



PATENDIAMET

KAUBAMÄRGI- JA DISAINIVAIDLUSED I

Euroopa Kohtu eelotsused
2013

Patendiamet
Tallinn 2014

Eelotsuste kogumik on välja antud koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga

Collection of preliminary rulings of the European Court of Justice is published in cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)



Koostajad: Kätlin Taimsaar, Liina Sepp
Keeletoimetajad: Eve Tammaru, Marilis Ehvert

ISBN 978-9949-9450-6-1 (pdf)

Sisukord

Lühikokkuvõtted lahenditest	4
Kohtuasi C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker	
(Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 4 lõike 4 punkt g – Kaubamärgid – Kaubamärgi omandamise ja valdamise tingimused – Registreerimisest keeldumine või tühiseks tunnistamine – Taotleja „pahausksuse” mõiste – Taotleja teadlikkus välisriigi kaubamärgi olemasolust)	8
Kohtuasi C-12/12 Colloseum Holding AG versus Levi Strauss & Co.	
(Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mõne teise mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis teise kaubamärgiga)	21
Kohtuasi C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd versus Asda Stores Ltd	
(Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a – Tühiseks tunnistamise põhjused – Mõiste „tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse koos teise kaubamärgiga või mitmeosalise kaubamärgi osana – Värv või värvikombinatsioon, millega kaubamärki kasutatakse – Maine)	33
Kohtuasi C-661/11 Martin Y Paz Diffusion SA versus David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV	
(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 5 – Kaubamärgi omaniku nõusolek selle kaubamärgiga identse tähise kasutamiseks kolmanda isiku poolt – Ühise kasutamise raames antud nõusolek – Asjaomase omaniku õigus lõpetada ühine kasutamine ja asuda uuesti ainuisikuliselt oma kaubamärki kasutama).....	51
Kohtuasi C-561/11 Fédération Cynologique Internationale versus Federaci3n Canina Internacional de Perros de Pura Raza	
(Ühenduse kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõige 1 – Mõiste „kolmas isik” – Hilisema ühenduse kaubamärgi omanik)	68

Lühikokkuvõtted lahenditest

1. Kohtuasjas C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd ja Ankenævnet for Patenter og Varemærker) EKL 2013 analüüsitakse kolme küsimust.

Esiteks, kas mõiste „pahausksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ (edaspidi direktiiv) artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses on liidu õiguse mõiste, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt. Euroopa Kohus leidis, et nimetatut tuleb tõlgendada nii, et mõiste „pahausksus” selle sätte tähenduses on liidu õiguses autonoomne mõiste, mida tuleb liidus tõlgendada ühetaoliselt.

Teiseks, kas taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui see taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik tema taotluse esitamise ajal välisriigis kasutatava sellise kaubamärgi olemasolust, mida on võimalik segi ajada taotletava kaubamärgiga, või peab lisaks sellele arvestama taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega. Euroopa Kohus leidis, et selle sätte tähenduses tuleb kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja pahausksuse tuvastamisel arvesse võtta kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid. Pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et see taotluse esitaja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal välisriigis identsete või sarnaste kaupade tähistamiseks äravahetamiseni sarnast kaubamärki.

Kolmandaks, kas direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriikidel kehtestada välisriikide kaubamärkidele erikaitse, mis põhineb sellel, kas taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust. Euroopa Kohus leidis, et artikkel ei võimalda liikmesriikidel kehtestada välisriigi kaubamärkidele erikaitset.

2. Kohtuasjas C-12/12 (Colloseum Holding AG ja Levi Strauss & Co.) EKL 2013 analüüsitakse mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” tõlgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamärki kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis selle ühe osana või kombinatsioonis

teise kaubamärgiga. Registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena selleks, et see kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine“ määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses. Põhjendustest lähtudes on Euroopa Kohus otsustanud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina registreeritud.

3. Kohtuasjas C-252/12 (Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd ja Asda Stores Ltd) EKL 2013 analüüsitakse kolme küsimust.

Esiteks, kas ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse nr 207/2009 artikli 15 (edaspidi määrus) lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses on täidetud siis, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamärgi kombinatsioon registreeritud ühenduse kaubamärgina. Euroopa Kohus leidis, et „tegeliku kasutamise“ tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.

Teiseks, kas määruse artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või

värvikombinatsiooniga, siis nende sätete tähenduses segiajamise tõenäosuse või maine ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel. Euroopa Kohus leidis, et ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või maine ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

Kolmandaks, kas määruse artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et igakülgsel hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab? Euroopa Kohus leidis, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja maine ärakasutamise igakülgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

4. Kohtuasjas C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA ja David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV) käsitletakse seda, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustumise kohta artikleid 5 ja 8. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada saada, kas direktiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärkide omanik, kes kolmanda isikuga ühise kasutamise raames on kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähistega kasutamiseks teatavate kaupade puhul ja soovib seejärel selle kasutamise keelata, jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda neist kaubamärkidest talle tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu ja võimalusest teostada ise seda ainuõigust nimetatud kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

Euroopa Kohus on otsustanud, et 89/104/EMÜ artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärgiomanik eeltoodud tingimustel jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda temale kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele kolmanda isiku vastu.

5. Kohtuasjas C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale ja Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza) käsitletakse eelotsuse taotlust, mille küsimuseks on, kuidas tõlgendada nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 9 lõiget 1. Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitas Euroopa Kohtule küsimuse, kas ainuõigusele, mis määruse artikli 9 lõike 1 alusel on ühenduse kaubamärgi omanikul, võib tugineda kolmanda isiku vastu, kellele kuulub hiljem registreeritud ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud registreeringut ei ole enne kehtetuks tunnistatud. Euroopa Kohus andis asjas otsuse, et nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse nr 207/2009 artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et hilisem kaubamärk peaks olema kehtetuks tunnistatud.

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)
27. juuni 2013*

Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 4 lõike 4 punkt g
– Kaubamärgid – Kaubamärgi omandamise ja valdamise tingimused –
Registreerimisest keeldumine või tühiseks tunnistamine – Taotleja
„pahauskuse” mõiste – Taotleja teadlikkus välisriigi kaubamärgi
olemasolust

Kohtuasjas C-320/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Højestereti (Taani) 29. juuni
2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa
Kohtusse 2. juulil 2012, menetluses

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

versus

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud A. Rosas,
E. Juhász, D. Šváby ja C. Vajda (ettekandja),

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

- Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, esindaja *advokat* J. Glæsel,
- Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, esindaja: *advokat* C. L Bardenfleth,
- Taani valitsus, esindaja: V. Pasternak Jørgensen, keda abistas *advokat* R. Holdgaard,

* Kohtumenetluse keel: taani.

- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* G. Palatiello,
 - Euroopa Komisjon, esindajad: H. Støvlbæk ja F. Bulst,
- arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,
- on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada mõistet „pahauskus” Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses.
2. See eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluse raames, mille poolteks on Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (edaspidi „Malaysia Dairy”) ja Ankenævnet for Patenter og Varemærker (patentide ja kaubamärkide apellatsioonikogu, edaspidi „apellatsioonikogu”) ja mida peetakse selle üle, kas nimetatud apellatsioonikogu tegi õiguspärase otsuse, tunnistades kehtetuks plastikpudeli kui kaubamärgi registreeringu põhjendusel, et Malaysia Dairy oli registreerimistaotluse esitamise ajal teadlik Kabushiki Kaisha Yakult Honshalele (edaspidi „Yakult”) kuuluva välisriigi kaubamärgi olemasolust.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

3. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) tunnistati kehtetuks ja kodiitseeriti direktiiviga 2008/95, mis jõustus 28. novembril 2008.
4. Direktiivi 2008/95 põhjendustes 2, 4, 6 ja 8 on märgitud:

„(2) Enne direktiivi [89/104] jõustumist sisaldasid liikmesriikides kohaldatud kaubamärke käsitlevad õigusaktid erinevusi, mis võisid takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Seepärast oli siseturu rajamist ja toimimist silmas pidades vaja liikmesriikide õigusaktid ühtlustada.

[...]

(4) Tundub, et ei ole vaja võtta ette liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahulist ühtlustamist. Piisab sellest, kui ühtlustamisel piirduakse nende siseriikliku õiguse sätetega, mis mõjuvad siseturu toimimist kõige otsesemalt.

[...]

(6) Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määratleda registreerimise teel omandatava kaubamärgi registreerimise, lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise kord. Näiteks võivad liikmesriigid määrata kindlaks kaubamärgi registreerimise ja tühiseks tunnistamise vormi, otsustada, kas varasematele õigustele tuleks toetuda registreerimiskorra või tühiseks tunnistamise korra või mõlema puhul ning, kui nad lubavad varasematele õigustele toetuda registreerimiskorra puhul, otsustada, kas kasutada vaidlustamismenetlust või ametiülesande korras läbivaatamist või mõlemat. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määrata kindlaks kaubamärkide lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise mõju.

[...]

(8) Käesolevate õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamise eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed. Selleks on vaja loetleda nende märkide näidised, mis võivad moodustada kaubamärgi, tingimusel et sellised märgid võivad eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühiseks tunnistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga, näiteks eristatavuse

puudumine, või mis on seotud kaubamärgi ja varasemate õiguste vaheliste vastuoludega, tuleks koostada ammendav loetelu isegi juhul, kui mõningad neist põhjendustest on loetletud võimalusena liikmesriikide jaoks, kes sellest johtuvalt säilitavad või kehtestavad need põhjendused oma õigusnormides. Liikmesriikidel peaks olema võimalik oma õigusnormides säilitada või nendega kehtestada kaubamärgi andmisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise põhjendusi, mis on seotud kaubamärgi omandamise ja jätkuva valdamise tingimustega, mille jaoks ei ole ühtlustamissätteid, mis käsitlevad näiteks vastavust kaubamärgi andmise tingimustele, kaubamärgi pikendamist või lõive käsitlevaid eeskirju või on seotud menetlusnõuete täitmatajätmisega.”

5. Direktiivi 2008/95 artikli 4 „Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega” lõike 4 punkt g sätestab:

„Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis võib selle tühiseks tunnistada, kui ja kuivõrd:

[...]

- g) kaubamärgi võib ajada segi kaubamärgiga, mida juba kasutati välisriigis taotluse esitamise kuupäeval ja mida seal endiselt kasutatakse, kui taotluse esitaja tegutses taotluse esitamise kuupäeval pahauskselt.”
6. Direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g sõnastus on identne direktiivi 89/104 vastava sätte sõnastusega. Direktiivi 2008/95 põhjendused 2, 4, 6 ja 8 vastavad sisuliselt direktiivi 89/10 esimesele, kolmandale, viiendale ja seitsmendale põhjendusele.

Taani õigus

7. 27. detsembri 1996. aasta seaduse nr 1201 kaubamärgi kohta (24. jaanuari 2012. aasta konsolideeritud seaduse nr 109 redaktsioonis; [edaspidi „kaubamärgiseadus”]) artikli 15 lõike 3 punkt 3 (27. detsembri

1996. aasta seaduse nr 1201 artikli 1 punktiga 3 kasutusele võetud praegu kehtivas sõnastuses) sätestab:

„Kaubamärki ei registreerita samuti juhul, kui

[...]

- 3) see on identne kaubamärgiga, mida taotluse esitamise ajal või taotluse toetuseks esitatud prioriteedikuupäeval kasutati ja kasutatakse jätkuvalt mõnes välisriigis samasuguste või sarnaste kaupade puhul kui need, mille jaoks hilisema kaubamärgi registreerimist taotletakse, või erineb sellest kaubamärgist vaid ebaolulisel määral, ning taotluse esitaja oli taotluse esitamise ajal sellest välisriigis registreeritud kaubamärgist teadlik või pidanuks sellest teadlik olema.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8. Yakult registreeris 1965. aastal Jaapanis disainilahendusena piimajoogi plastikpudeli, mis hiljem registreeriti kaubamärgina Jaapanis ja mitmes muus riigis, nende hulgas Euroopa Liidu liikmesriikides.
9. Malaysia Dairy on alates 1977. aastast tootnud ja müünud plastikpudelis piimajooki. Malaysia Dairy 1980. aastal esitatud taotluse alusel registreeriti sarnane Malaysia Dairy plastikpudel kaubamärgina eelkõige Malaisias.
10. Malaysia Dairy ja Yakult sõlmisid 1993. aastal lepingu, milles määrati kindlaks nende vastastikused õigused ja kohustused seoses kummagi poole pudelite kasutamisega teatavates riikides.
11. Malaysia Dairy 1995. aastal esitatud taotluse alusel registreeriti Taanis Malaysia Dairy plastikpudel ruumilise kaubamärgina.
12. Yakult vaidlustas 16. oktoobril 2000 Malaysia Dairy registreeringu põhjendusega, et registreerimistaotluse esitamise ajal oli Malaysia Dairy teadlik või pidanuks olema teadlik Yakultile kuuluvatest identsetest välisriigi kaubamärkidest kaubamärgiseaduse § 15 lõike 3 punkti 3 tähendusega.

duses. Patent- og Varemærkestyrelsen (Taani patendi- ja kaubamärgiamet) lükkas oma 14. juuli 2005. aasta otsusega Yakulti esitatud taotluse tagasi, väites eelkõige, et kuna Malaysia Dairy le kuulus Malaisias registreeritud kaubamärk, mille registreerimist Taanis ta hiljem taotles, ei saa tema pahausksust käesoleval juhul tõendada üksnes see asjaolu, et registreerimistaotluse esitamise ajal oli ta teadlik Yakultile kuuluva välisriigi kaubamärgi olemasolust.

