Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
PAOLO MENGOZZI
esitatud 8. novembril 2011 [1]

Kohtuasi C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
versus
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Hispaania))

Ühenduse disainilahendused — Õiguste rikkumine — Mõiste „kolmas isik”

1. Käesolev kohtuasi, mis sai alguse Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Alicante kaubanduskohus) eelotsusetaotlusest, puudutab küsimust, mille üle toimub praegu Hispaania õigusteoorias ja kohtupraktikas elav arutelu. Probleem, mida Euroopa Kohus peab uurima, seisneb selles, kuidas määratleda mõistet „kolmas isik”, kelle vastu võib registreeritud disainilahenduse omanik kehtivate liidu õigusnormide kohaselt esitada disainilahenduse õiguste rikkumise hagi.

2. Iseäranis vajab selgitamist, kas asjaolu, et kostja on pärast hageja disainilahenduse registreerimist sõltumatult registreerinud omaenda disainilahenduse, on asjassepuutumatu või peab hageja nõudma enne õiguste rikkumise hagi esitamist ühtlustamisametilt, et see kostja disainilahenduse kehtetuks tunnistaks.

3. Vaevalt on vaja meenutada, et Euroopa Kohtul ei paluta siin hinnata, kas vastandatud disainilahendused ja/või tooted on sarnased või mitte. Seda peab loomulikult hindama liikmesriigi kohus. Pealegi, kui Euroopa Kohus peaks tuvastama, et kostja disainilahendus tuleb eelnevalt kehtetuks tunnistada, laheneks riigisisene vaidlus juba vastuvõetavuse tasandil, ilma et disainilahendusi oleks vaja üldse käsitleda. Kahe eelotsuse küsimuse põhieesmärk on just nimelt saada selgust, kas liikmesriigi kohus peab põhikohtuasjas käsitlema vaidlust sisuliselt või tuleb tal hoopis hagi vastuvõetamatuks tunnistada, nõudes seega, et hagejast äriühing esitaks ühtlustamisametile kostja disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse.

1. Õiguslik raamistik

4. Käesolevas kohtuasjas käsitletavad eelotsuse küsimused puudutavad seda, kuidas tõlgendada määrust nr 6/2002 [2] (edaspidi ka „määrus”) ühenduse disainilahenduse kohta.

1 — Algkeel: itaalia.

2 — Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).

5. Määruse eesmärk on luua võimalikult selge ja lihtne disainilahenduste [3] registreerimise süsteem, mida näitavad ühemõtteliselt põhjendused 18 ja 24:

„(18) Ühenduse registreeritud disainilahenduse jaoks on tarvis luua register ja pidada seda, milles registreeritakse kõik vorminõuetele vastavad taotlused ning järjestatakse need esitamise aja alusel. Selleks et võimalikult vähendada taotlejate kohustusi seoses registreerimise ja muude protseduuridega, ei peaks see registreerimissüsteem üldjuhul põhinema eelneval kaitsekõlblikkuse tingimustele vastavuse sisulisel läbivaatamisel.

[…]

(24) Käesoleva määruse peaeesmärk on võimalikult vähendada taotlejate kulutusi ja jõupingutusi ühenduse registreeritud disainilahenduse saamiseks, et võimaldada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ning üksikautoritel seda hõlpsasti omandada.”

6. Määruse artikli 19 lõige 1 nimetab ära õigused, mille registreeritud disainilahendus oma omanikule annab:

„Ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast. Nimetatud kasutamiseks loetakse eelkõige sellise toote valmistamist, pakkumist, turustamist, importi, eksporti või kasutamist või nendel eesmärkidel sellise toote säilitamist, milles disainilahendus sisaldub või mille puhul seda on kasutatud.”

7. Määruse artikkel 52 sätestab, et üldiselt tuleb registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus esitada ühtlustamisametile. Ühenduse disainilahenduste (siseriiklike) kohtute [4] pädevusse kuuluvad seevastu artikli 81 alusel hagid seoses ühenduse disainilahenduste õiguste rikkumisega. Sama artikkel 81 sätestab siiski, et disainilahenduste kohtutel on pädevus ka kehtetuks tunnistamise küsimustes, kui kehtetuks tunnistamist nõutakse õiguste rikkumise menetluse raames esitatud vastuhagiga.

