

Kohtuasi C-466/20

Eelotsusetaotluse kokkuvõte vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 98 lõikele 1

Saabumise kuupäev:

25. september 2020

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

23. juuli 2020

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja:

HEITEC AG

Kostja ja kostja kassatsioonimenetluses:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Põhikohtuasja ese

Euroopa Liidu kaubamärk – Kasutamine kolmanda isiku poolt – Vaikimisi nõustumisest tulenevad piirangud kaubamärgi omaniku ainuõigustele – Küsimus, mis on nõutav vaikimisi nõustumise välistamiseks – Tähtaeg

Eelotsusetaotluse ese ja õiguslik alus

Liidu õiguse tõlgendamine, EL toimimise lepingu artikkel 267

Eelotsuse küsimused

1. Kas vaikimisi nõustumise direktiivi 2008/95/EÜ artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses saab välistada mitte üksnes ametiasutusele või

kohtule esitatava õiguskaitsevahendiga, vaid ka toiminguga, mida tehakse ilma ametiasutuse või kohtu poole pöördumata?

2. Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: Kas hoiatus, millega varasema kaubamärgi omanik nõuab enne kohtumenetluse alustamist hilisema kaubamärgi omanikult, et ta kohustuks lõpetama kaubamärgi kasutamise ja võtma kohustuse maksta rikkumise korral leppetrahvi, kujutab endast vaikumisi nõustumist välistavat tegevust direktiivi 2008/95/EÜ artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 111 lõike 2 tähenduses?
3. Kas vaikumisi nõustumise viieaastast tähtaega direktiivi 2008/95/EÜ artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 111 lõike 2 tähenduses hakatakse arvestama õiguskaitsevahendi esitamisest kohtule või selle kättetoimetamisest kostjale? Kas sel puhul on tähtsust asjaolul, et õiguskaitsevahendi kättetoimetamine kostjale toimus varasema kaubamärgiõiguse omaniku süülise viivituse tõttu pärast viieaastase tähtaja möödumist?
4. Kas õiguse piiramine direktiivi 2008/95/EÜ artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 111 lõike 2 tähenduses hõlmab lisaks tegevusest loobumise nõudele ka kaubamärgiõigusest tulenevaid kahju hüvitamise, teavitamise ja kauba hävitamise kõrvanõudeid?

Viidatud liidu õigusnormid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2008 direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon, ELT L 299, 8.11.2008, lk 25) artikli 9 lõiked 1 ja 2 ning Nõukogu 26. veebruari 2009 määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, 24.3.2009, lk 1) artikli 54 lõiked 1 ja 2 ning artikli 111 lõige 2

Viidatud siseriikliku õiguse sätted

Kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, *BGBl.* 1994 I, lk 3082, edaspidi: MarkenG) § 125b punkt 2, §-d 18, 19 ja § 21 lõiked 1 ja 2

Asjaolude ja menetluse lühikokkuvõtte

- 1 Hageja on 18. märtsil 1998 taotletud, 13. juuli 1991. aasta vanemusega ja 4. juulil 2005 registreeritud ELi kaubamärgi „HEITEC“ omanik. Hageja esitas kaebuse Euroopa Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) 5. juuni 2018. aasta määruse peale, millega see kaubamärk kustutati kasutamata jätmise tõttu registrist.

Apellatsioonikoja 23. aprilli 2019. aasta otsuse peale esitatud hagi on Euroopa Liidu Üldkohtu menetluses (kohtuasi T-520/19).

