Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MELCHIOR WATHELET
esitatud 17. detsembril 2015[1]

Kohtuasi C-163/15

Youssef Hassan
versus
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

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

Eelotsusetaotlus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikkel 23 — Litsents — Ühenduse kaubamärkide register — Litsentsiaadi õigus esitada seoses kaubamärgi õiguste rikkumisega nõudeid, hoolimata sellest, et litsents ei ole kantud ühenduse kaubamärkide registrisse

I. **Sissejuhatus**

1. Eelotsusetaotlus on esitatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta[2] artikli 23 lõike 1 esimese lause tõlgendamise kohta.

2. See taotlus on esitatud kohtuasjas Y. Hassan *versus* Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (edaspidi „Breiding”) seoses ühenduse kaubamärgi rikkumise hagiga, mille Breiding on esitanud Y. Hassani vastu.

II. **Õiguslik raamistik**

3. Määruse nr 207/2009 põhjenduses 11 on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärki tuleks käsitada omandiõiguse objektina, mis eksisteerib eraldi ettevõtjatest, kelle kaupu või teenuseid sellega tähistatakse. Vastavalt sellele peab olema võimalik ühenduse kaubamärki edasi anda, kui vajadusest välistada üleandmise tagajärjel avalikkuse eksitamine ei tulene teisiti. Lisaks sellele peaks olema võimalik kõnealust kaubamärki esitada tagatisena kolmanda isiku kasuks ning kaubamärgi põhjal peaks olema võimalik välja anda litsentse.”

4. Sama määruse artiklis 17 „Üleandmine” on sätestatud:

„1. Ühenduse kaubamärgi võib lahus ettevõtte üleandmisest anda üle mõnede või kõigi kaupade või teenuste puhul, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

1 — Algkeel: prantsuse.

2 — ELT L 78, lk 1, edaspidi „määrus”.

2. Kogu ettevõtte üleandmisega kaasneb ka ühenduse kaubamärgi üleandmine, kui ei ole olemas üleandmist reguleeriva õiguse kohast vastupidist kokkulepet või kui asjaolud ei nõua selgelt vastupidist toimimist. Seda sätet kohaldatakse ka ettevõtte üleandmise lepingulise kohustuse suhtes.

[…]

5. Ühe poole taotluse korral märgitakse üleandmine registrisse ja avaldatakse.

6. Kuni üleandmist ei ole registrisse kantud, ei saa õigusjärglane ühenduse kaubamärgi registreerimisest tulenevaid õigusi teostada.

[…]"

5. Määruse artiklis 19 „Asjaõigus" on sätestatud:

„1. Ühenduse kaubamärki võib ettevõttest sõltumatult esitada tagatisena ning see võib olla asjaõiguse esemeks.

2. Ühe poole taotluse korral kantakse lõikes 1 nimetatud õigused registrisse ja avaldatakse."

6. Sama määruse artiklis 22 „Litsentsimine" on sätestatud:

„1. Ühenduse kaubamärk võib olla litsentsi objektiks seoses ühe või kõigi kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, kogu ühenduses või mõnes selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.

[…]

3. Ilma et see mõjutaks litsentsilepingu sätete kohaldamist, võib litsentsiaat algatada menetluse ühenduse kaubamärgi rikkumise suhtes üksnes selle omaniku nõusolekul. Ainulitsentsi omanik võib sellise menetluse siiski algatada, kui kaubamärgiomanik ei ole mõistliku aja jooksul pärast ametlikku teatamist ise õigusrikkumise suhtes menetlust algatanud.

4. Igal litsentsiaadil on talle tekitatud kahju hüvitamiseks õigus ühineda õigusrikkumise asjus ühenduse kaubamärgi omaniku esitatud hagiga.

5. Ühe poole taotluse korral märgitakse litsentsi andmine või üleandmine seoses ühenduse kaubamärgiga registrisse ja avaldatakse."