8. Määruse artikli 85 lõige 1 sätestab:

„Ühenduse registreeritud disainilahenduse rikkumise või rikkumise ohuga seotud hagi menetlemisel eeldab ühenduse disainilahenduste kohus ühenduse disainilahenduse kehtivust. Kehtivuse võib vaidlustada üksnes kehtetuks tunnistamist nõudva vastuhagiga. […]”

2. Asjaolud, põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

9. Põhikohtuasja hageja Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (edaspidi ka „CEGASA”) registreeris 26. oktoobril 2005 ühenduse disainilahenduse, [5] mis puudutab teetähiseid. Tegemist on tavaliselt plastist valmistatud esemetega, mida kasutatakse ehitusplatside, teetööde jms tähistamiseks.

3 — It k „disegni”. Nagu ma juba märkisin 12. mail 2011 kohtuasjas C-281/10 P: PepsiCo (milles otsus tehti 20. oktoobril 2011, EKL 2011, lk I-10153) esitatud ettepaneku 6. joonealuses märkuses, on määruse itaaliakeelses versioonis kasutatavad terminid „disegno” ja „modello” samaväärsed. [Eesti keeles on nad koondatud ühte terminisse „disainilahendus”.] Seega kasutan käesolevas ettepanekus edaspidi üksnes terminit „disegno”, kui pole just mitmetimõistetavuse ohtu.

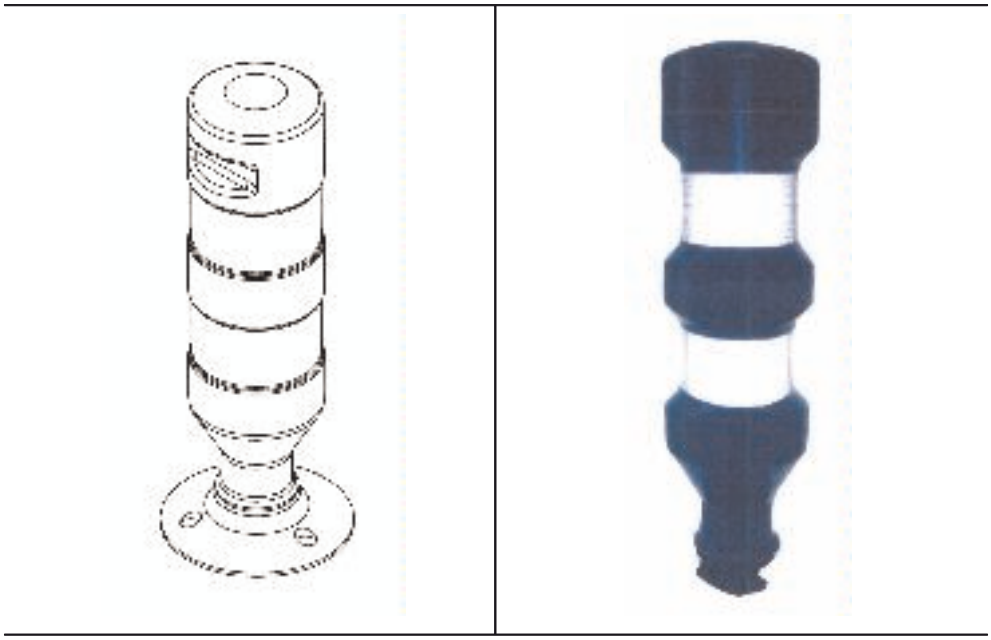
4 — Just nagu on sätestatud kaubamärkide valdkonnas, sätestab ka disainilahenduste määrus nr 6/2002 oma artiklis 80, et liikmesriigid peavad määrama oma teatavad kohtud „ühenduse disainilahenduste kohtuteks”. Käesolevas kohtuasjas eelotsusetaotluse esitanud kohus on Hispaanias ainus ühenduse disainilahendustega tegelev esimese astme kohus.

5 — Nr 000421649-0001.

10. Kostjast äriühing Proyectos Integrales de Balizamientos SL (edaspidi ka „PROYECTOS”) viis 2007. aasta lõpul turule toote, mis rikub CEGASA väitel tema registreeritud disainilahenduse õigusi. Niisiis nõudis CEGASA kohtuväliselt, et PROYECTOS lõpetaks kõnealuse toote turustamise.

