Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (seitsmes koda)

4. veebruar 2016*

Eelotsusetaotlus — Ühenduse kaubamärk — Määruse (EÜ) nr 207/2009 — Artikkel 23 — Litsents — Ühenduse kaubamärkide register — Litsentsiaadi õigus esitada seoses kaubamärgi rikkumisega nõudeid vaatamata registrikande puudumisele litsentsi kohta

Kohtuasjas C-163/15,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Oberlandesgericht Düsseldorfi (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis, Saksamaa) 31. märtsi 2015. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 9. aprillil 2015, menetluses

Youssef Hassan

versus

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

EUROOPA KOHUS (seitsmes koda),

koosseisus: koja president C. Toader, kohtunikud A. Prechal ja E. Jarašiūnas (ettekandja),

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, esindaja: *Rechtsanwältin* K. Schulze Horn,

— Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

— Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,

— Euroopa Komisjon, esindajad: J. Samnadda ja T. Scharf,

olles 17. detsembri 2015. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: saksa.

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1; edaspidi „määrus”) artikli 23 lõike 1 esimest lauset.

2 Eelotsusetaotlus on esitatud kohtuvaidluse raames, mille pooled on Y. Hassan ja Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (edaspidi „Breiding”) ning mis käsitleb Breidingi poolt Y. Hassani vastu esitatud hagi ühenduse kaubamärgi rikkumise asjas.

Õiguslik raamistik

3 Määruse põhjenduses 11 on märgitud järgmist:

„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 Määruse artikkel 17 „Üleandmine” sätestab:

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

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 artikkel 19 „Asjaõigus” näeb ette järgmist:

„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 Määruse artikkel 22 „Litsentsimine” näeb ette:

„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 artikkel 23 „Mõju kolmandatele isikutele" sätestab:

„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.

[...]"

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8 Alates 2. jaanuarist 2011 kuulub Breidingile ühenduse kaubamärkide registrisse (edaspidi „register") kandmata litsents äriühingu KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società poolt 15. augustil 2002 taotletud ja 11. veebruaril 2004 numbri 002818680 all registrisse kantud ühenduse sõnamärgile „ARKTIS" muu hulgas 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 Y. Hassani kui füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse. Need ettevõtjad pakkusid vastavalt 27. oktoobril 2009 ja 30. oktoobril 2012 veebisaidil „schoene-traeume.de" müügiks mitmesuguseid udusulgedest tekke nimetustega „Arktis 90", „Arktis 90 HS" ja „innoBETT selection Arktis".

10 Pärast esimesi pakkumisi ja tollal kaubamärgi ARKTIS osas litsentsiaadiks olnud äriühingu poolt saadetud märgukirja allkirjastas Y. Hassan 3. veebruaril 2010 „rikkumisest hoidumise" dokumendi, milles võttis kohustuse loobuda tähise „Arktis" kasutamisest voodipesu jaoks leppetrahvi ähvardusel, mille suurus jäi litsentsiaadi otsustada.

11 Esimese astme kohus, kuhu Breiding pöördus, tunnistas selle kokkuleppe kehtivaks, kohustas Y. Hassanit andma teavet ja võtma õigusrikkumisega seotud tooted hävitamise eesmärgil tagasi ning mõistis temalt välja kahjuhüvitise.

12 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et talle Y. Hassani poolt eelnimetatud kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamine sõltub sellest, kas Breiding, kellel on litsentsilepingust nähtuvalt olemas määruse artikli 22 lõike 3 esimeses lauses nõutav kaubamärgi omaniku nõusolek, saab esitada ühenduse kaubamärgi rikkumisest tulenevaid nõudeid, kuigi litsentsi ei ole registrisse kantud.

13 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et tema varasema otsuse kohaselt käsitleb määruse artikli 23 lõike 1 esimene lause vaid heauskset omandamist. Selle kohtu sõnul võib tõepoolest selle sätte, mis üldsõnaliselt sätestab, et ühenduse kaubamärgi puhul toovad artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud õigustoimingud kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest, sõnasõnalise käsitluse tulemusel käsitada nende õigustoimingute hulka kuuluvana kaubamärgi rikkumisest tulenevaid nõudeid, mille esitab litsentsiaat. Siiski leiab see kohus, et kuna selle lõike 1 järgmine lause käsitleb üksnes heauskset omandamist, siis süstemaatilise tõlgenduse kohaselt on see nii ka esimese lause puhul.

14 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on Hispaania kohus hiljem otsustanud, et litsentsiaat saab esitada nõudeid kolmandate isikute vastu alles pärast litsentsi registrisse kandmist.

15 Lisaks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et juhul kui litsentsi kandmine registrisse on litsentsiaadi õiguste teostamise eeldus, tekib lisaks küsimus, kas registrisse kandmata litsentsiaat võib kaubamärgi omaniku õigusi rikkuja vastu teostada oma nimel esindajana tegutsedes, mida võimaldab Saksa õigus teatavatel tingimustel, mis on käesoleval juhul täidetud.

16 Neil tingimustel otsustas Oberlandesgericht Düsseldorf (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) 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 nõudeid ühenduse kaubamärgi rikkumise tõttu?

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”)?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

17 Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitust, kas määruse artikli 23 lõike 1 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et litsentsiaat saab litsentsitud ühenduse kaubamärgi rikkumisega seoses esitada nõudeid üksnes juhul, kui litsents on kantud registrisse.