13. Yakult esitas selle otsuse peale kaebuse apellatsioonikogule, kes oma 16. oktoobri 2006. aasta otsusega Malaysia Dairy kaubamärgi registreeringu kehtetuks tunnistas. Kõnealune apellatsioonikogu asus eelkõige seisukohale, et kaubamärgiseaduse § 15 lõike 3 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja (edaspidi „taotleja”) pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui välisriigis kasutatavast kaubamärgist oldi selle sätte tähenduses tegelikult teadlik või seda teadlikkust võis eeldada, isegi kui eeldada, et taotleja saavutas varem taotletava kaubamärgi registreeringu teises riigis.
14. Malaysia Dairy esitas apellatsioonikogu selle otsuse peale kaebuse Sø- og Handelsretten (kaubandus- ja merenduskohtus), kes oma 22. oktoobri 2009. aasta otsusega jättis apellatsioonikogu otsuse jõusse ja seadastas muu hulgas, et vaidlust ei ole tõsiasja üle, et Taanis registreerimistaotluse esitamise ajal oli Malaysia Dairy teadlik Yakulti varasemast kaubamärgist.
15. Malaysia Dairy esitas selle otsuse peale 4. novembril 2009 kaebuse Højesteretile.
16. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on pooled põhikohtuasjas eriarvamusel esiteks selles, kas mõistet „pahausksus” direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses tuleb liidu õiguses tõlgendada ühetaheliselt, ja teiseks selles, kas selle sätte tähenduses taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, et taotleja oli teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust või pidanuks sellest teadlik olema.
17. Nendel tingimustel otsustas Højesteret menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

- „1. Kas pahausksuse mõiste, mida kasutatakse [...] direktiivi 2008/95[...] artikli 4 lõike 4 punktis g, on mõiste, mille võib sisustada vastavalt siseriiklikule õigusele, või on tegemist liidu õiguse mõistega, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt?
2. Kui direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punktis g osutatud pahausksuse mõiste on liidu õiguse mõiste, siis kas seda tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab asjaolust, et taotluse esitamise ajal taotleja oli teadlik või pidanud olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust, või peab lisaks sellele arvestama taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega?
3. Kas liikmesriik võib välisriikide kaubamärkidele ise kehtestada erikaitsekorra, mis pahausksust puudutava tingimuse osas erineb direktiivi 2008/95/EÜ artikli 4 lõike 4 punktist g, nähes näiteks ette nõude, et taotleja oli teadlik või oleks pidanud olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust?”

Eelotsuse küsimused

18. Eelotsusetaotluses viidatakse direktiivile 2008/95. Siiski asetub osa põhikohtuasja faktilistest asjaoludest aega enne direktiivi 2008/95 jõustumiskuupäeva, 28. novembrit 2008.
19. Kui vaidlus põhikohtuasjas ka puudutaks direktiivi 89/104, jääks eelotsuse küsimustele antav vastus siiski samaks, kuna nimetatud direktiivi artikli 4 lõige 4 punkt g on identne direktiivi 2008/95 sama sättega ja direktiivide asjaomased põhjendused on sisuliselt samad.

Esimene küsimus

20. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas mõiste „pahausksus” direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses on liidu õiguse mõiste, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt.

21. Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon väidavad oma märkustes, et tegemist on liidu õiguse autonoomse mõistega, mida tuleb kaubamärke käsitlevate liidu õigusaktide kontekstis tõlgendada ühetaoliselt.
22. Yakult ja Taani valitsus on seisukohal, et liikmesriigid on põhimõtteliselt pädevad direktiivi eesmärgi järgides ning proportsionaalsuse põhimõtet arvestades täpsustama sellise mõiste sisu, mida direktiiv 2008/95 täpselt defineerinud ei ole.
23. Kõigepealt olgu meenutatud, et direktiivi 2008/95 artiklites 3 ja 4 on loetletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsed ja suhtelised põhjused või registreeritud kaubamärgi puhul selle tühiseks tunnistamise põhjused. Mõned neist põhjustest on esitatud valikuvabadena liikmesriikide jaoks, kes vastavalt direktiivi 2008/95 põhjendusele 8 „sellest johtuvalt säilitavad või kehtestavad need põhjused] oma õigusnormides”.
24. Direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkt g sisaldab sellist valikuvaba registreerimisest keeldumise või tühiseks tunnistamise põhjust.
25. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleneb nii liidu õiguse ühetaolise kohaldamise kui ka võrdsuse põhimõttega seonduvatest nõuetest, et sellise liidu õigusnormi mõisteid, mis ei viita sõnaselgelt liikmesriikide õigusele õigusnormi tähenduse ning ulatuse kindlaksmääramiseks, tuleb tavaliselt kogu liidus tõlgendada autonoomselt ja ühetaoliselt ning selline tõlgendus tuleb leida sätte konteksti ja asjaomase õigusakti eesmärgi põhjal (vt eelkõige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09: Budějovický Budvar, EKL 2011, lk I-8701, punkt 29).
26. Vaidlust ei ole selle üle, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punktis g puudub mõiste „pahauskus” määratlus ning selle mõiste määratlust ei ole ka selle direktiivi teistes artiklites. Lisaks ei ole selles sättes nimetatud mõistega seoses ühtki otsust viidet liikmesriigi õigusele. Seega tuleb kõnealuse mõiste sisu ja ulatus kindlaks määrata direktiivi 2008/95 asjaomase sätte konteksti ja eesmärgi põhjal.

27. Mis puutub direktiivi 2008/95 esemesse ja eesmärki, siis kuigi tõepoolest ei ole selle direktiivi põhjenduse 4 kohaselt vaja võtta ette liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahulist ühtlustamist, ühtlustab nimetatud direktiiv siiski asjaomase valdkonna keskseid materiaalõiguslikke õigusnorme, st nimetatud põhjenduse kohaselt neid siseriikliku õiguse sätteid, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt, ning see põhjendus ei välista täielikku siseriikliku õiguse ühtlustamist (vt selle kohta 16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-355/96: Silhouette International Schmied, EKL 1998, lk I-4799, punkt 23, ja eespool viidatud kohtuotsus Budějovický Budvar, punkt 30).
28. Olgu lisatud, et direktiivi 2008/95 sätte valikuvaba olemus ei mõjuta vastust küsimusele, kas selle sätte sõnastust tuleb tõlgendada ühetaoliselt (vt selle kohta 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punktid 18–21).
29. Eeltoodud kaalutlustel tuleb esimesele küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et mõiste „pahauskus” selle sätte tähenduses on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb liidus tõlgendada ühetaoliselt.

Teine küsimus

30. Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab sellest, kui see taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik tema taotluse esitamise ajal välisriigis kasutatava sellise kaubamärgi olemasolust, mida on võimalik segi ajada taotletava kaubamärgiga, või peab lisaks sellele arvestama taotlejaga seonduvate subjektiivsete asjaoludega.
31. Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon väidavad oma märkustes, et Euroopa Kohtu selle praktika kohaselt, mis seda mõistet tõlgendab nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) kontekstis, tuleb juhtumi kõiki asjaolusid hinnata igakülgset, nii et ei tugineta üks-

nes sellele, kas taotleja on välisriigi kaubamärgi olemasolust objektiivselt teadlik, vaid võetakse arvesse ka tema subjektiivset kavatsust taotluse esitamise ajal.

32. Taani valitsus ja Yakult väidavad, et mõistet „pahausksus” määruse nr 40/94 kontekstis tõlgendatuna ei saa üle kanda direktiivile 2008/95. Nad leiavad, et mõistet „pahausksus” direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses tuleb mõista nii, et taotleja pahausksuse tuvastamiseks piisab asjaolust, et viimane oli taotluse esitamise ajal teadlik või pidanuks olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust. Nende seisukohalt räägivad sellise tõlgenduse kasuks õiguse ettearvatavuse ja hea halduse kaalutlused.
33. Euroopa Kohtu praktika kohaselt on ühenduse kaubamärgikord iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmarke ning selle kohaldamine on sõltumatu mis tahes siseriiklikust süsteemist (vt eespool viidatud kohtuotsus Budějovický Budvar, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).
34. Tuleb tõdeda, et mõiste „pahausksus” sisaldub määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktis b, mille kohaselt tunnistatakse ühenduse kaubamärk kehtetuks, „kui taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt”. Nimetatud säte võeti identsena üle nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) – millega tühistati ja asendati määrus nr 40/94 – artikli 52 lõike 1 punktiga b.
35. Määruse nr 207/2009 – mis täiendab liidu õigust kaubamärgi valdkonnas, kehtestades ühenduse kaubamärgikorra – eesmärk on sama kui direktiivil 2008/95, nimelt siseturu rajamine ja toimimine. Kuna ühenduse kaubamärgikord ja siseriiklikud kaubamärgikorrad peavad harmooniliselt koos toimima, siis tuleb mõistet „pahausksus” tõlgendada direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tähenduses samal viisil kui määruse nr 207/2009 kontekstis. Selline lähenemine tagab liidu õiguskorra raames kaubamärke reguleerivate eri normide seostatud kohaldamise.

36. Mainitud määruse kontekstis seda mõistet tõlgendava kohtupraktika kohaselt tuleb pahausksuse olemasolu kontrollida igakülgsest, võttes arvesse kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid, nagu muu hulgas asjaolu, kas taotleja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast kaubamärki. Siiski ei piisa taotleja pahausksuse tuvastamiseks ainuüksi asjaolust, et see taotleja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab sellist kaubamärki. Lisaks sellele tuleb arvesse võtta seda, mis oli kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal taotleja kavatsus, mis on subjektiivne element ja mis tuleb määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest (vt selle kohta 11. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-529/07: Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, EKL 2009, lk I-4893, punktid 37 ja 40–42).
37. Eeltoodud kaalutlustest lähtudes tuleb teisele küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et taotleja selle sätte tähenduses pahausksuse tuvastamisel tuleb võtta arvesse kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid. Taotleja nimetatud sätte tähenduses pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et taotleja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal välisriigis identsete või sarnaste kaupade jaoks sellist kaubamärki, mille võib segi ajada taotletava kaubamärgiga.

Kolmas küsimus

38. Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriikidel kehtestada välisriikide kaubamärkidele erikaitse, mis põhineb sellel, kas taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust.
39. Malaysia Dairy, Itaalia valitsus ja komisjon väidavad, et liikmesriikide kaalutlusruum direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 4 esitatud valikuvabade keeldumise või tühiseks tunnistamise põhjuste rakendamisel piirdub

- võimalusega kehtestada või säilitada vastavad põhjused siseriiklikus õiguses ning ei anna liikmesriikidele võimalust lisada täiendavaid põhjusi.
40. Yakult ja Taani valitsus väidavad vastupidi, et kuna direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g valdkonda kuuluvad siseriiklikud sätted ei mõjuta kõige vahetumalt siseturu toimimist, siis ei saa asuda seisukohale, et nimetatud sättega on toimunud täielik ühtlustamine.
 41. Tuleb tõdeda, et kuigi liidu seadusandja on direktiivi 2008/95 artikli 4 lõikes 4 põhjused esitanud valikuvabadena, on liikmesriigi kaalutusruum siiski piiratud võimalusega teatav põhjus sellisena, nagu seadusandja on selle konkreetselt piiritlenud, siseriiklikus õiguses kehtestada või kehtestamata jätta (vt analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 osas eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punktid 18–20).
 42. Direktiiv 2008/95 keelab liikmesriikidel muude kui direktiivis ette nähtud keeldumise või tühiseks tunnistamise põhjuste kehtestamise, mida kinnitab direktiivi põhjendus 8, nähes ette, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühiseks tunnistamise põhjused, mis on seotud kaubamärgi endaga, näiteks kaubamärgi ja varasemate õiguste vaheliste vastuoludega, tuleks loetleda ammendavalt ja seda isegi juhul, kui mõningad neist põhjustest on esitatud liikmesriikide jaoks valikuvabadena, kes sellest johtuvalt säilitavad või kehtestavad kõnealused põhjused oma õigusnormides.
 43. Seega tuleb kolmandale küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda liikmesriikidel kehtestada välisriigi kaubamärkidele erikaitsekorda, mis erineb mainitud sättega kehtestatust ja põhineb sellel, kas taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust.