11. PROYECTOS keeldus CEGASA nõudmist täitmast ning esitas 11. aprillil 2008 ühtlustamisametile registreerimiseks hoopis oma toote disainilahenduse.[6]

12. Puhtillustratiivseks otstarbeks on ära toodud kõnealused registreeritud disainilahendused, mis on järgmised (vasakul CEGASA, paremal PROYECTOSe oma):



13. Seepeale otsustas CEGASA esitada eelotsusetaotluse esitanud kohtule PROYECTOSe vastu disainilahenduse õiguste rikkumise hagi. Selle menetluse raames esitas PROYECTOS vastuhagi, nõudes CEGASA disainilahenduse kehtetuks tunnistamist. See vastuhagi edastati määruse artikli 86 lõike 2 kohaselt ühtlustamisametile.

14. PROYECTOS leiab, et ta on igal juhul oma registreeritud disainilahendusega „kaitstud”, ning on seega seisukohal, et CEGASA ei saa esitada õiguste rikkumise asjus hagi, kui ühtlustamisamet ei ole eelnevalt PROYECTOSe disainilahendust kehtetuks tunnistanud. Eelotsusetaotluse esitanud kohtule esitatud hagi tuleks seega vastuvõetamatuks tunnistada või igal juhul läbivaatamata jätta, seda sisuliselt uurimata.

15. Neil asjaoludel peatas eelotsusetaotluse esitanud kohus menetluse ja esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas registreeritud ühenduse disainilahendusega antud ainuõiguse rikkumises algatatud kohtuvaidluses laieneb [määruse] artikli 19 lõikes 1 sätestatud õigus keelata kolmandatel isikutel disainilahendust kasutada mis tahes kolmandatele isikutele, kes kasutavad teisi disainilahendusi, mis ei jäta informeeritud kasutajale erinevat üldmuljet, või vastupidi, kas selle kohaldamisalast on välja arvatud kolmas isik, kes kasutab enda jaoks hiljem registreeritud ühenduse disainilahendust, kuni seda ei ole kehtetuks tunnistatud?

6 — Nr 000915426-0001.

2. Kas vastus eelmisele küsimusele on sõltumatu kolmanda isiku kavatsustest või oleneb tema käitumisest, nii et on määrav, et see kolmas isik on taotlenud ühenduse disainilahendust ja registreerinud selle hiljem, pärast seda, kui varasema ühenduse disainilahenduse omanik on temalt kohtuväliselt nõudnud toote turustamise lõpetamist sellest varasemast disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise tõttu?"

3. Menetlus Euroopa Kohtus

16. Eelotsusetaotlus saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 11. oktoobril 2010. Kirjalikke märkusi esitasid põhikohtuasja hageja, Poola valitsus ning komisjon.

17. 14. septembri 2011. aasta kohtuistungil osalesid Poola valitsus ja komisjon.

4. Eelotsuse küsimused

1. *Sissejuhatavad märkused*

18. Käesolev kohtuasi on üks esimesi, kus Euroopa Kohtul on palutud tõlgendada määrust nr 6/2002.[7] Varasemate olulisemate kohtupretsedentide puudumisel on seega hädavajalik jõuda lahendusele üksnes õigusakti enda alusel, kasutades kõiki tõlgendaja käsutuses olevaid tõlgendusvahendeid.

19. Nagu ma eespool rõhutasin, käib eelotsusetaotluse esitanud kohtu tõstatatud probleemi üle praegu Hispaania õigusteoorias ja kohtupraktikas elav arutelu. Täpsemalt, nagu märkis eelotsusetaotluse esitanud kohus, on Tribunal Supremo praktikas praegu võetud selline suund, et *kaubamärkide valdkonnas* käsitatakse hilisema registreeritud kaubamärgi olemasolu rikkumishagi eest kaitset pakkuvana. Teisisõnu ei ole selle kohtupraktika kohaselt tegemist õigusvastase teoga seni, kuni väidetav õiguserikkuja kasutab omaenda registreeritud kaubamärki. Seega saab õiguste rikkumise asjus hagi esitada alles siis, kui õiguserikkuja kaubamärk on kehtetuks tunnistatud.

20. Tahan kohe selgitada, et minu arvates pole käesoleval juhul mingit vajadust Hispaania kõrgemate kohtute äsjaviidatud praktikat kahtluse alla seada. Nagu ma märkisin, puudutab see kohtupraktika nimelt kaubamärkide valdkonda ega ole seega disainilahenduste suhtes kohaldatav. Kahe kõnealuse valdkonna olulised erinevused on piisavalt suured, et takistada viidatud kohtupraktikasuunitlust disainilahenduste valdkonnas automaatselt rakendamast.

