Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
GIOVANNI PITRUZZELLA
esitatud 18. septembril 2019[1]

Kohtuasi C-622/18

AR
versus
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus))

Eelotsusetaotlus – Liikmesriike kaubamärke käsitletavate õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgi tühistamine seetõttu, et seda kunagi tegelikult ei kasutatud – Kaubamärgi omaniku õigus olla selle vastu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist ajavahemikul enne õiguste lõppemist

1. Kas kaubamärgi omanik, kes pole oma kaubamärki kunagi kasutanud ja kelle õigused kaubamärgile on tühistatud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreeringu avaldamisest tegelikult kasutatud, võib esitada kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi ning nõuda selle kahju hüvitamist, mida ta kandis väidetavalt seetõttu, et kolmas isik kasutas enne tühistamise jõustumist kõnealuse kaubamärgiga sarnanevat tähist, et tähistada kaupu või teenuseid, mis on identsed või sarnased kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega?

2. Niisugune on sisuliselt küsimus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) eelotsusetaotluses, mille kohta on esitatud käesolev ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi nr 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ko[hta 2] artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 10 ja artikli 12 tõlgendamist.

3. See eelotsusetaotlus on esitatud kohtuasjas, milles AR vaidleb äriühingutega Cooper International Spirits LLC (edaspidi „Cooper International“), Établissements Gabriel Boudier SA (edaspidi „Établissements Boudier“) ja St Dalfour SAS (edaspidi „Dalfour“) ning mis käsitleb registreeritud kaubamärgist SAINT GERMAIN tulenevate õiguste rikkumisi enne selle kaubamärgi tühistamist.

1 Algkeel: prantsuse.

2 ELT 2008, L 299, lk 25. Direktiiv 2008/95 asendati alates 15. jaanuarist 2019 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1), millega see uuesti sõnastati.

I. Õiguslik raamistik

A. Liidu õigus

4. Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 1 on sätestatud:

„Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.“

5. Direktiivi 2008/95 artikli 10 „Kaubamärgi kasutamine“ lõikes 1 on nähtud ette:

„1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.“

6. Direktiivi 2008/95 artikli 12 „Lõppenuks tunnistamise põhjused“ lõikes 1 on sätestatud:

„1. Kaubamärgi võib lõppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi.“

B. Prantsuse õigus

7. Intellektuaalomandi seadustiku (*code de la propriété intellectuelle*) artiklis R. 712-23 on täpsustatud, et „[k]uupäev mil kaubamärki loetakse registreerituks, muu hulgas artiklite L. 712-4 ja L. 712-5 kohaldamisel, on: 1) Prantsuse kaubamärgi puhul selle *Bulletin officiel de la propriété industrielle*'i (ametlik tööstusomandi teataja) avaldamise kuupäev, milles registreering avaldatakse“.

8. Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-1 kohaselt „[annab] kaubamärgi registreering […] selle omanikule tema määratletud kaupade ja teenustega seoses asjaomase kaubamärgi omandiõiguse“.

9. Selle seadustiku artiklis L. 713-2, mis keelab tegevuse, mida kaubamärgiõiguses peetakse „kopeerimises seisnevaks kaubamärgiõiguste rikkumiseks“, on sätestatud:

„Omaniku loata on keelatud:

a) kaubamärgi kopeerimine, kasutamine või kaubale paigutamine ka juhul, kui sellele lisatakse sõnad „valem, viis, süsteem, jäljendus, tüüp, meetod“, või kopeeritud kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis on registreeritud kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega identsed; […]“.

10. Selle seadustiku artikli L. 713-3 punktis b, mis käsitleb seevastu tegevuse, mis kuuluvad kategooriasse „jäljendamises seisnev kaubamärgiõiguste rikkumine“, on nähtud ette, et „[j]uhul, kui see võib põhjustada segiajamist avalikkuse seas, ning selleks puudub kaubamärgi omaniku luba, on keelatud järgmine: […] kaubamärgi jäljendamine ning jäljendatud kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased registreeritud kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega“.

11. Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 714-5 esimeses lõigus on sätestatud:

„Kaubamärgiomanik, kes ilma tungiva põhjuseta ei ole kaubamärki registreeritud kaupade või teenuste puhul tegelikult kasutanud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul, kaotab oma õigused. […]“.

12. Sama artikli viimases lõigus on nähud ette, et „[õ]igused lõppevad käesoleva artikli esimeses lõigus ette nähtud viieaastase ajavahemiku lõpul. Õiguste lõppemine on täielik“.

II. Põhikohtuasi, eelotsuse küsimus ja menetlus Euroopa Kohtus

13. Põhikohtuasja hagejale ARile kuulus Prantsuse sõna- ja kujutismärk „SAINT GERMAIN“, mille registreerimistaotlus esitati 5. detsembril 2005 ja mille registreering avaldati 12. mail 2006 muu hulgas järgmiste kaupade jaoks: „alkohoolsed joogid (välja arvatud õlled), siidrid, digestiivid, veinid ja piiritusjoogid, piiritusekstraktid või -essentsid“ (edaspidi „põhikohtuasjas käsitletavad kaubad“).

14. Saanud teada, et Ameerika Ühendriikides asutatud äriühing Cooper International turustab leedriliööri nimega „St-Germain“, mida valmistab äriühing Dalfour ja selle alltöövõtja äriühing Établissements Gabriel Boudier, esitas AR 8. juunil 2012 nimetatud kolme äriühingu (edaspidi „põhikohtuasja kostjad“) vastu tribunal de grande instance de Paris'le (Pariisi esimese astme kohus, Prantsusmaa) kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi, väites, et kaubamärki on kopeeritud või teise võimalusena, et kaubamärki on jäljendatud.

15. Ameerika Ühendriikide õiguse alusel asutatud äriühing Osez vous? International Spirits, LLC[3] esitatud hagi alusel algatatud paralleelse kohtumenetluse käigus tühistas tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterre'i esimese astme kohus, Prantsusmaa), kes leidis, et AR ei ole tõendanud, et ta on kaubamärki „SAINT GERMAIN“ alates selle registreerimisest ka tegelikult kasutanud, 28. veebruari 2013. aasta kohtuotsusega ARi õigused sellele kaubamärgile seoses põhikohtuasjas käsitletavate kaupadega alates 13. maist 2011, see tähendab alates kuupäevast mil möödus viis aastat kaubamärgi registreeringu avaldamisest. Cour d'appel de Versailles' (Versailles' apellatsioonikohus, Prantsusmaa) jättis selle otsuse jõusse 11. veebruari 2014. aasta kohtuotsusega, mis on lõplikult jõustunud, kuna seda edasi ei kaevatud.

16. Tribunal de grande instance de Paris's (Pariisi esimese astme kohus) jäi AR oma väidete juurde, et kaubamärgist tulenevaid õigusi on rikutud ajavahemikul, mida aegumine ei hõlma ning mis eelneb õiguste lõppemisele, ehk 8. juunist 2009 kuni 13. maini 2011.

17. Pärast seda kui nimetatud kohus oli tuvastanud, et kõnealust kaubamärki ei olnud selle registreerimisest saadik kasutatud, jättis ta 16. jaanuari 2015. aasta otsusega ARi nõuded täies ulatuses rahuldamata (edaspidi „tribunal de grande instance de Paris' otsus“).

