

Kohtuasi C-365/24**Eelotsusetaotlus****Saabumise kuupäev:**

20. mai 2024

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Rootsi)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

20. mai 2024

Kaebaja:

Purefun Group AB

Vastustaja:

Doggy AB

[...]

Vastustaja

Doggy AB, [...]

ESE

Kaubamärgiõiguste rikkumine jms; eelotsusetaotluse esitamine Euroopa Liidu Kohtule

VAIDLUSTATUD OTSUS

Patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) 16. detsembri 2022. aasta kohtuotsus [...] Patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) [teeb] järgmise

KOHTUMÄÄRUSE (kuulutatakse 20. mail 2024)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) otsustab taotleda Euroopa Liidu Kohtult Euroopa Liidu

toimimise lepingu artikli 267 alusel eelotsust ning esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse käesoleva protokolliga A lisa kohaselt.

2. Patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) otsustab peatada menetluse, kuni Euroopa Liidu Kohus teeb otsuse.

Kohtumäärust ei saa edasi kaevata.

[...]

Põhikohtuasja ese ja asjakohased faktid

- 1 Kohtuasja pooled on Doggy AB (Doggy) ja Purefun Group AB (Purefun).
- 2 Doggy on koera- ja kassitoidu tootja, kelle eesmärk on oma äritegevuse kirjelduse kohaselt muu hulgas toota ja turustada loomadele mõeldud toiduaineid ja muid tooteid ning tegeleda sellega kokkusobiva tegevusega. Tema toiduaineid müüvad jaemüüjad kauplustes ja veebisaitidel.
- 3 Purefun on koeraomanikele mõeldud toodete, sealhulgas koeratoidu ja -maiustuste jaemüüja. Müügiga tegeletakse äriühingu veebisaidi kaudu domeeninime doggie.se all.

Menetlus patent- och marknadsdomstolenis (patendi- ja kaubanduskohus)

- 4 Novembris 2021 esitas Doggy patent- och marknadsdomstolenile (patendi- ja kaubanduskohus) Purefuni vastu hagi. Selles kohtuasjas väitis Doggy, et niivõrd, kui võrd see on asjakohane, peab kohus keelama Purefunil kaubandustegevuses tähise „DOGGIE“ kasutamise, kui ta müüb loomatoitu ning muid loomadele mõeldud tooteid ja -tarvikuid, nähes selle eest ette trahvi, ning mõistma Purefunilt Doggyle välja hüvitise summas 150 000 Rootsi krooni (SEK), millele lisandub kindlaksmääratud summas intress.
- 5 Doggy väitis oma hagi põhjendamiseks asjakohases osas sisuliselt järgmist. Doggyle kuulub muu hulgas klassi 31 kuuluva kauba loomatoit jaoks registreeritud riigisisene sõnamärk „DOGGY“, ja ärinimi Doggy AB. Purefun tegeleb domeeninime doggie.se all. Purefun turustab ja müüb mitmesuguseid koertele mõeldud tooteid ja tarvikuid, sealhulgas loomatoitu ning närimisesemeid. Tema äritegevus toimub tähise „DOGGIE“ all. Doggy ei ole andnud Purefunile selle tähise kasutamiseks luba. Ta väidab, et ühelt poolt Doggy kaubamärkide ja ärinimega hõlmatud kaubad ja teenused ning teiselt poolt teenused, mida Purefun osutab tähise „DOGGIE“ all, on identsed või igal juhul äärmiselt sarnased. Lisaks on tähis „DOGGIE“ äärmiselt sarnane Doggy kaubamärgi ja ärinimega. Purefun rikub Doggy ainuõigust kaubamärgile ja ärinimele. On mõistlik mõista Purefunilt kaubamärgi ja ärinime kasutamise eest välja hüvitise summas 150 000 Rootsi krooni.