Kohtukulud

44. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva 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 (viies koda) otsustab:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et mõiste „pahauskus” selle sätte tähenduses on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb liidus tõlgendada ühetaoliselt.
2. Direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja selle sätte tähenduses pahausksuse tuvastamisel tuleb võtta arvesse kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid. Selle taotluse esitaja nimetatud sätte tähenduses pahausksuse tuvastamiseks ei piisa pelgalt asjaolust, et see taotluse esitaja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal välisriigis identsete või sarnaste kaupade jaoks sellist kaubamärki, mille võib segi ajada taotletava kaubamärgiga.
3. Direktiivi 2008/95 artikli 4 lõike 4 punkti g tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda liikmesriikidel kehtestada välisriigi kaubamärkidele erikaitsekorda, mis erineb mainitud sättega kehtestatust ja põhineb sellel, kas kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja oli teadlik või pidanuks olema teadlik välisriigi kaubamärgi olemasolust.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)
18. aprill 2013*

Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mõne teise mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis teise kaubamärgiga

Kohtuasjas C-12/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa) 24. novembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 9. jaanuaril 2012, menetluses

Colloseum Holding AG

versus

Levi Strauss & Co.,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud A. Rosas, E. Juhász (ettekandja), D. Šváby ja C. Vajda,

kohtujurist: P. Mengozzi,

kohtusekretär: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. novembri 2012. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

- Colloseum Holding AG, esindaja: *Rechtsanwalt* M. Klette,
- Levi Strauss & Co., esindajad: *Rechtsanwalt* H. Harte-Bavendamm ja *Rechtsanwalt* M. Goldmann,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,
- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* M. Santoro,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: C. Murrell, keda abistas *barrister* S. Ford,
- Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja F. Wilman,

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

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõiget 1, mis võeti muutmata kujul üle nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 15 lõike 1 esimeses lõiguga.
2. See taotlus esitati Colloseum Holding AG (edaspidi „Colloseum”) ja Levi Strauss & Co. (edaspidi „Levi Strauss”) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõikes 1 esitatud mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” tõlgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamärki kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis selle ühe osana, või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina on kaubamärgina registreeritud.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Pariisis 2. märtsil 1883 allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse

konventsiooni (*Recueil des traités des Nations unies*, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon“) artikli 5C lõiked 1 ja 2 sätestavad:

- „1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähtaja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.
- 2) Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [selle konventsiooniga loodud] liidu liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

4. Määruse nr 40/94 põhjenduse 9 kohaselt:

„Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.”

5. Selle määruse artikli 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused“ lõige 1 sätestab:

„Ei registreerita:

[...]

- b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;
- c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
- d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades;

[...].”

6. Nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3 on sätestatud:

„Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

7. Määruse nr 40/94 artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõige 1 sätestab:

„Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[...].”

8. Nimetatud määruse artikkel 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” sätestab:

„1. Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

2. Kasutamisenäesimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...].”

9. Määruse nr 40/94 artikli 98 lõige 1 sätestab:

„Kui ühenduse kaubamärkide kohus leiab, et kostja on rikkunud ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealusest keelust peetakse kinni.”

Saksamaa õigus

10. Kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seadus (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, lk 3082, edaspidi „kaubamärgiseadus“), mida on muudetud 7. juuli 2008. aasta seadusega BGBl. 2008 I, lk 1191), § 14 lõike 2 punkt 2, mis vastab määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktile b, annab kaubamärgi-omanikule õiguse keelata kasutada:

„[...] kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga, [...]”.

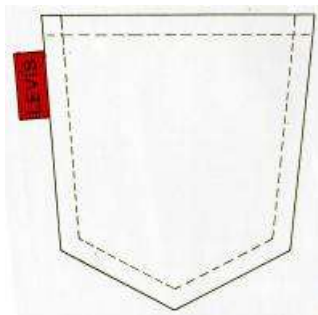
11. Paragrahvi 14 lõikes 5 on sätestatud:

„Kaubamärgi omanik võib rikkumise kordumise vältimiseks igalt isikult, kes kasutab tähist vastuolus lõigetes 2–4 sätestatuga, nõuda sellise tegevuse lõpetamist. Nõude võib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

12. Levi Straussile kuulub palju kaubamärke, sh ühenduse kaubamärk LEVI'S, mis on registreeritud muu hulgas rõivaste jaoks, ja 12. jaanuaril 1977. aastal meeste-, naiste- ja lastepükste, -särkide, -pluuside ja -jak-

kide jaoks registreeritud Saksa sõna- ja kujutismärk nr DD 641 687 (edaspidi „kaubamärk 3”). Viimati nimetatud kaubamärk, mille vasakpoolse serva ülaosas asuval punasel ristkülikukujulisel manusel asub sõnaline element „LEVI’S”, on järgmine:



13. Levi Straussile kuulub ka 10. veebruaril 2005 pükste jaoks registreeritud värviline (punane, sinine) ühenduse kujutismärk nr 2 292 373 (edaspidi „kaubamärk 6”). Registrisse kantud kirjelduse kohaselt on see asendimärk ja koosneb punasest ristkülikukujulisest tekstiilist lapatsist ning on pükste, põlvpükste ja seelikute tagatasku vasaku serva ülaosa vahele õmmeldud ja ulatub õmbluse vahelt välja. Nimetatud kaubamärk on järgmine:



14. Kaubamärgi 6 registreering sisaldab loobumisklauslit, mille kohaselt ei esitata tasku kuju ja värvuse kohta *per se* ainuõiguse nõuet. Kaubamärk 6 on registreeritud kasutamise käigus omandatud eristusvõime alusel vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3.

15. Colloseum tegeleb pealistrõivaste jaemüügiga. Selle tegevuse käigus on ta viinud turule pükse, nimelt teksapükse kaubamärkide COLLOSEUM, S. MALIK ja EURGIULIO all. Kõnealuste teksapükste parema tagatasku külge on kinnitatud punased ristkülikukujulised tekstiilist lapatsid, mis on ömmeldud parempoolse välisõmbluse vahele tasku ülemises kolmandikus ning millel on kujutatud asjaomased kaubamärgid või nimetus „SM JEANS”.
16. Levi Strauss esitas pädevale esimese astme kohtule hagi, milles ta eelkõige palus kohustada Colloseumit lõpetama selliste pükste müümine, turule viimine või nimetatud eesmärgil valdamine. Colloseum esitas sellele vastuväite, tuginedes kaubamärgi 6 ebapiisavale kasutamisele.
17. Esimese astme kohtus rahuldas Levi Straussi nõude ja apellatsioonikohtus jättis rahuldamata Colloseumi esitatud apellatsioonkaebuse esimese astme kohtu otsuse peale.
18. Eelotsusetaotluse esitanud kohus, kellele Colloseum esitas kassatsioonkaebuse, tühistas apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja sellele kohtule tagasi uue otsuse tegemiseks. Apellatsioonikohtus jättis Colloseumi apellatsioonkaebuse uuesti rahuldamata ning viimati nimetatu esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule uue kassatsioonkaebuse.
19. Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus seisukohale, et kassatsioonkaebuse lahendamine sõltub määruse nr 40/94 artikli 15 lõikele 1 antavast tõlgendusest. Nimetatud kohus tugines määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgi 6 ja Colloseumi turustatavate püksimudelite segiajamise tõenäosusele eeldusel, et kaubamärk 6 endiselt kehtib.
20. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib seega teada, kas kaubamärki 6 on tegelikult kasutatud määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses. Ta märgib, et Saksa menetlusõiguse normide kohaselt on talle siduv apellatsioonikohtu järelalus, et kaubamärk oli registreeritud 10. veebruaril 2005. Seega on kaubamärgi omaniku õigused lõppenud, kui kaubamärki ei ole enne apellatsioonikohtu istungi lõppemist 18. veebruaril 2010 tegelikult kasutatud nimetatud sätte tähenduses.

21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob seejärel esile, et apellatsioonikohtus leidis, et Levi Strauss oli kasutanud kaubamärki 6 üksnes kaubamärgi 3 kujul. Käesolevas vaidluses on seega eelkõige oluline küsimus, kas teise kaubamärgi osaks olevat ja teise kaubamärgi kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses eristusvõime omandanud registreeritud kaubamärki on võimalik teise kaubamärgi kasutamise kaudu tegelikult kasutada.
22. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et seda küsimust ei ole varem käsitletud. Asjaomane kohus rõhutab ka, et kaubamärgid 3 ja 6 ei erine teineteisest mitte ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärkide eristusvõimet ja seega ei ole määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a tingimused käesoleval juhul täidetud, mistõttu põhi kohtuasjas esinevad asjaolud erinevad selle eelotsusetaotluse aluseks olnud kohtuasja asjaoludest, milles tehti 25. oktoobri 2012. aasta otsus C-553/11: Rintisch.
23. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et on võimalik, et pükste turustamisel Levi Straussi poolt pealetrükki „LEVI'S” kandva punase ristkülikukujulise tekstiilist lapatsi kasutamisega on tegelikult kasutatud nii kaubamärki 6 kui ka sõnamärki LEVI'S, ja mõlemad kaubamärgid on ka registreeritud kombinatsioonina kui kaubamärk 3. Seepärast on eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekkinud küsimus, kas kaubamärgi tegelik kasutamine määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses on võimalik, kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga, avalikkuse silmis on kahe kaubamärgi puhul tegemist iseseisvate tähistega ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.
24. Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Kas määruse nr 40/94 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et:

1. mitmeosalise kaubamärgi osaks oleva ja ainult mitmeosalise kaubamärgi kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärgi tegelik kasutamine on võimalik, kui kasutatakse üksnes mitmeosalist kaubamärki, ja

2. kaubamärki kasutatakse selle omaniku õiguste säilitamiseks, kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja avalikkuse silmis on kahe kaubamärgi puhul tegemist iseseisvate tähistega ning mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

25. Nende küsimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, st kaubamärgi kasutamine selle omaniku õiguste säilitamiseks määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses, on täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa see on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.
26. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast tuleneb, et kaubamärgi eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab määratleda kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika). Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijatel määratleda, millisel ettevõtjalt kaup pärineb (vt 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika).
27. Mis puudutab kaubamärgi registreerimise seisukohalt selle eristusvõime omandamist kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel, siis selles osas on Euroopa Kohus nõukogu 21. detsembri 1998. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 3 raames – viimati nimetatud säte vastab sisuliselt kõnealusele määruse nr 40/94 artiklile – otsustanud, et

eristusvõime saab omandada nii juhul, kui kaubamärki kasutatakse osana registreeritud kaubamärgist ühe selle elemendi kujul kui ka kasutamises kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul piisab, kui sellise kasutamise tagajärjel tajub asjaomane avalikkus, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlalt ettevõtjalt (7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).

28. Järelikult, sõltumata sellest, kas mõnd tähist kasutatakse registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis, on seega otsustav tingimus, et sellise kasutamise tagajärjel tähis, mille registreerimist kaubamärgina taotleti, võib asjaomase avalikkuse teadvuses tähistada seda tähist kandvat kaupa kindlalt ettevõtjalt pärinevana.
29. Lisaks on Euroopa Kohus juba asunud seisukohale, et eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30 tehtud järeldus on üldkohaldatav ja seda saab kohaldada ka juhul, kui on tegemist varasema kaubamärgi erilise eristusvõime olemasolu tuvastamisega selleks, et teha kindlaks, kas seigajamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses on tõenäoline (17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-5725, punktid 50–52).
30. Määruse nr 40/94 ülesehitust ja eesmärki ning selle määruse artikli 15 lõiget 1 arvestades tuleb asuda seisukohale, et see järeldus, millele Euroopa Kohus jõudis eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30, sobib ka seoses mõistega kaubamärgi „tegelik kasutamine” registreeritud kaubamärgi omaniku õiguste säilitamiseks nimetatud sätte tähenduses.
31. Kasutamine, mille käigus mõni tähis omandab eristusvõime vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3, seondub enne selle tähise kaubamärgina registreerimist möödunud ajavahemikuga, samas kui tegelik kasutamine sama määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses puudutab viie aasta pikkust ajavahemikku pärast registreerimist, nii et kaubamärgi registreerimise eesmärgil kaubamärgi kasutamisele nimetatud artikli 7 lõike 3 tähenduses ei saa iseenesest tugineda selleks, et tõendada kaubamärgi

kasutamist registreeritud kaubamärgi omaniku omandatud õiguste säilitamiseks nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses.

32. Samas tuleb üldises plaanis meenutada eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktides 27–30 esitatut, mille kohaselt hõlmab mõiste „kasutamine” juba selle sõna tähenduse kohaselt nii asjaomase kaubamärgi kasutamist iseseisvalt kui ka selle kasutamist teise kaubamärgi kui terviku koostisosana või sellega kombinatsioonis.
33. Nagu Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus Euroopa Kohtu istungil asjakohaselt märkisid, ei saa alati otsustavat tähtsust omava kasutamise tingimuse üle otsustada erinevate elementide alusel sõltuvalt sellest, kas selle tingimuse alusel otsustatakse kaubamärgiga kaasnevate õiguste tekkimise või selliste õiguste säilitamise tagamise üle. Kui nimelt tähis võib omandada kaubamärgile antava kaitse teatud moel kasutamise käigus, siis peab samasugune kasutamine võimaldama ka sellist kaitset säilitada.
34. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et nõuded, mis esitatakse määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 mõttes kaubamärgi tegeliku kasutamise kontrollimisele, on analoogsed nõuetega, mis puudutavad tähise registreerimiseks vajaliku eristusvõime omandamist kasutamise käigus nimetatud määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses.
35. Samas tuleb siiski selles küsimuses rõhutada asjaolu, millele viitasid ka Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus ning Euroopa Komisjon, et registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena, selleks et see kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine” kõnealuse artikli 15 lõike 1 tähenduses.
36. Eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud eelotsuse küsimustele vastata, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles

teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

Kohtukulud

37. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamise seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

18. juuli 2013*

Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a – Tühiseks tunnistamise põhjused – Mõiste „tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse koos teise kaubamärgiga või mitmeosalise kaubamärgi osana – Värv või värvikombinatsioon, millega kaubamärki kasutatakse – Maine

Kohtuasjas C-252/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 26. aprilli 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. mail 2012, menetluses

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

versus

Asda Stores Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. märtsi 2013. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

- Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd, esindajad: *solicitor* A. Gold ja *solicitor* K. Mattila, ning J. Mellor, QC, ja A. Speck, QC,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: L. Christie, keda abistas *barrister* S. Malynicz,
- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, J. Kemper ja V. Cramer,
- Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja J. Samnadda,

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

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 9 lõike 1 punktide b ja c, artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a tõlgendamist.
2. See eelotsusetaotlus esitati ühelt poolt Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (edaspidi koos „kontsern Specsavers”) ja teiselt poolt Asda Stores Ltd (edaspidi „Asda”) vahelises kohtuvaidluses kontserni Specsavers poolt registreerida lastud ühenduse kaubamärkide väidetava rikkumise üle.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Pariisis 20. märtsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (*Recueil des traités des Nations unies*, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5 lõigu C lõiked 1 ja 2 sätestavad:

- „1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähtaja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.
- 2) Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [Pariisi konventsiooni artikli 1 kohaselt tööstusomandi kaitseks asutatud] liidu liikmesriigis registreeritud üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

4. Määruse nr 207/2009 põhjendus 10 on järgmine:

„Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.“

5. Selle määruse artikkel 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused” sätestab:

„1. Ei registreerita:

[...]