3 Selle kohtuasja materjalidest ilmneb, et äriühingule Osez vous? International Spirits, LLC kuulub ELi kaubamärk „SAINT GERMAIN“, mille registreerimistaotlus esitati 17. aprillil 2007, et tähistada sellega veine ja muid alkohoolseid jooke, v.a õlled.

18. Cour d'appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) jättis 13. septembri 2016. aasta kohtuotsusega nimetatud kohtuotsuse muutmata (edaspidi „cour d'appel de Paris' otsus"). Leidnud vastandatud tähiste erinevusi arvestades, et kaubamärgiõiguste rikkumist, mille AR väidab olevat toime pandud, võib analüüsida vaid intellektuaalomandi seadustiku artikli L713-3 alusel, st pidada „jäljendamises seisnevaks kaubamärgiõiguste rikkumiseks", asus cour d'appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) seisukohale, et avalikkuse seas segiajamise tõenäosuse esinemine eeldab, et kõnealust kaubamärki on kasutatud nii, et tarbijad on sellega kokku puutunud. Ta meenutas kõigepealt, et tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterre'i esimese astme kohus), kelle otsuse jättis cour d'appel de Versailles (Versailles' apellatsioonikohus) muutmata, tühistas osaliselt AR õigused põhikohtuasjas käsitletavale kaubamärgile sel põhjusel, et seda ei olnud tegelikult kasutatud. Seejärel tuvastas ta pärast AR esitatud dokumentide läbivaatamist, et AR ei ole suutnud tõendada, et ta on oma kaubamärki tegelikult kasutanud. Ta järeldas sellest, et AR ei saa tugineda sellise kaubamärgi päritolu tagamise ülesande kahjustamisele, millega tarbijad ei ole kokku puutunud,[4] ega ka tugineda tema kaubamärgist tulenevate õiguste kasutamise ainuõiguse rikkumisele[5].

19. AR esitas 21. detsembril 2016 cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) otsuse peale kassatsioonkaebuse. Oma kassatsioonkaebuse põhjendamiseks väidab ta, et on rikutud intellektuaalomandi seadustiku artikleid L. 713-3 ja L. 714-5. AR heidab cour d'appel de Paris'le (Pariisi apellatsioonikohus) ettekaubamärgiõiguste rikkumise vaidlustuste rahuldamata jätmist hoolimata asjaolust, et viie aasta jooksul pärast kaubamärgi registreerimist oli tal õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuse käigus tema kaubamärgiga identset või sarnast tähist, mis võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid, ilma et ta peaks tõendama kõnealuse kaubamärgi tegelikku kasutamist ning seega, ilma et ta pidanuks tõendama, et seda on tegelikult kasutatud. AR väidab, et kuna kaubamärgi kasutamise ainuõiguse eseme määrab ära registreering, tuleb segiajamise tõenäosust intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-3 tähenduses hinnata abstraktselt, lähtudes asjaomase kaubamärgi – mida kõnealusel juhul ei kasutatud – registreeringu esemest, mitte konkreetsest olukorrast turul, ning seega võib segiajamise tõenäosus esineda ja järelikult kaubamärgiõiguste rikkumine aset leida ka kaubamärgi puhul, mida ei kasutata ja mis on seega tarbijatele tundmatu. Ta väidab ka, et selle kontrollimisel, kas kaitstud kaubamärk täidab oma ülesandeid, ei ole vaja, et seda tegelikult kasutatakse vaid piisab, kui vaidlusalune tähis kahjustab kaubamärgi „potentsiaalseid" ülesandeid ning et kaubamärgiõiguste rikkumist hinnataks alati, lähtudes kaubamärgiõigusi rikkuva tähise, mitte registreeritud tähise kasutamisest.

20. Põhikohtuasja kostjad väidavad aga, et tähise kasutamine võib kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkuda vaid juhul, kui see kahjustab mõnd kaubamärgi ülesannet; et kaubamärk täidab oma põhilist ülesannet vaid juhul, kui omanik seda tegelikult kasutab selleks, et tähistada nende kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu, mille jaoks on kaubamärk registreeritud, ning et kui omanik ei kasuta kaubamärki vastavalt selle põhilisele ülesandele, ei saa ta esitada kaebust seoses nimetatud ülesande rikkumise või rikkumise ohuga. Nad väidavad, et juhul, kui omanik ei kasuta kaubamärki oma kaupade eristamiseks, puudub tegelikult ka oht, et avalikkus looks mis tahes seose omaniku kaupade ja sellise kolmanda isiku kaupade vahel, kes kasutab sarnast tähist, ning eksiks asjaomaste kaupade päritolu osas. Nimetatud äriühingute arvates kalduks kaubamärgiõigus oma eesmärgist kõrvale ega täidaks enam oma ülesannet moonutamata konkurentsi süsteemi peamise elemendina, kui leitaks, et isik, kes on piirdunud üksnes kaubamärgi registreerimisega ega ole seda kunagi kasutanud, võiks säilitada võimaluse nõuda kahjutasu kolmandatelt isikutelt, kes kasutavad sarnaseid tähiseid. See annaks kaubamärgiomanikule täiesti põhjendamatu konkurentsieelise.

4 Cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) hinnangul on AR esitatud dokumentides piirdutud tõendamisega, et tehti tõesti ettevalmistusi põhikohtuasjas käsitletavat kaubamärki kandva konjakikreemi turulelaskmiseks ning ARile kuuluv äriühing osales 2007. aastal messidel.

5 Cour d'appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) välistas ka kaubamärgi investeeringuga seonduva ülesande rikkumise, millele AR tugineb, viidates 22. septembri 2011. aasta kohtuotsusele Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus järeldab sellest, et asjaomane kassatsiooniväite puudutab intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 713-3 rikkumist; et AR ei heida cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) otsusele ette, et viimane analüüsis kaubamärgiõiguste rikkumist ainult lähtudes nimetatud artiklist, mille kohaselt on kaubamärgiõiguste rikkumisega tegemist ainult siis, kui on tõendatud avalikkuse seas segiajamise tõenäosuse olemasolu.[6] Viidates 18. juuni 2009. aasta kohtuotsusele L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punktid 58 ja 59), leiab see kohus, et mis puudutab hinnangut jäljendamises seisneva kaubamärgiõiguste rikkumise kohta, siis välja tuleb selgitada üksnes see, kas niisugune segiajamise tõenäosus kahjustab kaubamärgi põhilist ülesannet.

22. Eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab, et 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsuses Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, edaspidi „kohtuotsus Länsförsäkringar") otsustas Euroopa Kohus määruse nr 207/2009[7] artikli 9 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta, et viieaastasel perioodil pärast Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimist võib selle omanik segiajamise tõenäosuse korral keelata kolmandatel isikutel äritegevuses kasutada oma kaubamärgiga identset või sarnast tähist kõikide toodete ja teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk registreeriti, ilma et ta peaks tõendama, et ta seda kaubamärki nende toodete või teenuste puhul ka tegelikult kasutab. Rõhutades, et selles kohtuotsuses valitud tõlgendus on ülekantav direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktile b, sest nende kahe sätte tekst on sarnane, rõhutab see kohus ka, et olukord, mille kohta Euroopa Kohus pidi seisukoha võtma nimetatud kohtuotsuses, kus viieaastane periood ei olnud veel lõppenud ja ühtki tühistamisnõuet tegelikult kasutamata jätmise tõttu ei saanud põhimõtteliselt esitada, ei ole samasugune kui olukord põhikohtuasjas. Selles kohtuasjas kerkis küsimus, kas isik, kes ei ole kunagi oma kaubamärki kasutanud ja kelle õigused sellele lõppesid, kui möödus viis aastat, võib ette heita, et kahjustati tema kaubamärgi põhilist ülesannet, ning et ta kandis kahju seetõttu, et kolmas isik kasutas identset või sarnast tähist viieaastasel perioodil pärast kaubamärgi registreerimist, ja nõuda kahju hüvitamist.

23. Selles kontekstis otsustas Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) 26. septembri 2018. aasta kohtuotsusega menetluse peatada ja esitada järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi 2008/95] artikli 5 lõike 1 punkti b ning artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik, kes pole oma kaubamärki kunagi kasutanud ja kelle õigused kaubamärgile on lõppenud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreeringu avaldamisest tegelikult kasutatud, võib nõuda kaubamärgiõiguste rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist, tuginedes oma kaubamärgi peamise ülesande kahjustamisele, mille on põhjustanud see, et kolmas isik kasutas enne õiguste lõppemist kõnealuse kaubamärgiga sarnanevat tähist, et tähistada kaupu või teenuseid, mis on identsed või sarnased kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega?"

24. Kohtuasjas, milles on esitatud käesolev ettepanek, esitasid kirjalikud seisukohad AR, Cooper International (koos Dalfouriga), Établissement Boudier, Prantsusmaa valitsus ja Euroopa Komisjon. Asjast huvitatud isikud esitasid oma suulised seisukohad kohtuistungil, mis toimus Euroopa Kohtus 12. juuni 2019.

6 Nagu ma käesoleva ettepaneku punktis 14 märkisin, väitis AR tribunal de grande instance de Paris's (Pariisi esimese astme kohus) veel, et on rikutud artiklit L 713-2, mis keelab „kopeerimises seisneva kaubamärgiõiguste rikkumise".

7 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1). See määrus asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

III. Õiguslik analüüs

A. Õiguste lõppemise regulatsioon ja selle mõte

25. Liikmesriikide ühtlustatud kaubamärgiõigus põhineb – täpselt samuti nagu Euroopa Liidu kaubamärgisüsteem – sellel, et õigused on ainult niisuguste eristavate tähiste omanikel, mis on mõeldud ärialal kasutamiseks ja mis on seega turule viidud.

26. Nagu Euroopa Kohus täpsustas 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsuses Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), ilmneb direktiivi 2008/95 põhjendusest 9[8], et liidu seadusandja on soovinud seada riigisisese kaubamärgiga kaasnevate õiguste säilimise tingimuseks selle kaubamärgi tegeliku kasutamise.

27. Selle kasutamistingimusega püütakse esiteks tagada, et registreeritud kaubamärk täidab oma eristavat otstarvet konkreetselt ja mitte üksnes potentsiaalselt, ning teiseks taotletakse konkurentsi edendamise eesmärke.

28. Nimelt võib kaubamärk, mida ei kasutata, konkurentsi pärssida, „piirates nende tähiste ringi, 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“[9].

29. Samadel põhjustel toob (riigisisese või ELi) kaubamärgi kasutamata jätmine kaasa kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse piiramise ohu.[10] Kaubamärgi kasutamise tingimus teenib seega ka siseturu väljakujundamise eesmärke.

30. Seepärast on nii liikmesriikide kaubamärgiõigust ühtlustavates direktiivides kui ka üksteisele järgnenud ELi kaubamärki reguleerivates määrustes ette nähtud, et kui õigused (riigisisesele või ELi) kaubamärgile omandatakse ainult registreerimisega[11], säilivad need õigused üksnes siis, kui kaubamärki äritegevuses „tegelikult kasutatakse“[12].

31. Direktiivi 2008/95[13] artikli 12 lõikega 1, milles on nähtud ette, et õigused kaubamärgile lõppevad, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti, püütakse tagada, et registreerimisest tulenevat ainuõigust saaks kasutada ainult tähiste puhul, mis täidavad tõesti eristusülesannet, samuti tagada, et riigisisestes kaubamärgiregistrites hoitakse ainult tegelikult kasutatavaid kaubamärke.

32. Kaubamärk tunnistatakse lõppenuks, nagu on nähtud ette direktiivi 2008/95 artikli 12 lõikes 1, kui seda ei kasutata viie aasta jooksul.

8 Vt selle kohta ka määruse nr 207/2009 põhjendus 10 ning mis puudutab praegu kehtivaid õigusakte, siis direktiivi 2015/2436 põhjendus 31 ja määruse 2017/1001 põhjendus 24.

9 Vt ELi kaubamärgi kohta 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32; vt selle kohta ka kohtujurist Sharpstoni ettepanek selles kohtuasjas, EU:C:2012:422, punktid 30 ja 32). Vt ka kohtuotsus Länsförsäkringar, punkt 25. Samad kaalutlused on kehtivad riigisisese kaubamärgi kohta.

10 Vt 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), mis puudutab samuti ELi kaubamärki.

11 Vt direktiivi 2008/95 artikkel 5 ja määruse 2017/1001 artikkel 9.

12 Praegu kehtivatest õigusaktidest vt direktiivi 2015/2436 artikli 19 lõige 1 ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a.

13 Direktiivi 2008/95 artikli 12 lõikes 2 on nähtud ette muidki põhjuseid, miks õigused kaubamärgile kaotatakse, kuid need ei puutu asjasse juhtumil, mida käesolev ettepanek käsitleb.

33. Direktiivi 2008/95 artikli 10 lõikes 1 on eristatud juhtumit, mil kaubamärki ei ole viie aasta jooksul pärast kaubamärgi registreerimist liikmesriigis tegelikult kasutusele võetud, ning juhtumit, mil seda hakati kasutama, aga selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud. Kohtuasi, mida käsitleb käesolev ettepanek, puudutab ainult esimest juhtumit – põhjus, miks ma viitan edaspidi siin ainult sellele kasutamata jätmise tõttu õiguste lõppemise põhjusele.

B. Kaubamärgist tulenevale ainuõigusele tuginemine kaubamärgiõiguste rikkumise hagis

34. Registreeritud kaubamärgi kaitse tagab see, et tunnustatakse selle omaniku ainuõigust, millele vastab (luba mitte saanud) kolmanda isiku hoidumiskohustus. See *ius excludendi* ei ole siiski absoluutne.

35. Esiteks puudutab see omaniku (või temalt loa saanud) kolmanda isiku tegevust kaupade või teenuste tootmises ja turustamises ning seega kaubamärgi kasutamist ja mitte kaubamärki kui niisugust, mis ei võimalda nii sellest tulenevaid intellektuaalomandi õigusi tõlgendada kui klassikalisi omandiõigusi. [14]

36. Teiseks saab sellele tugineda ainult juhul, kui esinevad ühe direktiivi 2008/95 artiklis 5 nimetatud juhtumi tunnused, [15] mis tähendab, et registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine ja selle omaniku kaitstud huvide (märkimisväärne) kahjustamine on tõendatud [16].