21. Iseäranis tuleb rõhutada, et disainilahenduse registreerimise kord on palju lihtsam ja „kärmem" kui kaubamärgi registreerimise oma. Täpsemalt tasub rõhutada kaht erinevust. Esiteks registreerib ühtlustamisamet disainilahenduse, olles registreerimistaotlust kontrollinud vormiliselt, mitte sisuliselt.[8] Teiseks, erinevalt kaubamärkidele ette nähtud korrast[9] ei sätesta määrus disainilahenduste puhul, et taotlemise ja registreerimise vahele jääks faas, mille jooksul teised isikud saavad esitada registreerimisele vastuväiteid.

22. Teisisõnu toimub disainilahenduse registreerimine peaaegu automaatselt. Põhikohtuasjas käsitletav olukord on selle kohta väga selge näide. PROYECTOS sai oma disainilahenduse vähimagi raskuseta registreerida pärast seda, kui CEGASA oli kohtuväliselt samme astunud, et PROYECTOSe toote turustamine peatada. Kui disainilahenduste registreerimise kord võimaldaks registreerimisele vastuväiteid esitada, oleks CEGASA seda tõenäoliselt ka teinud, mille tulemusel ühtlustamisamet oleks saanud võtta selle kohta seisukoha ning PROYECTOSe disainilahenduse registreerida või registreerimata jätta.

7 — Siiani on Euroopa Kohus tõlgendanud määrust minu teada sisuliselt ainult 2. juuli 2009. aasta otsuses, mis tehti kohtuasjas C-32/08: FEIA (EKL 2009, lk I-5611), ja otsuses, mis tehti kohtuasjas PepsiCo (viidatud 3. joonealuses märkuses).

8 — Vt eriti määruse põhjendus 18 ja artiklid 45–47.

9 — Vt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikkel 40 jj.

23. Disainilahenduste valdkonnas kaasneb registreerimise hõlpsuse ja kiirusega seetõttu erakordselt suur kuritarvituste risk, kindlasti suurem kui kaubamärkide valdkonnas. Alljärgnevalt esitatud kaalutlused piirduvad seega rangelt disainilahenduste valdkonnaga ning neid ei saa pidada vahetult kohaldatavaks ka kaubamärkide valdkonnas. Viimases valdkonnas tuleb äsjamainitut arvesse võttes sellele, et kaubamärk on registreeritud, suuremat tähelepanu pöörata ning sellega rohkem „arvestada" kui disainilahenduste registreerimise puhul. [10]

24. Nüüd, kus see on täpsustatud, asun küsimuste analüüsimise juurde.

2. *Eelotsuse küsimused*

25. Kaks eelotsuse küsimust on tihedalt seotud. Nagu edaspidi selgub, tingib ja määrab esimese küsimuse vastus teise oma.

1. Õiguste rikkumise hagi esitamise võimalus ilma, et peaks laskma hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistada

26. Esimese eelotsuse küsimusega palutakse Euroopa Kohtul selgitada, kas registreeritud disainilahenduse omanik võib hiljem registreeritud disainilahenduse omaniku vastu otse õiguste rikkumise hagi esitada, või saab ta seda teha alles siis, kui teine disainilahendus on kehtetuks tunnistatud. Määrus ei sisalda selle kohta kahjuks ühtegi selget sätet: niisiis, kuigi – nagu allpool näeme – õigusnormide grammatiline tõlgendamine võib küll anda mõne kasuliku vihje, on käesolev kohtuasi klassikaline näide vaidlusest, mille lahendamisele tuleb läheneda süstemaatiliselt ja teleoloogiliselt.

27. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib oma eelotsusetaotluses selgelt, et tema arvates peaks disainilahenduste valdkonnas eksisteerima võimalus esitada hiljem registreeritud disainilahenduse omaniku vastu õiguste rikkumise hagi ilma, et selleks tuleks eelnevalt saavutada viimase disainilahenduse kehtetuks tunnistamine. Sama seisukohta väljendasid Euroopa Kohtus nii põhikohtuasja hageja kui ka komisjon. Üksnes Poola valitsus asus vastupidisele seisukohale, keskendudes iseäranis õiguskindluse põhimõtte kaitsmise vajadusele.

