Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

6. veebruar 2014*

Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Kaubamärgiga antavad õigused — Mainekas kaubamärk — Kaitse, mis laieneb kaupadele ja teenustele, mis ei ole sarnased — Maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine kolmanda isiku poolt ilma õigustava põhjuseta — Mõiste „õigustav põhjus”

Kohtuasjas C-65/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 3. veebruari 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 8. veebruaril 2012, menetluses

**Leidseplein Beheer BV,**

**Hendrikus de Vries**

*versus*

**Red Bull GmbH,**

**Red Bull Nederland BV,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president A. Tizzano, Euroopa Kohtu asepresident esimese koja kohtuniku ülesannetes K. Lenaerts, kohtunikud A. Borg Barthet, E. Levits (ettekandja) ja M. Berger,

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 27. veebruari 2013. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Leidseplein Beheer BV ja H. de Vries, esindajad: *advocaat* T. Cohen Jehoram ja *advocaat* L. Bakers,

— Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV, esindaja *advocaat* S. Klos,

— Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

— Euroopa Komisjon, esindajad: F. Wilman ja F. Bulst,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

olles 21. märtsi 2013. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

**otsuse**

1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 2; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõike 2 tõlgendamist.

2 Taotlus esitati ühelt poolt Leidseplein Beheer BV ja H. de Vriesi (edaspidi koos „De Vries") ning teiselt poolt Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV (edaspidi koos „Red Bull") vahelises vaidluses selle üle, et H. de Vries hoiduks nende energiajookide tootmisest ja turustamisest, mille pakendil on kujutatud tähist „Bull Dog", muud tähist, mis sisaldab sõnalist osa „Bull", või muid tähiseid, mida nende sarnasuse tõttu võidakse Red Bulli registreeritud kaubamärkidega segi ajada.

## Õiguslik raamistik

### *Liidu õigus*

3 Direktiivi 89/104 artiklis 5 „Kaubamärgiga antavad õigused", mis võeti hiljem sisuliselt üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25; parandus ELT 2009, L 11, lk 86) artiklisse 5, on sätestatud:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel 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 kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

2. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise [õigustava] põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet. [täpsustatud tõlge]

[…]".

### *Madalmaade õigus*

4 Kaubamärgi valdkonnas lähtuvad Madalmaade kaubamärke käsitlevad sätted 25. veebruaril 2005 Haagis allkirjastatud Beneluxi intellektuaalomandi (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kokkuleppest (edaspidi „Beneluxi kokkulepe").

5 Beneluxi intellektuaalomandi kokkuleppe artikli 2.20 lõike 1 punkt c, mis asendab Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artikli 13 A osa lõike 1 punkti c, on sõnastatud nii:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Ilma et see piiraks üldkohaldatavate õigusnormide võimalikku kohaldamist tsiviilvastutust puudutavates asjades, annab kaubamärgi kasutamise ainuõigus kaubamärgi omanikule õiguse takistada kõikidel kolmandatel isikutel ilma tema nõusolekuta:

[…]

c. kasutada äritegevuses tähist, mis on identne või sarnane ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui sel kaubamärgil on väljaspool Beneluxi riikide territooriumi maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta [mõiste „tungiva põhjuseta” asemel on edaspidi kasutatud mõistet „õigustava põhjuseta”] tähendaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

[…]”.

## Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

6 Red Bull on 11. juulil 1983 klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks (mittealkohoolsed joogid) registreeritud Beneluxi sõna- ja kujutismärgi „Red Bull Krating-Daeng” (edaspidi „kaubamärk „Red Bull Krating-Daeng”“) omanik.

7 H. de Vriesile kuuluvad järgmised, klassi 31 kaupade jaoks registreeritud kaubamärgid Beneluxis:

— 14. juulil 1983 registreeritud sõna- ja kujutismärk „The Bulldog”,

— 23. detsembril 1999 registreeritud sõnamärk „The Bulldog” ning

— 15. juunil 2000 registreeritud sõna- ja kujutismärk „The Bulldog Energy Drink”.

8 Eelotsusetaotlusest nähtub, et pooled ei vaidle selle üle, et H. de Vries kasutas tähist „The Bulldog” kaubandusliku nimena toitlustus-, majutus- ja jookidega seotud teenuste (edaspidi „toitlustusteenused”) puhul, mille käigus müüdi jooke, enne kui Red Bull esitas 1983. aastal oma kaubamärgitaotluse. Samuti ei ole vaidluse all asjaolu, et kaubamärk „Red Bull Krating-Daeng” on Beneluxi riikides mainekas kaubamärk.