37. Liidu tasandil ühtlustatud kaubamärgiõigusega laiendati kaubamärgiõiguste rikkumise hagi eset kaugemale selle tüüpilisest juhtumist, milleks on kaubamärgi eristamisülesande kahjustamine [17], mil kaubamärgi omaniku huvide kahjustamisega kaasneb avalikkuse huvide kahjustamine sellega, et avalikkust võidakse eksitada, kui ta teeb oma ostu- ja tarbimisvalikuid [18].

38. Kriteeriumi, mis kaubamärgiõiguste rikkumise hagi abil tagatud kaitse ulatust piiritleb, määras Euroopa Kohus kindlaks, lähtudes selle kaubamärgi õiguslikult tunnustatud ja kaitstud ülesannetest, milleks on peale päritolu näitamise põhilise ülesande kommunikatsiooni-, investeeringu-, reklaami- ja kvaliteedi tagamise ülesanne [19].

14 Vt selle kohta kohtujurist Poiares Maduro ettepanek liidetud kohtuasjades Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punkt 103). Kaubamärki võib muidugi käsitada asjana iseeneses, mida saab võõrandada või litsentseerida, kuid käesolevas ettepanekus ei ole käsitletava juhtumi asjaolusid arvestades seda kaubamärgiõiguse aspekti arvesse võetud.

15 Vt selle kohta 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), milles Euroopa Kohus kinnitas kõigepealt – viidates direktiivile 2008/95 eelnenud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) põhjendusele 10 –, et kaubamärgi kaitse on tähiste ning kaupade ja teenuste topeltidentiteedi korral absoluutne (punkt 50), ning täpsustas siis selle kohtuotsuse punktides 51 ja 52, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a (mis on identne direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktiga a) ette nähtud ainuõiguse kasutamine peab olema piiratud juhtudega, mil tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid ja eelkõige selle põhilist ülesannet, milleks on tagada päritolu, ning et asjaolu, et see õigus on ainuõigus, saab põhjendada ainult selle sätte kohaldamisala piires. Üldisemalt tuleb märkida – nagu rõhutas kohtujurist Poiares Maduro oma ettepanekus liidetud kohtuasjades Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punktid 101–112) –, et kaubamärgi kaitse suhtes kehtivad mõned kitsendused ja piirangud, mis on vajalikud eelkõige selleks, et säiliksid ettevõtlusvabadus ja vaba konkurents ning sõnavabadus. Seepärast ei saagi kaubamärgi omanik olla kaitstud tähise ärilise või mitteärilise kasutamise vastu, mis leitakse olevat õiguspärane.

16 Vt 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54) ja 14. mai 2002. aasta kohtuotsus Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16).

17 Tegemist on direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud juhtumiga, st sarnaste kaupade või teenuste puhul registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise ilma loata kasutamisega kolmanda isiku poolt, millele lisandusid vastavalt selle direktiivi artikli 5 lõike 1 punktis a (tähiste ja kaupade või teenuste topeltidentsus) ja artikli 5 lõikes 2 nimetatud juhtum (mainekate kaubamärkide kaitse).

18 Vt selle kohta kohtujurist Kokott'i ettepanek kohtuasjas Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 28).

19 Vt 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58).

1. Kas kaubamärgiõiguste rikkumist tuleb hinnata abstraktselt või konkreetselt?

39. Üks küsimusi, mis tekib, kui me analüüsime kaubamärgiõiguste rikkumise hagi tunnuseid, ja mida nii menetluse suulises kui ka kirjalikus etapis laialdaselt arutati, on küsimus, kas need hinnangud, mis tuleb anda, et teha kindlaks kaubamärgiõiguste rikkumise olemasolu, tuleb anda abstraktselt või konkreetselt. Kas nende hinnangute andmisel tuleb arvesse võtta ainult kaubamärgi registreeringust tulenevaid asjaolusid, st tähist niisugusena, nagu see registreerimiseks esitati, ning registreerimistaotluses nimetatud kaupu või teenuseid, või tulevad mängu muud asjaolud, mis ei ole registreerimisega seotud?

40. Samamoodi nagu ta tunnistab, et kaubamärgist tulenev ainuõigus ei ole absoluutne – eespool täpsustatud tähenduses –, kaldub Euroopa Kohus tavaliselt eelistama kaubamärgiõiguste rikkumise tunnuste konkreetset hindamist, mille puhul võetakse eelkõige arvesse viisi, kuidas kolmas isik tähist, millega kaubamärgis tulenevaid õigusi rikutakse, tegelikult ilma loata kasutab[20], ning kõiki selle kasutamise asjaolusid[21]. Niisugune lähenemine võimaldab esitaks täpsustada piiri teise isiku kaubamärgi seadusliku ja ebaseadusliku kasutamise vahel[22], ning teiseks hinnata kahju, mida kaubamärgi omanik kandis seoses selle kaubamärgi ülesandega, mida rikuti[23].

41. Kui kaubamärgiõiguste rikkumise hagi puudutab – nagu põhikohtuasjas – direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis b silmas peetud juhtumit, mis eeldab, et etteheidetav käitumine kahjustaks registreeritud kaubamärgi eristamisülesannet, tekitades avalikkuse seas segiajamise tõenäosuse[24], tuleb kaubamärgiõiguste rikkumise tunnuseid hinnata vägagi konkreetselt, sest keskset rolli selles hindamises etendab asjaomase avalikkuse taju.

42. Seega tulen lisaks registreerimisest tulenevate asjaoludele võtta vastandatud tähiste ja nendega tähistatavate kaupade või teenuse sarnasuse hindamisel ning segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel arvesse tegurid, mis on seotud muu hulgas selle varasema registreeritud kaubamärgi ärilise kasutamise intensiivsusega, ning nende turustamise viisiga. Need tegurid võimaldavad muu hulgas kaaluda erinevaid asjaolusid, mille alusel tähiseid ning kaupu või teenuseid võrreldakse, ja varieerida kaitse taset, mis tuleb sellele kaubamärgile tagada, olenevalt sellest, kui tuntud see avalikkusele turul on[25].

43. Tuleb siiski märkida, et kuigi registreeritud kaubamärgi turul kasutamisega seotud tegurid võivad mõjutada hinnangut segiajamise tõenäosusele direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, laiendades selle kaubamärgi kaitse ulatust võrreldes sellega, mis tuleneb üksnes registreeringuga seotud asjaolude teoreetilisest hindamisest[26], ei ole vastupidine toiming minu arvates lubatud.

20 Kuna see võimaldab kontrollida, kas niisuguse kasutamise võib registreeritud kaubamärgi omanik keelata; vt selle kohta 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, eelkõige punktid 51–54).

21 Vt näiteks 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punktid 23 ja 24).

22 Vt eelkõige 12. juuni 2008. aasta kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 67).

23 Vt 14. mai 2002. aasta kohtuotsus Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16 ja 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

24 Meenutan, et Euroopa Kohus on segiajamise tõenäosuse määratlenud nii, „segiajamine on tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt“; vt 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29). Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt teiste hulgas 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punktid 22–24) ja 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punktid 16–18).