- b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
- c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,

väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

- d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades;

[...]

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

6. Kõnealuse määruse artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõike 1 kohaselt:

„Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

- b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on ühenduses maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”

7. Selle sama määruse artikli 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

Kasutamisenä esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...]”.

8. Määruse nr 207/2009 artikli 51 „Tühistamise põhjused” lõige 1 täpsustab:

„Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

- a) kaubamärki ei ole [liidus] viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see algas kõige varem viieaastase pideva kasutamatajätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;

[...]”.

Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse küsimused

9. Oktoobris 2009 käivitas Asda, kellele kuulub selvekaupluste kett, optikatoodete reklaamikampaania, mis oli suunatud kontserni Specsavers vastu, kes on ühtaegu Ühendkuningriigi suurim optikakaupluste kett ja Asda peamine konkurent. Selles kampaanias kasutas Asda reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda” ja „Spec savings at ASDA” ning järgmisi logosid:



10. Peagi pärast selle reklaamikampaania algust esitas kontsern Specsavers 19. oktoobril 2009 High Court of Justice'ile (England & Wales) (Civil Division) Asda vastu hagi, mis tugines järgmiste ühenduse kaubamärkide rikkumisele:
- ühenduse sõnamärgid nr 1321298 ja nr 3418928, mis koosnevad sõnast „Specsavers”;
 - ühenduse kujutismärgid nr 449256 ja nr 1321348, mis hõlmavad järgmist tähist (edaspidi „varjutatud logoga kaubamärgid”):



- ühenduse kujutismärk nr 5608385, mis hõlmab järgmist tähist:



- ühenduse kujutismärk nr 1358589, mis hõlmab järgmist tähist (edaspidi „tekstita logo kujutav kaubamärk“):



11. High Court of Justice'i (England & Wales) 6. oktoobri 2010. aasta otsuses sedastati, et Asda ei ole rikkunud kontserni Specsavers ühenduse kaubamärke. Lisaks otsustas nimetatud kohus tunnistada kasutamata jätmise põhjendusel tühistatuks tekstita logo kujutava kaubamärgi. Kontsern Specsavers esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).
12. Eelotsusetaotluse esitanud kohus tegi 31. jaanuaril 2012 kohtuvaidluses otsuse kontsernile Specsavers kuuluvate ühenduse sõnamärkide nr 1321298 ja nr 3418928 ning ühenduse kujutismärkide nr 449256, nr 1321348 ja nr 5608385 väidetava rikkumise kohta. See kohus tuvastas, et viimati nimetatul oli nende kaubamärkide alusel ning vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c õigus keelata Asdal kasutada nii reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda“ ja „Spec savings at Asda“ kui ka Asda poolt oma reklaamikampaania raames kasutatavat logo.
13. Seevastu eelotsusetaotluse esitanud kohus oli seisukohal, et tegemaks põhikohtuasjas otsust tekstita logo kujutavat kaubamärki puudutavas vaidlusküsimuses, on tal vaja esitada Euroopa Kohtule küsimused järgmiste asjaolude kohta.

14. Esiteks, kui võrd Asda on nõudnud tekstita logo kujutavast kaubamärgist tulenevate õiguste tühistatuse tunnistamist kasutamata jätmise põhjusel, siis ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohus veendunud, kas varjutatud logoga kaubamärgi kasutamine võib seisneda tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamises.
15. Teiseks soovib see kohus teada saada, kas kontserni Specsavers poolt alati oma tekstita logo kujutava kaubamärgi kujutamisel kasutatud rohelise kujundi keskmisest paremat mainet võib määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktide b ja c raames arvesse võtta vaatamata sellele, et see kaubamärk registreeriti must-valgena. Eelotsusetaotluse esitanud kohus arvab, et see peaks nii olema, kuid leiab ikkagi, et liidu õigus vajab selles aspektis tõlgendamist.
16. Neil tingimustel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

„1. Juhul kui ettevõtja on eraldi registreerinud ühenduse

- a) kujutismärgi ja
- b) sõnamärgi

ja ta kasutab neid kahte koos, siis kas selline kasutamine võib kujutada endast kujutismärgi kasutamist määruse [nr 207/2009] artiklite 15 ja 51 tähenduses? Kui jah, siis kuidas tuleb kujutismärgi kasutamist hinnata? [...]

2. Kas vastust küsimusele mõjutab see, kui:

- a) sõnamärk on paigutatud kujutisosa peale,
- b) ettevõtja on lasknud ühenduse kaubamärgina registreerida ka mitmeosalise kaubamärgi, mis koosneb kujutisosast ja sõnamärgist?

3. Kas vastus [esimesele ja teisele] küsimusele sõltub sellest, kas keskmine tarbija tajub kujutisosa ja sõnu [esiteks] eri tähistena; või [teiseks] nii, et kummalgi on iseseisev eristav ülesanne? Kui jah, siis kuidas?

4. Kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa (liidu teatavas osas, mitte selles tervikuna) seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis kas see värv või värvikombinatsioon, milles vastustaja vaidlusalust tähist kujutab, on [määruse nr 207/2009] artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosuse või [selle määruse] artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud ärakasutamise igakülgset hindamisel oluline? Kui jah, siis kuidas?
5. Kui jah, siis kas igakülgse hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab vastustajat ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise jaoks kasutab?"

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimesed kolm küsimust

17. Esimese kolme küsimusega, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada sisuliselt seda, kas ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses on täidetud siis, kui ühenduse kujutismärgi kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamärgi kombinatsioon registreeritud ühenduse kaubamärgina.
18. Kõik Euroopa Kohtule märkusi esitanud pooled väidavad sisuliselt, et ühenduse kujutismärgi kasutamine koos selle peale paigutatud teise sõnamärgiga võib endast kujutada tegelikku kasutamist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses, tingimusel et sellele kujutismärgile jääb terviklikus kujutises iseseisev eristav ülesanne.
19. Kõigepealt olgu täpsustatud, et niisugusel juhtumil nagu põhikohtuasjas, kus sõnamärk on paigutatud kujutismärgi peale, on tegemist mää-

ruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a kirjeldatud olukorraga, nimelt ühenduse kaubamärgi kasutamiseга kujul, mis erineb registreeritud kujust.

20. Sõnalise tähise „Specsavers” paigutamiseга tekstita logo kujutava kaubamärgi peale muudetakse selle kaubamärgi registreeritud kuju sellisel määral, et enam ei ole tegemist lihtsa pealistikku asetamisega, sest nõnda jäävad kaubamärgi teatud tekstita logost koosnevad osad sõnalise tähise varju.
21. Järgmiseks tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a sõnastusest nähtub otseselt, et kasutamiseга esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka ühenduse kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
22. Kaubamärgi eristusvõime määruse nr 207/2009 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (vt selle kohta 29. aprillil 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 32; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).
23. Selline registreeritud kaubamärgi eristusvõime võib tekkida nii registreeritud kaubamärgi koostisosa selle kaubamärgi osana kasutamise tagajärjel kui ka eraldi kaubamärgi kasutamisest koos registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul on piisav, kui kasutamise tagajärjel tajub sihtrühm, et asjaomane kaup on pärit kindlalt ettevõtjalt (vt analoogia alusel 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).

24. Sellest järeldub, et tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamist koos selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers” – isegi kui lõppastmes kujutab selline kasutamine endast kasutamist registreeritud kaubamärgi osana või koos sellega –, võib lugeda tekstita logo kujutava kaubamärgi kui sellise tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kaubamärk registreeritud kujul, see tähendab ilma et osa sellest oleks varjatud selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers”, viitab sellisel kujul alati kontserni Specsavers neile kaupadele, mis on registreeringuga hõlmatud; selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
25. Seda järeldust ei mõjuta asjaolu, et sõnaline tähis „Specsavers” ning tekstita logo kujutava kaubamärgi ja selle peale paigutatud sõnalise tähise „Specsavers” kombinatsioon on samuti mõlemad registreeritud ühenduse kaubamärgina.
26. Nimelt on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui kaubamärki kasutatakse üksnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina omakorda kaubamärgina registreeritud, tingimusel et kaubamärki tajutakse endiselt asjaomase kauba päritolu tähisena (vt selle kohta 18. aprilli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-12/12: Colloseum Holding, punktid 35 ja 36).
27. Lisaks sellele on Euroopa Kohus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktile a sisuliselt vastava 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 10 lõike 2 punkti a kohta otsustanud, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev

- kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud (25. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-553/11: Rintisch, punkt 30).
28. Euroopa Kohut direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a nii tõlgendama ajendanud argumentid on *mutatis mutandis* ülekantavad määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a kontekstile.
29. Seda tõlgendust toetab eriti määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a eesmärk, millega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet. Selle eesmärgi saavutamine ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamärgi kasutamise tuvasutamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamärgina registreeritud (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punktid 21 ja 22).
30. Lisaks kõigele on määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a selline tõlgendus kooskõlas Pariisi konventsiooni artikli 5 lõigu C lõikega 2, kuna miski selles sättes ei anna mõista, et tähise kaubamärgina registreerimise tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, millest see tähis erineb vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamärgi eristusvõimet (vt eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punkt 23).
31. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kolmele küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.

Neljas küsimus

32. Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis nende sätete tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgisel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.
33. Kontsern Specsavers ja komisjon teevad ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, samas kui Ühendkuningriigi valitsus on vastupidi seisukohal, et küsimusele tuleb vastata eitavalt.
34. Mis esiteks puutub segiajamise tõenäosusesse määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses, siis olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb avalikkuse seisukohalt segiajamise tõenäosust hinnata igakülgelt, võttes arvesse juhtumi kõiki tähtsust omavaid asjaolusid (vt eelkõige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 27, ja 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk I-4529, punkt 34).
35. Euroopa Kohus on järjepidevalt otsustanud, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; kohtuotsus Medion, punkt 28, ja kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35).

36. Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on. Nii on kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt kas nende olemusest või nende tuntusest turul, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 18).
37. Vähemalt siis, kui tegemist on kaubamärgiga, mis ei ole registreeritud konkreetsetes värvitoonis või tunnusega, vaid must-valgena, mõjutab värv või värvikombinatsioon, milles seda kaubamärki hiljem kasutatakse, seda, kuidas asjaomaste kaupade keskmine tarbija seda kaubamärki tajub, ja võib seega suurendada varasema kaubamärgi ja seda väidetavalt rikkuva tähise segiajamise tõenäosust või suurendada nende omavahel seostamise võimalust.
38. Neil tingimustel ei ole loogiline asuda seisukohale, et asjaoluga, et kolmas isik kasutab varasemat ühenduse kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel värvi või värvikombinatsiooni, mida oluline osa üldsusest on hakanud seostama selle varasema kaubamärgiga selle tõttu, et kõnealuse kaubamärgi omanik on seda kasutanud asjaomases värvitoonis või värvikombinatsioonis, ei saa arvestada igakülgisel hindamisel üksnes selle tõttu, et see varasem kaubamärk on registreeritud must-valgena.
39. Mis teiseks puutub sellesse, kas tegemist on varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses, siis tuleb ka seda hinnata igakülgelt, võttes arvesse kõiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi mainekust, eristusvõimet, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub maine tugevusse ja eristusvõime määra, siis on Euroopa Kohus samuti sedastanud, et mida eristusvõimelisem ja mainekam kaubamärk on, seda lihtsam on möönda, et seda on kahjustatud (vt 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 44).

40. Sellega seoses nähtub eelotsusetaotlusest, et kontserni Specsavers kaubamärkide ja Asda tähiste vaheline sarnasus on tahtlikult tekitatud, et luua üldsuse jaoks seos nende kahe märgi vahel. See, et Asda kasutab sarnast värvitooni kui kontsern Specsavers, eesmärgiga saada kasu viimati nimetatud kaubamärkide eristusvõime ja maine arvelt, on tegur, mida tuleb arvesse võtta, hinnates seda, kas on võimalik tuvastada kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamist (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 48).
41. Eeltoodut arvestades tuleb neljandale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgisel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

Viies küsimus

42. Viienda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et igakülgse hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutatavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab?"
43. Kontsern Specsavers teeb ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, komisjon aga leiab, et selle asjaoluga võib arvestada üksnes määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c vastava tungiva põhjuse kohta hinnangu andmisel. Kuna Ühendkuningriik tegi ettepaneku vastata neljandale küsimusele eitavalt, siis leiab ta, et viiendale küsimusele ei ole vaja vastata.
44. Sellega seoses tuleb märkida, et nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktides 34 ja 39, tuleb nii segiajamise tõenäosust määruse

nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b kui ka ärakasutamist selle määruse artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumid tähtsust omavaid asjaolusid.

45. Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kaubamärgiga väidetavalt sarnase tähise kasutamise täpset konteksti (vt seoses direktiivi 89/104 artikli 5 lõikega 1 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 64).
46. Neil tingimustel tuleb teha järeldus, et see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, on üks asjaoludest, millel võib olla teatav tähtsus määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punktide b või c tähenduses segiajamise tõenäosuse ning ärakasutamise esinemise kontrollimisel.
47. Esiteks ei saa välistada, et see asjaolu võib mõjutada seda, kuidas üldsus asjaomaseid tähiseid tajub, ja seega seda, kas nende tähiste puhul esineb segiajamise tõenäosus nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses.
48. Seega võib põhikohtuasja puhul see, et Asdat ennast seostatakse roheline värviga, mida ta kasutab väidetavalt kontserni Specsavers kaubamärke rikkuvate tähiste jaoks, tingida nende tähiste ja kontserni Specsavers kaubamärkide segiajamise tõenäosuse ja seostamise võimaluse vähenemise, kuna asjaomane üldsus võib nende tähiste rohelist värvi tajuda Asda roheline värvina, millise asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
49. Teiseks võib see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, olla asjakohane tegur otsustamiseks, kas seda tähist kasutatakse tungiva põhjusega määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punkti c

tähenduses, nagu komisjon on Euroopa Kohtule esitatud märkustes tõdenud.

50. Seega tuleb viiendale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgisel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

Kohtukulud

51. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva 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 (kolmas koda) otsustab:

- 1. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.**
- 2. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tä-**

henduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

- 3. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.**

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

19. september 2013*

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 5 – Kaubamärgi omaniku nõusolek selle kaubamärgiga identse tähise kasutamiseks kolmanda isiku poolt – Ühise kasutamise raames antud nõusolek – Asjaomase omaniku õigus lõpetada ühine kasutamine ja asuda uuesti ainuisikuliselt oma kaubamärki kasutama

Kohtuasjas C-661/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Cour de cassationi (Belgia) 2. detsembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 23. detsembril 2011, menetluses

Martin Y Paz Diffusion SA

versus

David Depuydt,

Fabrick van Maroquinerie Gauquie NV,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), Euroopa Kohtu asepresident K. Lenaerts kolmanda koja kohtuniku ülesannetes, kohtunikud E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: P. Cruz Villalón,

kohtusekretär: ametnik V. Tourrès,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. jaanuari 2013. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– Martin Y Paz Diffusion SA, esindaja: *avocat* R. Byl,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

- D. Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, esindajad: *avocat* P. Maeyaert ja *avocat* S. Lens,
 - Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
 - Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst, T. van Rijn, ja J. Hottiaux,
- olles 18. aprilli 2013. aasta kohtuistungil ära kuulunud kohtujuristi ettepaneku,
- on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada 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), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3) (edaspidi „direktiiv 89/104”), artikleid 5 ja 8.
2. See eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluses ühelt poolt Belgia õiguse alusel asutatud äriühingu Martin Y Paz Diffusion SA (edaspidi „Martin Y Paz”) ja teiselt poolt David Depuydt ning samuti Belgia õiguse alusel asutatud äriühingu Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (edaspidi „Fabriek van Maroquinerie Gauquie”) vahel, mis käsitleb Martin Y Pazile kuuluvate kaubamärkide kasutamist.

Õiguslik raamistik

3. Vastavalt direktiivi 89/104 põhjendusele 6 „[ei tohiks] [k]äesolev direktiiv [...] välistada liikmesriikide muude õigusnormide kui kaubamärke käsitlevate õigusnormide, näiteks kõlvatut konkurentsi, tsiviilvastutust või tarbijakaitset käsitlevate õigusnormide kohaldamist kaubamärkide suhtes”.
4. Direktiivi 89/104, artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud; [...]”.

5. Vastavalt selle direktiivi artiklile 6 „Kaubamärgi mõju piirangud”:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

- a) oma nime ja aadressi;
- b) tähiseid, mis näitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
- c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga,

kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

2. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus varasemat õigust, mis kehtib ainult konkreetses paikkonnas, kui seda õigust tunnustatakse kõnealuse liikmesriigi õigusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnustatakse.”

6. Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne redaktsioon pealkirjaga „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” sätestas:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.”
7. Vastavalt 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikele 2 koostoimes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 esialgset versiooni selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduses” sõnadega „lepinguosalise territooriumil”.
8. Direktiivi 89/104 artikkel 8 sätestab:
 - „1. Kaubamärk võib olla litsentsi objektiks ühe või kõigi kaupade või teenuste osas, mille jaoks ta on registreeritud, kogu asjaomasest liikmesriigis või mõnes selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.
 2. Kaubamärgi omanik võib kasutada sellest kaubamärgist tulenevaid õigusi sellise litsentsiaadi suhtes, kes rikub oma litsentsilepingu sätteid [...]”
9. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25), mis jõustus 28. oktoobril 2008. Põhikohtuasja faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

10. Lepinguga, mis sõlmiti 6. juunil 1990, müüs Paul Baquet, nahktoodete valmistaja ja 1989. aastal maksejõuetuks kuulutatud, Belgia õiguse alusel asutatud äriühingu vara omanik, selle äriühingu nime „Nathan” Martin Y Pazile „eesmärgiga hakata tootma nahkpudukaupade sarja”.
11. Selle lepingu kohaselt säilis „Paul Baquet’l käekottide valmistamisel kasutatava nime omandiõigus”. Martin Y Paz võttis kohustuse hoiduda osutamast kõlbatut konkurentsi selliste kaupade tootmisel ja levitamisel, samas kui Paul Baquet tagas Martin Y Pazile ainukasutusõiguse nimele „Nathan” seoses nahkpudukaupade tootmise ja levitamisega.

12. Paul Baquet müüs 2. mai 1995. aasta lepinguga talle kuuluva ettevõtte vara, mis seondus käekottidega, Fabriek van Maroquinerie Gauquie direktorile David Depuydt'le.
13. Asjaomases lepingus oli täpsustatud, et äriühingu vara hulka kuulub Beneluxi sõnamärk Nathan (edaspidi „sõnamärk Nathan”), mille Paul Baquet oli aastal 1991 registreerinud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi „Nizza kokkuleppe”) klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks. Asjaomased kaubad on nahktooted (klass 18) ning rõivad ja jalatsid (klass 25).
14. Seega kuulus see sõnamärk edaspidi David Depuydt'le.
15. Lisaks viitas kõnealune 2. mai 1995. aasta leping Paul Baquet' poolt Martin Y Pazi suhtes võetud kohustusele hoiduda nahkpuudukaupade tootmisest ja levitamisest nime „Nathan” all.
16. Pärast lepingu sõlmimist hakkas David Depuydt Fabriek van Maroquinerie Gauquie kaudu sõnamärgi „Nathan” all turustama käekotte, mis kandis laiusesse väljavenitatud N-tähe kujutist.
17. Pooled on eri meelel, mis kuupäevast alates hakkas ka Martin Y Paz oma toodetel laiusesse väljavenitatud N-tähe kujutist kasutama.
18. Faksis, mille Martin Y Paz 18. juulil 1998 Fabriek van Maroquinerie Gauquie'le saatis, heitis ta viimasele ette koostöö puudumist. Ta tegi ettepaneku kooskõlastada omavahel toodete puhul kasutatavad materjalid ja värvid ning vahetada klientide nimekirju.
19. Martin Y Paz registreeris 14. augustil 1998 eelkõige Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks Beneluxi kujutismärgi, mis seisnes laiusesse väljavenitatud N-tähe kujutises (edaspidi „kaubamärk N”) ja Beneluxi kujutismärgi, mis seisnes kunstiliselt kujundatud sõnamärgis Nathan (edaspidi „kujutismärk Nathan”).

20. Nii Martin Y Paz kui ka Fabriek van Maroquinerie Gauquie kasutasid alates aastast 2002 samuti sõnamärki „Nathan Baume”. Martin Y Paz registreeris 24. jaanuaril 2002 selle tähise Beneluxi kaubamärgina (edaspidi „kaubamärk Nathan Baume”) Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks.
21. Mõlemad äriühingud müüsid oma kaupu (Fabriek van Maroquinerie Gauquie toodetud käekotid ja jalatsid ning Martin Y Pazi toodetud muud nahktooted) teineteisele ning need olid välja pandud mõlema kauplustes.
22. Aja jooksul kõnealuste äriühingute omavahelised suhted halvenesid.
23. David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie (edaspidi koos „Gauquie”) esitasid 24. mail 2005 Tribunal de commerce de Nivelles’ile hagi Martin Y Pazi vastu, paludes kujutismärgid „N” ja „Nathan” ning sõnamärgi „Nathan Baume” kehtetuks tunnistada või teise võimalusena jätta need kaubamärgid kehtivaks ainult nahkpudukaupade suhtes.
24. Tribunal de commerce de Nivelles jättis 19. oktoobri 2006. aasta otsusega talle esitatud hagi rahuldamata.
25. Martin Y Paz esitas 11. jaanuaril 2007 Tribunal de commerce de Nivelles’i presidendile hagi, nõudes, et Gauquie’d kohustataks lõpetama Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks asjaomaste tähiste kasutamine, mis on identsed või sarnased kaubamärkidega N ja Nathan Baume. Gauquie esitas vastuhagi, nõudes, et Martin Y Pazi keelataks nende kaubamärkide ja kõigi sõnamärgiga Nathan identsete või sarnaste tähiste kasutamine kõigi nahktoodete jaoks peale nahkpudukaupade.
26. Martin Y Pazi hagi jäeti 9. mai 2007. aasta otsusega rahuldamata ja nimetatud äriühingul keelati Gauquie poolt levitatavate käekottidega identsete või sarnaste käekottide valmistamine või turustamine tähiste „N”, „Nathan” või „Nathan Baume” all.

27. Martin Y Paz esitas Cour d'appel de Bruxelles'ile 9. mai 2007. aasta otsuse peale apellatsioonkaebuse ning Gauquie esitas vastuapellatsioonkaebuse nimetatud kohtuotsuse peale ja apellatsioonkaebuse käesoleva otsuse punktis 24 nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta otsuse peale.
28. Cour d'appel de Bruxelles'i 8. novembri 2007. aasta otsusega keelati Gauquie'l kasutada kaubamärkidega N või Nathan Baume identsete või sarnaste tähistega kasutamine muude kaupade kui käekottide ja jalatsite jaoks ning keelati Marin Y Pazil kasutada oma kaubamärki N, kujutismärki Nathan ja kaubamärki Nathan Baume käekottide ja jalatsite jaoks. Ülejäänud osas jättis Cour d'appel de Bruxelles Gauquie apellatsioonkaebuse nimetatud 19. oktoobri 2006. aasta kohtuotsuse peale rahuldamata.
29. Mis puutub õigustesse, mis tulenevad kaubamärkidest N ja Nathan Baume nende omanikule Martin Y Pazile, siis otsustas Cour d'appel de Bruxelles, et see äriühing oli kuni kasutamiskeelu kehtestamise nõude esitamiseni Tribunal de commerce de Nivelles'i presidendile alati tunnustanud Gauquie õigust kasutada käekottide ja jalatsite jaoks Martin Y Pazi kaubamärkidega identseid tähiseid. Sellise tunnustamise märkeks olid muu hulgas Martin Y Pazi tehtud ettepanekud seada sisse oma ja Gauquie toodete turustamise ühine korraldus.
30. Eelnimetatud kohus tegi nende asjaolude põhjal järelduse, et Martin Y Paz oli Gauquie'le andnud „tagasivõtmatu nõusoleku” nende tähistega kasutamiseks käekottide ja jalatsite jaoks. Esiteks leidis kohus, et taotledes tingimusteta sellise kasutamise keelamist, kuritarvitas Martin Y Paz nendest kaubamärkidest tulenevat ainuõigust, ja teiseks kujutas kohtusõnul see, et mainitud äriühing turustas käekotte või jalatseid nende kaubamärkide all, endast kõlvatu konkurentsi osutamist, kuna ta kasutas õigusvastaselt ära Gauquie tehtud investeeringuid oma kõrgetasemeliste toodete tutvustamiseks tarbijatele, ja võis lisaks tingida segiajamise tarbijate hulgas.

