

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)

12. aprill 2011 \*

Kohtuasjas C-235/09,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Cour de cassationi (Prantsusmaa) 23. juuni 2009. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 29. juunil 2009, menetluses

**DHL Express France SAS**, varem DHL International SA,

*versus*

**Chronopost SA,**

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel ja D. Šváby, kohtunikud R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lõhmus (ettekandja), C. Toader ja M. Safjan,

\* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

kohtujurist: P. Cruz Villalón,  
kohtusekretär: ametnik N. Nanchev,

arvestades kirjalikus menetluses ja 30. juuni 2010. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Chronopost SA, esindaja: advokaat A. Cléry,
  
- Prantsuse valitsus, esindajad: G. de Bergues ja B. Cabouat ning B. Beaupère-Manokha,
  
- Saksamaa valitsus, esindajad: J. Möller ja J. Kemper,
  
- Madalmaade valitsus, esindaja: C. Wissels,
  
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Hathaway,

– Euroopa Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 7. oktoobri 2010. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse**

- 1 Eelotsusetaotlus puudutab seda, 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) (muudetud nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega nr 3288/94 (EÜT L 349, lk 83; ELT eriväljaanne 17/01, lk 185), edaspidi „määrus nr 40/94”) artiklit 98.
  
- 2 Taotlus esitati DHL International SA (edaspidi „DHL International”) õigusjärglase DHL Express France SAS-i (edaspidi „DHL Express France”) ning Chronopost SA (edaspidi „Chronopost”) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab Chronopostile kuuluva ühenduse kaubamärgi ja Prantsuse kaubamärgi WEBSHIPPING kasutamist vastaspoole poolt, selle kasutamise keelamist ning keeluga kaasnevaid sunnimeetmeid.

## Õiguslik raamistik

### *Määrus nr 40/94*

- 3 Vastavalt määruse nr 40/94 põhjendustele 2, 15 ja 16:

„kõnealuste ühenduse eesmärkide saavutamiseks tunduvad vajalikud olevat ühenduse meetmed; selliste meetmete hulka kuulub ühenduse kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt ettevõtted võivad ühe menetlussüsteemiga saada ühenduse kaubamärke, millele antakse ühtne kaitse ja mis kehtib kogu ühenduse territooriumil; niiviisi sätestatud ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;

[...]

ühenduse kaubamärkide kehtivust ja rikkumist käsitlevad otsused peavad jõustuma kogu ühenduses ja hõlmama kogu ühenduse territooriumi, sest ainult nii saab vältida vastuoluliste otsuste tegemist kohtutes ja [Siseturu Ühtlustamise Ametis (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused); edaspidi „ühtlustamisamet”] ning tagada, et ühenduse kaubamärgi ühtsust ei kahjustata; eeskirju, mis sisalduvad [27. septembril 1968 allkirjastatud] Brüsseli konventsioonis kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades [(EÜT 1972, L 299, lk 32), muudetud konventsioonidega Euroopa ühendustega liitunud riikide ühinemise kohta nimetatud konventsiooniga, edaspidi „Brüsseli konventsioon”], kohaldatakse kõigi ühenduse kaubamärgiga seotud õigustoimingute suhtes, kui käesoleva määrusega ei nähta ette erandeid nimetatud eeskirjadest;

samu toiminguid ja samu isikuid käsitlevates kohtuasjades ühenduse kaubamärgi ja paralleelsete siseriiklike kaubamärkide kohta tuleks vältida vastandlikke otsuseid; kui hagid esitatakse samas liikmesriigis, sõltub vastakate otsuste vältimise viis siseriiklikust menetluskorrast, mille kohaldamist käesolev määrus ei piira, kui aga hagid esitatakse eri liikmesriikides, on otstarbekas kohaldada eespool nimetatud Brüsseli konventsiooni pooleliolevaid kohtuasju ja nendega seotud toiminguid käsitlevatest eeskirjadest tulenevaid sätteid”.

