

**Kohtuasi C-62/21**

**Eelotsusetaotluse kokkuvõte vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 98 lõikele 1**

**Saabumise kuupäev:**

2. veebruar 2021

**Eelotsusetaotluse esitanud kohus:**

Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus)

**Eelotsusetaotluse kuupäev:**

19. november 2020

**Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja:**

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

**Kostjad ja vastustajad kassatsioonimenetluses:**

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

---

**Põhikohtuasja ese**

Sooritus- ja tuvastushagi; õiguslik huvi; liidu kaubamärgiõigus; ELi kaubamärgi tühistamise taotlus; kaubamärgi kasutamata jätmine; lepingutingimus, mis keelab kaubamärgi tühistamise taotluse esitamise (vaidlustamise keelu tingimus)

**Eelotsusetaotluse ese ja õiguslik alus**

ELTL artikkel 267; liidu kaubamärgiõiguse sätete tõlgendamine; kaubamärgi tühistamise taotlus; vaidlustamise keelu tingimuse kehtivus ja ulatus

## Eelotsuse küsimused

1. Kas määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktist a ja määruse 2017/1001 artikli 63 lõike 1 punktist a, mis näevad ette, et iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm võib kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes esitada ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, tuleneb sellise lepingutingimuse kehtetus, millega kohustub kolmas isik hoidumast esitama Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile ELi kaubamärgi omaniku vastu, tuginedes kaubamärgi kasutamata jätmisele, asjaomase kaubamärgi tühistamise taotlust?
2. Kas määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktist a ja määruse 2017/1001 artikli 63 lõike 1 punktist a, mis näevad ette, et iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm võib kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes esitada ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, tuleneb, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis ja liidu kohtutes toimivas tühistamismenetluses tuleb jätta tähelepanuta liikmesriigi kohtu jõustunud otsus, millega kohustatakse kostjat võtma tagasi kaubamärgi tühistamise taotlus, mille on kostja või tema volitatud isik esitanud kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes?

## Viidatud liidu õiguse sätted

[Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta] määrus (EÜ) nr 2007/2009 ühenduse kaubamärgi kohta [(edaspidi „määrus nr 2007/2009“)], artikli 56 lõike 1 punkt a

[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta] määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta [(edaspidi „määrus 2017/1001“)], artikli 63 lõike 1 punkt a

## Asjaolude ja menetluse lühikokkuvõte

- 1 E. Leinfelder GmbH (edaspidi „kostja 1“) on ettevõtja, kes tegutseb ehetega kauplemise ja nende tootmise valdkonnas. TL, SW ja WL (edaspidi „kostja 2“, „kostja 3“ ja „kostja 4“) on füüsilised isikud, kes on kostja 1 osanikud ja juhatuse liikmed.
- 2 Kostja 1 kellaäri edendamiseks asutati 2010. aastal [usaldusühing] Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (edaspidi „hageja“). Asutatud usaldusühingu sisse maksetest tegid kostjad 2, 3 ja 4 kokku 1% ja eraõiguslik investor 99%.
- 3 Hageja asutamisel sõlmiti erinevad lepingud.
- 4 Eelkõige müüs kostja 1 hagejale sõnamärgi „Leinfelder“, mis oli Saksamaal registreeritud klassi 18 kuuluvate kaupade, nimelt kellade ja kellatarvikute jaoks (kaubamärkide osalise üleandmise leping). Selles lepingus sisaldus järgmine

tingimus: „Müüja kohustub hoiduma asjaomase kaubamärgi vaidlustamisest ja kolmandate isikute toetamisest selle vaidlustamisel.“

- 5 Lisaks müüs kostja 1 hagejale erinevad varaesemed, muu hulgas „Leinfelderi kellaäri juurde kuuluvad immateriaalse vara esemed [...] sealhulgas [...] tööstusomandiõigused“ (vara müügileping) ja andis kahe lepinguga hagejale tasuta õiguse kasutada hageja nimes tähist „Leinfelder“ (litsentsilepingud).
- 6 Nii kaubamärkide osalise üleandmise leping kui ka punktis 2 nimetatud lepingud sisaldasid tingimust, millega kostja 1 kohustus hoiduma vaidlustamast nende lepingute esemeks olevaid õigusi (edaspidi „vaidlustamise keelu tingimus“).
- 7 Hageja nimele registreeriti 2011. aastal ELi kujutismärk nr 009808205 „Leinfelder Meridian“ klassidesse 14 ja 18 kuuluvate kaupade, sealhulgas ehete ja kellade jaoks. Lisaks kuuluvad hagejale ELi sõnamärk nr 013975461 „Leinfelder“ ja ELi kujutismärk nr 013975453 „EL“, mõlemad seoses klassi 18 kuuluvate kaupadega (kellad ja kellatarvikud), mis olid kostjaga 1 sõlmitud kaubamärkide osalise üleandmise lepingu ese (kõik kolm kaubamärki koos edaspidi „vaidlusalused ELi kaubamärgid“).
- 8 Advokaat XQ esitas 10. augustil 2016 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (edaspidi „EUIPO“) hageja vaidlusaluste ELi kaubamärkide tühistamise taotlused, tuginedes nende kasutamata jätmisele. Eelnevalt olid kostjad 2, 3 ja 4 hagejale teatanud, et nad kavatsevad ühingulepingu üles öelda ja esitada „Leinfelder“ kaubamärkide tühistamise taotlused.
- 9 Hageja esitas Landgerichtile (esimese astme kohus) hagi, milles palus esiteks kohustada kostjaid 1–4 andma advokaadile XQ korraldus võtta tagasi EUIPO-le esitatud kaubamärgi tühistamise taotlused (edaspidi „sooritusnõue“) ja teiseks tuvastada, et kostjad 1–4 on solidaarvõlgnikena kohustatud hüvitama hagejale kaubamärgi tühistamise taotluste tõttu tekkinud või tekkiva kahju (edaspidi „tuvastusnõue“).
- 10 Landgericht (esimese astme kohus) jättis hagi põhjendamata tõttu rahuldamata. Selle peale esitatud hageja apellatsioonkaebus jäeti samuti rahuldamata.
- 11 Kassatsioonkaebusega taotleb hageja jätkuvalt oma nõuete rahuldamist. Kostjad paluvad jätta kassatsioonkaebus rahuldamata.