31. Martin Y Paz esitas käesoleva otsuse punktis 28 nimetatud 8. novembri 2007. aasta kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse.
32. Kuigi Martin Y Paz möönis, et oli andnud Gauquie'le tähtajatu nõusoleku kaubamärgiga N ja kaubamärgiga Nathan Baume identsete tähiste kasutamiseks käekottide ja jalatsite jaoks, väitis Martin Y Paz, et Cour d'appel de Bruxelles rikkus õigusnormi, määratledes asjaomase nõusoleku kui „tagasivõtmatu”. Martin Y Pazi arvates saab selle nõusoleku igal ajal ühepoolselt tagasi võtta. Kuna Gauquie'le kasutamiseks antud nõusolekut enam ei ole, siis ei ole Martin Y Pazi sõnul tema nõude puhul, et Gauquie'l keelataks tema kaubamärkidega identsete või sarnaste tähiste mis tahes kasutamine, mingil juhul tegemist kuritarvitamisega, vaid ta teostab õiguspäraselt ainuõigust, mis tuleneb talle kuuluvatest kaubamärkidest.
33. Samuti rikkus Cour d'appel de Bruxelles Martin Y Pazi väitel õigusnormi, tuvastades, et viimasel ei ole õigust valmistada ja turustada käekotte ja jalatseid kaubamärkide N ja Nathan Baume all. Sellega seoses märkis Martin Y Paz, et asjaomased kaubamärgid on registreeritud selliste kaubaklasside jaoks, mis hõlmavad muu hulgas käekotte ja jalatseid. Kui Martin Y Pazi keelataks oma kaubamärkide kasutamine nende kaupade jaoks, siis tähendaks see selle äriühingu ilma jätmist talle kuuluvast ainuõigusest.
34. Cour de cassation lükkas oma 2. detsembri 2011. aasta otsuses tagasi Martin Y Pazi põhistuskäigu, et kasutamiskeelu kehtestamise nõue on üksnes viimase kaubamärkidest tuleneva ainuõiguse väljendus ja seega ei saa seda määratleda kuritarvituseks. Selles küsimuses tõi Cour de cassation välja, et Cour d'appel de Bruxelles tuvastas Martin Y Pazi kuritarvituse mitte üksnes viimase antud nõusoleku põhjal, vaid samuti sellest lähtudes, kuidas oli sõnastatud selle äriühingu esitatud kasutamiskeelu kehtestamise nõue, ja arvestades taustal olevat kättemaksumotiivi.

35. Seevastu ei olnud Cour de cassation kindel, kas Cour d'appel de Bruxelles sai õigusnormi rikkumata jätta Martin Y Pazi ilma võimalusest tugineda oma kaubamärkidele Gauquie vastu ning samuti võimalusest kasutada ise oma kaubamärke käekottide ja jalatsite jaoks. Seega otsustas Cour de cassation 2. detsembri 2011. aasta otsusega menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. a) Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanik ei või registreeritud kaubamärgist tulenevale ainuõigusele enam kunagi kolmanda isiku vastu tugineda kaupade osas, mis olid registreerimise ajal kaubamärgiga hõlmatud,
- kui kaubamärgi omanik on pika aja jooksul jaganud kolmanda isikuga teatud kaasomandivormis selle kaubamärgi kasutust ühe osa hõlmatud kaupade puhul;
 - kui kaubamärgi omanik on sellise jagamisega seoses andnud mainitud kolmandale isikule oma tagasivõtmatu nõusoleku selleks, et kolmas isik kasutab kaubamärki nende kaupade puhul?
- b) Kas nimetatud artikleid tuleb tõlgendada nii, et õiguse omaja poolt õiguse väärkasutamist või kuritarvitamist keelava siseriikliku õigusnormi kohaldamise järelmiks võib olla lõplik keeld teostada ainuõigust ühe osa hõlmatud kaupade puhul, või nii, et kõnesolev kohaldamine peab piirduma muu sanktsiooniga õiguse väärkasutuse või kuritarvitamise eest?
2. a) Kas [direktiivi 89/104] artikli 5 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui registreeritud kaubamärgi omanik võtab tagasi kolmanda isiku ees võetud kohustuse mitte kasutada seda kaubamärki teatud toodete puhul ja kavatseb seega asuda ise uuesti kaubamärki kasutama, võib siseriiklik kohus siiski selle uuesti kasutama asumise lõplikult keelata sel põhjusel, et uuesti kasutama asumine kujutaks endast kõlvatut konkurentsi, kuna kaubamärgi omanik kasutaks seeläbi ära reklaami, mida kolmas isik on sellele

kaubamärgile teinud, ning see võiks tingida segiajamise klientuuri seas, või tuleb seda tõlgendada nii, et siseriiklik kohus peaks kohaldama muud sanktsiooni, mis ei keelaks lõplikult kaubamärgi omanikul asuda ise uuesti kaubamärki kasutama?

- b) Kas nimetatud artikleid tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikku puudutav lõplik kasutuskeeld on õigustatud, kui kolmas isik on aastaid teinud investeringuid tutvustamiseks üldsusele tooteid, mille puhul on kaubamärgi omanik lubanud tal kaubamärki kasutada?"

Eelotsusetaotluse vastuvõetavus

36. Gauquie on seisukohal, et esitatud küsimused on vastuvõetamatud või need tuleb vähemalt ümber sõnastada.
37. Gauquie arvates on kohtuvaidlusele Martin Y Paziga kohaldatav mitte direktiiv 89/104, vaid siseriiklik õigus, millega nimetatud direktiiv on üle võetud. Kuna Euroopa Kohus ei ole pädev tõlgendama siseriiklikku õigust, siis ei saa käesolevat eelotsusetaotlust läbi vaadata.
38. Igal juhul ei ole Gauquie sõnul küsimustele antav vastus tähtis põhi-kohtuasja lahendi seisukohalt. Selles küsimuses märgib ta, et direktiivi 89/104 artikkel 5 käsitleb kaubamärgist tuleneva ainuõiguse ulatust siis, kui nõusolek puudub, käesolev eelotsusetaotlus aga põhineb sellel, et on antud „tagasivõtmatu nõusolek”. Nimetatud direktiivi artikkel 8, mis käsitleb litsentse, ei seonu mingil moel käesoleva kohtuvaidlusega, kuna Martin Y Paz ja Gauquie ei ole sõlminud litsentsilepingut.
39. Lisaks annavad Gauquie väitel Cour de cassationi esitatud küsimused mõista, nagu keelanuks Cour d'appel de Bruxelles Martin Y Pazil oma kaubamärkidest tuleneva ainuõiguse igasuguse teostamise, kuid tegelikult keelas nimetatud kohus sel äriühingul selle õiguse teostamise üksnes käekottide ja jalatsite osas.
40. Euroopa Komisjon jagab Gauquie seisukohta, et direktiivi 89/104 artiklil 8 ei ole põhikohtuasja lahendi seisukohalt tähtsust. Mis aga puutub

selle direktiivi artiklisse 5, siis leiab komisjon, et see säte võib olla asjakohane, isegi kui põhikohtuasjas tuleb lahend leida eelkõige Belgia tsiviilõiguse ja ausat konkurentsi reguleerivate sätete alusel, nagu leiab nimetatud institutsioon.

41. Martin Y Paz ja Poola valitsus ei ole eelotsusetaotluse vastuvõetavust vaidlustanud.
42. Mis kõigepealt puudutab Gauquie argumenti, et eelotsusetaotluse esitanud kohus taotleb tegelikult direktiivi 89/104 üle võtva siseriikliku õiguse tõlgendust, siis tuleb tõdeda, et see äriühing ei vaidlusta seda, et siseriikliku või Beneluxi õiguse kohaldamine peab olema kooskõlas direktiiviga kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub direktiivi 89/104 tõlgendust aga just nimelt selleks, et otsustada, kas Cour d'appel de Bruxelles sai seda direktiivi rikkumata keelata Martin Y Pazil kasutada oma kaubamarki käekottide ja jalatsite jaoks ja tugineda Gauquie vastu neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele. Neil asjaoludel ei saa väita, et eelotsusetaotluse eesmärk on muu kui liidu õiguse tõlgendamine (vt analoogia alusel 11. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-6/01: Anomar jt, EKL 2003, lk I-8621, punkt 38).
43. Järgmiseks tuleb tõdeda seoses argumendiga, nagu ei oleks selle direktiivi artiklid 5 ja 8 põhikohtuasja lahendi seisukohalt asjakohased, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt saab selle argumendiga nõustuda vaid siis, kui on ilmne, et taotletud tõlgendamisel puudub igasugune seos kohtuasja faktiliste asjaolude või esemega (vt eelkõige 13. märtsi 2001. aasta otsus kohtuasjas C-379/98: PreussenElektra, EKL 2001, lk I-2099, punkt 39; 5. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-94/04 ja C-202/04: Cipolla jt, EKL 2006, lk I-11421, punkt 25, ning 18. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-414/11: Daiichi Sankyo ja Sanofi-Aventis Deutschland, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 35).

44. Kuigi peab paika Gauquie väide, et direktiivi 89/104 artikkel 5 käsitleb kaubamärgiga identsete või sarnaste kaubamärkide kasutamist kaubamärgi omaniku nõusolekuta, ei tulene seevastu eelotsusetaotluse esitanud kohtu viitest „tagasivõtmatule nõusolekule” tingimata, et Martin Y Paz nõustub sellega, et Gauquie kasutab tema kaubamärkidega identseid tähiseid ja et seega on põhikohtuasja puhul täitmata üks direktiivi 89/104 artiklis 5 sätestatud reegli kohaldamise vältimatu tingimus, nimelt nõusoleku puudumine.
45. Käesoleva otsuse punktis 25 kokkuvõtvalt esitatud asjaoludest nähtub hoopis, et Martin Y Paz ei ole enam nõus oma kaubamärkide kandmisega Gauquie toodetele.
46. Lisaks sellele tuleneb eelotsusetaotlusest, et kasutades väljendit „tagasivõtmatu nõusolek”, kordas Cour de cassation Cour d’appel de Bruxelles’i pruugitud sõnastust, osutamaks esiteks sellele, et Martin Y Paz oli võtnud tähtajatu ühise kasutamise raames Gauquie suhtes ühepoolse kohustuse mitte olla vastu sellele, kui viimane kasutab tema kaubamärkidega identseid tähiseid käekottide ja jalatsite jaoks, ning teiseks sellele, et sellest kohustusest ei saanud loobuda ühepoolset või vähemalt mitte õigust kuritarvitades, nagu toimus käesoleval juhul. Eelotsusetaotluses taolise väljendi kasutamine näib seega osutavat sellele, et Martin Y Paz ei võtnud oma nõusolekut tagasi õiguspäraselt, ja ei võimalda järeldada, et direktiivi 89/104 artiklil 5 puudub ilmselgelt seos käesoleva kohtuasja esemega.
47. Samuti ei tingi eelotsusetaotluse vastuvõetamatust asjaolu, et eelotsuse küsimuste sõnastus võimaldab arvata, nagu oleks põhikohtuasjas tegemist meetmega, millega keelatakse kaubamärkide omanikul oma kaubamärkidest tuleneva ainuõiguse igasugune teostamine, kui tegelikult keelati tal selle õiguse teostamine teatavate kaupade puhul. Selles osas piisab küsimuste ümbersõnastamisest.
48. Kuid mis puutub direktiivi 89/104 artiklisse 8, siis tuleb tõdeda, et selle litsentse käsitleva sätte tõlgendamine on põhikohtuasja lahendi seisus-

kohalt tarbetu. Gauquie ja komisjoni poolt rõhutatud asjaolu, et pooltevahelised suhted ei ole kunagi olnud reguleeritud litsentsiga, on mainitud eelotsusetaotluses ja Martin Y Paz on seda suulises menetluses esitanud Euroopa Kohtu küsimusele antud vastuses kinnitanud. Kuigi Martin Y Paz rõhutas sellega seoses, et tootesarja „Nathan” ja nendega seotud kaubamärkide kasutamine ühiselt koos Gauquie’ga on lähedane litsentsi-tüüpi lepingulisele suhtele, möönis ta, et tegelikult ei olnud kasutamisel sellise suhte tunnuseid.

49. Eeltoodust ilmneb, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu niivõrd, kui võrd see puudutab direktiivi 89/104 artikli 8 tõlgendamist ning tuleb tunnistada ülejäänud osas vastuvõetavaks.

Eelotsuse küsimused

50. Oma küsimustega, mida on kohane käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärkide omanik, kes kolmanda isikuga ühise kasutamise raames on kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamärgid on registreeritud, ja kes soovib seejärel selle kasutamise keelata, jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda neist kaubamärkidest talle tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu ja võimalusest teostada ise seda ainuõigust nimetatud kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.
51. Martin Y Paz on seisukohal, et artikkel 5 välistab sellise õigusest ilmajätmise, mille tulemusel kaotab tema sõnul asjaomastest kaubamärkidest tulenev ainuõigus oma mõtte. Mainitud ainuõiguse ainsad lubatavad piirangud on ette nähtud direktiivi 89/104 artiklites 6 ja 7.
52. Gauquie väidab seevastu, et kaubamärgist tulenevat ainuõigust piirab ka siseriikliku õiguse põhimõte, et õiguse omaja ei tohi seda õigust kuritarvitada või teostada seda ebaausalt. Kõnealune õigusest ilmajätmine on seega direktiivi 89/104 artikliga 5 kooskõlas.