- 6 Purefun vaidles vastu Doggy nõuetele ja väidetele, et Purefun rikub tema kaubamärkide ja ärinimega seotud õigusi, sest Purefuni arvates puudub tähistel eristusvõime. Purefuni sõnul on eristusvõime igal juhul väga nõrk. Lisaks on kaupade ja kaubamärgi sarnasus piiratud ning seega ei ole tõenäoline, et need aetakse omavahel segamini. Purefuni sõnul müüakse doggie.se veebisaidil peamiselt koeraomanikele mõeldud kaupu, mis ei ole koeratoit ega -maiused.
- 7 Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus) rahuldab Doggy esitatud nõuded. Seega otsustas kohus, et on tõenäoline, et ühelt poolt Doggy kaubamärke ja ärinime ning teiselt poolt Purefuni tähist võidakse omavahel segi ajada, ning Purefun rikkus [selle tähise] kasutamisega Doggy õigusi. Patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) arvates oli seega alust keelata Purefunil tähise kasutamine ning mõista Purefunilt välja mõistlik hüvitis.
- 8 Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus) analüüsis kõigepealt, kas Purefuni tähist võidi ajada segi Doggy sõnamärgiga, ja leidis, et see on nii, ning järeldas, et ärinimega seoses ei ole põhjust anda teistsugust hinnangut.

Menetlus patent- och marknadsöverdomstolenis (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus)

- 9 Purefun esitas patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, paludes patent- och marknadsöverdomstolenil (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) jätta Doggy nõuded rahuldamata. Pooled on esitanud patent- och marknadsöverdomstolenile (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) sisuliselt samad argumendid nagu patent- och marknadsdomstolenile (patendi- ja kaubanduskohus).
- 10 Patent- och marknadsöverdomstoleni (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) menetluses on tekkinud küsimused liidu õiguse tõlgendamise kohta.

Asjakohased riigisised ja liidu õigusnormid

Rootsi õigus

2010. aasta seadus nr 1877 kaubamärkide kohta (Varumärkeslagen (2010:1877)) (edaspidi „kaubamärgiseadus“)

- 11 Selle seadusega rakendatakse muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (edaspidi „kaubamärgidirektiiv“).
- 12 Kaubamärgiseaduse 1. peatüki § 8 kohaselt on ärinime või muu kaubandusliku nimetuse omanikul ainuõigus tähisele kui kaubatähisele.

- 13 Kaubamärgiseaduse 1. peatüki §-s 10 nähakse lisaks ette, et kaubamärgiseaduse 1. peatüki §-st 8 tulenev ainuõigus kaubatähisele tähendab, et keegi teine peale omaniku ei või ilma omaniku nõusolekuta kasutada kaubandustegevuse käigus kaupadel või teenustel mis tahes tähist, kui see tähis on identne või sarnane kaubatähisega ning seda kasutatakse seoses samasuguste või samalaadsete kaupade või teenustega, kui on tõenäoline, et need aetakse omavahel segi, muu hulgas on oht, et tähise kasutamine võib jätta mulje, et tähise kasutaja ja kaubatähise omanik on omavahel seotud.
- 14 Kaubamärgiseaduse 8. peatüki § 3 kohaselt võib kohus kaubamärgiseaduse 1. peatüki § 8 kohase kaubatähise omaniku taotlusel keelata igaljuhul, kes rikub kaubamärgiga seotud õigusi, sellist tegevust jätkata, kohaldades trahvi.
- 15 Kaubamärgiseaduse 8. peatüki § 4 kohaselt peab isik, kes rikub kaubamärgiga seotud õigusi, maksma kaubamärgi kasutamise eest hüvitist.