9 Red Bull esitas Rechtbank Amsterdamile (Amsterdami piirkondlik kohus) 27. juunil 2005 hagi, leides, et sellega, kui H. de Vries kasutab eristavat tähist „The Bulldog”, kahjustab tähise sõnaline osa „Bull” kaubamärki „Red Bull Krating-Daeng”, ja nõudis, et kohus kohustaks H. de Vriesi hoiduma nende energiajookide tootmisest ja turustamisest, mille pakendil on kujutatud tähist „Bull Dog”, muud tähist, mis sisaldab sõnalist osa „Bull”, või muid tähiseid, mida nende sarnasuse tõttu võidakse Red Bulli registreeritud kaubamärkidega segi ajada.

10 Vastuhagis palus H. de Vries tühistada Beneluxi riikides Red Bulli sõna- ja kujutismärgist „Red Bull Krating-Daeng” tulenevad õigused.

11 17. jaanuari 2007. aasta otsusega jättis Rechtbank Amsterdam kõik nõuded rahuldamata.

12 Gerechtshof te Amsterdam (Amsterdami apellatsioonikohus) rahuldas 2. veebruari 2010. aasta otsusega Red Bulli poolt Rechtbank te Amsterdami otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse suuremas osas. Gerechtshof te Amsterdam leidis, et esiteks on „Red Bull Krating-Daeng" Beneluxi riikides mainekas kaubamärk ja teiseks seostab avalikkus seda kaubamärki ja tähist „The Bulldog" – isegi kui neid omavahel segi ei aeta – sarnasuse tõttu, mis seisneb selles, et sõnaosa „Bull" on ühine tähisega, mida H. de Vries kasutab energiajookidel.

13 Gerechtshof te Amsterdam asus seisukohale, et antud tähis on kaubamärgiga „Red Bull Krating-Daeng" sarnane ja et H. de Vries soovis end maineka kaubamärgi kiiluvette seades kasutada ära selle kaubamärgi reputatsiooni ja saada osa Red Bulli energiajookide turuosast, mille käive ulatub miljarditesse eurodesse.

14 H. de Vriesi esile toodud asjaolu, et kaubamärki „The Bulldog" on kaubanduses ja jookide müügiga seotud toitlustusteenuste puhul pidevalt, juba enne 1983. aastat kasutatud tähisena „The Bulldog", ei kvalifitseerinud Gerechtshof te Amsterdam õigustavaks põhjuseks, mille alusel oleks antud tähise kasutamine lubatud.

15 Gerechtshof te Amsterdami arvates ei ole H. de Vries tõendanud, et tal on niivõrd vaja seda tähist kasutada, et ei saa mõistlikult eeldada, et ta selle tähise kasutamisest hoiduks.

16 H. de Vries esitas Gerechtshof te Amsterdami otsuse peale Hoge Raad der Nederlandenile (Madalmaade kõrgeim kohus) kassatsioonkaebuse, heites ette, et Gerechtshof te Amsterdam tõlgendas mõistet „õigustav põhjus" direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tähenduses (edaspidi „mõiste „õigustav põhjus"") kitsendavalt. Käesolevas asjas kujutab tähise „The Bulldog" kasutamine heauskselt kaubandusliku nimena enne kaubamärgi „Red Bull Krating-Daeng" registreerimise taotluse esitamist endast niisugust põhjust.

17 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et Gerechtshof te Amsterdam kohaldas Beneluxi kohtu 1. märtsi 1975. aasta otsuses Colgate Palmolive *vs.* Bols (Claeryn/Klarein) sõnastatud tähise kasutamise vajalikkuse kriteeriumi selleks, et hinnata kasutamist võimaldava õigustava põhjuse olemasolu.

18 Eelotsusetaotluse esitanud kohus kahtleb aga tõlgenduses, mille Gerechtshof te Amsterdam mõistele „õigustav põhjus" andis. Ühelt poolt tuleb antud mõistet Beneluxi kokkuleppe artikli 2.20 lõike 1 punkti c tähenduses tõlgendada kooskõlas direktiivi 89/104 artikli 5 lõikega 2. Teiselt poolt aga andis Euroopa Liidu Kohus 22. septembri 2011. aasta otsuses kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I-8625) mõistele „õigustav põhjus" laiema tõlgenduse kui Beneluxi kohus eespool viidatud otsuses Colgate Palmolive *vs.* Bols (Claeryn/Klarein).