25 Euroopa Kohtu ja Üldkohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt alates „valgustheitvast“ kohtuotsusest segiajamise tõenäosuse alal, milleks on 29. septembri 1998. aasta kohtuotsus Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, vt eelkõige punkt 18 kasutamise tulemusena väga eristavate kaubamärkide ulatusliku kaitse kohta, ning punkt 24 varasema kaubamärgi eristavuse olulisuse kohta, sh kasutamisega omandatud eristavus, nende asjaolude kaalumisel, mis tulevad segiajamise tõenäosuse üldisel hindamisel arvesse).

26 Üks eriti rabav näide kaubamärgi registreerimisega tagatud kaitse laienemisest on seeriakaubamärkide juhtum, millele on kaitse tagatud ainult siis, kui seeriasse kuuluvad kaubamärgid on turul olemas; vt 23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Il Ponte Finanziaria *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 126).

44. Seega, v.a õiguste lõppemise tagajärjed, ei saa tugineda registreeritud kaubamärgi ärilise kasutamise viisile, et piirata selle kaitse ulatust, mis tuleneb registreeringust, ja veel vähem seda kaitset kõrvaldada.

45. Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 1 nimetatud ainuõiguse tekitab nimelt registreerimine. Selle tähise äriline kasutamine, mis on registreeringu esemeks, ei ole selle õiguse omandamiseks vajalik ega tugevda seda. Nagu ma juba eespool märkisin, aitab see kasutamine ainult registreeritud kaubamärgi omaniku õigusi *säilitada*, vältida nende lõppemist.[27]

46. Seejuures tuleb rõhutada, et kuigi kaubamärgi kasutamine ei ole direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikega 1 tagatud ainuõiguse saamise eeltingimus, on see siiski nõutav selleks, et kaubamärk täidaks oma põhilist ülesannet, milleks see õigus on selle omanikule antud ja milleks on „tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust muud päritolu kaupadest või teenustest“.[28] Juba oma definitsiooni poolest saab seda ülesannet täita ainult kaubamärki turul kasutades.

47. Ma ei nõustu seega komisjoni väitega, et kaubamärk hakkab oma päritolu tähistamise põhilist ülesannet täitma registreerimisega.

48. Mõistagi tunnustab õiguskord seda, et taotletav tähis „võib“ tähistada kaubanduses nende kaupade või teenuste päritolu, mille jaoks see registreeriti, ja neist teistsugust päritolu kaupadest või teenustest eristada alates registreerimise hetkest. Tegemist on siiski vaid hinnanguga, et tähis suudab täita kaubamärgi põhilist ülesannet. Et niisugune ülesanne oleks tõesti täidetud, tuleb kaubamärki turul kasutada ja avalikkus peab sellega kokku puutuma.[29]

49. Eelnevad kaalutlused viivad mind järeldusele, et segiajamise tõenäosuse analüüsi puhul, mis tuleb direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkti b kohaldamise raames läbi viia, on varasema kaubamärgi puhul vaja arvesse võtta nii selle kaubamärgi registreeringust tulenevaid abstraktseid asjaolusid kui ka selle kasutamisega seotud konkreetseid asjaolusid, kusjuures esimesed aitavad teha kindlaks minimaalse kaitse, mis peab sellel kaubamärgil olema, ja teised võivad viia selle kaitse laiendamiseni.

2. Eelotsuse küsimuse ümbersõnastamine

50. Eelnev märgitud, tuleb juhtida tähelepanu, et arutelul, kas segiajamise tõenäosust on vaja analüüsida abstraktselt või konkreetselt, on minu meelest üsna vähe tähtsust vastamaks küsimusele, mille Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) on esitanud.

51. Põhikohtuasjas käsitletav tegevus, mis kujutab endast väidetavalt kaubamärgiõiguste rikkumist, toimusid ajavahemikul, mil AR kaubamärgi registreeringu avaldamisest ei olnud veel möödunud viit aastat ning kaubamärk ei olnud veel seega lõppenud.

27 Vt sellega seoses määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a kohta kohtuotsus Länsförsäkringar (punkt 25).

28 Euroopa Kohtu määratluse kohaselt alates 23. mai 1978. aasta kohtuotsusest Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7); vt viimasena 12. juuni 2019. aasta kohtuotsus Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 31).

29 Sel põhjusel ongi muide direktiivis 2008/95 ette nähtud sanktsioon, et õigused kaubamärgile lõppevad, kui selle omanik seda ei kasuta. Rõhutan ka, et Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses ei ole kategooriat „kaitsvad kaubamärgid“, mis on olemas mõne liikmesriigi õiguskorras, näiteks Itaalias, ja millesse kuuluvad tähised, mis ei ole mõeldud kasutamiseks kaubanduses, sest need ainult kaitsevad teist tähist, mida kaubanduses kasutatakse; kaitsemärkide kokkusobimatuse kohta Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemiga vt 23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Il Ponte Finanziaria *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punktid 42–46). Kaubamärkide registreerimine kavatsusega neid ärielus mitte tegelikult kasutada võib äärmuslikul juhul kujutada endast isegi pahauskse registreerimise juhtumit direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 2 punkti d tähenduses.

52. Nagu aga meenutab eelotsusetaotluse esitanud kohus, otsustas Euroopa Kohus kohtuotsuses Länsförsäkringar – võttes seisukoha määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tõlgendamise küsimuses, mille sisu on peaaegu identne direktiivi 2008/95 artiklite 10 ja 12 sisuga –, et selle määruse artikli 9 lõike 1 kohaselt saab ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul selle kaubamärgi omanik tugineda sellest kaubamärgist tulenevale ainuõigusele [30] kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste puhul, *ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist*.

53. Seega on Euroopa Kohus selgelt väljendanud põhimõtet – mis on ühtlustatud kaubamärgiõiguse raames kohaldatav –, et kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul ja juhul, kui omanik ei ole seda tegelikult kasutanud, tuleb seda, kas kaubamärgiõiguste rikkumise hagi raames esinevad segiajamise tõenäosuse esinemise tingimused, ja eelkõige jäljendamises seisneva kaubamärgiõiguste rikkumise hagi raames hinnata abstraktselt, st võttes arvesse ainult kaubamärgi registreeringust tulenevaid asjaolusid [31].

54. Kohtuotsus Länsförsäkringar lükkab seega ümber eelduse, millest on lähtutud nii tribunal de grande instance de Paris' (Pariisi esimese astme kohus) otsuses kui ka cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) otsuses, mille peale AR esitas kassatsioonkaebuse, mida põhikohtuasjas arutatakse – eeldus, et segiajamise tõenäosust tuleb jäljendamises seisneva kaubamärgiõiguste rikkumise hagi raames seetõttu, et see tähendab kaubamärgi põhilise ülesande kahjustamist, alati analüüsida konkreetselt [32].

