Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kaheksas koda)

1. august 2025*

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv (EL) 2015/2436 – Artikkel 10 – Registreeritud kaubamärgi omaniku ainuõigused keelata kolmandal isikul kasutada selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist – Õiguste rikkumist käsitlev hagi – Selle kaubamärgi omaniku ainuõiguste piirangud – Artikkel 9 ja artikli 18 lõige 1 – Nõustumisest tulenevad piirangud – Nende tingimuste ammendavus, mille esinemisel võib see nõustumus esineda – Sellise riigisisese õiguse üldpõhimõtte kohaldamatus, mis näeb ette tähise kasutamise keelamise õiguse piirangu muudes olukordades kui need, mis on ette nähtud nimetatud artiklites

Kohtuasjas C-452/24,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Korkein oikeuse (Soome kõrgeim kohus) 26. juuni 2024. aasta määrusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 26. juuni 2024, menetluses

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

versus

Hardeco Finland Oy,

EUROOPA KOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: koja president S. Rodin, kohtunikud N. Piçarra ja O. Spineanu-Matei (ettekandja),

kohtujurist: D. Spielmann,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– Lunapark Scandinavia Oy Ltd, esindaja: *asianajaja* J. Hatanmaa,

– Soome valitsus, esindaja: M. Pere,

– Euroopa Komisjon, esindajad: P. Němečková, J. Samnadda ja T. Sevón,

* Kohtumenetluse keel: soome.

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

kohtuotsuse

1 Eelotsusetaotlus puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1) artikli 10 tõlgendamist.

2 Taotlus on esitatud Lunapark Scandinavia Oy Ltd (edaspidi „Lunapark“) ja Hardeco Finland Oy (edaspidi „Hardeco“) vahelises kohtuvaidluses selle üle, kas viimati nimetatud äriühingu poolt turustatavad maiustused rikuvad Lunaparkile kuuluvat kaubamärki.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

3 Direktiivi 2015/2436 põhjenduses 10 on märgitud:

„Äärmiselt oluline on tagada, et registreeritud kaubamärgid on kõigi liikmesriikide õigussüsteemides ühtemoodi kaitstud. […]“.

4 Direktiivi artikkel 9 „Nõustumisest tulenev kehtetuks tunnistamise välistamine“ on sõnastatud järgmiselt:

„1. Kui artikli 5 lõikes 2 ja artikli 5 lõike 3 punktis a viidatud varasema kaubamärgi omanik on liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole kõnealusel omanikul enam õigust varasemale kaubamärgile tuginedes taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist kaupade või teenuste puhul, mille suhtes hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.

2. Liikmesriik võib sätestada, et käesoleva artikli lõiget 1 kohaldatakse artikli 5 lõike 4 punktides a või b osutatud muu varasema õiguse omaja suhtes.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel ei ole hilisema registreeritud kaubamärgi omanikul õigust vaidlustada varasema õiguse kasutamist ka siis, kui seda õigust ei saa enam kasutada hilisema kaubamärgi vastu.“

5 Direktiivi artikkel 10 „Kaubamärgiõigused“ sätestab:

„1. Kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse.

2. Ilma et see piiraks kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, on registreeritud kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata kaupade või teenustega seoses mis tahes tähist, kui:

a) tähis on identne kaubamärgiga ja seda kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille suhtes kaubamärk on registreeritud;

b) tähis on identne või sarnane kaubamärgiga ning seda kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased selliste kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk registreeritud, kui nende äravahetamine üldsuse poolt on tõenäoline; äravahetamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

c) tähis on identne või sarnane kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda kasutatakse seoses kaupade või teenustega, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille suhtes kõnealune kaubamärk on registreeritud, juhul kui kaubamärk on liikmesriigis üldtuntud ja juhul kui kõnealuse tähise põhjuseta kasutamine tähendaks kaubamärgi eristusvõime või omandatud maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

[…]“.

6 Sama direktiivi artikli 18 „Hiljem registreeritud kaubamärgi omaniku sekkumisõigus kui kaitse rikkumismenetluses“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Rikkumismenetluses ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata hiljem registreeritud kaubamärgi kasutamist juhul, kui kõnealust hilisemat kaubamärki ei tunnistataks kehtetuks vastavalt artiklile 8, artikli 9 lõikele 1 või 2 või artikli 46 lõikele 3.“

Soome õigus

7 Direktiiv 2015/2436 võeti Soome õiguskorda üle 26. aprilli 2019. aasta kaubamärgiseadusega (544/2019) (tavaramerkkilaki (544/2019)), mis jõustus 1. mail 2019.