18 Määruse artikli 23 lõike 1 esimesest lausest, mille sõnastuse kohaselt „[ü]henduse kaubamärgi puhul toovad artiklites 17, 19 ja 22 nimetatud õigustoimingud kõikide liikmesriikide kolmandatele isikutele tagajärgi üksnes alates registrisse kandmisest”, järeldub, et silmas peetud õigustoimingud on ühenduse kaubamärgi üleandmine, sellega seotud asjaõiguste tekitamine ja litsentsimine. Eraldiseisvana võib seda lauset tõlgendada nii, et litsentsiaat ei saa litsentsi kohta registrikande puudumise korral tugineda sellest tulenevatele õigustele kolmandate isikute, nende hulgas kaubamärgi rikkuja vastu.

19 Siiski tuleb liidu õiguse sätte tõlgendamisel arvestada mitte üksnes sätte sõnastust, vaid ka selle konteksti ning selle õigusaktiga taotletavaid eesmärke, mille osa see säte on (kohtuotsused Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13, ja Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35 ning seal viidatud kohtupraktika).

20 Mis puutub määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause konteksti, siis tuleb kõigepealt märkida, et selle lõike teine lause täpsustab mainitud esimeses lauses ette nähtud eeskirja seoses „kolmanda[te] isikute[g]a, kes on omandanud [ühenduse kaubamärgiga seotud] õigused” pärast kõnealuse õigustoimingu kuupäeva, kuid olid õiguste omandamise kuupäeval toimingust teadlikud. Selle artikli 23 lõige 2 näeb omakorda ette erandi sellest reeglist seoses „isiku[ga] […], kes omandab ühenduse kaubamärgi või sellega seotud õiguse” ettevõtte või selle osa üleandmisega või muu üldõigusjärgluse alusel. Seega toetab määruse artikli 23 lõigete 1 ja 2 nii sõnasõnaline kui ka

süstemaatiline tõlgendus arusaama, et selle artikli, kui terviku eesmärk on reguleerida määruse artiklites 17, 19 ja 22 ette nähtud õigustoimingute mõju selliste kolmandate isikute suhtes, kes on või kes võivad olla omandanud ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi.

21 Järgmiseks tuleb tõdeda, et määruse II jaotise 4. jagu, kuhu kuulub artikkel 23, kannab pealkirja „Ühenduse kaubamärgid, kui omandiõiguse objektid". Järelikult sisaldavad kõik selle jao artiklid eeskirju, mis on seotud kaubamärgiga, kui omandiõiguse objektiga. See kehtib samuti määruse artiklite 17, 19 ja 22 puhul, nagu tuleneb ka määruse põhjendusest 11. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 21 on märkinud, on viimati nimetatud artiklid seotud õigustoimingutega, mille kõigi eesmärk või tagajärg on kaubamärgiga seotud õiguse tekkimine või üleandmine.

22 Lõpuks olgu öeldud, et määruse artikli 22 lõike 3 esimese lause kohaselt on, võib litsentsiaat algatada menetluse ühenduse kaubamärgi rikkumise suhtes – ilma et see mõjutaks litsentsilepingu sätete kohaldamist – üksnes selle omaniku nõusolekul.

23 Samuti tuleb tõdeda, et vastavalt määruse artikli 22 lõikele 5 märgitakse litsents registrisse ühe poole taotluse korral. Kuid selles artiklis puudub sarnaselt määruse artikliga 19 säte, mis oleks analoogne määruse artikli 17 lõikega 6, mille kohaselt „[k]uni üleandmist ei ole registrisse kantud, ei saa õigusjärglane ühenduse kaubamärgi registreerimisest tulenevaid õigusi teostada".

24 Pelegi kaotaks määruse artikli 17 lõige 6 oma kasuliku toime siis, kui määruse artikli 23 lõiget 1 tuleks tõlgendada nii, et see välistab võimaluse tugineda kõigi kolmandate isikute vastu kõigile artiklites 17, 19 ja 22 ette nähtud õigustoimingutele, mille kohta registrikanne puudub.

25 Mis puutub määruse artikli 23 lõike 1 esimese lause eesmärki, siis tuleb käesoleva otsuse punktides 20 ja 21 öeldut arvestades asuda seisukohale, et määruse artiklites 17, 19 ja 22 ette nähtud õigustoimingutele – kui need ei ole registrisse kantud – kolmandate isikute suhtes mõju puudumise eesmärk on kaitsta isikuid, kellel on või võib olla kaubamärgiga seotud omandiõigusi. Järelikult ei kohaldu määruse artikli 23 lõike 1 esimene lause sellises olukorras, millega on tegemist põhikohtuasja puhul, kui kolmas isik kaubamärki rikkudes rikub ühenduse kaubamärgist tulenevaid õigusi.

26 Kõiki neid asjaolusid arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse artikli 23 lõike 1 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et litsentsiaat saab litsentsitud ühenduse kaubamärgi rikkumisega seoses esitada nõudeid ka siis, kui litsents on registrisse kandmata.

27 Esimesele küsimusele antud vastust arvestades ei ole teisele küsimusele vaja vastata.

Kohtukulud

28 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 (seitsmes koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 23 lõike 1 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et litsentsiaat saab litsentsitud ühenduse kaubamärgi rikkumisega seoses esitada nõudeid ka siis, kui litsents on ühenduse kaubamärkide registrisse kandmata.

Allkirjad