55. Sellest järeldub – nagu muide Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) isegi märgib –, et küsimus, millele see kohus on põrkunud, ei ole küsimus, kas põhikohtuasja asjaoludel tuleb segiajamise tõenäosust – tingimust, mis pidi olema täidetud, et AR saaks esitada põhikohtuasja kostjate vastu hagi – hinnata abstraktselt või konkreetselt, vaid sellele eelnev küsimus, kas AR saab – isegi pärast seda, kui tema õigused oma kaubamärgile tühistati – esitada põhikohtuasja kostjate vastu kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi tegevuse suhtes, mida viimased tegid viieaastasel perioodil alates kaubamärgi registreerimisest.

56. Kui vastus sellele küsimusele peaks olema jaatav, tuleb segiajamise tõenäosust – tingimust, mis peab olema täidetud, et niisuguse tegevus enne õiguste lõppemist kvalifitseeritaks rikkumiseks – vastavalt kohtuotsusele Länsförsäkringar ja kui varasemat kaubamärki ei ole üldse kaubanduses kasutatud, hinnata abstraktselt, st ainult selle kaubamärgi registreeringut arvesse võttes.

C. Õiguste lõppemine ja õigus esitada kaubamärgiõiguste rikkumise hagi

57. Enne kui analüüsida Cour de cassationi (Prantsusmaa kassatsioonikohus) küsimust niisugusena, nagu on täpsustud käesoleva ettepaneku punktis 55, tuleb märkida, et see vastus ei sõltu ei sellest, kas varasema kaubamärgi põhilist ülesannet on tõesti ja tegelikult kahjustatud, ega sellest, kas selle kaubamärgi omaniku kahju on tõendatud.

30 Selle artikli sõnastus on praktiliselt identne direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 sõnastusega.

31 See et tähenda mõistagi, et kui kaubamärki kasutati, võetakse seda kasutamist selle hindamise raames arvesse.

32 Meenutan, et nii tribunal de grande instance de Paris' (Pariisi esimese astme kohus) kui ka cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) otsused on kohtuotsusest Länsförsäkringar varasemad.

58. Esiteks, kuigi 18. juuni 2009. aasta kohtuotsuses L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 59) täpsustas Euroopa Kohus – nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab –, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktiga b tagatud kaitse eeldab „ohtu kaubamärgi peamisele ülesandele“ [33], ilmneb kohtuotsusest Länsförsäkringar, et kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aastase ajavahemiku puhul tuleb seda ohtu mõista nii, et see on oht varasema kasutamata jäetud kaubamärgi „võimalikule eristusvõimele“, ning seega on kõrvale jäetud asjaolu, et see kaubamärk ei ole veel avalikkuse teadvusse jõudnud.

59. Teiseks on küsimus, kas kaubamärgi omanikul on õigus esitada kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi, et saada hüvitist kahju eest, mida ta väidetavalt kandis seetõttu, et kasutati tähist, mille puhul esineb oht, et see aetakse segi kaitstava kaubamärgiga – nagu komisjon oma kirjalikes seisukohtades õigesti rõhutas – eraldiseisev küsimusest, kas see kasutamine võis konkreetselt põhjustada väidetava kahju. Teiste sõnadega ei anna kahju esinemine tingimata õigust esitada kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi, vaid kujutab endast sisulist eeltingimust, et nõuda niisuguse hagi raames kahju hüvitamist.

60. Vastamisel Cour de cassationi (Prantsusmaa kassatsioonikohus) küsimusele tuleb seega tähelepanu suunata sellelt kahjult, mis põhikohtuasja kostjate väidetavalt rikkumist kujutavate tegevused võisid põhjustada varasema kaubamärgi ülesannetele ja selle omaniku huvidele, ümber kaubamärgiomaniku olukorrale kaubamärgiõiguste rikkumise hagi esitamise ajal.

61. Eelotsusetaotlusest ilmneb aga, et selle nõude esitamise hetkel oli AR oma õigused oma kaubamärgile kaotanud [34].

62. Põhikohtuasja toimikust ilmneb nimelt, et AR kaebas põhikohtuasja kostjad kohtusse 8. ja 11. juuni 2012. aasta hagiavaldustega. Direktiivi 2008/95 artiklis 10 ette nähtud viis aastat kaubamärgi SAINT GERMAIN registreerimisest möödus aga omakorda 13. mail 2011.

63. Kuigi tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterre'i esimese astme kohus) tühistas tema õigused alles 28. veebruaril 2013 kohtuotsusega, mis jõustus 22. veebruaril 2014, mil cour d'appel de Versailles (Versailles' apellatsioonikohus) jättis selle muutmata, jõustus see õiguste lõppemine juba päeval, mil möödus nimetatud tähtaeg.

64. Kui kaubamärgi omanik esitab kas siis „reprodutseerimises seisneva“ või „jäljendamises seisneva“ kaubamärgiõiguste rikkumise peale hagi, kasutab ta registreeritud kaubamärgist tulenevat ainuõigust takistada kaubanduses tema kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutatamist kaupade jaoks, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk registreeriti. Nii on see isegi juhul, kui hagiga nõutakse ainult hüvitist kahju eest, mida niisuguse kasutamise tõttu kanti, näiteks juhul, kui etteheidetav tegevus on vahepeal lõppenud.

65. Õiguste lõppemine võtab registreeritud kaubamärgi omanikult direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikega 1 tagatud ainuõiguse. Alates õiguste lõppemise jõustumise kuupäevast ei ole selle õiguse kasutamine seega *a priori* enam lubatud. Teiste sõnadega lõppeb õigus esitada selle sätte alusel kaubamärgiõiguste rikkumise hagi [35].

33 Vt selle kohta ka 9. jaanuari 2003. aasta kohtuotsus Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 28) ning 12. juuni 2008. aasta kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57).

34 Selles küsimuses märgin, et põhikohtuasja materjalidest ilmneb, et tribunal de grande instance de Paris's (Pariisi esimese astme kohus) väitis AR vastupidist. See kohus lükkas tema väite siiski tagasi.

35 Tuleb märkida, et õiguste lõppemise korral ei kaotata kõiki õigusi registreeringu esemeks olevale tähisele, vaid ainult need, mille annab registreerimine. Seega tuleb juhtumit, mil õigused lõppevad ilma, et kaubamärki oleks kunagi kasutatud, eristada juhtumist, mil kaubamärki kasutati kaubanduses ja seejärel see kasutamine katkes järgnevaks viieks aastaks. Sellel teisel juhul ei ole välistatud, et tarbijad mäletavad kaubamärki isegi pärast selle aja möödumist, eelkõige kui kaubamärki kasutati intensiivselt. Niisuguses olukorras võib selle omanik esitada kaubamärgiõiguste rikkumise hagi ka pärast õiguste lõppemist, kasutades mitte selle registreeringust tulenevaid õigusi – mis on selleks ajaks lõppemud –, vaid õigusi, mis tal võivad olla registreeringu esemeks oleva tähise kasutamise tulemusena.

66. Kas see käib ka niisuguste hagide kohta nagu põhikohtuasja hageja hagi, millega nõutakse selle kahju hüvitamist, mida põhjustas registreeritud kaubamärgi omanikule selline kasutamine hetkel, mil tema õigused sellele kaubamärgile ei olnud veel kaotatud?

