Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU MÄÄRUS (kolmas koda)

10. märts 2015*

Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikli 5 lõige 1 — Mõiste „kolmandad isikud” — Hilisema kaubamärgi omanik

Kohtuasjas C-491/14,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid'i (Hispaania) 26. märtsi 2014. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. novembril 2014, menetluses

Rosa dels Vents Assessoria SL

versus

U Hostels Albergues Juveniles SL,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 99 pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi põhistatud määrusega,

on andnud järgmise

määruse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) artikli 5 lõike 1 tõlgendamist.

2 Taotlus on esitatud Rosa dels Vents Assessoria SL-i (edaspidi „Rosa dels Vents”) ning U Hostels Albergues Juveniles SL-i (edaspidi „U Hostels”) vahelises vaidluses hagi üle, milles Rosa dels Vents on kaubamärgiomanikuna palunud keelata U Hostelsil teatava viimasele kuuluva hilisema kaubamärgi kasutamine, ning nõudnud U Hostelsilt selle kasutamise lõpetamist ja kasutusest kõrvaldamist.

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

3 Direktiivi 2008/95 artikkel 4 sätestab:

„1. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui:

a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärki taotletakse või mille jaoks see on registreeritud, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks on kaitstud varasem kaubamärk;

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk" järgmist:

a) järgmised kaubamärgid, mille registreerimistaotluse kuupäev on varasem kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, […]

[…]".

4 Direktiivi artikli 5 lõige 1 sätestab:

„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 artikli 9 lõige 1 näeb ette:

„Kui artikli 4 lõike 2 tähenduses on varasema kaubamärgi omanik liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi tühiseks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt."

6 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikkel 8 sätestab:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud;

b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk" järgmist:

a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, […]

[…]".

7 Määruse artikli 9 lõige 1 näeb ette:

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

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

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse 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;

[…]".

8 Määruse artikli 53 lõige 1 sätestab:

„Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks [Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet")] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

a) on olemas varasem kaubamärk artikli 8 lõike 2 tähenduses ja kui nimetatud artikli lõikes 1 või lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud;

[…]".

9 Määruse artikli 54 lõikes 1 on sätestatud:

„Kui ühenduse kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega ühenduses ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt."

Hispaania õigus

10 7. detsembri 2001. aasta kaubamärgiseaduse 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas, *Boletín Oficial del Estado* nr 294, 8.12.2001, edaspidi „kaubamärgiseadus") artikli 34 lõikes 2 on sätestatud:

„Registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus takistada kolmandatel isikutel kasutada 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 kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga.

[…]".

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

11 Rosa dels Vents esitas 20. märtsil 2013 Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madridile U Hostelsi vastu hagi, milles palus keelata U Hostelsil viimasele kuuluva sõnalise tähise „uh" stiliseeritud kujutisest koosneva siseriikliku sõna- ja kujutismärgi nr 3058294 kasutamine ning nõudis U Hostelsilt selle kasutamise lõpetamist ja kasutusest kõrvaldamist. Nimetatud kaubamärgi kasutamisega U Hostels väidetavalt rikub Rosa dels Ventsi õigusi, mis tulenevad talle kuuluvatest kahest varasemast kaubamärgist, nimelt siseriiklikest sõna- ja kujutismärkidest nr 3049232 ja nr 3049402.

12 U Hostels väidab põhikohtuasjas esitatud kostja vastuses, et Rosa dels Vents ei ole esitanud siseriikliku kaubamärgi nr 3 058 294 (edaspidi „hilisem kaubamärk") kehtetuks tunnistamise nõuet. Seetõttu palus ta jätta hagi rahuldamata.

13 Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid nendib, et vastavalt Tribunal Supremo kohtupraktikale ei saa rahuldada hagi, millega kaubamärgiomanik vaidlustab kolmandale isikule kuuluva hilisema kaubamärgi kasutamise viimase poolt, kui selle hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamise hagi ei ole esitatud.

14 Samas ei vasta see kohtupraktika, mis põhineb registreerimisega antava immuniteedi põhimõttele mitte prioriteedipõhimõttele, aga Euroopa Kohtu praktikale, mille aluseks on prioriteedipõhimõte, olukordades, kus ühenduse kaubamärgi omanik vaidlustab ühenduse hilisema kaubamärgi kasutamise kolmanda isiku poolt, kellele see kaubamärk kuulub. Nimelt sedastas Euroopa Kohus kohtuotsuses Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante y nº1 de Marca Comunitaria eelotsuse küsimusele vastates, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

15 Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid soovib teada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 selline tõlgendus on ülekantav direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikele 1. Ta märgib, et kuigi viimati nimetatud sätte sõnastus vastab sisuliselt esimesena nimetatud sätte sõnastusele, ei saa sellest tingimata järeldada, et esimesena nimetatud sättele Euroopa Kohtu poolt kohtuotsuses Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) antud tõlgendus on analoogia alusel kohaldatav teisena nimetatud sättele.

