

Kohtuasi C-607/19

Eelotsusetaotlus

Saabumise kuupäev:

12. august 2019

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

6. juuni 2019

Hageja:

Husqvarna AB

Kostja:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

KOHTUMÄÄRUS

I ZR 212/17

[...]

6. juuni 2019

[...]

kohtuasjas

Husqvarna AB [...], Huskvarna, Rootsi,

hageja, kostja vastuhagi asjas ja kassatsioonkaebuse esitaja,

[...]

versus

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [...], Neckarsulm,

kostja, vastuhagi esitaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses,

[...] [lk 2]

Bundesgerichtshofi I. tsiviilkolleegium tegi [...]

järgmise kohtumääruse:

- I. Menetlus peatatakse.
- II. Euroopa Liidu Kohtule esitatakse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 51 lõike 1 punkti a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1) artikli 58 lõike 1 punkti a tõlgendamise kohta järgmised eelotsuse küsimused:
 1. Kas juhul, kui vastuhagi ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks on esitatud enne kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, tuleb selle kuupäeva kindlaksmääramisel, millest lähtutakse määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel, järgida määruse nr 207/2009 ja määruse 2017/1001 sätteid?
 2. Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel tuleb juhul, kui vastuhagi ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks [lk 3] on esitatud enne kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, lähtuda vastuhagi esitamise kuupäevast või asja apellatsioonistmes menetleva kohtu viimase istungi kuupäevast?

Põhjendused

- 1 I. Hageja toodab aia- ja maastikukujunduseks ette nähtud tööriistu. 2006. aastal omandas ta äriühingu Gardena Deutschland GmbH. Viimati nimetatud ettevõtja turustab alates 1968. aastast aiavoolikusüsteemi „Original Gardena System“, mille pistikühendusega komplekti kuuluvad kastmispihusti ning kiirliitmik kastmispihusti ühendamiseks aiavoolikuga.
- 2 Hagejale kuulub oranžikaspunast-halli-helehalli värvi ruumiline ELi kaubamärk nr 456244, mille registreerimise taotlus esitati toote „kastmispihusti“ jaoks 31. jaanuaril 1997 ning mis registreeriti 26. jaanuaril 2000 (edaspidi „vaidlusalune kaubamärk“). Kõnealuse kaubamärgi registrisse kantud graafiline kujutis kujutab

kastmispihustit, mis koosneb kolmest osast, nimelt liitmikust, käepidemest ja otsikust. Käepide on hall ja koonusekujuline ning selle pind on peenrihveldatud. Otsik on kitsam ja pikem kui käepide. See on samuti koonusekujuline ja ettepoole ahenev, selles on madalad ellipsikujulised süvendid ja see on tumeoranži värvi. [lk 4]

- 3 Vaidlusaluse kaubamärgi graafiline kujutis registris on järgmine:



- 4 Kastmispihusti artiklumberiga 941, mida hageja turustas vähemasti kuni 2012. aasta maini, vastab vaidlusalusele kaubamärgile.
- 5 Kostja on Lidl-kontserni kuuluv äriühing, kes vastutab selle säästuketi veebipõhise müügi ja veebipoe käitamise eest. Alates 2014. aasta juulist kuni vähemasti 2015. aasta jaanuarini pakkus kostja oma veebipoes spiraalvoolikukomplekti, mis koosnes spiraalvoolikust, kastmispihustist ja vooliku kiirliitmiku jaoks ette nähtud ühendusmuhvist.
- 6 Hageja leidis, et pakutava tootega rikutakse talle kuuluvast ELi kaubamärgist tulenevaid õigusi ja esitas kostja vastu rikkumise lõpetamise, kahju hüvitamise kohustuse tuvastamise ja hoiatuse esitamisega seotud kulude hüvitamise nõude. Vastuhagis nõudis kostja kaubamärgi tühisusele tuginedes kaubamärgi kohta tehtud kande kustutamist registrist. Landgericht (esimese astme kohus) rahuldaski hagi ja jättis vastuhagi rahuldamata. Apellatsioonikohus otsustaski kostja apellatsioonkaebuse suhtes tehtud otsuses hagi rahuldamata jätta ning rahuldaski

vastuhagi, kuulutades ELi kaubamärgist nr 456244 tulenevad õigused alates 31. maist 2017 tühistatuks. [lk 5]