D. Õigused kaotanud kaubamärgiomaniku õigus saada hüvitist tegevuse eest, mis kujutab endast kaubamärgiõiguste rikkumist ja mis toimus enne õiguste lõppemist

67. Kuigi registreeritud kaubamärgi omanik ei saa pärast õiguste lõppemist enam põhimõtteliselt kasutada ainuõigust, mille see kaubamärk annab, tuleb siiski rõhutada, et tegevus, millega rikuti niisugusest kaubamärgist tulenevaid õigusi viie aasta jooksul pärast selle registreerimist, ei muutu veel nende õiguste lõppemise tulemusena õiguspäraseks.

68. Sellest järeldub, et kui riigisisese õiguse kohaselt ei ole õiguste lõppemisel tagasiulatuvat jõudu, mis ulatuks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise või selle registreerimise kuupäevani – nii et kaubamärgil ei oleks nagu mingit õiguslikku toimet olnudki –, võib tegevuste korral, mis toimusid selle viieaastase ajavahemiku jooksul ja enne õiguste lõppemise jõustumist, endiselt esitada kaubamärgiõiguste rikkumise hagi.

69. Niisuguse hagi esitamise õiguse eitamine registreeritud kaubamärgi omaniku puhul, kelle õigused lõppesid, tähendaks, et tagantjärele seadustatakse kaubamärgiõiguste rikkumine, mis toimus hetkel, kui kaubamärk, millest tulenevaid õigusi rikuti – käesoleva ettepaneku punktis 58 näidatud tähenduses –, oli veel kaitstud.

70. Niisugune seadustamine ei saa aga minu meelest tuleneda – nagu väidavad sisuliselt põhikohtuasja kostjad – ainuüksi asjaolust, et asjaomast kaubamärki ei ole tegelikult kunagi kaubanduses kasutatud.

71. Mõistagi on õigused, mis direktiiv 2008/95 registreeritud kaubamärgi omanikule annab, mõeldud selleks, et kaubamärk täidaks oma põhilist ülesannet, milleks on tähistada päritolu, ning täita oma olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on liidu õiguse eesmärk[36]. Samas loogikast lähtudes saab õigused – nagu ma eespool märkisin – säilitada ainult siis, kui ülesannet, mille täimiseks need anti, tõesti turul täidetakse.

72. Seega võib näida põhjendamatu, või isegi ebaõiglane, kui isik, kes ei ole oma kaubamärki kunagi kasutanud, kuid kellele kuulub samas sellest tulenev ainuõigus ning kes pealegi ei kasutanud seda õigust õigeaegselt, et takistada talle kuuluvast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist[37], võib pärast õiguste kaotamist esitada hagi kaubamärgiõiguste rikkujate vastu, et nõuda väidetavalt kantud kahju hüvitamist.

73. Nagu ma aga juba meenutasin, kinnitas Euroopa Kohus siiski kohtuotsuses Länsförsäkringar, et õiguste lõppemist käsitlevad õigusnormid annavad omanikule „armuaja“, mille jooksul tal tuleb hakata oma kaubamärki tegelikult kasutama asuda ning mille jooksul võib ta isegi juhul, kui ta seda üldse kaubanduses ei kasuta, takistada kolmandate isikute poolt talle kuuluva kaubamärgi kasutamise ainuõiguse rikkumist, ning saada hüvitist kahju eest, mida niisugune rikkumine põhjustas. Asjaolu, et selle tähtaja lõpuks ei ole omanik ikka veel oma kaubamärki kasutanud, ei muuda põhimõtteliselt midagi selles, et kaubamärgiõigusi rikkuv tegevus, mis toimus siis, kui see tähtaeg ei olnud veel möödunud, on õigusvastane[38].

36 Vt kaubamärgi ülesande kohta niisuguses süsteemis 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 30).

37 Meenutan, et põhikohtuasjas käsitletavad kaubamärgiõiguste rikkumised toimusid ajavahemikul 2009. aasta 8. juunist kuni 2011. aasta 13. maini ning et kaubamärgiõiguste rikkumise algusest kuni ARi poolse hagiavalduste esitamiseni (8. ja 11. juunil 2012) kulus kolm aastat.

38 Teistmoodi võiks olla siis, kui oleks tõendatud, et omanik registreeris kaubamärgi kavatsuseta kasutada tähist eesmärkidel, milleks talle ainuõigus anti, ning seega võib asuda seisukohale, et kaubamärk registreeriti pahauskselt direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 2 punkti d tähenduses ning seepärast see kaubamärk võidakse kehtetuks tunnistada.

74. Seega – välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt on õiguste lõppemisel tagasiulatuv jõud alates kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise või selle registreerimise kuupäevast, mis lõpetaks õigused kaotanud omaniku igasuguse õiguse nõuda hüvitist tegevuste eest, mis pandi toime selle armuaja jooksul – ei takista miski sellel omanikul minu arvates esitada kaubamärgiõiguste rikkumise hagi nõudes, et talle hüvitataks kahju, mida ta kandis väidetava tegevuse tõttu, mille toimumise hetkel rikuti tema ainuõigust kaubamärgile.

75. Rõhutan ka, et ei ole välistatud – nagu komisjon kohtuistungil märkis –, et teatavatel juhtudel pärssisid kaubamärgiõiguste rikkumised, mis toimusid viie aasta jooksul pärast kaubamärgi registreerimist, selle omaniku soovi seda kasutada või takistasid seda tegelikult kasutada, kujutamata endast siiski kasutamata jätmise mõistlikku põhjendust direktiivi 2008/95 artikli 12 lõike 1 tähenduses, tänu millele õigused ei lõpe[39].

76. Lahendust, mille ma Euroopa Kohtul soovitan valida, ei väära *obiter dictum* kohtuotsuse Länsförsäkringar punktis 28, milles Euroopa Kohus kinnitas, et „juhul, kui ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta möödudes võib [määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktist b tuleneva] 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“.

77. Kuigi Euroopa Kohus on aga selles küsimuses selgelt soovinud kõiki selle kohtuotsuse põhjendusi arvesse võttes täpsustada, et selle õiguse kasutamist piirab või takistab õiguste lõppemine, tuleb seda väidet minu meelest mõista viitena kaubamärgiõiguse rikkumise hagidele, mille eesmärk on keelata tegevus, mis toimub pärast seda, kui kaubamärgi registreerimisest on möödas viis aastat[40]. Ma ei arva aga, et see võib tähendada, et kaubamärgi omanik, kes kaotas oma õigused kaubamärgile, sest ei kasutanud seda, ei või saada – sh kaubamärgiõiguste rikkumise hagi esitamisel – hüvitist kahju eest, mida ta kandis tegevuse tõttu, mis toimus enne õiguste lõppemise jõustumise kuupäeva.

78. Olen ka arvamusel, et direktiivi 2008/95 asendanud direktiivi 2015/2436[41] artiklis 17, mille kohaselt „[on k]aubamärgiomanikul […] õigus keelata tähise kasutamine ainult ulatuses, mil kaubamärgiomaniku õigused ei kuulu artikli 19 kohaselt rikkumismenetluse algatamise ajal tühistamisele“, ei ole peetud silmas võimalust nõuda – sh pärast õiguste kaotamist – kaubamärgiõiguste rikkumise hagis selle kahju hüvitamist, mida kanti toimepandud rikkumiste tõttu ajal, mil kaubamärgil oli veel selle õiguslik toime.