53. Poola valitsus ja komisjon leiavad, et see põhimõte piirab kaubamärgist tulenevat ainuõigust, kuid see ei tohi kaasa tuua selle ainuõiguse teostamise lõplikku keeldu. Poola valitsuse sõnul tuleb peale selle käesoleva põhikohtuasja puhul uurida, kas kaubamärgi omaniku poolt keelata soovitatav kasutamine võib kahjustada mõnd kaubamärgi ülesannet.
54. Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et direktiivi artiklitega 5–7 ühtlustatakse kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid täielikult ning need artiklid määratlevad õigused, mis kuuluvad Euroopa Liidus kaubamärgi omanikele (vt eelkõige 20. novembri 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades: C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkt 39; 3. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas C-127/09: Coty Prestige Lancaster Group, EKL 2010, lk I-4965, punkt 27, ja 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09: Budějovický Budvar, EKL 2011, lk I-8701, punkt 32).
55. Seega ei saa siseriiklik kohus muudel kui selle direktiivi artiklis 8 ja sellele järgnevatel artiklites ette nähtud erandjuhtudel kaubamärgist tulenevat ainuõigust käsitleva kohtuvaidluse raames piirata sellist ainuõigust määral, mis ületab kõnealustes artiklites 5–7 sätestatud piirangud.
56. Neist piirangutest rääkides on esiteks vaieldamatu, et ükski direktiivi 89/104 artiklis 6 ette nähtud piirangutest ei ole asjakohane põhikohtuasjas käsitletava taolises olukorras.
57. Teiseks tuleb tõdeda, et selline nõusolek, mis võimaldas Gauquie'l kasutada käekottide ja jalatsite jaoks Martin Y Pazi kaubamärkidega identseid tähiseid, toob tõepoolest kaasa ainuõiguse ammendumise selle direktiivi artikli 7 tähenduses, kuid seda üksnes seoses nende tooteeksemplaridega, mille on esmakordselt Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) turule viinud isik, kellele nõusolek anti (vt selle kohta 1. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999, lk I-4103, punktid 19 ja 20, ning eespool viidatud kohtuotsus Coty Prestige Lancaster Group, punkt 31). Sellest kohtupraktikast ja samuti nimetatud artiklist 7 ilmneb, et kolmas isik, kellele on nõusolek antud ja kes saab seega tugineda ainuõiguse ammendumisele kõigi selle

nõusolekuga hõlmatud ja tema poolt EMP-s turule viidud tooteeksemplaride osas, ei saa enam sellele ammendumisele tugineda, kui nõusolek on tagasi võetud.

58. Kolmandaks tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast seoses direktiivi 89/104 artiklist 5 olemuslikult tulenevate ainuõiguse piirangutega, et selles sättes ette nähtud piirang kehtestati võimaldamaks kaubamärgi omanikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saab täita oma ülesandeid. Seega peab selle õiguse teostamine piirduma juhtudega, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab mõnda kaubamärgi ülesannet. Kaubamärgi selliste ülesannete hulka ei kuulu mitte ainult kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded, nagu eeskätt asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeringute ja reklaamiga seotud ülesanded (vt selle kohta eelkõige eespool viidatud kohtuotsus *Budějovický Budvar*, punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09: *Interflora ja Interflora British Unit*, EKL 2011, lk I-8625, punktid 32–41).
59. Käesoleval juhul võiks Martin Y Pazile talle kuuluvatest kaubamärkidest tulenev ainuõigus, mida ta nüüd teostada soovib, olla hõlmatud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a ette nähtud olukorraga, kus kaubamärgi omanik keelab selle kaubamärgiga identse tähise tema loata kasutamise kolmanda isiku poolt kaupade puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.
60. Kui tõepoolest peaks olema nii, et Gauquie kasutas pärast seda, kui Martin Y Paz oli väljendanud oma tahet teostada Gauquie vastu oma ainuõigust, Martin Y Pazi kaubamärkidega identsid tähiseid ilma viimase loata – asjaolu, mille paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus –, siis peab nimetatud kohus vastavalt käesoleva otsuse punktis 58 tõdetule kontrollima, kas vaadeldava juhtumi asjaoludel selline kasutamine kahjustab või võib kahjustada mõnd kõnealuste kaubamärkide ülesannet. Kui selline kahjustamine või kahjustamise oht peaks

esinema, siis tuleb tuvastada, et Martin Y Pazi ilmajätmine oma ainuõiguse teostamise võimalusest Gauquie poolt kasutamise vastu läheb kaugemale kui direktiivi 89/104 artiklitest 5–7 tulenevad piirangud.

61. Nagu kinnitab ka direktiivi 89/104 põhjenduses 6 olev viide liikmesriikide tsiviilvastutust käsitlevatele õigusnormidele, võib liikmesriigi kohus tõepoolest mõista kaubamärgi omanikule karistuse või kohustada teda hüvitama kahju, kui tuvastatakse, et asjaomane kaubamärgi omanik on õigusvastaselt tagasi võtnud nõusoleku, mille ta oma kaubamärkidega identsete tähistega kasutamiseks kolmandale isikule andis. Nagu on märkinud nii Poola valitsus, komisjon kui ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 78–83, ei saa siiski sellise käitumise tuvastamise järelmiks olla kohtuotsusega määrateluks ajaks ühise kasutamise säilitamine, kui puudub asjaomaste äriühingute ühine tahe selliseks kasutamiseks.
62. Eeltoodud kaalutluste põhjal tuleb esitatud küsimustele vastata, et direktiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärgi omanik, kes kolmanda isikuga ühise kasutamise raames on sellele kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähistega kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamärgid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega enam nõus ei ole, jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda talle neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu ja võimalusest teostada ise seda ainuõigust kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

Kohtukulud

63. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva 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 (kolmas koda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärgi omanik, kes kolmanda isikuga ühise kasutamise raames on sellele kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille jaoks asjaomased kaubamärgid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega enam nõus ei ole, jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda talle neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu ja võimalusest teostada ise seda ainuõigust kolmanda isiku omadega identsete kaupade puhul.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
21. veebruar 2013*

Ühenduse kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõige 1 –
Mõiste „kolmas isik” – Hilisema ühenduse kaubamärgi omanik

Kohtuasjas C-561/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1 de Marca Comunitaria (Hispaania) 27. oktoobri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 8. novembril 2011, menetluses

Fédération Cynologique Internationale

versus

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president A. Tizzano, kohtunikud A. Borg Barthet, M. Ilešič (ettekandja), M. Safjan ja M. Berger,

kohtujurist: P. Mengozzi,

kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 3. oktoobri 2012. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

– Fédération Cynologique Internationale, esindaja: *abogado* E. Jordi Cubells,

– Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, esindaja: *abogado* S. Doménech López,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

- Kreeka valitsus, esindajad: D. Kalogiros ja G. Papadaki,
 - Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,
 - Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst ja R. Vidal Puig,
- olles 15. novembri 2012. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
- on teinud järgmise

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 9 lõiget 1.
2. Taotlus on esitatud Fédération Cynologique Internationale'i (edaspidi „FCI“) ja Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (edaspidi „FCIPPR“) vahelises vaidluses, mis puudutab kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi ja kaubamärgi kehtetuks tunnistamise nõuet, mille on esitanud FCI.

Õiguslik raamistik

3. Määruse artiklis 8 „Suhtelised keeldumispõhjused“ on sätestatud:
 - „1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:
 - a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud;
 - b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi

ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk” järgmist:
 - a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:
 - i) ühenduse kaubamärgid;
 - ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides või Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi puhul Beneluxi intellektuaalomandi büroos;
 - iii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;
 - iv) kaubamärgid, mis on registreeritud ühenduses kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;
 - b) punktis a osutatud kaubamärkide registreerimise taotlusi, võttes arvesse nende registreerimist;
 - c) kaubamärke, mis on ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval või vajaduse korral ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeval liikmesriigis üldtuntud selle sõna Pariisi konventsiooni artiklis 6 *bis* sätestatud tähenduses.
3. Kaubamärgiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamärki, kui kaubamärgiomaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui agent või esindaja suudab oma tegevust põhjendada.
4. Registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastuiseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui selle tähise

suhtes kohaldatavate ühenduse või liikmesriigi õigusaktide kohaselt ja nendega ette nähtud ulatuses:

- a) on õigused kõnealusele tähisele omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeva;
 - b) annab kõnealune tähis omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
5. Lõike 2 tähenduses ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomasel liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”
4. Määruse artiklis 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” on sätestatud:
- „1. Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:
- a) kõiki tähiseid, mis on identsed ühenduse kaubamärgiga, kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ühenduse kaubamärk;
 - b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on ühenduses maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

[...]

3. Ühenduse kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse kaubamärgi registreerimine. Siiski võib nõuda mõistlikku kompensatsiooni küsimustes, mis kerkivad esile pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäeva ja mis oleksid pärast kaubamärgi registreerimise avaldamist kõnealuse avaldamise tõttu keelatud. Küsimusega tegelev kohus ei või teha sisulist otsust enne, kui registreerimine avaldatakse.”

5. Määruse artiklis 12 „Ühenduse kaubamärgi mõju piirangud” on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus

- a) oma nime ja aadressi,
- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakku-
mise aega või muid kauba või teenuse omadusi,
- c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga,

kui nimetatud kolmas isik järgib ausat tööstus- või kaubandustava.”

6. Määruse IV jaotis „Registreerimiskord” koosneb artiklitest 36–45.

7. Määruse artikli 40 „Kolmandate isikute vastuväited” lõikes 1 on ette nähtud:

„Pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võib iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm või organ, kes esindab valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või tarbijaid, esitada [Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „Ühtlustamisamet”)] kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel, eelkõige artikli 7 põhjal ei registreerita kaubamärki *ex officio*. [...]”

8. Määruse artiklis 41 „Vastulause” on sätestatud:

„1. Kolme kuu jooksul pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võivad esitada vastulause kaubamärgi registreerimisele põhjendusega, et kaubamärki ei tohiks registreerida artikli 8 kohaselt [...]

[...]

3. Vastulause tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema põhjendatud. Vastulause loetakse nõuetekohaselt esitatuks alles pärast vastulause esitamise lõivu tasumist. [Ühtlustamis]ameti määratud aja jooksul võib vastulause esitaja esitada oma vastulause toetuseks fakte, tõendeid ja seisukohti.”

9. Määruse artikli 53 lõikes 1 on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks [ühtlustamis]ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

- a) on olemas varasem kaubamärk artikli 8 lõike 2 tähenduses ja kui nimetatud artikli lõikes 1 või lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud;
- b) on olemas artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärk ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud;
- c) on olemas artikli 8 lõikes 4 osutatud varasem õigus ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud.”

10. Määruse artikli 54 „Nõustumisest tulenevad piirangud” lõikes 1 on ette nähtud:

„Kui ühenduse kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega ühenduses ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

11. FCI-le kuulub ühenduse sõna- ja kujutismärk nr 4438751 FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 28. juunil 2005 ja kaubamärk avaldati registris 5. juulil 2006. Registreeritud tähis on järgmine:



12. Kaubamärk registreeriti eelkõige koertega seonduvate kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamise ja läbiviimise, koerte tõuaretust ja hooldamist ning koerapidamist käsitlevate koolituste, tõukoerte etenduste korraldamise ja läbiviimise, populatsiooni ja geneetika valdkonnas koerte tõutunnistuste ja kontrollitõendite andmise ning koerte tõuaretuse ja koerte hooldamise jaoks.
13. FCIPPR-le kuuluvad järgmised siseriiklikud kaubamärgid:
- siseriiklik sõnamärk nr 2614806 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., mille registreerimise taotlus esitati 23. septembril 2004 ja mis avaldati registris 20. juunil 2005;

- siseriiklik sõna- ja kujutismärk nr 2786697 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, mille registreerimise taotlus esitati 9. augustil 2007 ja mis avaldati registris 12. märtsil 2008:



- siseriiklik sõna- ja kujutismärk nr 2818217 FEDERACIÓN CINOLÓGICA INTERNACIONAL + F.C.I., mille registreerimise taotlus esitati 11. veebruaril 2008 ja mis avaldati registris 26. augustil 2008:



14. FCIPPR-le kuulub ka ühenduse kujutismärk nr 7597529. Selle kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 12. veebruaril 2009 ja kaubamärk avaldati registris 3. septembril 2010. Registreeritud tähis on järgmine:



15. FCIPPR-le kuuluvad kõnealused kaubamärgid on registreeritud eelkõige puhtatõuliste koerte võistluste ja näituste korraldamise, tunnistuste, dip-

lomite ja tõuraamatute väljastamise, koerte põlvnemist käsitlevate väljaannete, vormide ja teabematerjali koostamise ning puhtatõuliste koerte kohta väljaannete ja kataloogide koostamise jaoks.

16. FCI esitas vastulause ühenduse kaubamärgi nr 7597529 registreerimisele FCIPPR-i poolt, kuid vastulause lükati tagasi, kuna vastav lõiv oli jäetud maksmata. FCI esitas 18. novembril 2010 ühtlustamisametile selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse. FCIPPR palus 11. juulil 2011 kehtetuks tunnistamise menetluse peatada, kuna alustati menetlust põhikohtuasjas. Ühtlustamisamet peatas menetluse 20. septembril 2011.
17. FCI esitas 18. juunil 2010 Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1 de la Marca Comunitariale FCIPPR-i vastu hagi kahes nõudes:
 - nõue tuvastada FCI-le kuuluvast ühenduse kaubamärgist nr 4438751 tulenevate õiguste rikkumine ja
 - nõue tunnistada FCIPPR-le kuuluvad siseriiklikud kaubamärgid nr 2614806, nr 2786697 ja nr 2818217 kehtetuks, põhjusel et need kaubamärgid tekitavad FCI-le kuuluva ühenduse kaubamärgiga nr 4438751 segiajamise tõenäosuse.
18. FCIPPR vaidles tema kasutatavate tähiste ja FCI-le kuuluva ühenduse kaubamärgi nr 4438751 segiajamise tõenäosusele vastu ning palus vastuhagis tunnistada kõnealuse ühenduse kaubamärgi kehtetuks põhjusel, et see on registreeritud pahauskselt ja tekitab varasema siseriikliku kaubamärgiga nr 2614806 segiajamise tõenäosuse.
19. Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et põhikohtuasjas tekitab küsimus, kas ainuõigusele, mis määruse artikli 9 lõike 1 alusel on ühenduse kaubamärgi omanikul – käesoleval juhul FCI-l –, võib tugineda kolmanda isiku – käesoleval juhul FCIPPR-i – vastu, kellele kuulub hiljem registreeritud ühenduse kaubamärk, kuni viimast kaubamärki ei ole kehtetuks tunnistatud.
20. Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et määruse artikli 9 lõiget 1 on võimalik tõlgendada kahel viisil. Ühest küljest võib seda sätet

tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgist tulenev ainuõigus ei anna kaubamärgi omanikule õigust keelata hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul viimati nimetatud kaubamärki kasutada. Alles siis, kui teine ühenduse kaubamärk on kehtetuks tunnistatud, võib esimese ühenduse kaubamärgi omanik esitada kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi. Sellist tõlgendust järgis Tribunal Supremo (Hispaania) 23. mai 1994. aasta kohtuotsuses ning sellest on lähtunud ka Tribunal de Marcas comunitario (Hispaania), nagu nähtub selle kohtu 18. märtsi 2010. aasta otsusest.