16 Peale selle täpsustab kohus, et kaubamärgiseaduse artikli 34 lõige 2 sisaldab väljendit „takistada kolmandatel isikutel" („prohibir que los terceros"), mis seega ei vasta täpselt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 1 ning määruse nr 207/2009 artikli 9 lõikes 1 kasutatud väljendile „takistada kõikidel kolmandatel isikutel" („prohibir a cualquier tercero"). Nimetatud siseriikliku õigusnormi puhul võib seega olla tegemist direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 mittetäieliku rakendamisega, mis tekitab omakorda sätte asjaomase direktiiviga kooskõlalise tõlgendamise küsimuse.

17 Neil asjaoludel otsustas Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi 2008/95] artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid laieneb kolmandale isikule, kellele kuulub hilisem kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud?"

Eelotsuse küsimuse analüüs

18 Euroopa Kohtu kodukorra artikli 99 alusel võib Euroopa Kohus juhul, kui eelotsuse küsimusele võib vastuse selgelt tuletada kohtupraktikast, igal ajal ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja pärast kohtujuristi ärakuulamist lahendada kohtuasja põhistatud määrusega.

19 Käesolevas asjas esitatud eelotsusetaotluse puhul tuleb seda sätet kohaldada.

20 Euroopa Kohus sedastas kohtuotsuses Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

21 Euroopa Kohus tugines selles tõlgenduses järgmistele põhjendustele:

„33 Kõigepealt tuleb märkida, et määruse [nr 207/2009] artikli 9 lõikes 1 ei ole vahet tehtud olenevalt sellest, kas kolmas isik on ühenduse kaubamärgi omanik või mitte. Nii on selle sätte alusel ühenduse kaubamärgi omanikul ainuõigus, mis lubab tal takistada „kõikidel kolmandatel isikutel" tema loata kasutada kaubandustegevuses tähiseid, mis võivad tema kaubamärki kahjustada […].

34 Seejärel tuleb arvesse võtta [nimetatud] määruse artiklit 54, mis käsitleb nõustumisest tulenevaid piiranguid ja milles on ette nähtud, et „[k]ui ühenduse kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega […], ei ole tal õigust […] taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist".

35 Selle sätte sõnastusest ilmneb, et enne nõustumisest tulenevate piirangute tekkimist on ühenduse kaubamärgi omanikul õigus nii nõuda hilisema ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ühtlustamisametis kui ka vaidlustada selle kasutamine kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi abil ühenduse kaubamärgi kohtus.

36 Lõpuks tuleb märkida, et määruse [nr 207/2009] artiklis 12, mis käsitleb ühenduse kaubamärgi mõju piiranguid, ega määruse üheski teises sättes ei ole ette nähtud ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõiguse otsest piiramist hilisema ühenduse kaubamärgi omanikust kolmanda isiku kasuks.

37 Nii nähtub [nimetatud] määruse artikli 9 lõikest 1 ja määruse üldisest ülesehitusest, et ühenduse kaubamärgi omanikul peab olema võimalik keelata hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul seda kaubamärki kasutada.

38 Seda järeldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul on [kõnealuse] määruse artikli 9 lõike 1 kohaselt samuti ainuõigus.

39 Selles suhtes tuleb märkida, et […] määruse [nr 207/2009] sätete tõlgendamisel [tuleb] lähtuda prioriteetsuse põhimõttest, mille kohaselt varasem ühenduse kaubamärk on hilisemate ühenduse kaubamärkide suhtes prioriteetne […].

40 Eelkõige määruse artikli 8 lõikest 1 ja artikli 53 lõikest 1 tuleneb nimelt, et kahe kaubamärgi vastandumise korral eeldatakse, et esimesena registreeritud kaubamärk vastas ühenduse õiguskaitse saamiseks vajalikele tingimustele enne teisena registreeritud kaubamärki.

[…]

49 Lisaks tuleb rõhutada vajadust säilitada kaubamärgi peamine ülesanne, milleks on tagada tarbijatele kauba päritolu (kohtuotsus Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 51).