### **Apellatsioonikohtu ja põhikohtuasja poolte peamised argumendid**

- 12 Apellatsioonikohus leidis, et hageja õigusliku huvi puudumise tõttu on sooritusnõue vastuvõetamatu. Üldkohtu praktika (16. novembri 2017. aasta otsus T-419/16, Carrera Bands vs. EUIPO; edaspidi „kohtuotsus Carrera“) kohaselt ei saa liikmesriigi kohus kohustada võtma tagasi EUIPO-le esitatud ELi kaubamärgi tühistamise taotlust. Kuna kaubamärgi tühistamise taotluse esitajal ei pea olema õiguslikku huvi, siis ei saa vaidlustamise keelu tingimus mõjutada sellise taotluse

vastuvõetavust. Seega tuleb vaidlustamise keelu tingimus – isegi kui see on kehtiv ja selle ese on vaidlusalused kaubamärgid – jätta ikkagi tähelepanuta ja selle tagasivõtmisele suunatud hagi ei saa esitada.

- 13 Hageja tuvastusnõue on apellatsioonikohtu hinnangul põhjendamatu. Tähelepanuta jääva vaidlustamise keelu tingimuse rikkumine ei saa olla kahju hüvitamise alus, sest sisuliselt tähendaks see varjatult niisuguse nõude maksmapanekut, mida õiguskord heaks ei kiida. Lisaks puudub kaubamärgi tühistamise taotluse ja kahju vahel põhjuslik seos.
- 14 Hageja väidab, et vaidlustamise keelu tingimus on privaatautonomial põhinev kokkulepe ja selle sisu on loobumine kaubamärgi tühistamise taotluse esitamisest. Taotlejal on õigus otsustada, kas ta esitab kaubamärgi tühistamise taotluse või võtab selle hiljem tagasi; selline otsustusõigus osutab, et lubatav peab olema ka sama õigust käsitlev lepingutingimus. Kohtuotsus Carrera ei ole käesoleval juhul asjakohane. Hagi ese ei ole nõue, et kohus kohustaks võtma tagasi EUIPO-le esitatud kaubamärgi tühistamise taotlused, vaid kostjate kohustamine teha toiming, mis vastab nende lepingulisele kohustusele. See ei ole lubamatu sekkumine kaubamärgi tühistamise menetlusse, sest taotleja õigus võtta oma taotlus igal ajal tagasi on kooskõlas dispositiivsuse põhimõttega. Kohtuotsuses Carrera tugineti seevastu vaidlustamise keelu tingimusele vahetult EUIPO menetluses eesmärgiga seada kahtluse alla kaubamärgi tühistamise taotluse esitamise õiguslik huvi.

### **Eelotsusetaotluse põhjenduste lühikokkuvõte**

- 15 Kassatsioonkaebuse rahuldamine oleneb sellest, kas hagejal on sooritusnõude esitamiseks õiguslik huvi. Asjaomane õiguslik huvi puudub, kui liidu kaubamärgiõigusest tulenevatel põhjustel pole hagejal mingil juhul võimalik saavutada oma hagiga EUIPOs või liidu kohtutes toimivas kaubamärgi tühistamise menetluses kaitset väärivat eelist. Nii on see esiteks juhul, kui liidu kaubamärgiõigusega on põhimõtteliselt vastuolus lepingutingimus, millega isik kohustub hoiduma esitamast EUIPO-le ELi kaubamärgi omaniku vastu kaubamärgi tühistamise taotlust, tuginedes kaubamärgi kasutamata jätmisele. Teiseks puudub õiguslik huvi ka siis, kui sooritusnõuet rahuldav jõustunud kohtuotsus tuleks jätta EUIPOs või liidu kohtutes toimivas tühistamismenetluses tähelepanuta.
- 16 Esimene eelotsuse küsimus: Hagejal puudub sooritusnõude esitamiseks õiguslik huvi, kui kostjad 1–4 ei saa nagunii võtta kehtivat kohustust hoiduda esitamast vaidlusaluste ELi kaubamärkide tühistamise taotlust, tuginedes nende kasutamata jätmisele. Eelnevaga seoses tekib küsimus, kas sellest, et kaubamärgi tühistamise taotluse võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm (määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punkt a või määruse 2017/1001 artikli 63 lõike 1 punkt a), tuleneb sellise lepingutingimuse kehtetus, millega