19 Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas direktiivi [89/104] artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et [õigustava] põhjusega selle sätte tähenduses võib olla tegemist ka siis, kui kolmas isik või kolmandad isikud kasutas(id) maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist heauskselt juba enne nimetatud kaubamärgi taotluse esitamist?"

## Eelotsuse küsimuse analüüs

20 Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt seda, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et õigustavaks põhjuseks antud sätte tähenduses saab pidada kolmanda isiku poolt niisuguse tähise kasutamist, mis on sarnane maineka kaubamärgiga, kauba jaoks, mis on identne sellega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist.

21 Arvestades põhikohtuasja asjaolusid ning seda, et esitatud eelotsuse küsimus eeldab direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tõlgendamist, on vaja meenutada, et kuigi see säte viitab otseselt vaid olukorrale, kus maineka kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kehtib neist sätetest tulenev kaitse seda enam siis, kui tegemist on kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisega kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, punkt 68 ja seal viidatud kohtupraktika).

22 Kuna on ka selge, et kaubamärk „Red Bull Krating-Daeng" on mainekas ja selle kaubamärgi omanik nõuab, et H. de Vries hoiduks selle kauba tootmisest ja turustamisest, mis on identne sellega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, pakendites, millel on kujutatud kõnealuse kaubamärgiga sarnast tähist, kuulub direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 põhikohtuasjas kohaldamisele.

23 Põhikohtuasja pooltel on aga eriarvamused mõiste „õigustav põhjus" ulatusega seoses. H. de Vries leiab, et kaubamärgiga sarnase tähise heauskne kasutamine enne kaubamärgi taotluse esitamist võib kuuluda antud mõiste alla, Red Bull väidab samas, et antud mõistega peetakse silmas ainult objektiivselt mõjuvaid põhjuseid.

24 Esiteks märgib Red Bull, et H. de Vriesi argumentatsioonist lähtuv mõiste „õigustav põhjus" lai tõlgendamine toob kaudselt kaasa registreerimata kaubamärkide tunnustamise, samas kui Beneluxi kokkulepe on kooskõlas direktiiviga 89/104 säilitanud ainult kaubamärkide registreerimisel põhinevat kaitse süsteemi.

25 Teiseks väidab Red Bull, et see tõlgendus tooks ekslikult kaasa selle, et registreeritud kaubamärgi omanikule direktiivi artikli 5 lõikes 2 ette nähtud õigustega antud kaitse on palju väiksem kui nende õiguste ulatus, mis omanikule on ette nähtud sama artikli lõike 1 alusel.

26 Seega tuleb esmalt hinnata mõiste „õigustav põhjus" ulatust ja seejärel teha seda hinnangut arvestades kindlaks, kas maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine enne selle kaubamärgi taotluse esitamist võib olla antud mõistega hõlmatud juhul, kui tähist kasutatakse kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud mainekas kaubamärk.

*Mõiste „õigustav põhjus" ulatus*

27 Esmalt tuleb tõdeda, et mõistet „õigustav põhjus" ei ole direktiivis 89/104 määratletud. Lisaks ei toeta direktiivi artikli 5 lõike 2 sõnastus Red Bulli poolt mõistele antud kitsast tõlgendust.

28 Seega tuleb selle mõiste tõlgendamisel arvestada selle süsteemi üldist ülesehitust ja eesmärke, kuhu kõnealune säte kuulub (vt selle kohta 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punkt 24), ning eelkõige võttes arvesse mõistet sisaldava sätte konteksti (vt selle kohta 27. juuni 2013. aasta otsus kohtuasjas C-320/12: Malaysia Dairy Industries, punkt 25).

29 Kõigepealt tuleb meenutada, et direktiivi 89/104 artikkel 5 annab registreeritud kaubamärgi omanikule selle kasutamise ainuõiguse ja selle õiguse teostamise piirangud on samuti nimetatud sättes ette nähtud.

30 Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb ühtlasi, et sättes ette nähtud ainuõiguse piirang kehtestati selleks, et võimaldada kaubamärgi omanikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagamaks, et kaubamärk saab täita oma ülesandeid. Seega peab selle õiguse teostamine piirduma juhtudega, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada mõnda kaubamärgi ülesannet. Kaubamärgi selliste ülesannete hulka ei kuulu mitte ainult kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded,

nagu eeskätt asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded (19. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas C-661/11: Martin Y Paz Diffusion, punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika).