7. Määruse nr 207/2009 artiklis 23 „Mõju kolmandatele isikutele" on sätestatud:

„1. Ühenduse kaubamärgi puhul toovad artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud õigustoimingud kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest. Sellisel õigustoimingul on enne registrisse kandmist siiski mõju nendele kolmandatele isikutele, kes on omandanud ühenduse kaubamärgiga seotud õigused pärast kõnealuse toimingu kuupäeva, kuid olid õiguste omandamise kuupäeval toimingust teadlikud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata isiku suhtes, kes omandab ühenduse kaubamärgi või sellega seotud õiguse ettevõtte või selle osa üleandmisega või muu üldõigusjärgluse alusel.

[…]"

III. **Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsusetaotlus**

8. Alates 2. jaanuarist 2011 on Breiding olnud ühenduse kaubamärkide registrisse (edaspidi „register") kandmata litsentsiaat, kellele on antud litsents kasutada äriühingule KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società kuuluvat, 15. augustil 2002 taotletud ja 11. veebruaril 2004 registrisse kantud ühenduse sõnamärki „ARKTIS", mis on muu hulgas registreeritud voodiriiete ja vooditekkide tähistamiseks. Litsentsilepingus on ette nähtud, et Breiding esitab selle kaubamärgi rikkumisega seotud nõuded oma nimel.

9. Y. Hassan on OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG tegevjuht; see äriühing võttis 1. mail 2010 üle kostja kui füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse. Need ettevõtjad pakkusid vastavalt 27. oktoobril 2009 ja 30. oktoobril 2012 veebisaidil „schoene-traeume.de" udusulgedest tekke nimetustega „Arktis 90", „„Arktis 90 HS" ja „innoBETT selection Arktis".

10. 2009. aastal aset leidnud asjaolude tagajärjel saatis äriühing, kes oli tollal litsentsiaat, Y. Hassanile märgukirja; Y. Hassan allkirjastas 3. veebruaril 2010 kirjaliku rikkumisest hoidumise lubaduse ja võttis selles kohustuse loobuda tähise „Arktis" kasutamisest voodipesu kohta leppetrahvi ähvardusel, mille suurus jäi litsentsiaadi otsustada.

11. 2012. aastal aset leidnud asjaolude järel pöördus Breiding pädevasse Landgerichti (liidumaa esimese astme kohus). See kohus tuvastas rikkumisest hoidumise lepingu kehtivuse ning kohustas Y. Hassanit andma hagejale teavet, võtma õigusrikkumisega seotud tooted hävitamise eesmärgil tagasi ning maksma kahjuhüvitist.

12. Y. Hassan kaebas selle lahendi edasi Oberlandesgericht Düsseldorfi (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis), kes leiab, et kostja apellatsioonkaebuse rahuldamine sõltub sellest, kas Breiding, kellel on vastavalt litsentsilepingule olemas määruse artikli 22 lõikes 3 nõutav kaubamärgi omaniku nõusolek, saab esitada kohtule selle kaubamärgi rikkumise hagi, kuigi teda ei ole litsentsiaadina kaubamärkide registrisse kantud.

13. Kuna selle küsimuse vastus oleneb määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause tõlgendusest ning Oberlandesgericht Düsseldorfil (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) on selle suhtes kahtlusi, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas [määruse] artikli 23 lõike 1 esimese lausega on vastuolus […] [registrisse] kandmata litsentsiaadi õigus esitada ühenduse kaubamärgi rikkumise hagi?

2. Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas [määruse] artikli 23 lõike 1 esimese lausega on vastuolus liikmesriigi õiguspraktika, mille kohaselt litsentsiaat võib kaubamärgi omaniku huvides, kuid oma nimel esitada nõudeid rikkuja vastu („Prozessstandschaft")"?