kohustub isik hoiduma esitamast ELi kaubamärgi omaniku vastu asjaomast taotlust.

- 17 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul peaks vaidlustamise keelu tingimus, millega on välistatud kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginev ELi kaubamärgi tühistamise taotlus, olema üldjuhul lubatav ja kehtiv, eeldusel et see ei ole konkreetsel juhul vastuolus konkurentsioigusega.
- 18 Kohtupraktikas ja õiguskirjanduses, mis käsitlevad Saksamaa kaubamärgiseaduses (Markengesetz) sätestatud kaubamärgi tühistamise aluseid (mis valdavas osas ühtivad ELi kaubamärgimääruses ettenähtuga), on valitsev seisukoht, et vaidlustamise keelu tingimused ei ole kaubamärgioigusega põhimõtteliselt vastuolus. Eelotsusetaotluse esitanud kohus jagab sama arusaama. Kaubamärgioiguse kohaselt on vajadus järgida kasutamise kohustust [vastas]poole algatusest. Asjaomastest sätetest ei tulene imperatiivset keeldu, et kasutamata kaubamärk ei tohi olla registreeritud, mistõttu peab põhimõtteliselt olema võimalik privaatautonomiaal põhinev kokkulepe, millega pannakse maksma kaubamärgi kasutamata jätmise õigus.
- 19 Vastusest esimesele eelotsuse küsimusele on ka hageja tuvastusnõude põhjendatus. Kostjad 1–4 on vaidlusaluste ELi kaubamärkide tühistamise taotlustega põhjustatud kahju eest vastutavad ainult juhul, kui nende kaubamärkide vaidlustamise keelu tingimus on liidu kaubamärgioigusega kooskõlas.
- 20 Teine eelotsuse küsimus: Isegi kui vaidlustamise keelu tingimus on liidu kaubamärgioigusega kooskõlas, puudub hagejal sooritusnõude esitamiseks õiguslik huvi, kui tühistamismenetlust käsitlevate liidu õiguse sätete tõttu pole hagejal oma hagiga mingil juhul võimalik saavutada kaitset väärivat eelist. Eelnevas seoses tekib küsimus, kas määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktist a ja määruse 2017/1001 artikli 63 lõike 1 punktist a, mis näevad ette, et iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm võib kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes esitada ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, tuleneb, et sooritusnõuet rahuldav jõustunud kohtuotsus tuleks jätta EUIPOs või liidu kohtutes toimivas tühistamismenetluses tähelepanuta.
- 21 Eelotsusetaotluse esitanud kohus nõustub põhimõtteliselt hageja seisukohaga, et kohtuotsus Carrera käsitleb teistsugust olukorda, kui on kujunenud käesolevas asjas.
- 22 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et liidu õiguse alusel toimivas tühistamismenetluses tuleb liikmesriigi kohtu jõustunud otsust arvesse võtta. Liidu kaubamärgioiguse sätete kohaselt võib iga füüsiline või juriidiline või iga hagemisõigusega huvirühm esitada kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, aga see ei välista, et asjaomase taotluse esitamine võib konkreetsel juhul olla õiguste kuritarvitamine muul põhjusel, näiteks lepingulise kohustuse rikkumise tõttu. Seda ei muuda tõsiasi, et teised

isikud võivad igal ajal esitada kaubamärgi tühistamise taotluse. Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohaselt oleneb ajavahemik, mille kohta tuleb kaubamärgi kasutamist tõendada, (ka) kaubamärgi tühistamise taotluse esitamise ajast, mistõttu ei saa välistada, et kaubamärgi tühistamise taotluse tagasivõtmise tulemusel kujuneb kaubamärgiomaniku jaoks soodsam olukord isegi juhul, kui kohe seejärel esitatakse uus kaubamärgi tühistamise taotlus või on selline taotlus juba menetluses.

- 23 Lisaks ei koorma liidu õiguse alusel toimuvat tühistamismenetlust see, et vaidlustamise keelu tingimuse ulatuse selgitavad välja liikmesriigi kohtud, nagu on kavas käesoleval juhul. Selles osas erineb käesolev kohtuasi olukorrast, mida Üldkohus hindas kohtuotsuses Carrera, sest seal tugineti vaidlustamise keelu tingimusele vahetult tühistamismenetluses.