28. Ennekõike tuleb rõhutada, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimus puudutab üksnes juhtu, kui kostja disainilahendus on registreeritud *hiljem* kui hageja disainilahendus. Teisisõnu ei seata kahtluse alla prioriteedi aluspõhimõtet, mis annab esimesena registreerinule eelisseisundi. [11]

29. Käesoleval juhul on meil esmapilgul tegemist kahe aluspõhimõtte vastuoluga. Ühest küljest võiks õiguskindlus nõuda, et tunnustataks kostja registreeritud disainilahenduse antavat kaitset: vastasel korral tuleks möönda, et disainilahenduse omanik ei ole õiguste rikkumise hagide eest kaitstud isegi juhul, kui kasutab oma disainilahendust, mis on ühtlustamisametis registreeritud. Teisest küljest võiks vajadus tõhusa ja funktsionaalse disainilahenduste registreerimise süsteemi järele – ning seega määruse kasuliku toime maksimeerimise järele – hoopis nõuda, et hageja registreeritud varasemale kaubamärgile antaks eesõigus, nii et hageja saaks esitada õiguste rikkumise hagi isegi siis, kui ta ei ole eelnevalt nõudnud kostja disainilahenduse kehtetuks tunnistamist.

10 — Kohtuliku kaitse võimalus, mida rakendatakse kahe valdkonna regulatsiooni erinevusest tulenevalt disainilahenduste puhul teisiti kui kaubamärkide kohtulikku kaitset, oli juba ettevalmistustööde ajal seadusandjale väga selge. Vt nt määruse algne ettepanek, mille komisjon esitas 3. detsembril 1993, KOM(93) 342 (lõplik) (EÜT 1994, C 29, lk 20, esimese osa punkt 8.10).

11 — Nagu komisjon õigustatult rõhutab, näib olevat raske kujutleda, et *hilisema* disainilahenduse omanik saaks esitada õiguste rikkumise hagi *varasema* disainilahenduse omaniku vastu, ilma et ühtlustamisamet oleks varasema disainilahenduse eelnevalt kehtetuks tunnistanud. See aspekt väljub siiski käesolevas kohtuasjas liikmesriigi kohtu esitatud küsimuste raamest ning järelikult ma seda oma ettepanekus edaspidi ei käsitle.

30. Põhjalikumalt süvenedes ei ole vastuolu tegelikult õiguskindluse ja süsteemi tõhususe vahel. Vastuollu on sattunud hoopis kaks õiguskindluse aspekti. Nimelt on tulemus mõlemal juhul see, et registreeritud disainilahendus ei anna oma omanikule täielikku kaitset. Esimesel juhul, kui on nõutav, et hilisem disainilahendus kuulutataks eelnevalt kehtetuks, nõrgeneks hageja disainilahenduse osakaal, olgugi et see oli esimesena registreeritud. Teisel juhul, kui lubada varasema disainilahenduse omanikul otse hagi esitada, väheneb hilisema disainilahenduse kaitsetase, kuigi see disainilahendus on nõuetekohaselt registreeritud. Seega tähendab ühe või teise tõlgenduse eelistamine kahe põhimõtteliselt võrdväärse õiguse vahel valimist.

31. Seisukoha võtmisel näib minu arvates olevat otsustava tähtsusega asjaolu, et kui registreeritud disainilahenduse omanikule seataks kohustus, et teise, hiljem registreeritud disainilahenduse omaniku vastu rikkumishagi esitamiseks peab ta kõigepealt nõudma, et teine disainilahendus kuulutataks kehtetuks, ähvardaks see süsteemi tõsiselt kahjustada.

32. Nagu eespool nägime, registreeritakse disainilahendused erinevalt kaubamärkidest või patentidest ilma igasuguse sisulise kontrollita. Teisisõnu võiks hüpoteetiline pahauskne isik, kes rikub õigusi, ilma et ta oleks mingit disainilahendust registreerinud, niipea, kui teda ähvardab oht, et registreeritud disainilahenduse omanik esitab tema vastu rikkumishagi, viivitamata omakorda disainilahenduse registreerida, tekitades niiviisi varasema disainilahenduse omanikule kohustuse saavutada hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistamine enne, kui ta saab esitada õiguste rikkumise hagi.[12] Hilisem disainilahendus võiks olla koguni registreeritud pärast õiguste rikkumise hagi esitamist. Pealegi ei takistaks üldiselt miski õiguserikkujat ka pärast „kaitsva" disainilahenduse kehtetuks tunnistamist registreerimast uut, eelmisest veidi erinevat disainilahendust ning kasutamast seda sisuliselt samasuguse toote turustamise jätkamiseks.