- 2 Kostja 1, kelle tegevjuht on kostja 2, kanti 16. aprillil 2003 äriregistrisse ärinimega HEITECH Promotion GmbH ja ta kasutab sellest saadik seda ärinime. Talle kuulub 17. septembril 2002 taotletud ja 4. veebruaril 2003 registreeritud saksa sõnalist osa sisaldav kujutismärk „HEITECH PROMOTION“, mida ta kasutab hiljemalt alates 29. novembrist 2004, ja 6. veebruaril 2008 taotletud ning 20. novembril 2008 registreeritud ELi sõnalist osa sisaldav kujutismärk „HEITECH“, mida ta kasutab hiljemalt alates 6. maist 2009.
- 3 Kostja 1 küsis 29. novembri 2004. aasta kirjas hageja esindajatelt, kas nad nõustuksid piiritlemis- ja eelisõiguse kokkuleppe sõlmimisega.
- 4 Siseturu Ühtlustamise Ameti 7. juuli 2008. aasta kirjast sai hageja teada ELi kaubamärgi „HEITECH“ registreerimise taotlusest kostja 1 nimele. 22. aprilli 2009. aasta kirjas hoiatas hageja kostjat ärinime ja kaubamärgi „HEITECH“ kasutamise eest. 6. mai 2009. aasta vastuskirjas pakkus kostja 1 uuesti välja piiritlemis- ja eelisõiguse kokkuleppe sõlmimise.
- 5 Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürthi esimese astme kohus) kantseleisse saabus 31. detsembril 2012 faks 15. detsembri 2012 kuupäevaga tähistatud hagiavaldusega. 12. märtsil 2013 selgitas Landgericht hageja esindajale, et kohtule ei ole tasutud kohtukulude ettemakset ega esitatud hagiavalduse originaali.
- 6 Landgerichti kantseleisse saabus 30. detsembril 2013 hageja esindaja 12. detsembri 2013 kuupäevaga tähistatud kiri kohtukulude tasumise arveldustšeki ja uue, 4. oktoobri 2013 kuupäevaga tähistatud hagiavaldusega. 14. jaanuaril 2014 selgitas Landgericht, et kohtule tuleb esitada ka 15. detsembri 2012. aasta hagiavaldus, mistõttu paluti saata nende originaalid kohtule ja kostjale. Need originaalid saabusid kohtusse 22. veebruaril 2014. 24. veebruaril 2014 selgitas kohus hagejale, et taotlused 22. veebruaril 2014 esitatud hagiavalduste originaalides ei lange kokku 31. detsembril 2012 faksiga saadetud hagiavalduses esitatutega. Hageja lasi 21. mail 2014 kirjaga veelkord saata originaalid. Juba 16. mail 2014 oli kohus alustanud kirjaliku eelmenetlusega ja andnud korralduse faksiga edastatud 15. detsembri 2012. aasta hagiavaldusest kohtus tehtud ärakirjade kättetoimetamiseks, mis leidis aset 23. mail 2014.
- 7 Hageja taotleb, et kostjat 1 kohustataks lõpetama enda äritegevuse tähistamine tähisega „HEITECH Promotion GmbH“ (taotlus I), kaubamärgi „HEITECH PROMOTION“ ja/või „HEITECH“ esitamine kaupadel, kaupade ja teenuste pakkumine selle kaubamärgi all, selle kaubamärgi kasutamine äridokumentidel, veebilehtedel või reklaamis (taotlus II), ärilisel eesmärgil Interneti-domeeni „heitech-promotion.de“ kasutamine või üleandmine (taotlus III) ja nõustuda enda ärinime kustutamisega äriregistrist (taotlus VII). Lisaks on hageja esitanud mõlema kostja vastu nõuded teabe saamiseks, kahjuhüvitise kindlaksmääramiseks,

kaupade hävitamiseks ja hoiatamise kulude hüvitamiseks summas 2667,60 eurot, millele lisandub intress (nõuded IV, V, VI ja VIII).

- 8 Landgericht rahuldab hageja nõude hoiatamise kulude tasumiseks 1353,80 euro ulatuses, millele lisandub intress, ja jättis hagi ülejäänud osas rahuldamata. Hageja apellatsioonkaebus jäi edutuks. Hageja jätkab kassatsioonkaebuses, mille rahuldamata jätmist taotlevad kostjad, oma hagi esitatud nõuete rahuldamise taotlemist.

