaid õigusi).

8 — Vt kohtuotsused, 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punktid 53–55) ja Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 42).

9 — Vt Von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character“, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, lk 66; Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, lk 465; Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?“, *EIPR*, 2011, lk 210; Żelechowski, Ł., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions“, *EIPR*, 2013, lk 287, ja „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego“, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nr 2, lk 19, ja nr 4, lk 28.

B.*Keelu territoriaalne kohaldamisala*

23. ELi kaubamärgi ühtsusest võib järeldada, et kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate või nende rikkumise ohu põhjustavate toimingute jätkamise keeld, mille on kehtestanud ELi kaubamärkide kohus määruse nr 207/2009 artikli 102 lõike 1 alusel, laieneb põhimõtteliselt kogu liidu territooriumile.

24. Tõepoolest, esiteks laieneb ELi kaubamärkide kohtu pädevus, kui tema poole pöördutakse määruse nr 207/2009 artikli 97 (mis käsitleb rahvusvahelist kohtualluvust) lõigete 1-4 alusel, kogu liidu territooriumile. Teiseks laieneb kõnealuse määruse alusel kaubamärgi omanikule antud ainuõigus kogu kõnealusele territooriumile, kus ELi kaubamärkidele on antud ühtne kaitse. [10]

25. See põhimõtteline lahendus tuleb siiski viia kooskõlla nõudega, mille kohaselt kaubamärgi omanik ei saa oma ainuõigusele tuginedes keelata sellise tähise kasutamist, mis ei kahjusta kaubamärgi ülesandeid.

26. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt antakse ainuõigus määrusega nr 207/2009 selleks, et ELi kaubamärgi omanik saaks kaitsta oma konkreetseid huve, see tähendab tagada, et kõnealune kaubamärk saaks täita oma ülesandeid. Seega peab selle õiguse teostamine piirduma juhtudega, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid. [11]

27. Nagu Euroopa Kohus on sedastanud kohtuotsuses DHL Express France, võib keelu territoriaalne kohaldamisala siiski teatud juhtudel olla piiratud. [12]

28. Ma leian, et käesolevas kohtuasjas tõstatatud küsimustele antavad vastused saab seega teataval määral tuletada nimetatud kohtuotsusest.

29. Euroopa Kohus otsustas, et kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab, et õiguste rikkumine või rikkumise oht piirdub ainult ühe liikmesriigiga või osaga liidu territooriumist, eelkõige seetõttu, et kostja on tõendanud, et kõnealuse tähise kasutamine ei kahjusta või ei saa kahjustada kaubamärgi funktsiooni eelkõige keelelistel põhjustel, peab kohus seatava keelu territoriaalset kohaldamisala piirama. [13]

30. Mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktis b sätestatud ainuõigust, mida käsitletakse käesolevas kohtuasjas, siis on potentsiaalselt vaidlustatava kaubamärgi peamine ülesanne määrata kindlaks tähistatava toote või teenuse kaubanduslik päritolu. Kui aga segiajamine ei ole tõenäoline, ei toimu sarnase tähise kasutamisel ka selle peamise ülesande kahjustamist.

31. Eeltoodud kaalutlustest nähtub, et juhul, kui liidu territooriumi teatavas osas võib segiajamise tõenäosuse välistada, näiteks sellistel keelelistel põhjustel, millele on viidatud põhikohtuasjas, nii et väidetavalt õigusi rikkuva ja liidu selle osaga seotud tähise kasutamine ei kahjusta kaubamärgi ülesandeid, õigustab see asjaolu määruse nr 207/2009 artikli 102 lõike 1 alusel kehtestatud keelu territoriaalse kohaldamisala piiramist.

10 — Kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 38 ja 39).

11 — Kohtuotsused, 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54), 18.6.2009, L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 60) ja 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 49).

12 — Kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

13 — Kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France (EU:C:2011:238, punkt 48). Euroopa Kohus mainis ka, et keelu kohaldamisala peab piirama ka juhul, kui nõude esitaja on piiranud oma hagi territoriaalse ulatuse.