50 Selles suhtes on Euroopa Kohus juba korduvalt leidnud, et määruse [nr 207/2009] artikli 9 lõikes 1 ette nähtud ainuõiguse eesmärk on anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta oma erihuve kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid (vt kohtuotsus Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 75 ja seal viidatud kohtupraktika).

51 [S]ee [aga], kui varasema ühenduse kaubamärgi omanik peaks kolmanda isiku poolt tema kaubamärgi ülesandeid kahjustava tähise kasutamise takistamiseks ootama kolmandale isikule kuuluva hilisema ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, [nõrgestaks] [asjaomase] määruse artikli 9 lõikega 1 talle tagatud õiguskaitset oluliselt.”

22 Need ühenduse kaubamärgiga antava ainuõiguse ulatuse kaalutlused on asjakohased selle ainuõiguse ulatuse tõlgendamisel, mis saadakse liikmesriigis või Beneluxi intellektuaalomandibüroos registreeritud kaubamärkidega või kaubamärkidega, mille rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis, nagu on ühtlustatud direktiiviga 2008/95.

23 Esiteks annab direktiivi 2008/95 artikli 5 lõige 1, nagu ka määruse nr 207/2009 artikli 9 lõige 1, registreeritud kaubamärgi omanikule ainuõiguse ning õiguse takistada „kõiki kolmandaid isikuid” kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata tähiseid, mis võivad tema kaubamärki kahjustada. Selles osas ei erine asjaomased sätted olenemata sellest, kas kolmandaks isikuks on teatava kaubamärki omanik või muu isik.

24 Niisugust siseriiklikku õigusnormi, nagu on kaubamärgiseaduse artikli 34 lõige 2, mis – olgugi et ei võta sõna-sõnalt üle direktiivi 2008/95 või määruse nr 207/2009 sätteid õiguse osas takistada „kõiki kolmandaid isikuid” kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma kaubamärgiomaniku loata tähiseid, mis võivad tema registreeritud kaubamärki kahjustada – keelab „kolmandatel isikutel” sellise kasutuse, tuleb käsitada Euroopa Liidu asjaomaste õigusaktide sõnastusega analoogse sõnastusega õigusnormina. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul tuleb kohaldada kaubamärgiseaduse artikli 34 lõiget 2 viisil, mis on kooskõlas direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikega 1, nagu Euroopa Kohus on seda tõlgendanud.

25 Seejärel näeb direktiivi 2008/95 artikkel 9 samuti nagu määruse nr 207/2009 artikkel 54 ette, et „[k]ui […] varasema kaubamärgi omanik [on] viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud […] registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust […] taotleda hilisema kaubamärgi tühiseks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist”. Selle sätte

sõnastusest ilmneb, et enne nõustumisest tulenevate piirangute tekkimist on kaubamärgiomanikul õigus nõuda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ning vaidlustada selle kasutamine kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi abil.

26 Lõpuks tuleb täpsustada, et direktiivis 2008/95 nagu ka määruses nr 207/2009 ei ole ette nähtud kaubamärgiomaniku ainuõiguse otsest piiramist hilisema kaubamärgi omanikust kolmanda isiku kasuks.

27 Nii tuleneb direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 sõnastusest ja selle üldisest ülesehitusest, et direktiivis nimetatud tingimustel peab kaubamärgiomanikul olema võimalik takistada hilisema kaubamärgi omanikku seda kaubamärki kasutamast.

28 Seda järeldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et hilisema kaubamärgi omanikul on direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 kohaselt samuti ainuõigus.

29 Samadel põhjustel kui need, mis on esitatud kohtuotsuse Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) punktides 39 ja 40, tuleb direktiivi 2008/95 sätete tõlgendamisel lähtuda nimelt prioriteedipõhimõttest, mille kohaselt on varasemal kaubamärgil hilisemate kaubamärkide suhtes eesõigus, kuna eelkõige direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikest 1 tuleneb, et kahe kaubamärgi vastandumise korral eeldatakse, et esimesena registreeritud kaubamärk vastas õiguskaitse saamiseks vajalikele tingimustele enne teisena registreeritud kaubamärki.

30 Peale selle on ka kohtuotsuse Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) punktides 49–51 esitatud kaalutlused direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 osas *mutatis mutandis* kohaldatavad.

31 Eespool toodut silmas pidades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutamast kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Kohtukulud

32 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutamast kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Allkirjad