33. Seega on hästi näha, kuidas kohustus, et enne õiguste rikkumise hagi esitamist tuleb esitada kehtetuks tunnistamise taotlus, võib anda pahausksele isikule võimaluse süsteemi ära kasutada, rakendades viivitamistaktikat ja registreeritud disainilahenduste tõhusat kaitset tegelikult takistades. Sellisel juhul saaks liidu disainilahenduste alaste õigusnormide kasulik mõju tõsiselt kannatada. Pealegi ei tohi ka unustada, et selliseid kohtuasju nagu õiguste rikkumise peatamiseks algatatud menetlusi peab saama nende laadi tõttu eriti kiiresti menetleda.

34. Viidatud tõlgenduse kinnituseks võib viimase tegurina – kuigi minu arvates pole tegemist otsustava teguriga, nagu näib aga arvavat põhikohtuasja hageja – ära tuua asjaolu, et määruse artikli 19 lõige 1 sätestab, et registreeritud disainilahenduse omanik võib üldjuhul esitada õiguste rikkumise hagi iga „kolmanda isiku" vastu, kes kasutab disainilahendust ilma loata. Pole ette nähtud ühtki sõnaselget erandit sellise kolmanda isiku kohta, kes on omakorda registreeritud disainilahenduse omanik. Võimalik, et kui seadusandja oleks tahtnud kehtestada hiljem registreeritud disainilahenduste omaniku kaitsmise põhimõtte, oleks ta seda sõnaselgelt teinud.

35. Seega on määruse artikli 19 lõiget 1 vaja tingimata tõlgendada nii, et see lubab registreeritud disainilahenduse omanikul tugineda oma õigustele ka isiku vastu, kes kasutab oma hiljem registreeritud disainilahendust, ilma et neile õigustele tuginemiseks peaks eelnevalt saavutama hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistamise.

36. Pealegi, nagu komisjon asjakohaselt märkis, kui seadusandja oleks pidanud vajalikuks, et kõigepealt tunnistataks hilisem disainilahendus kehtetuks, oleks ta kahtlemata andnud ühenduse disainilahenduste kohtutele pädevuse otsustada disainilahenduse kehtetuse üle ka põhikohtuasja raames, mitte ainult vastuhagist tulenevalt. Ei ole mingit mõtet kohustada varasema disainilahenduse omanikku pöörduma eelnevalt ühtlustamisameti poole koos kõigi sellest tulenevate aja- ja õigusabikuludega, ning lubada seevastu hilisema disainilahenduse omanikul nõuda varasema disainilahenduse kehtetuks tunnistamist vastuhagi raames, saades otsuse otse liikmesriigi kohtult.

12 — Praktilisest vaatevinklist oleks olukord samasugune ka siis, kui õiguste rikkuja toimiks ettevaatlikumalt ja registreeriks „kaitsva" disainilahenduse enne oma toote turustamist ning seega enne, kui varasema disainilahenduse omanik võtab mingeid kohtuväliseid meetmeid.

37. Lisaks annab äsja viidatud tõlgendus piisava kaitse ka väidetava õiguserikkuja olukorrale, eriti tänu võimalusele esitada määruse artikli 85 lõike 1 alusel kehtetuks tunnistamist nõudev vastuhagi otse kohtule, kellele on esitatud õiguste rikkumise hagi.

38. Järgmiseks, mis puutub võimalikku vastuväitesse, millele viidati eespool ning mida eriti rõhutas Poola valitsus, nimelt et siin pakutud tõlgendus seab ohtu õiguskindluse põhimõtte, siis piirdun ma järgneva märkimisega. Esiteks, nagu ma rõhutasin eespool, lõppkokkuvõttes viib sellesama õiguskindluse põhimõtte nõrgendamisele ka teistsugune tõlgendus, mille järgi esimese registreeritud disainilahenduse omanik peab nõudma, et hilisem disainilahendus tunnistataks kehtetuks. Nagu nägime, on ainus erinevus selles, et kannatab varasema disainilahenduse registreerimisest tulenev õiguskindlus, mitte hilisema omast tulenev. Teiseks tuleb pidada silmas ka seda, et registreeritud disainilahenduse omamine (nagu muide ka kaubamärgi või patendi omamine) *ei anna omanikule kunagi sajaprotsendilist kindlust, et ta saab disainilahendust vastuväidete ja probleemideta kasutada*. Põhjus on see, et alati eksisteerib võimalus, et keegi esitab taotluse selle disainilahenduse kehtetuks tunnistamiseks.