C.Piiramise tingimused

32. Kui ELi kaubamärkide kohus, kelle poole pöörduti, analüüsib keelu territoriaalse kohaldamisala piiramise asjakohasust konkreetsel juhul, peab ta arvestama asjaoluga, et selline piiramine on erand ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõttest.

33. See kaalutlus õigustab eelkõige tõendamiskoormise ümberpööramist keelu taotleja kasuks.

34. Nagu nähtub kohtuotsusest DHL Express France,[14] peab kostja tõendama, et liidu territooriumi teatavas osas asjaomase tähise kasutamine ei kahjusta või ei saa kahjustada kaubamärgi funktsioone.

35. Tõendamiskoormise selline tõlgendus mõjutab ELi kaubamärkide kohtu analüüsi.

36. Esiteks, võttes arvesse asjaolu, et keelu piiramist peab taotlema kostja ning see peab olema põhjendatud liidu territooriumi konkreetse osa puhul, ei pea asjaomane ELi kaubamärkide kohus analüüsima iga liikmesriigi puhul eraldi, kas segiajamine on tõenäoline.

37. Selles osas ei jaga ma seisukohta, mis näib tulenevat teatavate siseriiklike kohtute praktikast.

38. Näiteks oma otsuses eesliidet „Volks-“ sisaldavate kaubamärkide kohta, mis põhines peamiselt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktil c, ei välistanud Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus), et nimetatud sätte punktil b põhineva taotluse puhul peaks ELi kaubamärkide kohus omal algatusel uurima, kas segiajamise tõenäosuse väide kehtib kogu liidu territooriumi kohta.[15]

39. Suhteliselt hiljutises kohtuotsuses näib High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Ühendkuningriigi kõrgem kohus (Inglismaa ja Wales), Chancery Division) olevat arvamusel, et juhul, kui tegemist on üleeuroopalise keeluga, mis põhineb määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktil b, peab kaebuse esitaja – kellel lasub rikkumise tõendamise kohustus – tõendama segiajamise tõenäosust igas liikmesriigis eraldi ega või selles osas tugineda „eeldustele“.[16]

40. Selline seisukoht ei saa minu arvates olla kooskõlas lahendusega, milleni jõudis Euroopa Kohus kohtuotsuses DHL Express France ja mille kohaselt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktil põhinev keeld peab põhimõtteliselt olema üleeuroopalise ulatusega, välja arvatud juhul, kui vastustaja esitab vastuväited ja tõendab, et teatavate konkreetsete liikmesriikide puhul segiajamise tõenäosuse järeldus ei kehti.[17]

41. Minu arvates täidab keelu taotleja ja ELi kaubamärgi omanik oma tõendamiskohustuse sellega, kui ta tõendab, et rikkumine või rikkumise oht on olemas. Menetluslik koormis seoses keelu võimaliku piiramisega lasub seevastu täielikult kostjal.

14 — Kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 48).

15 — Vt 11.4.2013 otsus I ZR 214/11, punkt 67. Nimetatud otsuses märkis Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus), et juhul, kui kaebuse esitaja taotleks keeldu punkti b alusel kogu liidu territooriumi kohta, saaks sellise taotluse rahuldada vaid juhul, kui ELi kaubamärgil oleks eristusvõime kogu liidu territooriumil. Seose kohta nimetatud kohtuotsuse ja eelotsusetaotluse vahel vt Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015, lk 280.

16 — Vt High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Inglismaa ja Wales'i kõrgeim kohus, Chancery koda) 11.2.2015 kohtuotsus Enterprise Holding Inc *vs.* Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), eelkõige punktid 10 ja 27. Inglise kohus möönis, et selline seisukoht on 12.4.2011 kohtuotsuse DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) alusel vaieldav.