2018. aasta seadus nr 1653 ärinimede kohta (Lagen (2018:1653) om företagsnamn) (edaspidi „ärinimeseadus“)

- 16 Ärinimeseaduse 1. peatüki § 1 kohaselt on ärinimi nimetus, mille all ettevõtja tegutseb. Nimetatud paragrahvi kolmanda lõigu kohaselt on mõiste „kaubanduslik nimetus“ ühine termin, millega tähistatakse ärinimesid ja teiseseid tähiseid.
- 17 Ärinimeseaduse 1. peatüki § 2 kohaselt saab ettevõtja ärinimele ainuõiguse registreerimise või kasutamise teel.
- 18 Ärinimeseaduse 2. peatüki § 1 kohaselt võib ärinime registreerida üksnes juhul, kui see võimaldab eristada omaniku tegevust teiste tegevusest. Kõnealuse sätte teises lõigus on sätestatud, et ärinime eristusvõime hindamisel võetakse arvesse ärinime kasutamise aega ja ulatust. Lisaks, kui ärinimi koosneb üksnes selle tegevuse või selle tegevuse käigus pakutava toote või teenuse olemuse üldisest kirjeldusest või kui ärinimi koosneb üksnes üldkasutatavast kohanimest vms, siis ei peeta ärinime kui sellist eristatavaks. Kui ärinimi sisaldab sellist nimetust nagu „piiratud vastutusega äriühing“, „täisühing“ või „tulundusühistu“ või sellise nimetuse lühendit, ei võeta seda nimetust hindamisel arvesse.

Liidu õigus

Euroopa Liidu toimimise leping (ELTL)

- 19 ELTL artiklite 34 ja 35 kohaselt on keelatud liikmesriikidevahelised koguselised impordi- ja ekspordipiirangud ning kõik samaväärse toimega meetmed.
- 20 ELTL artikli 36 kohaselt ei välistata ELTL artiklite 34 ja 35 sätetega impordi- või ekspordikeeldude või -piirangute kohaldamist, mis on muu hulgas õigustatud tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega.

Kaubamärgidirektiiv

- 21 Kaubamärgidirektiivi artikli 1 kohaselt kohaldatakse seda kõigile kaupade ja teenustega seotud kaubamärkidele, mis on liikmesriigis registreeritud või mille registreerimiseks on esitatud taotlus, muu hulgas üksikkaubamärkidele.
- 22 Artikli 5 lõike 1 punkti b kohaselt kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, kuulub see kehtetuks tunnistamisele, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on äravahetamine üldsuse poolt tõenäoline; äravahetamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.
- 23 Artikli 5 lõike 4 punkti a kohaselt võib iga liikmesriik sätestada, et mõne muu kaubanduses kasutatava tähisega välistatakse hilisema kaubamärgi registreerimine, kui see on saadud enne hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva ja see tähis annab selle omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Artikli 5 lõike 4 punkti b alapunktis iv on sätestatud, et kaubamärgi kasutamise võib keelata muu varasema õiguse tõttu kui lõikes 2 ja lõike 4 punktis a osutatud õigus, milleks on eelkõige tööstusomandiõigus.
- 24 Artikli 10 lõike 1 kohaselt annab kaubamärgi registreerimine kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse. Artikli 10 lõike 2 punkti b kohaselt on registreeritud kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata kaupade või teenustega seoses mis tahes tähist, kui tähis on identne või sarnane kaubamärgiga ning seda kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased selliste kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk registreeritud, kui nende äravahetamine üldsuse poolt on tõenäoline; äravahetamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga. Artikli 10 lõike 3 punktis d on lisaks sätestatud, et tähise kasutamine kaubandusliku nimetusena või äriühingu nimena või kaubandusliku nimetuse või äriühingu nime osana võib olla lõike 2 alusel keelatud.
- 25 Artikli 39 lõike 1 kohaselt klassifitseeritakse kaubad ja teenused, mille suhtes taotletakse kaubamärgi registreerimist, kooskõlas klassifitseerimissüsteemiga, mis on kehtestatud 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppega märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni kohta. Artikli 39 lõikes 2 nähakse lisaks ette, et taotluse esitaja peab identifitseerima piisavalt selgelt ja täpselt kaubad ja teenused, mille jaoks taotletakse kaubamärgi õiguskaitset, et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid ainult selle alusel määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse.