21. Teisest küljest võib määruse artikli 9 lõiget 1 tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku õigusele võib tugineda mis tahes kolmanda isiku vastu, sealhulgas ühenduse kaubamärgi hiljem registreerinud isiku vastu, isegi kui viimati nimetatud kaubamärki ei ole varem ega samal ajal kehtetuks tunnistatud.
22. Neil asjaoludel otsustas Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1 de Marca Comunitaria menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kohtuvaidluses, mille ese on ühenduse kaubamärgiga antud ainuõiguse rikkumine, hõlmab määruse [...] artikli 9 lõikes 1 sätestatud õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada ühenduse kaubamärki kaubandustegevuse käigus, mis tahes kolmandat isikut, kes kasutab tähist, mis tekitab segiajamise tõenäosuse (kuna see on sarnane ühenduse kaubamärgiga ning tähistab sarnaseid kaupu või teenuseid), või kas selle kohaldamisalast on vastupidi välja jätetud kolmas isik, kes kasutab seda temale kuuluvat ühenduse kaubamärgina registreeritud segiaetavat tähist, kuni hilisemat registreeringut ei ole kehtetuks tunnistatud?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

Vastuvõetavus

23. FCI leiab, et esitatud küsimus on vastuvõetamatu. Ta väidab esiteks, et küsimus on hüpoteetiline, kuna taotletav tõlgendus ei ole põhikohtuasja

lahendamiseks vajalik. FCI hagiavalduses sisalduvad nõuded puudutavad nimelt üksnes siseriiklikke kaubamärke nr 2614806, nr 2786697 ja nr 2818217, kuna hilisemal kuupäeval registreeritud ühenduse kaubamärki nr 7597529 ei ole hagiavalduses kordagi mainitud. FCIPPR ei teinud ka kostja vastuses ega vastuhagis ühenduse kaubamärgile ühtegi viidet peale ühe informeeriva märkuse.

24. FCI väidab peale selle, et määruse artikli 9 lõike 1 tõlgendus ei tekita mingeid kahtlusi. Esitatud küsimust mõjutab seega suuresti Tribunal Supremo kohtupraktika, mille kohaselt kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi, mille on varem registreeritud kaubamärgi omanik esitanud hiljem registreeritud kaubamärgi omaniku vastu, ei saa rahuldada, kui viimati nimetatud kaubamärki ei ole enne kehtetuks tunnistatud.
25. FCI märgib teiseks, et põhikohtuasja poolte kaitseõigusi on rikutud, kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus esitas eelotsuse küsimuse omal algatusel, ilma et pooled oleksid enne kohtuvaidluse staadiumi lõppu saanud esitada märkusi eelotsusetaotluse otstarbekuse kohta.
26. Kõigepealt tuleb meenutada, et ELTL artiklis 267 sätestatud menetluses, mis põhineb liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu ülesannete selgel eristamisel, on üksnes asja menetleval ja selle lahendamise eest vastutaval siseriiklikul kohtul õigus kohtuasja eripära arvesse võttes hinnata eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks ning Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust. Järelikult, kui esitatud küsimused puudutavad liidu õiguse tõlgendamist, on Euroopa Kohus üldjuhul kohustatud eelotsuse tegema (vt eelkõige 18. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, lk I-6199, punkt 43; 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas C-52/09: TeliaSonera Sverige, EKL 2011, lk I-527, punkt 15, ning 25. oktoobri 2011. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-509/09 ja C-161/10: eDate Advertising jt, EKL 2011, lk I-10269, punkt 32).
27. Siseriikliku kohtu esitatud eelotsuse küsimusele vastamisest keeldumine on nimelt võimalik vaid siis, kui on ilmselge, et taotletaval liidu õi-

guse tõlgendamisel ei ole mingit seost põhikohtuasja asjaolude või esemega või kui probleem on hüpoteetiline või kui Euroopa Kohtule ei ole teada talle esitatud küsimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised ja õiguslikud asjaolud (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsused Lucchini, punkt 44; TeliaSonera Sverige, punkt 16, ning eDate Advertising jt, punkt 33).

28. Tuleb aga tõdeda, et käesoleval juhul ei nähtu Euroopa Kohtule esitatud toimikust ilmselgelt, et taotletaval liidu õiguse tõlgendamisel ei ole mingit seost kohtuasja esemega või et eelotsusetaotluse esitanud kohtu tõstatatud probleem on hüpoteetiline.
29. Vastupidi, toimikust ilmneb, et FCI esitatud nõuded tekitavad küsimusi FCIPPR-i poolt selliste tähistete kasutamise kohta, mis võivad kahjustada FCI-le kuuluvat varasemat ühenduse kaubamärki. Nende tähistete hulka kuulub aga ka hilisem ühenduse kaubamärk nr 7597529. FCI on pealegi oma hagiavalduses sõnaselgelt viidanud FCIPPR-i poolt kõnealuse ühenduse kaubamärgi kasutamisele ja registreerimise taotlusele.
30. Lisaks tuleb märkida, et asjaolu, et põhikohtuasja pooled ei tõstatanud eelotsusetaotluse esitanud kohtus liidu õiguse küsimust, ei takista viimast Euroopa Kohtu poole pöördumast. ELTL artikli 267 teise ja kolmanda lõigu – mille kohaselt Euroopa Kohtule võib eelotsusetaotluse esitada, kui „selline küsimus antakse liikmesriigi kohtusse” – eesmärk ei ole piirata kõnealust menetlust üksnes juhtudega, kus põhikohtuasja üks pooltest on omal algatusel tõstatanud küsimuse liidu õiguse tõlgendamise või kehtivuse kohta, vaid sellega on hõlmatud ka olukorrad, kus nimetatud küsimuse tõstatab liikmesriigi kohus ise, kes leiab, et Euroopa Kohtu otsust selles küsimuses on „otsuse tegemiseks [...] vaja” (16. juuni 1981. aasta otsus kohtuasjas 126/80: Salonia, EKL 1981, lk 1563, punkt 7, ja 8. märtsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-251/11: Huet, punkt 23).
31. Neil asjaoludel tuleb eelotsusetaotlust pidada vastuvõetavaks.

Sisulised küsimused

32. Oma küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas määruse artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.
33. Kõigepealt tuleb märkida, et määruse artikli 9 lõikes 1 ei ole vahet tehtud olenevalt sellest, kas kolmas isik on ühenduse kaubamärgi omanik või mitte. Nii on selle sätte alusel ühenduse kaubamärgi omanikul ainuõigus, mis lubab tal takistada „kõikidel kolmandatel isikutel” tema loata kasutada kaubandustegevuses tähiseid, mis võivad tema kaubamärki kahjustada (vt analoogia alusel 16. veebruari 2012. aasta otsus kohtuasjas C-488/10: Celaya Empananza y Galdos Internacional, punktid 33 ja 34).
34. Seejärel tuleb arvesse võtta määruse artiklit 54, mis käsitleb nõustumisest tulenevaid piiranguid ja milles on ette nähtud, et „[k]ui ühenduse kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamisega [...], ei ole tal õigust [...] taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist”.
35. Selle sätte sõnastusest ilmneb, et enne nõustumisest tulenevate piirangute tekkimist on ühenduse kaubamärgi omanikul õigus nii nõuda hilisema ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ühtlustamisametis kui vaidlustada selle kasutamine kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi abil ühenduse kaubamärgi kohtus.
36. Lõpuks tuleb märkida, et määruse artiklis 12, mis käsitleb ühenduse kaubamärgi mõju piiranguid, ega määruse üheski teises sättes ei ole ette nähtud ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõiguse otsest piiramist hilisema ühenduse kaubamärgi omanikust kolmanda isiku kasuks.

37. Nii nähtub määruse artikli 9 lõikest 1 ja määruse üldisest ülesehitusest, et ühenduse kaubamärgi omanikul peab olema võimalik keelata hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul seda kaubamärki kasutada.
38. Seda järeldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul on määruse artikli 9 lõike 1 kohaselt samuti ainuõigus.
39. Selles suhtes tuleb märkida, et nagu Euroopa Komisjon oma seisukohtades väitis, tuleb määruse sätete tõlgendamisel lähtuda prioriteetsuse põhimõttest, mille kohaselt varasem ühenduse kaubamärk on hilisemate ühenduse kaubamärkide suhtes prioriteetne (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus *Celaya Empananza y Galdos Internacional*, punkt 39).
40. Eelkõige määruse artikli 8 lõikest 1 ja artikli 53 lõikest 1 tuleneb nimelt, et kahe kaubamärgi vastandumise korral eeldatakse, et esimesena registreeritud kaubamärk vastas ühenduse õiguskaitse saamiseks vajalike tingimustele enne teisena registreeritud kaubamärki.
41. Lisaks tuleb tagasi lükata FCIPPR-i argumendid, mille kohaselt ühenduse kaubamärkide registreerimise menetluse tunnused nõuavad, et kui selle menetluse tulemusel kaubamärk registreeritakse, annab kaubamärk selle omanikule kasutusõiguse, mille saab vaidlustada üksnes ühtlustamisametile kehtetuks tunnistamise nõude esitamisega või kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi menetluses vastuhagi esitamisega.
42. Vastab tõele, et ühenduse kaubamärkide registreerimise menetlus, mis on kehtestatud määruse artiklites 36–45, hõlmab sisulist analüüsi, mille eesmärk on enne registreerimist kindlaks teha, kas ühenduse kaubamärk vastab õiguskaitse saamise tingimustele.
43. Selles menetluses on lisaks ette nähtud avaldamise staadium, milles kolmandad isikud võivad esitada ühtlustamisametile kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel ei tohiks kaubamärki *ex officio* registreerida, ning samuti varasemate kaubamärkide omanikele võimalus

esitada kolme kuu jooksul pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist vastulause kaubamärgi registreerimisele, tuginedes eelkõige määruse artiklis 8 sätestatud suhtelistele keeldumispõhjustele.

44. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 32 ja 42 märkis, ei ole need asjaolud siiski määravad.
45. Esiteks tuleb tõdeda, et vaatamata ühenduse kaubamärkide registreerimise menetlusega antud tagatistele ei saa täielikult välistada, et ühenduse kaubamärgina registreeritakse tähis, mis võib kahjustada varasemat ühenduse kaubamärki.
46. Nii võib juhtuda eelkõige siis, kui varasema ühenduse kaubamärgi omanik ei ole määruse artikli 41 alusel vastulauset esitanud või kui ühtlustamisamet ei vaadanud vastulauset sisuliselt läbi, kuna ei olnud järgitud artikli 41 lõikes 3 kehtestatud menetlusnõudeid, nagu see põhikohtuasjas toimuski.
47. Teiseks on Euroopa Kohus seoses nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) juba leidnud, et disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise hagid ja kehtetuks tunnistamise taotlused erinevad oma eseme ja tagajärgede poolest, mistõttu varasema ühenduse registreeritud disainilahenduse omaniku võimalus esitada disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise hagi hilisema ühenduse registreeritud disainilahenduse omaniku vastu ei muuda mõttetuks ühtlustamisametile viimase disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist (eespool viidatud kohtuotsus *Celaya Empananza y Galdos Internacional*, punkt 50).
48. See järeldus on ühenduse kaubamärkidele *mutatis mutandis* ülekanav, mistõttu tuleb asuda seisukohale, et varasema ühenduse kaubamärgi omaniku võimalus esitada kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi hilisema ühenduse kaubamärgi omaniku vastu ei muuda mõttetuks ühtlustamisametile kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist ega ka eelneva kontrolli mehhanisme, mis on kasutatavad ühenduse kaubamärkide registreerimise menetluses.

49. Lisaks tuleb rõhutada vajadust säilitada kaubamärgi peamine ülesanne, milleks on tagada tarbijatele kauba päritolu (12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 51).
50. Selles suhtes on Euroopa Kohus juba korduvalt leidnud, et määruse artikli 9 lõikes 1 ette nähtud ainuõiguse eesmärk on anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta oma erihuve kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid (vt 23. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08: Google France ja Google, EKL 2010, lk I-2417, punkt 75 ja seal viidatud kohupraktika).
51. Nagu aga kohtujurist oma ettepaneku punktides 43 ja 44 märkis, nõrgestaks see, kui varasema ühenduse kaubamärgi omanik peaks kolmanda isiku poolt tema kaubamärgi ülesandeid kahjustava tähise kasutamise takistamiseks ootama kolmandale isikule kuuluva hilisema ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, määruse artikli 9 lõikega 1 talle tagatud õiguskaitset oluliselt.
52. Eespool toodut silmas pidades tuleb esitatud küsimusele vastata, et määruse artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Kohtukulud

53. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulud, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Allkirjad