8 Kaubamärgiseaduse § 5 kohaselt ei tohi majandustegevuses ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta kasutada kaupade või teenuste tunnusena esiteks tähist, mis on identne identsete kaupade või teenuste jaoks registreeritud või väljakujunenud kaubamärgiga, ning teiseks tähist, mille identsuse või sarnasuse tõttu identsete kaupade või teenuste jaoks registreeritud või väljakujunenud kaubamärgiga on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada.

9 Kaubamärgiseaduse § 6 lõike 1 kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata §-s 5 nimetatud tähise kasutamine muu hulgas seoses kaupade või teenustega või kaupade pakenditel, või kaupade pakkumisel, turuleviimisel või impordil.

10 Nimetatud seaduse §-s 15, mis käsitleb kaubamärgiomaniku tegevusetuse mõju, on sätestatud, et kaubamärgist tulenev ainuõigus säilib varasema kaubamärgi kõrval, kui hilisema kaubamärgi registreerimist on taotletud heas usus või hilisem väljakujunenud tähis on võetud kasutusele heas usus ja varasema kaubamärgi omanik ei ole viie aasta jooksul pärast hilisema kaubamärgi kasutamisest teadasaamist astunud samme hilisema kaubamärgi kasutamise takistamiseks.

11 Sama seaduse § 62 on sätestatud, et kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise korral võib kohus trahvi hoiatusel keelata sellise tegevuse jätkamise või kordamise.

12 Kaubamärgiseaduse § 63 lõike 1 punkti 1 kohaselt ei või kohus keelata hilisema kaubamärgi kasutamist varasema kaubamärgi omaniku tegevusetuse korral § 15 tähenduses.

13 Kaubamärgiõiguse rikkumisest tuleneva hüvitise saamise õiguse aegumistähtaeg on ette nähtud kaubamärgiseaduse §-s 70, mille lõige 1 sätestab, et hüvitist saab nõuda ainult viimase viie aasta eest enne hagi esitamist.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

14 Lunaparkile kuulub 29. augustil 2003 esitatud taotluse alusel 14. augustil 2009 registreeritud kaubamärk nr 246144 DRACULA maiustuste jaoks. Lunapark impordib ja viib Soome turule selliseid kaupu, mille pakendil on sõnamärk DRACULA ja Dracula tegelase kujutismärgid.

15 Enne selle kaubamärgi registreerimist Lunaparki poolt importis tähist Dracula kandvaid maiustusi ja lasi neid turule Karkkimies Oy – Candyman Ltd (edaspidi „Karkkimies“). Karkkimiesil ei olnud tema poolt kasutavatele tähistele registreeritud või väljakujunenud ainuõigust ning Karkkimiesil ja Lunaparkil ei olnud kaubamärgi Dracula kasutamise õiguse osas kokkulepet.

16 Hardeco omandas 31. oktoobril 2019 Karkkimiesi, jätkates selle tegevust. Seega hakkas Hardeco alates 2019. aasta novembrist importima ja turule viima maiustusi, mille pakenditel oli sõna „Dracula“ ning vastavat tegelaskuju kujutavad kujutismärgid.

17 Lunapark esitas 6. oktoobril 2020 Markkinaoikeusele (kaubanduskohus, Soome) hagi, milles ta palus sellel kohtul tuvastada, et Hardeco tegevus rikub tema ainuõigust kaubamärgile DRACULA, keelata see rikkumine ja mõista välja hüvitis sellest tuleneva kahju eest.

18 Hardeco palus jätta hagi rahuldamata eelkõige põhjusel, et Lunapark oli oma tegevusetuse tõttu kaotanud õiguse esitada kaubamärgist DRACULA tulenevate õiguste rikkumisel põhinevaid nõudeid. Hardeco väidab, et ta on kõigest jätkanud Karkkimiesi pikaajalist tegevust, millele Lunapark ei olnud kunagi vastu vaielnud.

19 Markkinaoikeus (kaubanduskohus) tuvastas 21. detsembri 2022. aasta kohtuotsuses, et vastandatud tähis ja kaubamärk on identsed ja neid kasutatakse samade kaupade jaoks ning et kõnealuse tähise kasutamine Hardeco poolt võib tekitada tõenäosuse, et asjaomane avalikkus ajab selle segi kaubamärgiga DRACULA. Nimetatud kohus leidis, et samade tähiste pikaajaline paralleelne kasutamine Lunaparki ja Karkkimiesi poolt ei ole segiajamise tõenäosust kõrvaldanud, kuna see ei ole kaasa toonud seda, et see avalikkus eristaks nende äriühingute imporditud maiustusi.