- 7 Eelotsusetaotluse esitanud kohus andis kassatsioonkaebusele menetlusloa osas, milles vastuhagi asjas oli tehtud otsus hageja kahjuks. Hageja palub oma kassatsioonkaebusega jätta esimese astme kohtu otsus muutmata osas, milles sellega jäeti vastuhagi rahuldamata.
- 8 II. Käesoleva kohtuasja lahendamiseks on vaja välja selgitada määruse nr 207/2009 ja määruse 2017/1001 [...] kohaldamisala ning tõlgendada määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a. Seepärast tuleb enne kassatsioonkaebuse asjas otsuse tegemist menetlus peatada ja esitada Euroopa Liidu Kohtule ELTL artikli 267 esimese lõigu punkti b ja kolmanda lõigu alusel eelotsusetaotlus.
- 9 1. Apellatsioonikohus hindas vastuhagi põhjendatuks ja märkis selle kohta järgmist:
- 10 Vaidlusalune kaubamärk tuleb kuulutada tühistatuks alates 31. maist 2017. Kasutamata jätmise katkematu ajavahemiku arvutamisel ei ole määrav mitte vastuhagi esitamise aeg 2015. aasta septembris, vaid viimase kohtuistungil lõppemise kuupäev 24. oktoober 2017. Kuni selle kuupäevani ei olnud hageja kaubamärki viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutanud, kuna kastmispihustit artiklinumbriga 941 turustati ainult kuni 2012. aasta maini.
- 11 2. Kohtuasjas tekib esmalt küsimus, kas määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase viieaastase ajavahemiku arvutamisel asjassepuutuva kuupäeva kindlaksmääramisel tuleb järgida määrust nr 207/2009 ja määrust 2017/1001 (esimene eelotsuse küsimus). Kui see on nii, siis tekib küsimus millisest kuupäevast lähtuda (teine eelotsuse küsimus). [lk 6]
- 12 a) Kõigepealt on vaja välja selgitada, kas juhul, kui vastuhagi ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks on esitatud enne kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, tuleb selle kuupäeva kindlaksmääramisel, mis võetakse kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel aluseks määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohaselt, kohaldada määruse nr 207/2009 ja määruse 2017/1001 sätteid. Küsimus tuleb esitada mõlema määruse kohta, kuna arvessevõetava ajahetkena kõne alla tuleval vastuhagi esitamise ajal, nimelt 2015. aasta septembris oli kohaldatav määrus nr 207/2009, mis oli apellatsioonikohtu istungi lõppemise kuupäevaks 24. oktoobriks 2017 aga asendatud määrusega 2017/1001. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul nimetatud määrused seda kuupäeva ei reguleeri.
- 13 aa) Määruse nr 207/2009 artikli 14 lõike 1 esimese lause ja määruse 2017/1001 artikli 17 lõike 1 esimese lause kohaselt reguleerivad ELi kaubamärgi mõju üksnes nimetatud määruste sätted. Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 14

lõike 1 teisele lausele ja määruse 2017/1001 artikli 17 lõike 1 teisele lausele reguleerivad ELi kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist muudel juhtudel X peatüki sätteid. Nende sätete kohaselt kohaldavad Euroopa Liidu kaubamärgi kohtud kõnealuste määruse sätteid (määruse nr 207/2009 artikli 101 lõige 1, määruse 2017/1001 artikli 129 lõige 1). Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 101 lõikele 2 redaktsioonis, mis oli kohaldatav vastuhagi esitamise ajal 2015. aasta septembris, kohaldavad ühenduse kaubamärgi kohtud kõnealuse määrusega reguleerimata küsimustes riigisiseseid, sealhulgas rahvusvahelise eraõiguse sätteid. Määruse 2017/1001 artikli 129 lõike 2 kohaselt kohaldab asjaomane Euroopa Liidu kaubamärgi kohus kõnealuse määrusega reguleerimata kaubamärgiküsimustes kohaldatava riigisisese õiguse sätteid. Viimati nimetatud sätete ese on kaubamärke reguleeriv materiaalõigus, mida kõnealused määrused ei hõlma [...]. [lk 7]