Põhjused, miks patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus) esitab liidu õigust käsitlevad eelotsuse küsimused

Ristkaitse

- 26 Kaubamärgiseaduse kohaselt on ärinime omanikul sellele kui kaubatähisele ainuõigus. See tähendab näiteks, et sellise kaubatähise kasutamine, mida võidakse segi ajada teise äriühingu nimega, võib kujutada endast kaubamärgiõigusest tuleneva ärinime ainuõiguse rikkumist (nn ristkaitse). Ärinimeseaduse 1. peatüki § 3 kohaselt on kaubamärgi või muu kaubatähise omanikul samuti ainuõigus sellele tähisele kui kaubanduslikule nimetusele.
- 27 Kui pool väidab, et kaubatähise kasutamisega rikutakse ärinime registreerimisest tulenevat kaubamärgikaitset, tuleb seega rikkumise küsimusele kohaldada kaubamärgiseaduse sätteid. Rootsi kaubamärgiseadusega rakendatakse kaubamärgidirektiivi. Kuigi ärinimeõigust ei ole ELi tasandil samamoodi ühtlustatud nagu kaubamärgiõigust, kuuluvad ärinimedega seotud küsimused seega ristkaitse tõttu ühtlustatud valdkonda.
- 28 Kaubamärgidirektiivis ei ole ristkaitset käsitlevat sätet, mis vastaks kaubamärgiseaduse 1. peatüki §-le 8. Kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 4 punktis a on siiski ette nähtud, et liikmesriigid võivad sätestada, et kaubanduslik nimetus (millele direktiivis viidatakse kui „muule äritegevuses kasutatavale tähisele“) võib välistada hilisema kaubamärgi registreerimise, kui tähisega antakse omanikule õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Direktiivis ei ole siiski täpsustatud, millistel tingimustel võib ärinime omanikul olla õigus välistada tähise kasutamine kaubamärgina.
- Registreeritud ärinimest tulenevad kaubamärgiõigused*
- 29 Ärinime registreerimisel tagatakse selle nime omanikule automaatselt kaitse, nagu oleks tegemist registreeritud kaubamärgiga. Liikmesriigi õiguses kehtiva korra kohaselt ei nõuta ettevõtjalt oma ärinime kasutamist kaubatähisena, et tähis oleks kaubatähisena kaitstud. Isegi kui ärinime ei ole üldse kaubatähisena kasutatud, on ärinime omanik seega endiselt kaitstud selle eest, et keegi teine kasutab kaubatähist, mida võidakse ärinimega segi ajada. Sellisel juhul võib öelda, et kaitset kohaldatakse ärinimele kui võimalikule kaubatähisele.
- 30 Registreeritud ärinimest tulenevad kaubamärgiõigused kehtivad siiski ainult selles sektoris või sellel tegevusalal, mis on märgitud äritegevuse kirjelduses, mille äriühing on koos ärinimega registreerinud. Seejuures tuleb täpsustada äritegevuse olemust ning kirjeldada ja määratleda seda nii selgelt, et see oleks kergesti arusaadav kõigile, kes soovivad äriühingu kohta teavet saada. Seega ei piisa sellest, kui märkida näiteks äritegevuse kirjelduses, et äriühing tegeleb kaubandusega, vaid sellisel juhul on vaja märkida ka seda, milliste kaupadega äriühing kaupleb. Seetõttu peab äriühing märkima tegevusvaldkonna või -valdkonnad, milles ta tegutseb. Äritegevuse kirjelduse esitusviisi kohta ei ole siiski muid nõudeid, nagu klassifitseerimissüsteem või registreeritud kaubamärkide suhtes kohaldatavad selguse ja täpsusega seotud nõuded.
- 31 Kui kaubatähist võrreldakse ärinimega, hinnatakse seega kaupade ja teenuste sarnasust selle alusel, kas kaubatähis puudutab kaupu või teenuseid, mis on seotud

ärinimega seoses registreeritud äritegevuse kirjeldusega. Kuna ärinime kasutamise kohta kaubatähisena puudub nõue, võib eeldada, et Rootsi kaubamärgiseaduse 1. peatüki § 8 sõnastus osutab sellele, et kaubamärgikaitse on ärinime registreerimise kaudu laiem kui kaubamärgi registreerimise kaudu.