31 Selles osas tuleb tõdeda, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 ning selle direktiivi põhjenduse 10 sõnastuse põhjal on liikmesriikide õigus ühtlustatud nii, et kaubamärgist tulenev ainuõigus annab kaubamärgi omanikule „absoluutse" kaitse kolmandate isikute vastu, kui nad kasutavad selle kaubamärgiga identseid tähiseid identsete kaupade või teenuste puhul (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, punkt 36).

32 Kuigi seadusandja on määratlenud „absoluutsena" kaitse kaubamärgiga identsete tähiste ilma nõusolekuta kasutamise eest kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on Euroopa Kohus seda määratlust käsitledes tõdenud, et vaatamata sellele, kui tähtis on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a ette nähtud kaitse, on selle eesmärk siiski anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta üksnes oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, st tagada, et see kaubamärk saab täita oma ülesandeid (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, punkt 37).

33 Kõnealuse direktiivi artikli 5 lõige 2 näeb ette mainekate kaubamärkide kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli lõikes 1 sätestatud kaitsest. Asjaomase kaitse eritingimus on registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise põhjuseta kasutamine, mis kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas: C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

34 Seega, kui liikmesriik võtab oma õigusnormidesse üle direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2, siis peab ta tagama identsete või sarnaste kaupade või teenuste puhul vähemalt sama ulatusliku kaitse kui erinevate kaupade või teenuste puhul. Nii on ulatuslikuma kaitse tagamisel liikmesriigi valik seotud mainekatele kaubamärkidele ulatuslikuma kaitse tagamise põhimõtte endaga, mitte selle kaitsega hõlmatud juhtumitega (vt 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (EKL 2003, lk I-12537, punkt 20).

35 Siiski ei tähenda see asjaolu, et mõiste „õigustav põhjus" tõlgendamisel tuleks arvestada direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 kohaldamisala.

36 Nagu on märkinud sisuliselt ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 29, ei ole direktiivi artikli 5 lõigetel 1 ja 2 sama eesmärk, mistõttu tavaliste kaubamärkide kaitset käsitlevaid sätteid võib kohaldada siis, kui antud juhul ei kuulu kohaldamisele mainekate kaubamärkide kaitset käsitlevad sätted. Vastupidi võib viimaseid sätteid kohaldada ka neil juhtudel, mida tavaliste kaubamärkide kaitset käsitlevad sätted ei reguleeri.

37 Järelikult on ekslik Red Bulli ja Itaalia valitsuse väide, et kaubamärkide registreerimisel põhineva kaitse süsteemiga, mis võeti üle Beneluxi kokkuleppega, on vastuolus registreeritud kaubamärgi omaniku õiguste ulatuse piiramise võimalus.

38 Tuleb märkida, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 annab maineka kaubamärgi omanikele õiguse üksnes teatud tingimustel keelata kolmandatel isikutel neile kuuluvate kaubamärkidega identsete või sarnaste tähiste kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud.

39 Mainekate kaubamärkide kaitse on palju ulatuslikum kui tavaliste kaubamärkide kaitse selle poolest, et kolmandal isikul tähise kasutamise keeld ei tulene ei direktiivi artikli 5 lõike 1 punktis a silmas peetud tähise või kaubamärgi identsusest ega ka direktiivi artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud segiajamise tõenäosusest.

40 Eelkõige ei pea maineka kaubamärgi omanik direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 ette nähtud kaitse saamiseks tõendama, et selle kaubamärgi eristusvõimet või mainet on kahjustatud, kuna kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamise teel ebaõiglaselt kasu kaubamärgi mainest.

41 Direktiiviga 89/104 soovitakse siiski üldiselt tasakaalustada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi kaitsta kaubamärgi peamist ülesannet ja teiselt poolt teiste ettevõtjate huvi nende kaupu ja teenuseid tähistada võivaid kaubamärke vabalt kasutada (27. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-145/05: Levi Strauss, EKL 2006, lk I-3703, punkt 29).

42 Arvestades eeltoodut, ei ole kõnealusest direktiivist tulenevate kaubamärgiomaniku õiguste kaitse tingimusteta, kuna erinevate huvide tasakaalustamiseks hõlmab see kaitse vaid olukordi, kus asjassepuutuv kaubamärgiomanik näitab üles piisavat hoolt, vaidlustades teiste ettevõtjate poolt selliste tähiste kasutamise, mis võivad tema kaubamärki kahjustada (eespool viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punkt 30).