- 14 Menetlusõiguse kohta näevad artikli 14 lõige 3 koosmõjus määruse nr 207/2009 artikli 101 lõikega 3 ja artikli 17 lõige 3 koosmõjus määruse 2017/1001 artikli 129 lõikega 3 ette, et kui määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldab Euroopa Liidu kaubamärkide kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi riigisisese kaubamärgiga seonduva sama liiki hagi puhul (vt Euroopa Kohtu 22. juuni 2016. aasta otsus Nikolajeva vs. Multi Protect, C-280/15, [...] punkt 28 jj).
- 15 bb) Kõnealused määrused ei sisalda sõnaselget sätet kuupäeva kohta, millest tuleb lähtuda ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamist käsitleva vastuhagi esitamise korral määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase kaubamärgi kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel. Nimetatud sätete kohaselt kuulutatakse ELi kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui kaubamärki ei ole liidus viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi.
- 16 (1) Nii määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a esimese lause esimeses pooles kui ka määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a esimese lause esimeses pooles ei ole kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamise seisukohast asjakohase „viie järjestikuse aasta“ arvutamist reguleeritud. Viidatud sätete esimese lause teise poole kohaselt ei tühistata siiski ELi kaubamärgi omaniku õigusi, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus lause esimeses pooles nimetatud viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal. Seega tehakse mõlemas lausepooles vahet tühistamise seisukohast määrava viieaastase ajavahemiku ja sellele järgneva vastuhagi esitamise vahel, millest tulenevalt võib viieaastase ajavahemiku ja vastuhagi esitamise vahele jääda teatav aeg, mil kaubamärki kasutatakse. Selle põhjal ei saa teha järeldust, et viidatud sätete esimese lause esimese poole kohaselt asjakohase viieaastase ajavahemiku arvutamisel võetakse arvesse (ka) vastuhagi esitamist. [lk 8]

- 17 (2) Kui määruse nr 207/2009 artikli 99 lõige 3 ja määruse 2017/1001 artikli 127 lõige 3 tunnistavad määravaks rikkumismenetluses hagi esitamise aja, puudutab see sõnaselgelt vaid määruse nr 207/2009 artikli 96 punktides a ja c ning määruse 2017/1001 artikli 124 punktides a ja c osutatud hagide vastu muul viisil kui vastuhagina esitatud ELi kaubamärgi tühistamise taotlust. Määruse nr 207/2009 artikkel 100 ja määruse 2017/1001 artikkel 128, mis reguleerivad vastuhagi, sellist korda ette ei näe. Analoogiliselt tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1; edaspidi „direktiiv 2015/2436“) artikli 17 lõike 2 kohaselt juhul, kui rikkumismenetluses esitatakse kasutamata jätmise vastuargument, lähtuda viieaastase ajavahemiku arvutamisel hagi esitamise kuupäevast. Seda, millist kuupäeva tuleb võtta arvesse registrist kustutamist käsitleva vastuhagi esitamise korral, viidatud direktiiv ei reguleeri.
- 18 (3) Viieaastase ajavahemikku lõppemist reguleerivad sõnaselgelt määruse nr 207/2009 artikli 47 lõige 2 ning määruse 2017/1001 artikli 47 lõige 2 ELi kaubamärgi registreerimise taotluse vastu varasemale kaubamärgile tuginedes esitatava vastulause menetluses ning määruse nr 207/2009 artikli 57 lõige 2 ja määruse 2017/1001 artikli 64 lõige 2 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) toimivas tühistamise ja kehtetuks tunnistamisega seotud menetluses. Kõnealused Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti haldusmenetluse suhtes kohaldatavad sätted ei anna samuti teavet selle kohta, milline on viidatud ajavahemiku arvutamisel määrav kuupäev juhul, kui kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks on vastuhagi esitatud kohtule.
- 19 cc) Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul ei kuulu tühistamist käsitleva vastuhagi esitamise korral selle kuupäeva kindlakstegemine, mida tuleb määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel arvesse võtta, viidatud määruste kohaldamisalasse, kuna tegemist on nendes reguleerimata menetlusõigusliku küsimusega. **[lk 9]**
- 20 (1) Järeldust, et liidu tasandil ühtlustatud kaubamärgiõiguse kohaselt on tegemist haldusõiguse küsimusega, kinnitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) põhjendus 9. Selles on märgitud, et liikmesriigid peavad kehtestama õigus- ja haldusnormid, mis reguleerivad kaubamärgi tühistamist või kehtetuks tunnistamist varasema kaubamärgi tõttu. Tõsiasi, et direktiivis 2015/2436 seda enam sõnaselgelt ette ei nähta, tuleneb ilmselt sellest, et selle direktiivi artikli 45 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama oma kaubamärgiametites haldusmenetluse kaubamärgi tühistamise jaoks, kuid kohtulikku tühistamismenetlust silmas pidades ei takista see siiski liigitamast tähtaja kindlakstegemist menetlusõiguse alla [...].
- 21 (2) Saksa tsiviilkohtumenetlust reguleerivate õigusnormide kohaselt peab kohus oma otsuse tegemisel aluseks võtma kuni viimase kohtuistungini lõppemiseni