17 — Kohtuotsus, 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 48). Kuid Euroopa Kohtul ei ole veel olnud juhust teha otsust territoriaalse kohaldamisala kohta taotluse puhul, mille ese on kaubamärk, mis on mainekas nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses. Seoses võimalusega tugineda sellisele märgile selleks, et esitada vastulause hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimisele, vt kohtuotsus, 3.9.2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

42. Nimetatud menetluslik koormis koosneb põhjendamiskoormisest (*onus proferendi*) ja tõendamiskoormisest (*onus probandi*) kitsas tähenduses.[18] Seega, välja arvatud juhul, kui kostja tõstatab selle küsimuse ja esitab konkreetsed argumendid, ei peaks kohus, mille poole on pöördutud, omal algatusel uurima, kas tema analüüs segiajamise tõenäosuse kohta peab paika kogu liidu territooriumil.

43. Sellise tõendamiskoormise jagunemise kasuks, millest tuleneb kostja kohustus tõstatada territoriaalse piirangu vajalikkuse küsimus ja tõendada seda, on otsustanud nii mõnigi siseriiklik kohus.[19] Õiguskirjanduses on märgitud, et sellist tõendamiskoormise ümberpööramist õigustab täielikult asjaolu, et tegemist on erandiga ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõttest. Niisiis peab kostja tõendama, et kaubamärgi omaniku õiguste rikkumise väide ei kehti teatavates konkreetsetes liikmesriikides.[20]

44. Teiseks peab ELi kaubamärkide kohus, kelle poole on pöördutud, võtma arvesse keelu territoriaalse piirangu erandlikku olemust ka selleks, et määrata kindlaks, milliseid tõendeid kostjalt nõuda.

45. Sellega seoses tuleb minu arvates selgelt eristada kaht hüpoteesi.

46. Ühelt poolt kujutavad põhjendamiskoormis ja tõendamiskoormis kitsas tähenduses endast aspekte, mida reguleerib üksnes Euroopa Liidu ühtne kaubamärgiõigus, kuna need on tihedalt seotud materiaalõiguse kohaldamisega. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei saa ELi kaubamärkide valdkonnas tõendamiskoormise jagunemisele kohaldada liikmesriikide õigust, vaid see kuulub liidu õiguse kohaldamisalasse. Juhul kui kõnealune küsimus kuuluks liikmesriikide õiguse kohaldamisalasse, võiks see takistada ELi kaubamärkide ühtse kaitse eesmärgi saavutamist.[21]

47. Teiselt poolt aga reguleerib tõendamise taset ja tõendamisviise autonoomselt selle liikmesriigi õigus, kus asub kohus, kelle poole pöörduti. Sellisel juhul on tegemist menetlusõiguse aspektidega, mida määruse nr 207/2009 artikli 101 lõike 3 kohaselt ja muudel kui nimetatud määruses sõnaselgelt nimetatud asjaoludel reguleerib kohtu asukohariigi õigus.

48. Siseriiklikke tõendamise taset ja tõendamisviise reguleerivaid eeskirju kohaldades peab asja menetlev kohus siiski tagama, et ELi kaubamärgi ühtse kaitse eesmärki ei kahjustataks.

49. Märgin siinkohal, et segiajamise tõenäosuse geograafilise piiratuse tõendamine võib nõuda märkimisväärseid pingutusi, eelkõige juhul, kui seda tuleb tõendada teise riigi kui kohtu asukohariigi puhul. Eelnevat silmas pidades peab kostja selleks, et saavutada keelu territoriaalse kohaldamisala piiramine, selle küsimuse tõstatama ja esitama sellega seoses konkreetsed argumendid. Lisaks võib ELi kaubamärkide kohus, juhul kui siseriikliku menetlusõiguse normid nii sätestavad, nõuda kostjalt selliste konkreetsete tõendite esitamist, mis võimaldavad välistada kaubamärgiga seotud õiguste rikkumise ohu ühes või mitmes liikmesriigis.

18 — Selline menetlusliku koormise mõisteline jagunemine on tuntud eelkõige Poola õiguses (*ciężar twierdzenia i dowodu*) ja Saksa õiguses (*Darlegungs- und Beweislast*). Vt Adrych-Brzezińska, I., „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym“, LEX Wolters Kluwer, Varssavi, 2015, lk 55.

19 — Vt Oberster Gerichtshofi (Austria kõrgeim kohus) 12.6.2012 otsus kohtuasjas 17 Ob 27/11m (punkt 2.2 alapunkt b) ning Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohtute kohtupraktika, millele on viidanud Ashby, S., *Enforcement of A Community Trade Mark* teoses *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, lk 196.