Eelotsusetaotluse põhjenduse lühikokkuvõte

- 9 Niivõrd, kui see puutub liidu õigusse, sõltub kassatsioonkaebuse edukus sellest, kas hageja esitatud – ja eelotsusetaotluse teinud kohtu tunnustatud – nõuded, mis on esitatud talle kuuluva ELi kaubamärgi rikkumise peale (määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 teise lause punkt b koosmõjus MarkenG § 125b punktiga 2, §-dega 18 ja 19) on minetatud MarkenG § 21 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 111 lõike 2 kohaselt. Sellega seoses tekivad küsimused direktiivi 2008/95 artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tõlgendamise kohta.
- 10 Määruse nr 207/2009 artikli 54 lõige 1 sätestab, et kui ELi kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõus olnud hilisema ELi kaubamärgi kasutamisega liidus 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.
- 11 Hilisema kaubamärgi kasutamine MarkenG § 21 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 111 lõike 2 tähenduses eeldab aga kaubamärgi kasutamist selle kaitsealas, kuna õiguse minetamine võib nende normide kohaselt aset leida ainult hilisema kaubamärgi kaitsealas, mitte aga väljaspool seda. Registreeritud kaubamärk peab olema kasutust leidnud selle kaitsega hõlmatud kaupade ja teenuste märgistamiseks.
- 12 Apellatsioonikohtu tuvastatu kohaselt on kostja 1 kindlasti alates 6. maist 2009 kasutanud oma kaubamärki selle kaitsealas ühel hagi esitatud nõuetes kirjeldatud viisil.
- 13 Hageja oli kostja 1 kaudu teadlik kaubamärgi sellisest kasutamisest, mis on nõutav õiguse piiramise kohaldamiseks. Hageja sai kaubamärgi kasutamisest teada kostja 1 6. mai 2009. aasta kirjast. Kostja 1 pahausksuse kohta ei ole esitatud tõendeid.
- 14 Konkreetsete küsimuste kohta märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus:

- 15 Esimene küsimus: Seoses vaikimisi nõustumisega direktiivi 2008/95/EÜ artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses on ebaselge, kas vaikimisi nõustumise välistamine nende normide kohaselt ei kaasne mitte ainult ametiasutusele või kohtule esitatava õiguskaitsevahendiga, vaid ka toiminguga, mida sooritatakse ilma ametiasutuse või kohtu poole pöördumata.
- 16 Esimest nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) käsitleva Euroopa Kohtu praktika kohaselt on liidu kodifitseeritud õiguses määratlemata õigusmõiste „nõustumine“ direktiivi 89/104 tähenduses autonoomne, ühtselt tõlgendatav liidu õigusmõiste. Euroopa Kohus on samuti märkinud, et tegusõnal „nõustuma“ on tavakeeles mitu üldtähendust, millest üks tähendab „olla laskma“ või „mitte takistama“, ja erineb seega direktiivi 89/104 artikli 7 lõikes 1 kasutatud sõnast „luba“, millest nähtub kindlalt omaniku tahe mõnest õigusest loobuda. Nõustuv isik käitub passiivselt, loobub tema kasutuses olevate meetmete võtmisest olukorras, millest ta on teadlik ja mida ta tingimata ei ole soovinud. Mõiste „nõustuma“ eeldab, et isik jääb tegevusetuks olukorras, millele ta võiks vastupanu osutada. Direktiivi 89/104 artikli 9 lõikes 1 esitatud mõistet „nõustumine“ tuleb seega tõlgendada nii, et varasema kaubamärgi omanikku ei saa pidada nõustunuks identse hilisema kaubamärgi kauakestnud ja väljakujunenud heauskse kasutamisega kolmanda isiku poolt, millest ta on kaua teadlik olnud, kui tal ei ole olnud võimalik seda kasutamist takistada (vt 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus *Budějovický Budvar*, C- 482/09, EU:C:2011:605, punktid 37 ja 42 kuni 49).
- 17 Selles kontekstis tuvastab eelotsusetaotluse esitanud kohus võimaliku ebatäpsuse selle kohtuotsuse saksakeelses versioonis (punkt 49). Nimelt on seal märgitud, et igasugune varasema kaubamärgi omaniku kohtuvälise või kohtulik õiguskaitsevahend direktiivi 89/104 artikli 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul katkestab vaikimisi nõustumisest tuleneva õigust piirava tähtaja kulgemise. Saksa keeles mõistetakse kohtuvälise õiguskaitsevahendina ka käitumist, mis leiab aset ilma ametiasutuse või kohtu poole pöördumata. Kohtumenetluse keeles (inglise keel) on seevastu märgitud:
- „[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.“
- 18 Seega ei ole selge, kas meetmeteks, mis välistavad vaikimisi nõustumise, loetakse mitte ainult iga ametiasutusele või kohtule esitatav õiguskaitsevahend („administrative action or court action“), vaid ka selline, mida kasutatakse ilma kohtu või ametiasutuse poole pöördumata“.
- 19 Teine küsimus: Juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, tuleb selgitada, kas hoiatus, millega varasema kaubamärgi omanik nõuab enne