79. Lõpuks märgin, et lahenduse puhul, mille ma soovitan valida, arvestatakse kaalutlusruumiga, mis on liikmesriikidele jäetud direktiiviga 2008/95 õiguste lõppemise tagajärgede kindlaksmääramisel ja eelkõige selle hetke kindlaksmääramisel, millest alates on sellel kaotamisel toime[42]. Mis puudutab Prantsuse õigust, siis nagu ma juba rõhutasin, on see toime alates kuupäevast, mil möödub viis aastat kaubamärgi registreeringu avaldamisest.

39 Selles küsimuses märgin, et kahju liikide hulgas, millele AR teise võimalusena tribunal de grande instance de Paris's (Pariisi esimese astme kohus) viitas, on põhikohtuasja kostjate rikkumises seisneva tegevuse „negatiivsed majanduslikud tagajärjed“, eelkõige selles mõttes, et „kaotati turuleminemise võimalus“ ja „kaubamärki SAINT GERMAIN ei olnud võimalik kasutada“.

40 Tühistamise tagajärgi on määruse nr 207/2009 artikli 55 lõikes 1 kirjeldatud järgmiselt: „Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevast alates ei ole ühenduse 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.“

41 See direktiiv ei ole põhikohtuasja faktiliste asjaolude suhtes *ratione temporis* kohaldatav, kuid sellele on Euroopa Kohtus esitatud kirjalikes seisukohtades ja kohtuistungil siiski viidatud ning eelkõige tegid seda põhikohtuasja kostjad.

42 Vt eelkõige direktiivi 2008/95 põhjendus 6, mille kohaselt „[peaks l]iikmesriikidele […] jääma vabadus määratleda registreerimise teel omandatava kaubamärgi […] lõppenuks tunnistamise […] kord. […] Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määrata kindlaks kaubamärkide lõppenuks tunnistamise […] mõju“. Meenutan, et seda liikmesriikidele jäetud kaalutlusruumi ei ole enam ette nähtud direktiivis 2015/2436, mille artikli 47 lõikes 1 on sätestatud, et „[r]egistreeritud kaubamärgist ei teki käesolevas direktiivis sätestatud õiguslikke tagajärgi tühistamise avalduse esitamise kuupäevast, kuivõrd kaubamärgiomaniku õigused on tühistatud. Ühe poole taotlusel võib tühistamise avaldust käsitlevas otsuses kindlaks määrata varasema kuupäeva, mil ilmnes üks tühistamise alustest“.

80. Kõikide eelnevate kaalutluste põhjal olen arvamusel, et registreeritud kaubamärgi omanik, kes ei ole seda kunagi kasutanud ja kelle õigused sellele kaubamärgile lõppesid, kui möödus direktiivi 2008/95 artikli 12 lõikes 1 ette nähtud viieaastane tähtaeg, võib esitada selle direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgiõiguste rikkumise hagi, et saada hüvitist kahju eest, mida ta kandis väidetavalt seetõttu, et kolmas isik kasutas selle viie aasta jooksul ja enne õiguste kaotamise jõustumise kuupäeva sarnast tähist tema kaubamärgiga identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks.

81. Kui Euroopa Kohus peaks otsustama seda ettepanekut mitte järgida ja peaks jõudma järeldusele, et kaubamärgiomanikul, kes kaotas oma õigused kaubamärgile, sest ei kasutanud seda tegelikult, ei ole õigust esitada kaubamärgiõiguste rikkumise hagi isegi enam mitte juhul, kui selle hagi eesmärk on saada hüvitist kahju eest, mida kanti kaubamärgiõigusi rikkuva tegevuse tõttu, mis pandi toime viie aasta jooksul pärast selle kaubamärgi registreerimist, teen teise võimalusena ettepaneku nõustuda käesoleva ettepaneku punktides 66–69 esitatud kaalutlustel, et niisuguse hüvitise võib saada hagi esitamisel muul õiguslikul alusel kui direktiivi 2008/95 artikli 5 lõige 1, näiteks kõlvatu konkurentsi tuvastamise hagi või lepinguvälise vastutuse hagi[43], kui riigisiseses õiguses niisuguste õiguskaitsevahendite kasutamiseks sätestatud tingimused on täidetud.

82. Niisugused hagid, mille võib esitada isik, kes ei saa tugineda ainuõigustele, põhinevad samadel faktilistel asjaoludel nagu need, millele viidatakse kaubamärgiõiguste rikkumise hagi põhjendamiseks, kui need tulenevad süülisest tegevusest[44].

83. Käesoleva ettepaneku punktides 39–49 esitatud põhjustel tuleb isegi sel juhul vastandatud tähiste segiajamise tõenäosust, mida eeldatakse kaubamärgiõiguste rikkumise ja seega süülise käitumise tuvastamiseks, hinnata lähtudes üksnes kaubamärgi registreeringust tulenevatest asjaoludest[45].

IV. Ettepanek

84. Kõikide eelnevate kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Cour de cassatsioni (Prantsusmaa kassatsioonikohus) eelotsuse küsimusele järgmiselt:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi nr 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ko[hta] artikli 5 lõike 1 punkti b, artiklit 10 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et registreeritud kaubamärgi omanik, kes ei ole seda kunagi kasutanud ja kelle õigused sellele kaubamärgile tunnistati lõppenuks, kui möödus direktiivi 2008/95 artikli 12 lõikes 1 ette nähtud viieaastane tähtaeg, võib esitada selle direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgiõiguste rikkumise hagi nõudes hüvitist kahju eest, mida ta kandis seetõttu, et kolmas isik kasutas selle viie aasta jooksul ja enne õiguste lõppemise kuupäeva sarnast tähist tema kaubamärgiga identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks. Niisuguse hagi raames tuleb vastandatud tähiste segiajamise tõenäosust, mida eeldatakse rikkumise tuvastamiseks, hinnata lähtudes üksnes kaubamärgi registreeringust tulenevatest asjaoludest.

43 Niisugused hagid põhinevad samadel faktilistel asjaoludel nagu need, millele viidatakse kaubamärgiõiguste rikkumise hagi põhjendamiseks.

44 Märgin, et selle kahju hüvitamist, millele AR viitab teise võimalusena ja mida on mainitud käesoleva ettepaneku punktis 39, ning selle kahju hüvitamist, millele ta viitab samuti teise võimalusena ja milleks on „nende investeeringute kaotus, mis […] kaubamärgiks tehti“, võib nõuda kõlvatu konkurentsi tuvastamise hagi või lepinguvälise vastutuse hagi raames.

45 Juhin tähelepanu, et isegi selle lahenduse puhul säiliks liikmesriikidele direktiiviga 2008/95 jäetud kaalutlusruum. Ainult juhul, kui riigisisese õiguse kohaselt ei ole õiguste kaotusel tagasiulatuvat jõudu alates kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise või selle registreerimise kuupäevast, on kaotatud kaubamärgi omanikul võimalus esitada hagi muudel alustel kui tema ainuõigus kaubamärgile, et saavutada selle kahju hüvitamine, mida ta kandis tegevuse tõttu, mis pandi toime hetkel, mil tal oli veel ainuõigus kaubamärgile.