esitatud väited ja argumendid [...]. Kaebemenetluses esitatud tühistamist käsitleva vastuhagi kohta sätestab Saksa kaubamärgiõigus kaubamärgiseaduse (Markengesetz) § 25 lõike 2 esimeses lauses, et viieaastase kasutustähtaja arvutamisel tuleb lähtuda hagi esitamise kuupäevast. Kui aga viieaastane kasutamata jätmise ajavahemik lõpeb alles pärast hagi esitamist, tuleb kaubamärgiseaduse (Markengesetz) § 25 lõike 2 teise lause kohaselt lähtuda kohtuistungil lõppemise kuupäevast. [...]. Kaubamärgiseaduse (Markengesetz) § 55 lõike 3 teine lause näeb ette, et kui varasemaregistreeritud kaubamärgi omanik esitab hagi, siis tuleb kostja vastuhagi korral võtta kasutamata jätmise küsimuses arvesse viieaastast ajavahemikku alates kohtuistungil lõppemisest.

- 22 Kuna kassatsioonikohtus ei saa koguda tõendeid õigust säilitava kasutamise kohta, on kaubamärgi tühisuse üle otsustamisel eelotsusetaotluse esitanud kohtu väljakujunenud praktika kohaselt määrav viimane kohtuistung [lk 10] apellatsioonikohtus [...].
- 23 Kõnealuse „liikuva kasutustähtaja“ põhimõtte kohaselt võib – nagu käesoleval juhul – osutada tühiseks kaubamärk, mida küll kasutati viimase viie aasta jooksul enne hagi esitamist, kuid mida apellatsioonikohtu viimasele kohtuistungile eelnenud viie aasta jooksul enam õigust säilitaval viisil ei kasutatud.
- 24 b) Kui esimesele eelotsuse küsimusele vastatakse jaatavalt, vajab määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a tõlgendamisel selgitamist küsimus, kas määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel tuleb juhul, kui ELi kaubamärgi tühistamist käsitlev vastuhagi on esitatud enne viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, lähtuda vastuhagi esitamise kuupäevast või apellatsioonikohtu viimase kohtuistungil kuupäevast. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul peaks määrav olema apellatsioonikohtu viimase kohtuistungil kuupäev.
- 25 aa) Eelotsuse küsimus on asjas otsuse tegemiseks oluline. Kassatsioonkaebus tuleb rahuldada juhul, kui kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel tuleb lähtuda 2015. aasta septembris toimunud vastuhagi esitamisest. Sellisel juhul saab teha järelduse, et kuna kastmispihustit artiklinumbri 941 turustati kuni 2012. aasta maini, siis ei ole tegemist sellega, et kaubamärki ei ole viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud, mistõttu oleks vastuhagi põhjendatu. Kassatsioonkaebus tuleks [lk 11] seevastu rahuldada, kui kasutamata jätmise katkematu viieaastase ajavahemiku arvutamisel tuleb lähtuda madalama astme kohtu viimase kohtuistungil kuupäevast. Apellatsioonikohtu eeldus, et kaubamärgi kasutamine õigust säilitaval viisil on tõendatud ainult kuni 2012. aasta maini, on kassatsioonikohtu hinnangul põhjendatud. Apellatsioonikohtus kuulutas vaidlusaluse kaubamärgi, arvestades selle viimast tegelikku kasutamist 2012. aasta mais, alates 31. maist 2017 põhjendatult tühistatuks, kuna viimane kohtuistung toimus 24. oktoobril 2017.