2. Õiguserikkuja registreeritud disainilahenduse õigusliku staatuse probleem

39. Tuleb tunnistada, et määruse selline tõlgendus, mida ma pakun, jätab ühe probleemi lahtiseks. Kui varasema disainilahenduse omanik on hilisema disainilahenduse omaniku vastu esitatud rikkumishagis edukas, kuid otsustab seejärel jätta hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse esitamata, jääb hilisema disainilahenduse õiguslik staatus nii-öelda määramata. Ühest küljest ei saa vastavat toodet enam turustada. Kuna teisest küljest ei ole liikmesriigi kohus hilisemat disainilahendust kehtetuks tunnistanud, sest ta ei ole selleks pädev, jääb see disainilahendus vormiliselt kehtima ning teoreetiliselt võiks omanik seda kasutada – kui ka mitte oma toote turustamiseks, siis ometi teiste tootjate ja/või registreeritud disainilahenduste omanike vastu hagide esitamiseks.

40. Raskus on siin minu arvates siiski pigem näiline kui tegelik.

41. Ennekõike on väga ebatõenäoline, et hilisema disainilahenduse omanik seda kasutab ka siis, kui on õiguste rikkumise menetluse kaotanud, puhtalt selleks, et teisi ettevõtjaid kahjustada. Kui tema toodet ei saa nii või teisiti enam turustada, puudub sellisel isikul taoliste kohtuasjade algatamise vastu huvi.

42. Pealegi, kui õiguserikkuja disainilahenduse ja kolmanda isiku disainilahenduse vahel on tõepoolest oluline sarnasus, siis on tõenäoline, et leidub ka sarnasus varasema disainilahendusega, mis kuulub esimese rikkumismenetluse hagejale. Sellisel juhul on palju tõenäolisem, et kolmanda isiku vastu esitab hagi varasema disainilahenduse omanik, kuna tal on selleks väga konkreetne huvi.

43. Nii või teisiti, isegi kui tahetakse kujutelda iseäranis põikpäist rikkujat, kes peaks otsustama oma disainilahendust kasutades esitada kolmanda isiku vastu rikkumishagi, oleks selle kolmanda isiku käsutuses eriti tõhus relv: kehtetuks tunnistamise vastuhagi. Eriti kui võtta arvesse varasema kohtuasja lahendit, millega õiguserikkujat kohustatakse oma toote turustamine lõpetama, kuna see on vastuolus varasema registreeritud disainilahendusega, on minu arvates ilmne, et kõnealusel kolmandal isikul oleks liikmesriigi kohtus enamikul juhtudel[13] vastuhagiga kerge saavutada õiguserikkuja disainilahenduse kehtetuks tunnistamine, kuna see ei ole määruse artiklite 5 ja 6 tähenduses uudne ja/või eristatav. Samadele kehtetuks tunnistamise põhjustele saab igaüks, kes selle vastu huvi tunneb, tugineda ka määruse artiklite 25 ja 84 alusel nende koosmõjus. Siis on õiguserikkuja disainilahendus

13 — Teatavaid raskusi võib tekkida juhul, kui algse vaidluse esemeks olevat varasemat disainilahendust ei ole õiguserikkuja disainilahenduse registreerimise ajal veel avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Sellisel juhul ei saa viimase kehtetuks tunnistamist nõuda määruse artikli 25 lõike 1 punkti b alusel ükskõik kes, vaid seda saab teha ainult varasema disainilahenduse omanik punkti d alusel, nagu täpsustab sama artikli lõige 3. See põhimõte laieneb vastavalt artikli 84 lõikele 2 ka kehtetuks tunnistamise eesmärgil esitatud vastuhagidele.

lõplikult kõrvaldatud ning selle õiguslik ebakindlus on lõppenud. Seega on paradoksaalselt nii, et kui õiguserikkuja otsustab oma hilisemat disainilahendust edasi kasutada, et alustada kolmandate isikute vastu kohtuasju, on tema käitumise tagajärg see, et kõnealune disainilahendus tunnistatakse kehtetuks, mis järelikult soodustab olukorra lõplikku selginemist.

44. Esitatud põhjustel olen seega seisukohal, et õiguserikkuja registreeritud disainilahenduse õigusliku staatuse ebakindlus ei ole piisav, et seada kahtluse alla määruse artikli 19 tõlgendus, mille ma eespool esitasin. Siiski oleks kahtlemata kasu seadusandlikust sekkumisest, millega toodaks lõplikult selgust sellesse, mis juhtub õiguste rikkumise menetluse kaotanud isiku disainilahendusega, mis on registreeritud ning mida pole kehtetuks tunnistatud.