20 — Vt Schennen, D., teoses Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 5. Aufl., Köln, Carl Heymanns Verlag, 2014, artikkel 1, punkt 33, ja Sosnitza, O., *op. cit.*, lk 469.

21 — Vt selle kohta kohtuotsused, 18.10.2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punkt 73) ja 22.3.2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punkt 59).

50. Kõikide eelnevalt esitatud märkuste alusel võib öelda, et keelu territoriaalse kohaldamisala piiramine tuleb kõne alla juhul, kui kostja esitab konkreetsed argumendid, mis võimaldavad välistada segiajamise tõenäosuse ühes või mitmes liikmesriigis, ning vajaduse korral esitab ka asjakohased tõendid. Seega ei ole ELi kaubamärkide kohtu, kelle poole on pöördutud määruse nr 207/2009 artikli 97 lõigete 1–4 alusel, ülesanne uurida omal algatusel küsimust, kas segiajamise tõenäosus eksisteerib igas liikmesriigis eraldi.

D.*Keelu tõhusus*

51. On oluline meelde tuletada, et keeldu kehtestades peab ELi kaubamärkide kohus eelkõige kindlaks tegema, et võetud meede on tõhus, proportsionaalne ja hoiatav ning seda rakendatakse viisil, mis võimaldab vältida tõkete loomist seaduslikule kaubandusele ja ette näha kaitsemeetmeid selle kuritarvitamise vastu.[22]

52. Selles suhtes peab kõnealune kohus tagama, et kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate või nende rikkumise ohu tingivate toimingute jätkamise keeld – juhul, kui nimetatud keeluga kaasneb territoriaalne piirang – on tõhus, arvestades turu konkreetset olukorda.

53. Märgin, et kui Euroopa Kohus kaalus keelu territoriaalse piiramise võimalust kohtuotsuse DHL Express France[23] punktis 48, viitas ta põhikohtuasja asjaoludele. Sellest võib järeldada, et teatavatel juhtudel, mida iseloomustavad teistsugused tingimused, läheks kohtu korralduse territoriaalse ulatuse piiramine vastuollu ELi kaubamärgi ühtse kaitse eesmärgiga.

54. Minu arvates oleks see nii, juhul kui, võttes arvesse tingimusi turul, kus rikkumine toimub – nagu käesoleval juhul internetis müüdava tarkvara turg – tuleb lähtuda eeldusest, et rikkumine puudutab liidu territooriumi tervikuna.

55. Niisiis peab asja lahendav ELi kaubamärkide kohus keeldu kehtestades arvesse võtma ka asjaomaste toodete müügiviise, et otsustada, ega keelu territoriaalse ulatuse piiramine ei kahjusta keelu tõhusust.

Järeldus

56. Eeltoodud kaalutlustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Oberlandesgericht Düsseldorfi (Saksamaa kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) esitatud eelotsuse küsimustele järgmiselt:

Asjaolu, et segiajamine ei ole keelelistel põhjustel ühes või mitmes liikmesriigis tõenäoline, võib õigustada ELi kaubamärkide kohtu poolt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõike 1 alusel kehtestatud keelu territoriaalse ulatuse piiramist.

Selline piiramine tuleb kõne alla juhul, kui kostja esitab konkreetsed argumendid, mis võimaldavad välistada segiajamise tõenäosuse ühes või mitmes liikmesriigis, ning vajaduse korral esitab ka asjakohased tõendid. ELi kaubamärkide kohtu, kelle poole on pöördutud määruse nr 207/2009 artikli 97 lõigete 1–4 alusel, ülesanne ei ole uurida omal algatusel küsimust, kas segiajamise tõenäosus eksisteerib igas liikmesriigis eraldi. Nimetatud kohus peab lisaks hoiduma keelu territoriaalse kohaldamisala piiramisest, juhul kui selline piiramine võib kahjustada keelu tõhusust.

22 — Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artikkel 3.

23 — Kohtuotsus 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).