43 Niisuguses kaubamärkide kaitse süsteemis, mis on direktiivi 89/104 alusel kehtestatud Beneluxi kokkuleppega, arvestatakse direktiivi artikli 5 lõike 2 kontekstis kolmanda isiku huviga kasutada kaubandustegevuse käigus maineka kaubamärgiga sarnast tähist, võimaldades tähise kasutajal tugineda „õigustavale põhjusele”.

44 Kui maineka kaubamärgi omanik on suutnud tõendada, et tema kaubamärgile on ühel direktiivi artikli 5 lõikes 2 nimetatud moel tekitatud kahju ja eelkõige et kaubamärgi eristusvõimet või mainet on ebaõiglaselt ära kasutatud, peab maineka kaubamärgiga sarnast tähist kasutanud kolmas isik tõendama, et tähist kasutatakse õigustava põhjusega (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, EKL 2008, lk I-8823, punkt 39).

45 Sellest tuleneb, et mõistet „õigustav põhjus” ei tohi mõista ainult kui objektiivselt mõjuvat põhjust, vaid selle puhul võib arvestada maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve.

46 Mõiste „õigustav põhjus” eesmärk ei ole ka lahendada konflikti maineka kaubamärgi ja sellega sarnase tähise vahel (mida kasutati juba enne antud kaubamärgi taotluse esitamist) ega piirata kaubamärgi omaniku õigusi, vaid eesmärk on leida kõnealuste huvide tasakaal, võttes tähise kasutajast kolmanda isiku huve arvesse direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 spetsiifilises kontekstis ja arvestades sellele kaubamärgile antud ulatuslikku kaitset. Seejuures ei vähenda see, kui õigustavale põhjusele tugineb maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamiseks kolmas isik, selle kolmanda isiku kasuks registreeritud kaubamärgiga seotud õiguste tunnustamist, vaid kohustab maineka kaubamärgi omanikku ainult taluma sarnase tähise kasutamist.

47 Euroopa Kohus on internetis kuvatavat reklaami, milles kasutati mainekale kaubamärgile vastavat märksõna, käsitleva eespool viidatud kohtuotsuse Interflora ja Interflora British Unit punktis 91 asunud seisukohale, et kui vastusena mainekale kaubamärgile vastavale märksõnale internetis kuvatav reklaam pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata, siis tuleb asuda seisukohale, et selline kasutamine kuulub üldjuhul asjaomase sektori mõistliku ja ausa konkurentsi raamesse ning toimub seega „õigustava põhjusega”.

48 Järelikult ei või mõistet „õigustav põhjus” tõlgendada nii, et selle all peetakse silmas üksnes objektiivselt mõjuvaid põhjuseid.

49 Ühtlasi peab kontrollima, millistel tingimustel on antud mõistega hõlmatud see, kui kolmas isik kasutab maineka kaubamärgiga sarnast tähist kauba jaoks, mis on identne sellega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, kui nimetatud tähist kasutati enne kaubamärgi taotluse esitamist.

*Tingimused, mille korral võib maineka kaubamärgiga sarnase tähise varasem kasutamine olla hõlmatud mõistega „õigustav põhjus”*

50 H. de Vries väidab oma seisukohtades, et ta kasutab tähist „The Bulldog” toitlustusteenuste jaoks alates 1975. aastast. Eelotsusetaotlusest ilmneb, et teadaolevalt on antud kuupäev varasem sellest, mil registreeriti kaubamärk „Red Bull Krating-Daeng”. Lisaks on H. de Vries 14. juulil 1983 mittealkohoolsete jookide jaoks registreeritud sõna- ja kujutismärgi „The Bulldog” omanik. Kuupäeva, millest alates H. de Vries toodab ja turustab energiajooke, mille pakendil on kujutatud tähist „Bull Dog”, ei ole täpsustatud.

51 Ei vaielda selle üle, et enne Red Bulli kaubamärgi maine omandamist kasutas H. de Vries tähist „The Bulldog” muude teenuste ja kaupade jaoks kui need, mille jaoks Red Bulli kaubamärk on registreeritud.

52 Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et kui kolmas isik üritab mainekale kaubamärgile sarnaneva tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse tegevusse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks (vt eespool viidatud kohtuotsus L’Oréal jt, punkt 49).

53 Selleks et teha kindlaks, kas „õigustavaks põhjuseks” direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tähenduses võib olla kvalifitseeritud see, kui kolmas isik kasutab enne maineka kaubamärgi taotluse esitamist sellega sarnast tähist, ja kas antud asjaolu alusel oleks kolmandal isikul lubatud saada kasu antud kaubamärgi mainest, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus oma hinnangu andmisel võtma arvesse eelkõige kaht tegurit.