20 Nimetatud kohus jättis Lunaparki nõuded siiski rahuldamata. Tema hinnangul ei ole kaubamärgiseaduse sätted, mis käsitlevad kaubamärgiomaniku tegevusetuse tagajärgi, käesoleval juhul kohaldatavad, kuna Hardecol ei olnud ainuõigust tähistele, mida ta kasutas. Soome eraõiguses kohaldatakse aga laialdaselt põhimõtet, mille kohaselt tuleb hagi või nõue esitada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui nõude esitaja sai teada või oleks pidanud saama teada faktilistest asjaoludest, millel nõue põhineb. Käesoleval juhul kestis Lunaparki tegevusetus nii kaua, et ta on kaotanud õiguse esitada Hardeco vastu kaubamärgist DRACULA tulenevatele

õigustele tuginedes õiguste rikkumist käsitleva hagi. Asjaolu, et kõnealuseid tähiseid kasutab nüüd Karkkimiesi asemel Hardeco, ei oma tähtsust, kuna Hardeco tegeleb samade maiustustega, mida oli turule viinud Karkkimies ning mille suhtes Lunaparkil oli jäänud passiivseks.

21 Lunapark esitas Markkinaoikeuse (kaubanduskohus) otsuse peale kassatsioonkaebuse Korkein oikeusele (kõrgeim kohus), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus.

22 Lunapark põhjendab oma kassatsioonkaebust sellega, et Markkinaoikeuse (kaubanduskohus) viidatud eraõiguse üldpõhimõtet ei saa käesoleval juhul kohaldada, kuna see piiraks – direktiivi 2015/2436 rikkudes – ainuõigust, mille kaubamärk selle omanikule annab. Lisaks väidab Lunapark, et ta oli igal juhul reageerinud Hardeco tegevusele mõistliku aja jooksul, kuna tema tegevusetust Karkkimiesi suhtes ei saa tõlgendada Hardeco kasuks. Hardeco väidab seevastu, et ükski nimetatud direktiivi säte ei ole käesolevas asjas takistuseks, et kohalduks kõnealune eraõiguse üldpõhimõtte ja kaubamärgiomaniku tegevusetusel oleksid seaduses ette nähtud tagajärjed tema õigusele keelata asjaomase kaubamärgi kasutamine.

23 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul ei ole Euroopa Kohtu praktikas veel käsitletud küsimust, kas direktiivi 2015/2436 artikli 10 lõigetega 2 ja 3 on vastuolus sellise põhimõtte kohaldamine.

24 Sel põhjusel on eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekkinud küsimus, kas kaubamärgiomanik võib oma tegevusetuse tõttu kaotada õiguse keelata kolmandal isikul tähise kasutamine viisil, mis kahjustab või võib kahjustada mõnda selle kaubamärgi ülesannet, muus olukorras kui direktiivis 2015/2436 ette nähtud vaikimisi nõustumisest tulenev õiguse kaotamine.

25 Neil asjaoludel otsustas Korkein oikeus (Soome kõrgeim kohus) menetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi 2015/2436] artikliga 10 on vastuolus kaubamärgiõiguse rikkumise menetluses sellise riigisisese põhimõtte kohaldamine, mille kohaselt kaubamärgiomanik võib ka muus kui kaubamärgidirektiivi artikli 18 lõikes 1 ja artikli 9 lõigetes 1 või 2 nimetatud olukorras kaotada kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud õiguse keelata kolmandal isikul kasutada tähist, mille kasutamine kahjustab või võib kahjustada mõnda kaubamärgi ülesannet, põhjendusel et kaubamärgiomanik ei ole kasutamisest teadlik olles nõudnud mõistliku aja jooksul selle keelamist?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

26 Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma küsimusega sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2015/2436 artiklit 10 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisese õiguse üldpõhimõtte kohaldamine, mis näeb ette, et registreeritud kaubamärgiomanik kaotab õiguse keelata kolmandal isikul kasutada selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist seoses kaupadega, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, muus olukorras kui see, millele on osutatud selle direktiivi artikli 18 lõikes 1 koostoimes artikli 9 lõikega 1 või 2.

27 Sellele küsimusele vastamiseks tuleb esiteks meenutada, et vastavalt direktiivi 2015/2436 artikli 10 lõikele 1 annab kaubamärgi registreerimine kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse. Nimetatud direktiivi artikli 10 lõike 2 kohaselt on omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid

isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema nõusolekuta mis tahes registreeritud kaubamärgiga identset või sarnast tähist, kui on täidetud kõnealuse lõike 2 punktides a, b või c ette nähtud tingimused.

28 Direktiivi 2015/2436 artikliga 10 on täielikult ühtlustatud kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid ja seega on määratletud Euroopa liidus kaubamärgiomanikele kuuluvate õiguste esemeline sisu (27. oktoobri 2022. aasta kohtuotsus Soda-Club (CO2) ja SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

29 Teiseks piirab direktiivi 2015/2436 artikli 18 lõige 1 kaubamärgiomaniku õigust keelata rikkumismenetluses hiljem registreeritud kaubamärki kasutada juhul, kui kõnealust hilisemat kaubamärki ei tunnistata kehtetuks muu hulgas vastavalt selle direktiivi artikli 9 lõigetele 1 või 2, mis käsitlevad kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste piiramist vaikimisi nõustumise tõttu.