kohtumenetluse algatamist hilisema kaubamärgi omanikult, et ta kohustuks lõpetama kaubamärgi kasutamise ja võtma kohustuse maksta rikkumise korral leppetrahvi ning ähvardab kohtusse pöörduda, kui kokkuleppele ei jõuta, kujutab endast toimingut, mis välistab vaikimisi nõustumise direktiivi 2008/95 artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses.

- 20 Kolmas küsimus: Tuleb selgitada, kas kohtuliku õiguskaitsevahendi kasutamise korral hakatakse vaikimisi nõustumise viieaastast tähtaega direktiivi 2008/95 artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses arvutama selle esitamisest kohtule või kättetoimetamisest kostjale ja kas sel puhul on tähtsust asjaolul, et õiguskaitsevahendi kättetoimetamine kostjale toimus varasema kaubamärgiõiguse omaniku süülise viivituse tõttu pärast viieaastase tähtaja möödumist.
- 21 Euroopa Kohus on otsustanud, et igasugune varasema kaubamärgi omaniku kohtuväline või kohtulik õiguskaitsevahend direktiivi 89/104 artikli 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul katkestab vaikimisi nõustumisest tuleneva õigust lõpetava tähtaja kulgemise (22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, punkt 49). Seega on ebaselge, kas õiguskaitsevahendi esitamine tähendab selle saabumist kohtusse või kättetoimetamist kostjale ja kas selles kontekstis on tähendust asjaolul, et varasema kaubamärgi omaniku süüline viivitus toob kaasa selle, et õiguskaitsevahendi kättetoimetamine kostjale toimub pärast viieaastase tähtaja möödumist.
- 22 Eelotsustusetaotluse esitanud kohus on seisukohal, et õigustatud isik saab ennast edutu kohtueelse hoiatuse korral kaitsta vaid siis, kui ta esitab oma nõude kohtule ja pärast hagi rahuldamata jätmist apellatsioonkaebuse kõrgemale kohtule, et vältida vaikimisi nõustumist. Vastasel juhul saaks õigustatud isik iga viie aasta järel esitatavate hoiatustega hoiduda enda nõude minetamisest. Seetõttu ei saa siinsel juhul hoiatusele järgnevad, kostjale suunatud teated hagejalt, et ta jätkab oma õiguse kaitsmist ja on esitanud hagi, ilmselt välistada vaikimisi nõustumist.
- 23 Lisaks tuleks eelotsustusetaotluse esitanud kohtu hinnangul jaatada käesoleva juhtumi asjaolude korral – kui õigustatud isik on küll esitanud hagi viie aasta jooksul hoiatuse saatmisest, kuid kättetoimetamine leiab õigustatud isiku süülise viivituse tõttu aset alles pärast viieaastase tähtaja möödumist, – vaikimisi nõustumise olemasolu direktiivi 2008/95 artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses.
- 24 Neljas küsimus: Tuleb selgitada, millistele nõuetele laieneb õiguse piiramine direktiivi 2008/95 artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ja 2 ning artikli 111 lõike 2 tähenduses.
- 25 Direktiivi 2008/95 artikli 9 lõike 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 54 lõigete 1 ning 2 sõnastuse kohaselt ei ole varasema kaubamärgi omanikul õiguse minetamise korral enam õigust taotleda varasema tähise alusel hilisema

kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega „vastustada tema kasutamist“. Sellega on esmajoones silmas peetud kasutamisest loobumise nõudeid. Saksakeelses erialakirjanduses valitseva seisukoha järgi on lisaks sellele õiguste kaotamisest hõlmatud ka näiteks kaubamärgiõigusest tulenevad kahju hüvitamise, teavitamise ja kauba hävitamisele suunatud kõrvalnõuded. Eelotsustusetaotluse esitanud kohtu hinnangul tuleks sellele küsimusele vastata jaatavalt.

TÖÖDOKUMENT