54 Esiteks eeldab niisugune analüüs, et tehakse kindlaks, kui levinud antud tähis on, ja hinnatakse selle reputatsiooni asjaomase avalikkuse silmis. Käesolevas asjas ei ole vaidlust selles, et tähist „The Bulldog” on toitlustusega seotud kaupade ja teenuste jaoks kasutatud kas juba varasemast ajast kui 1983. aasta või alates sellest aastast. Eelotsusetaotlusest ei selgu siiski täpsemalt kuupäev, mil H. de Vries hakkas energiajooke müügiks pakkuma.

55 Teiseks tuleb hinnata antud tähise kasutaja kavatsust.

56 Selleks et hinnata maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise heausksust, tuleb võtta arvesse, mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille puhul seda tähist kasutatakse, nende kaupade ja teenustega, mille jaoks on registreeritud see kaubamärk, aga samuti aega, mil tähist kasutati kaubamärgiga tähistatud kaubaga identse kauba puhul esimest korda, ja kaubamärgi maine omandamise ajalist kulgu.

57 Kui ühelt poolt võib tähist olla kasutatud enne maineka kaubamärgi taotluse esitamist teatavate teenuste ja kaupade jaoks, mis võivad olla seotud kaubaga, mille jaoks kaubamärk registreeriti, võib selle tähise kasutamine viimati nimetatud kauba jaoks näida niisuguste teenuste ja kaupade valiku loomuliku laiendamisena, mille puhul tähis on omandanud asjaomase avalikkuse silmis erilise reputatsiooni.

58 Käesolevas asja ei ole vaidlust selles, et H. de Vries kasutab tähist „The Bulldog” toitlustusega seotud kaupade ja teenuste jaoks ning sellega seoses müüb ta ka jooke. Seega arvestades seda, kui hästi tunneb asjaomane avalikkus tähist, ning nende kaupade ja teenuste laadi, mille jaoks tähist on kasutatud, võib niisuguste energiajookide müümist, mille pakendil on kujutatud antud tähis, mõista H. de Vriesi pakutavate kaupade ja teenuste valiku tõelise laiendamisena, mitte katsena saada kasu Red Bulli kaubamärgi mainest. See hinnang on veelgi põhjendatum juhul, kui tähist „The Bulldog” kasutati energiajookide jaoks enne seda, kui kaubamärk „Red Bull Krating-Daeng” omandas oma maine.

59 Mida tuntum on teiselt poolt maineka kaubamärgiga sarnane tähis, mida enne asjaomase kaubamärgi taotluse esitamist kasutati teatavate kaupade ja teenuste valiku jaoks, seda enam mõjutab selle kasutamine niisuguse kauba turustamist, mis on identne sellega, mille jaoks kaubamärk registreeriti, ning seda enam, mida lähedasem on antud kaup oma olemuselt sellele kaupade ja teenuste valikule, mille jaoks tähist varem oli kasutatud.

60 Järelikult tuleb kõigi eeltoodud kaalutluste alusel vastata esitatud küsimusele nii, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et maineka kaubamärgi omanikku võib selle sätte tähenduses „õigustava põhjuse” esinemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tähist niisuguse kaubaga identse kauba jaoks, mille jaoks kaubamärk registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist ja tähise kasutamine identse kauba jaoks toimub heauskselt. Hinnates, kas see on nii, peab liikmesriigi kohus võtma arvesse eelkõige seda,

— kui levinud kõnealune tähis on ja milline on selle reputatsioon asjaomase avalikkuse silmis,

— mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda tähist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kaubamärk registreeritud, ja

— kui oluline on kõnealuse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.

## Kohtukulud

61 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et maineka kaubamärgi omanikku võib selle sätte tähenduses „õigustava põhjuse” esinemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tähist niisuguse kaubaga identse kauba jaoks, mille jaoks kaubamärk registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist ja tähise kasutamine identse kauba jaoks toimub heauskselt. Hinnates, kas see on nii, peab liikmesriigi kohus võtma arvesse eelkõige seda,**

**— kui levinud kõnealune tähis on ja milline on selle reputatsioon asjaomase avalikkuse silmis,**

**— mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda tähist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kaubamärk registreeritud, ja**

**— kui oluline on kõnealuse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.**

Allkirjad