- 32 Kuna äritegevuse kirjeldusega seoses ei ole niisamuti klassifitseerimissüsteemi ega sõnaselgeid nõudeid selguse ja täpsuse kohta, võib segiajamise korral tekkida ka olukord, kus on raske hinnata, milliseid kaupu või teenuseid tuleb kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel võrrelda. Hindamine tuleb siis tegelikult teha nii, et kaupu või teenuseid hinnatakse seoses sektoriga, kus ärinime kasutatakse. See konkreetne kaubamärgiõigustega seotud norm on oluline ka seoses ärinimele kaubamärgiõiguse kohaselt antava kaitse ulatusega ja võib eeldada, et sellega antakse kaubamärgiõiguse alusel ärinime registreerimise kaudu laiem kaitse kui kaubamärgi registreerimise kaudu.
- 33 Tegelikult kasutamisega seotud nõue on direktiivi kohaselt kaubamärgikaitse oluline tingimus. Seega tekib küsimus, kas direktiiviga on vastuolus see, kui liikmesriigi õiguses antakse kaubamärgikaitse ärinimele, ilma et seda kasutataks märkena kaupade ja teenuste päritolu kohta. Samamoodi tekib küsimus, kas kaubamärgikaitse võib hõlmata selliseid kaupu ja teenuseid, mida on käsitletud äritegevuse kirjelduses, kuid mida ei ole tegelikult kasutatud valdkonnas, mida äritegevuse kirjeldus puudutab.
- 34 Selline riigisisene norm võib põhimõtteliselt võimaldada kõrvale hoida nõudest märkida selgelt ja täpselt, milliste kaupade või teenuste jaoks kaubamärgikaitset taotletakse. Seega võib liikmesriik, kes annab ettevõtjale kaubamärgikaitse suuremas ulatuses või teistsugustel tingimustel, kui on ette nähtud kaubamärgidirektiivis, luua takistusi teistele ettevõtjatele, kes müüvad kaupu või teenuseid piiriüleselt, sest väidetavalt rikuvad nad liikmesriigis kaubamärgiõigusi, mis ei põhine liidu õigusel. See võib seega mõjutada kaupade ja teenuste vaba liikumist. See tõstatab küsimuse, kas riigisisene norm, mis kaldub kõrvale kaubamärgidirektiivist, nagu käesoleval juhul, tekitab takistusi piiriüleselt tegutsevatele ettevõtjatele.
- 35 Selleks et patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus) saaks teha otsuse, on tal vaja vastuseid alljärgnevale küsimustele.

Tõlgendamist puudutavad küsimused

- 36 Küsimused puudutavad kaubamärgidirektiivi tõlgendamist ja on sõnastatud alljärgnevalt.
1. Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu ning liidu õiguse kohase kaupade ja teenuste vaba liikumise aluspõhimõtte valguses on kaubamärgidirektiivi sätetega, eelkõige artikliga 1 ja artikli 5 lõikega 4 kooskõlas liikmesriigi õiguse kohane süsteem, mille kohaselt võib

varasem õigus ärinimele olla aluseks hilisema kaubatähise kasutamise keelamisele kogu tegevusalal, millega seoses ärinimi on registreeritud, ilma et oleks kehtestatud nõuet, et ärinime peab olema kasutatud kaupade või teenuste eristamiseks?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas kaubamärgidirektiivi ja liidu õigusega üldiselt on kooskõlas, kui ärinimi, mida kasutatakse iseenesest tähisena teatud liiki kaupade või teenuste eristamiseks tegevusalal, millega seoses ärinimi on registreeritud, annab aluse keelata hilisem kaubatähise kasutamine muude kaupade või teenuste puhul kui need, millega seoses on ärinimi tähisena kasutusel?

[...]

TÖÖDOKUMEN