EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. jaanuar 2009 *

Kohtuasjas C-495/07,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenat'i (Austria) 26. septembri 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 14. novembril 2007, menetluses

Silberquelle GmbH

versus

Maselli-Strickmode GmbH

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud M. Ilešič (ettekandja), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

arvestades kirjalikus menetluses ja 23. oktoobri 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Silberquelle GmbH, esindajad: *Patentanwalt* P. Torggler, *Patentanwalt* S. Hofinger ja *Patentanwalt* M. Gangl,

– Maselli-Strickmode GmbH, esindaja: *Patentanwalt* H. Sonn,

– Tšehhi valitsus, esindaja: T. Boček,

– Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja J. M. Lopes Sousa,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 18. novembri 2008. 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 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv") tõlgendamist.

2 See taotlus esitati Silberquelle GmbH (edaspidi „Silberquelle") ja Maselli-Strickmode GmbH (edaspidi „Maselli") vahelises vaidluses, mis käsitleb kaubamärgi osalist tühistamist põhjusel, et Masellile kuuluvat kaubamärki ei ole tegelikult kasutatud.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3 Direktiivi artikli 10 lõige 1 sätestab:

„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 ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhud, kui kasutamatajätmine on põhjendatud.”

4 Direktiivi artikli 12 lõike 1 kohaselt:

„Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; […]”.

Siseriiklik õigus

5 Austria õiguses on 1970. aasta Markenschutzgesetz’i (kaubamärkide kaitse 1970. aasta seadus, *BGBl*. 260/1970) § 10a sõnastatud järgmiselt:

„Tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks on eelkõige

1) tähise kinnitamine kaupadele või nende pakendile või asjadele, millega seoses teenust osutatakse või peaks osutatama;

2) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

3) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;

4) tähise kasutamine äridokumentidel, kuulutustel või reklaamides."

6 Kaubamärkide kaitse 1970. aasta seaduse § 33a lõige 1 sätestab:

„Iga isik võib taotleda sellise kaubamärgi tühistamist, mis on vähemalt viis aastat olnud Austrias registreeritud või mida § 2 lõike 2 alusel Austrias kaitstakse, kui tühistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole omanik ega viimase nõusolekul kolmas isik seda kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tegelikult kasutanud (§ 10a), välja arvatud juhul, kui kaubamärgi omanik suudab kaubamärgi kasutamatajätmist põhjendada."

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

7 Maselli tegeleb rõivaste tootmise ja turustamisega. Talle kuulub Austria patendiameti kaubamärgiregistris registreeritud sõnamärk WELLNESS. Kõnealune kaubamärk on registreeritud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe") klassi 16 kuuluvatele kaupadele,

eelkõige trükised, klassi 25 kuuluvatele kaupadele, muu seas rõivad ning klassi 32 kuuluvatele kaupadele, milleks on eelkõige alkoholivabad joogid.

8 Maselli kasutas asjaomast kaubamärki oma rõivaste turustamisel, tähistades sellega rõivaste ostu korral kingitavat pudelitesse villitud alkoholivaba jooki nimega „WELLNESS-DRINK”. Põhikohtuasja kostja on kaubamärki WELLNESS kandvad tasuta jagatavad kaubad välja toonud oma reklaammaterjalides.

9 Maselli ei ole oma kaubamärki iseseisvalt müüdavate jookide jaoks kasutanud.

10 Alkoholivabade jookide turustamisega tegelev Silberquelle taotles kõnealuse kaubamärgi tühistamist klassi 32 kuuluvate kaupade osas põhjusel, et seda ei kasutata.

11 Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade osas tühistas Austria patendiamet asjaomase kaubamärgi 7. novembri 2006. aasta otsusega. Maselli esitas selle otsuse peale Oberster Patent- und Markensenatile kaebuse.

12 Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi tegeliku kasutamisega on tegemist siis, kui seda kasutatakse kaupade

(käesoleval juhul alkoholivabade jookide) jaoks, mida kaubamärgi omanik muude tema turustatavate kaupade (käesoleval juhul rõivaste) ostjatele pärast müügilepingu sõlmimist tasuta kaasa annab?"

Eelotsuse küsimus

13 Kõigepealt on asjakohane märkida, et tuleb vahet teha eelotsusetaotluses käsitletud olukorra ning sellise olukorra vahel, kus kaubamärgiomanik müüb reklaamesemeid meenete või muude seotud kaupade kujul.

14 Nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, puudutab Maselli suhtes algatatud tühistamismenetlus üksnes Nizza kokkuleppe klassi 32, millesse kuuluvad asjaomased reklaamesemed. Seega ei puuduta kõnealune menetlus Masellile kuuluva kaubamärgi registreeringust tulenevaid õigusi nende kaupade klassis, mida asjaomane ettevõtja müüb, nimelt klassi 25 kuuluvad rõivad.

15 Nende täpsustuste põhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, on tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

16 Maselli ja Tšehhi valitsuse arvates tuleb sellele küsimusele vastata jaatavalt. Silberquelle, Portugali valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon väidavad vastupidist.

17 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb mõistet „tegelik kasutamine" direktiivi tähenduses käsitada kui reaalset kasutamist, mis vastab kaubamärgi peamisele ülesandele, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on teine päritolu (11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punktid 35 ja 36, ning 9. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-442/07: Verein Radetzky-Orden, EKL 2008, lk I-9223, punkt 13).

18 Kaubamärgi „tegeliku kasutamise" mõistest tuleneb, et kaubamärgiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad õigused, mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamärk on kaotanud oma kaubandusliku eesmärgi, milleks on teiste ettevõtjate kaupade või teenuste kõrval nende kaupade või teenuste jaoks turu loomine või säilitamine, mis kannavad kaubamärki moodustavat tähist (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37, ja eespool viidatud kohtuotsus Verein Radetzky-Orden, punkt 14).

19 Nagu märkisid nii komisjon Euroopa Kohtule esitatud märkustes kui ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 55, tuleb registreeritud kaubamärkide arvu ning kaubamärkide vahel tekkida võivaid vaidlusi arvestades tunnistada kaubamärgiõiguste säilimist teatava kauba- või teenusteklassi suhtes üksnes siis, kui asjaomast kaubamärki on kasutatud sellesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste turul.

20 Nagu ettepaneku punktides 48 ja 56 märgitud, ei ole see tingimus täidetud olukorras, kus reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning viimati nimetatud kaupade müügi edendamiseks.

21 Sellisel juhul ei jaotata asjaomaseid esemeid selleks, et võimaldada neil siseneda samasse klassi kuuluvate kaupade turule. Neil asjaoludel ei aita kaubamärgi kinnitamine asjaomastele esemetele kaasa ei uute turustusvõimaluste loomisele ega ka tarbija huvides kaupade eristamisele teistelt ettevõtjatelt pärinevatest kaupadest.

22 Eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Kohtukulud

23 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste 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 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Allkirjad