IV. **Menetlus Euroopa Kohtus**

14. Kirjalikke seisukohti esitasid Breiding, Saksamaa valitsus, Poola valitsus ja Euroopa Komisjon. Menetluse kirjaliku osa lõppedes leidis Euroopa Kohus, et tal on asja lahendamiseks piisavalt teavet, korraldamata kohtuistungit suuliste seisukohtade ärakuulamiseks, nagu on sätestatud Euroopa Kohtu kodukorra artikli 76 lõikes 2.

V. **Kohtujuristi analüüs**

15. Esimese eelotsuse küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas määruse artikli 23 lõike 1 esimest lauset, mille kohaselt toovad määruse artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud õigustoimingud kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui litsentsiaat saab esitada hagi seoses selle kaubamärgi rikkumisega, mille kohta litsents on antud, kui see litsents ei ole sellesse registrisse kantud.

16. Märgin kõigepealt, et kõik kirjalikke seisukohti esitanud pooled vastavad sellele küsimusele eitavalt. Ma olen selle järeldusega nõus. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt ei tule nimelt liidu õiguse sätte tõlgendamisel arvestada mitte üksnes selle sõnastust, vaid ka konteksti ning selle õigusaktiga taotletavaid eesmärke, mille osa säte on.[3] Käesoleval juhul on nii määruse artikli 23 lõike 1 kontekst kui ka eesmärk viinud mu järeldusele, et seda sätet tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, kui litsentsiaat saab esitada hagi seoses selle kaubamärgi rikkumisega, mille kohta litsents on antud, kui see litsents pole sellesse registrisse kantud.

17. Kuna esimesele eelotsuse küsimusele tuleb minu arvates vastata eitavalt, ei hakka ma teist eelotsuse küsimust käsitlema.

A. *Määruse artikli 23 lõike 1 kontekstipõhine tõlgendamine*

18. Määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause kohaselt toovad „[ü]henduse kaubamärgi puhul […] artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud *õigustoimingud* kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest"[4].

19. Seega tundub olevat kõige olulisem teha kindlaks, milliseid õigustoiminguid on neis sätetes silmas peetud, et tuvastada, kas seoses õiguste rikkumisega hagi esitamine kuulub nende hulka.

20. Määruse artikli 23 lõike 1 esimeses lauses kõne all olevad õigustoimingud on ühenduse kaubamärgi üleandmine (artikkel 17), pantimine või kaubamärgiga seotud muu asjaõiguse tekkimine (artikkel 19), ja litsentsi *andmine* (artikkel 22).

21. Neil eri toimingutel, mis tehakse määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause kohaselt „ühenduse kaubamärgi puhul", on ühisosa, nimelt asjaolu, et nende eesmärk või tagajärg on kaubamärgiga seotud asjaõiguse tekkimine või üleandmine.

22. See ühine omadus on kooskõlas selle jao pealkirjaga, kus määruse artikli 23 lõike 1 esimene lause asub. Tegemist on nimelt II jaotise 4. jaoga, mille pealkiri on „Ühenduse kaubamärgid kui *omandiõiguse objektid*"[5].

23. Seega nõustun ma Saksamaa valitsuse analüüsiga, mille kohaselt hõlmab mõiste „õigustoiming" määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause tähenduses ainult olukorda, kus *tekib* õigus ühenduse kaubamärgile kui omandiõiguse objektile. Järelikult ei hõlma see mõiste olukorda, kus litsentsiaat kasutab oma õigust esitada kõnealuse määruse artikli 22 lõike 3 alusel hagi seoses õiguste rikkumisega.

24. Seda tõlgendust toetab ka vahetegemine registrisse tehtavate kannete vahel vastavalt sellele, kas tegemist on üleandmisega või hoopis asjaõiguse või litsentsiga.

3 — Vt eelkõige kohtuotsused Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punkt 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punkt 34) ning Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35).

4 — Kohtujuristi kursiiv.

5 — Kohtujuristi kursiiv.