30 Viimati nimetatud sätte kohaselt ei ole varasema kaubamärgi omanikul, kes on liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul vaikimisi nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, enam õigust varasemale kaubamärgile tuginedes taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist kaupade või teenuste puhul, mille suhtes hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.

31 Mis puudutab konkreetselt vaikimisi nõustumisest tulenevat õiguste piirangut kehtetuks tunnistamise menetluses, siis otsustas Euroopa Kohus 22. septembri 2011. aasta kohtuotsuse Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) punktis 33, et 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) artikliga 9 (nüüd direktiivi 2015/2436 artikkel 9) on ühtlustatud täielikult tingimused, mille korral hilisema kaubamärgi omanik võib säilitada oma õiguse kaubamärgile, kui varasema identse kaubamärgi omanik nõuab selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamist.

32 Arvestades asjaolu, et nii direktiivi 2015/2436 artikli 18 lõige 1 kui ka artikli 9 lõige 1 või 2 – millele esimesena nimetatud säte viitab – käsitlevad võimalikku vastuolu kahe registreeritud kaubamärgi vahel, siis on see kohtupraktika, mis käsitleb vaikimisi nõustumisest tulenevat õiguste piirangut kehtetuks tunnistamise menetluses, üle kantav hiljem registreeritud kaubamärgi vastu esitatud õiguste rikkumist käsitleva hagi raames esitatud vaikimisi nõustumisest tulenevale õiguste piirangu väitele.

33 Järelikult ühtlustab selle direktiivi artikli 18 lõige 1 täielikult tingimused, mille puhul võib kaubamärgist tulenevaid ainuõigusi omaniku tegevusetuse korral piirata, ning lubab vaid teatud tingimustel hiljem registreeritud kaubamärki, kuid mitte sellist kaitsmata tähist, millest ei tulene mingit ainuõigust.

34 Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et kuigi Karkkimies hakkas kasutama tähist Dracula varasemal kuupäeval, kui kuupäev, mil Lunapark registreeris kaubamärgi DRACULA, ei ole Karkkimies ega Hardeco omandanud selle tähise suhtes ainuõigust ei registreerimise ega selle kasutamise teel, mida peab siiski veel kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

35 Selles kontekstis soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus siiski teada – seadmata kahtluse alla, et direktiivi 2015/2436 artikli 18 lõige 1 koostoimes selle direktiivi artikli 9 lõikega 1 või 2 ei ole põhikohtuasjas esitatud õiguste rikkumise hagi raames kohaldatav –, kas piirang kaubamärgi

DRACULA omanikule antud õiguse suhtes keelata tähise Dracula kasutamine võib põhineda riigisisese õiguse üldpõhimõttel, mille kohaselt kaubamärgiomanik kaotab oma õiguse tegevusetuse tõttu, kui ta ei ole kasutanud seda õigust mõistliku aja jooksul.

36 Nagu nähtub eeltoodud põhjendustest ja nagu pealegi väidab Soome valitsus oma kirjalikes seisukohtades, ei saa liikmesriigi kohus vaidluses, mis puudutab kaubamärgist tulenevat ainuõigust, piirata selle õiguse kasutamist rohkem, kui on ette nähtud direktiivi 2015/2436 artikli 18 lõikes 1 koostoimes selle direktiivi artikli 9 lõikega 1 või 2.

37 Direktiivi 2015/2436 artikli 10 ja artikli 18 lõike 1 vastupidine tõlgendus kahjustaks selle direktiivi eesmärki, mis nähtuvalt selle põhjendusest 10 seisneb registreeritud kaubamärkide ühetaolise kaitse tagamises kõigi liikmesriikide õigussüsteemides.

38 Kõiki eeltoodud põhjendusi arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2015/2436 artiklit 10 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus taolise riigisisese õiguse üldpõhimõtte kohaldamine, mille kohaselt kaotab registreeritud kaubamärgi omanik õiguse keelata kolmandal isikul kasutada selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille suhtes kaubamärk on registreeritud, muul juhul kui nimetatud direktiivi artikli 18 lõikes 1 koostoimes selle artikli 9 lõigetega 1 või 2 silmas peetud olukorras.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kaheksas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 10

tuleb tõlgendada nii, et

sellega on vastuolus taolise riigisisese õiguse üldpõhimõtte kohaldamine, mille kohaselt kaotab registreeritud kaubamärgi omanik õiguse keelata kolmandal isikul kasutada selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille suhtes kaubamärk on registreeritud, muul juhul kui nimetatud direktiivi artikli 18 lõikes 1 koostoimes selle artikli 9 lõikega 1 või 2 silmas peetud olukorras.

Allkirjad