3. Osaline ettepanek

45. Esimesele küsimusele tuleb seega vastata, et õigust takistada kolmandat isikut registreeritud disainilahendust kasutamast, nagu sätestab määrus oma artikli 19 lõikes 1, saab kasutada ka kolmanda isiku vastu, kes kasutab endale kuuluvat hiljem registreeritud disainilahendust. Selleks pole vaja, et viimane disainilahendus lastaks eelnevalt kehtetuks tunnistada.

4. Õiguserikkuja käitumine konkreetsetel juhtudel

46. Teoreetiliselt võiks kaaluda eelmistes punktides väljendatud seisukoha ranguse leevendamist, töötades välja määruse tõlgenduse, mis võtaks arvesse iga üksikjuhu konkreetseid asjaolusid, eriti väidetava õiguserikkuja psühholoogilist seisundit. Sellest vaatenurgast võiks näiteks lubada esimese registreeritud disainilahenduse omanikul esitada rikkumishagi otse, ilma teise disainilahenduse kehtetuks tunnistamist nõudmata, ainult siis, kui teine registreerimine on toimunud pahauskselt või, nagu praegusel juhul, pärast seda, kui on esitatud kohtuväline nõue kostjast ettevõtja toodete turustamise lõpetamiseks.

47. Selline võimalus viib meid konkreetsema probleemi juurde, mis kätkeb teises eelotsuse küsimuses, millega, nagu nägime, eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada, kas teise disainilahenduse omaniku konkreetne käitumine võiks olla esimesele küsimusele vastamisel oluline.

48. Selline tõlgendusvariant tuleb tagasi lükata, kuigi see on kahtlemata huvitav. Kui kõigil sellistel juhtudel nagu praegune oleks nõutav kostja kavatsusi analüüsida või isegi kõigest kontrollida, kas menetlusel on olnud kohtueelne faas, mis on ajendanud kostjat oma disainilahendust „kaitsvalt" registreerima, muutuks süsteem, mille seadusandja kavatses sõnaselgelt luua lihtsa ning samas tõhusana, märkimisväärselt keerukamaks.

49. Äsja viidatud seisukoha toetuseks võib leida veel ühe argumendi määruse artiklist 19. *Registreerimata* disainilahendusi käsitleva lõike 2 teises lõigus on selgelt sätestatud, et oletatava õiguserikkuja kavatsusi on vaja kontrollida. Seal on nimelt sätestatud, et „[v]aidlusalust kasutust ei loeta kaitstud disainilahenduse kopeerimiseks, kui kasutatava disainilahenduse on sõltumatult loonud autor, *kelle puhul on alust arvata, et ta ei tea omaniku poolt avalikuks tehtud disainilahendusest*." Kuna kavatsuste sedalaadi kontrollimise on seadusandja sätestanud ainult registreerimata disainilahenduste puhuks, võiks vastupidisest arutluskäigust järeldada, et registreeritud disainilahenduste puhul peaks rikkumise kontrollimisel sellised kontrollimised ära jätma, pidades silmas ka suuremat kaitset, mille registreerimine disainilahendusele annab.

50. Seega teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata teisele eelotsuse küsimusele nii, et eelmisele küsimusele vastamisel on ebaoluline nii kolmanda isiku kavatsus kui ka see, kas selle kolmanda isiku disainilahendus on registreeritud pärast seda, kui temalt on kohtuväliselt nõutud toote turustamise lõpetamist.

5. Ettepanek

51. Esitatud kaalutlustest lähtuvalt teen Euroopa kohtule ettepaneku vastata Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria küsimustele järgmiselt:

Õigust takistada kolmandat isikut registreeritud disainilahendust kasutamast, nagu sätestab nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta oma artikli 19 lõikes 1, saab kasutada ka kolmanda isiku vastu, kes kasutab endale kuuluvat hiljem registreeritud disainilahendust. Selleks pole vaja, et viimane disainilahendus lastaks eelnevalt kehtetuks tunnistada.

Eelmisele küsimusele vastamisel on ebaoluline nii kolmanda isiku kavatsus kui ka see, kas selle kolmanda isiku disainilahendus on registreeritud pärast seda, kui temalt on kohtuväliselt nõutud toote turustamise lõpetamist.