25. Kuigi kõik määruse artikli 23 lõike 1 esimeses lauses nimetatud artiklid näevad ette, et üleandmine, artikli 19 lõikes 1 käsitletud asjaõigused, litsentsi andmine või üleandmine kantakse „[ü]he poole taotluse korral […] registrisse ja avaldatakse”[6], seab ainult määruse artikli 17 lõige 6 üleandmisest tulenevate õigustele tuginemise sõltuvusse registrisse kandmisest.

26. Kui Euroopa Liidu seadusandja oleks tahtnud seada pantimisest või litsentsimisest tulenevate õiguste kasutamise sõltuvusse eelnevast registrisse kandmisest, oleks ta seda tingimata kummaski vastavas artiklis täpsustanud. Kui väita, et selline täpsustus oleks määruse artikli 23 lõike 1 esimest lauset silmas pidades tarbetu, siis muutuks liiaseks ning ühtlasi kasutuks ka selle määruse artikli 17 lõige 6. Kui aga valida on tähendusliku tõlgenduse ja kasutu tõlgenduse vahel, tuleb eelistada esimest.

27. Viimaks, mis puutub konkreetsemalt litsentsiaadi hagi esitamise õiguse kasutamisse seoses ühenduse kaubamärgi rikkumisega, lubab määruse artikli 22 lõige 3 seda sõnaselgelt, seades ainsaks tingimuseks, et litsentsiaadil on kaubamärgi omaniku nõusolek,[7] ning ilma, et see mõjutaks litsentsilepingu sätete kohaldamist. Kui litsentsi eelnev registreerimine oleks vajalik tingimus, et litsentsiaat saaks seoses kaubamärgi rikkumisega hagi esitada, oleks see tingimus olukorras, kus seda ei olnud sätestatud eraldi lõikes üldiselt kõigi litsentsist tulenevate õiguste kohta, pidanud olema kirjas seda teemat käsitlevas sättes ehk määruse artikli 22 lõikes 3.

28. Seega olen seisukohal, et määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause kontekstuaalse analüüsi põhjal tuleb seda sätet tõlgendada nii, et see ei sea litsentsiaadi õigust esitada hagi seoses kaubamärgi rikkumisega sõltuvusse sellest, et litsents oleks eelnevalt registrisse kantud.

29. Niisugust tõlgendust toetab eesmärk, mille saavutamiseks seoti omavahel tagajärjed kolmandatele isikutele ja registrisse kandmine.

B. *Määruse artikli 23 lõike 1 teleoloogiline tõlgendus*

30. Määruse artikli 23 lõige 1 koosneb kahest lausest. Seega ei saa üht lauset teisest sõltumatult lugeda.

31. Kui nüüd nimetatud artikli 23 lõike 1 esimeses lauses on sätestatud, et „[ü]henduse kaubamärgi puhul toovad artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud õigustoimingud kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest”, täpsustab selle sätte teine lause, et „[s]ellisel õigustoimingul on enne registrisse kandmist siiski mõju nendele kolmandatele isikutele, kes on omandanud ühenduse kaubamärgiga seotud õigused pärast kõnealuse toimingu kuupäeva, kuid olid õiguste omandamise kuupäeval toimingust teadlikud”.

32. Sellest täpsustusest järeldub, et määruse artikli 23 lõike 1 eesmärk on kaitsta isikut, kes on *heauskselt* omandanud ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi. Määruse artikli 23 lõikes 1 nimetatud toimingutel saavad nimelt olla tagajärjed kolmandatele isikutele, kes on omandanud sama kaubamärgiga seotud õigused, *olles neist toimingutest teadlikud*, olenemata nende registrisse kandmisest.