- 26 bb) Küsimus, millisest kuupäevast tuleb lähtuda kaubamärgi tühistamisel määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a ja määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a kohase viie järjestikuse aasta jooksul kasutamata jätmise tõttu, ei ole selge ning seda ei ole selgitatud ka Euroopa Liidu Kohtu praktikas. Sealhulgas ei anna eelotsuse küsimusele vastust Euroopa Liidu Kohtu 19. aprilli 2018. aasta otsus P&C Hamburg vs. P&C Düsseldorf (C-148/17, [...]). Viidatud kohtuotsuse kohaselt tuleb direktiivi 2008/95 artiklit 14 koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 34 lõikega 2 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisiseste õigusnormide tõlgendus, mille kohaselt saab ELi kaubamärgi vanemuse nõude aluseks oleva varasema riigisisese kaubamärgi kehtetuks tunnistamist või sellise kaubamärgi omaniku õiguste tühisuse tuvastamist tagantjärele nõuda üksnes siis, kui nimetatud kehtetuse või tühisuse tingimused olid täidetud mitte ainult sel kuupäeval, mil asjaomasest varasemast riigisisest kaubamärgist loobuti või mil see aegus, vaid ka kuupäeval, mil sellekohase järeldusega kohtuotsus tehti (kohtuotsus P&C Hamburg vs. P&C Düsseldorf, punkt 32). See ei anna teavet käesolevas asjas esitatud eelotsuse küsimusele vastamiseks. Käesolevas asjas ei ole tegemist hindamisega, kas kehtetuse või tühisuse tingimused olid täidetud ajal, mil varasemast riigisisest kaubamärgist on loobutud või mil sellel on lastud aeguda (vt kohtuotsus P&C Hamburg vs. P&C Düsseldorf, punkt 26). Hinnata tuleb hoopis seda, kas jätkuvalt registris olev kaubamärk on tühine. **[lk 12]**
- 27 cc) Lähtumine apellatsioonikohtu istungi lõppemise kuupäevast on määruse 2017/1001 põhjenduses 24 märgitud eesmärgiga tagada kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse ainult kaubamärgi tegeliku kasutamise korral rohkem kooskõlas kui lähtumine vastuhagi esitamise kuupäevast. Viimane võib viia selleni, et rikkumismenetluses esitatud hagi rahuldatakse ja vastuhagi kaubamärgi tühistamiseks jäetakse rahuldamata, kuigi vaidlusaluse kaubamärgi kohta tehtud kande kustutamine oli otsuse tegemise ajaks põhjendatud. Lähtumine apellatsioonikohtu viimase istungi kuupäevast vastab ka menetlusökonomiale, kuna vastuhagi esitajal ei pea esitama uut vastuhagi või kaubamärgi registreerimiskande kustutamise taotlust, kui kohtuasja menetlemise ajal on viieaastane kasutamata jätmise ajavahemik täitunud. ELi kaubamärgi kaitse ühetaolisust viimase kohtuistungi kuupäevast lähtumine olulisel määral ei mõjuta.

[...]