33. Seega on tagajärjed kolmandatele isikutele seotud registrisse kandmisega sisuliselt sel eesmärgil, et kaitsta neid, kes on omandanud heauskselt kaubamärgiga seotud õigusi. Teisisõnu, määruse artikli 23 lõige 1 ei reguleeri seda, millised on määruse artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud toimingute tagajärjed isikutele, kes ei ole omandanud mingeid kaubamärgiga seotud õigusi, kuid rikuvad oma tegevuse käigus selle kaubamärgiga seotud õigusi.

6 — Vt määruse artikli 17 lõige 5 (üleandmine), artikli 19 lõige 2 (tagatisena esitamine ja teised asjaõigused) ning artikli 22 lõige 5 (litsentsimine).

7 — See tingimus ei ole ise absoluutne, kuna määruse artikli 22 lõike 3 teises lauses on täpsustatud, et „[a]inulitsentsi omanik võib sellise menetluse siiski algatada, kui kaubamärgiomanik ei ole mõistliku aja jooksul pärast ametlikku teatamist ise õigusrikkumise suhtes menetlust algatanud.”

34. Õiguste rikkuja ei ole aga juba definitsiooni kohaselt omandanud kaubamärgiga seoses mingit õigust. Kui korrata määruse artikli 23 lõikes 1 kasutatud sõnastust, ei ole see kolmas isik ühenduse kaubamärgiga seoses heaukselt omandanud mingeid õigusi. Seega ei ole määruse artikli 23 lõige 1 kohaldatav.

35. Vastupidine tõlgendus annaks tulemuseks paradoksaalse olukorra, kus pahauskne õiguste rikkuja võiks enda huvides tugineda litsentsiaadi vastu määruse artikli 23 lõikele 1, et õiguste rikkumise kohta esitatud hagi alusetuks muuta. Seda paradoksi illustreerivad põhikohtuasja aluseks olevad asjaolud eriti hästi. Kuna Y. Hassan oli 3. veebruaril 2010 allkirjastatud rikkumisest hoidumise lubaduses võtnud sõnaselgelt kohustuse vaidlusalust kaubamärki mitte kasutada, oli ta litsentsi olemasolust täiesti teadlik.

36. Lisaks olen ma selles suhtes nõus Poola valitsuse argumendiga, mille kohaselt tagab see reegel niiviisi tõlgendatuna õiguskindluse. Nimelt võimaldab see heausksel omandajal omandada õigusi seoses ühenduse kaubamärgiga, kandmata kulusid, mis tekiks seoses eelnevalt antud litsentsiga. Varasemal toimingul on aga hilisemale omandajale tagajärjed, kui omandaja oli varasemast toimingust teadlik, ning igal juhul siis, kui toiming oli registrisse kantud, kuna sel juhul oli omandajal sellest lihtne teada saada.

37. Neist kaalutlustest järeldub, et kui registrisse kandmine muudetaks formaalsuseks, mille tegematajätmine võimaldaks rikkujal esitada litsentsiaadi nõudele, mis on seotud õiguste rikkumisega, vastuvõetamatuse vastuväide, oleks see registrisse kandmise eesmärgiga vastuolus.

38. Järelikult ei ole teisele Oberlandesgericht Düsseldorfi (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) eelotsuse küsimusele vaja vastata, kuna see on esitatud ainult juhuks, kui esimesele küsimusele peaks vastatama jaatavalt. Märgin lisaks, et selle kohta pidas vajalikuks argumente esitada ainult Breiding.

VI. **Ettepanek**

39. Seoses määruse artikli 23 lõike 1 konteksti ja eesmärgiga, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata esimesele Oberlandesgericht Düsseldorfi (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) eelotsuse küsimusele järgmiselt.

1. „Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 23 lõike 1 esimese lausega ei ole vastuolus ühenduse kaubamärkide registrisse kandmata litsentsiaadi õigus esitada hagi seoses ühenduse kaubamärgi rikkumisega."

2. Kuna teine eelotsuse küsimus oli esitatud ainult juhuks, kui esimesele küsimusele peaks vastatama jaatavalt, ei ole vaja sellele vastata.