- 4 Määruse nr 40/94 artikli 1 lõikes 2 on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärk on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu ühenduses: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses. Nimetatud põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”

- 5 Määruse artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõikes 1 on ette nähtud:

„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.”

6 Määruse artikkel 14 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Ühenduse kaubamärgi mõju reguleerivad ainult käesoleva määruse sätted. Muudel juhtudel reguleerib ühenduse kaubamärgi rikkumist siseriiklik õigus, mis käsitleb siseriikliku kaubamärgi rikkumist, X jaotise sätete kohaselt.

[...]

3. Kohaldatavad menetluseeskirjad määratakse kindlaks X jaotise sätete kohaselt.”

7 Määruse nr 40/94 X jaotis „Ühenduse kaubamärkidega seotud kohtuasjade kohtualluvus ja menetlusnormid” sisaldab artikleid 90–104.

8 Määruse artiklis 90, mis käsitleb Brüsseli konventsiooni kohaldamist, on sätestatud:

„1. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ühenduse kaubamärkide ja ühenduse kaubamärgi taotluste ning ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkide põhjal algatatud samaaegsete ja üksteisele järgnevate kohtuasjade suhtes [Brüsseli konventsiooni].

2. Artiklis 92 osutatud hagide ja nõuete menetlemisel:

- a) ei kohaldata [Brüsseli] konventsiooni artikleid 2, 4, artikli 5 lõikeid 1, 3, 4 ja 5 ning artiklit 24;
- b) kohaldatakse nimetatud konventsiooni artikleid 17 ja 18 käesoleva määruse artikli 93 lõikes 4 ettenähtud piirangutega;
- c) on nimetatud konventsiooni II jaotise sätted isikute kohta, kelle alaline asukoht on liikmesriigis, kohaldatavad ka isikutele, kelle alaline asukoht ei ole liikmesriigis, kuid kellel on seal ettevõte.”

- 9 Määruse artikli 91 „Ühenduse kaubamärkide kohtud” lõikes 1 on sätestatud:

„Liikmesriigid määravad oma territooriumil võimalikult väikese arvu siseriiklikke esimese ja teise astme kohtuid, edaspidi „ühenduse kaubamärkide kohtud”, kes täidavad neile käesoleva määrusega pandud ülesandeid.”

- 10 Määruse artikli 92 „Õiguste rikkumise ja kehtivuse asjade kohtualluvus” kohaselt:

„Ühenduse kaubamärkide kohtute ainupädevusse kuuluvad:

- a) hagid seoses ühenduse kaubamärkide õiguste rikkumisega ja, kui need on siseriiklike õigusaktidega lubatud, hagid seoses õiguste rikkumise ohuga;
  
- b) hagid tuvastamiseks, et õigusi ei ole rikutud, kui need on siseriiklike õigusaktidega lubatud;

[...]”



11 Määruse nr 40/94 artiklis 93 „Rahvusvaheline kohtualluvus” on ette nähtud:

„1. Kui käesoleva määruse sätetest ning artikli 90 kohaselt kohaldatavatest [Brüsseli] konventsiooni sätetest ei tulene teisiti, alustatakse artiklis 92 osutatud hagide ja vastuhagide põhjal menetlust selle liikmesriigi kohtutes, kus on kostja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevõte.

2. Kui kostja alaline asukoht ega ka ettevõte ei ole liikmesriigis, alustatakse nimetatud menetlusi selle liikmesriigi kohtutes, kus on hageja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevõte.

3. Kui kostjal ega ka hagejal ei ole sellist alalist asukohta ega ettevõtet, alustatakse menetlust selle liikmesriigi kohtus, kus on [ühtlustamisameti] asukoht.

4. Ilma et see mõjutaks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist:

a) kohaldatakse [Brüsseli] konventsiooni artiklit 17, kui pooled lepivad kokku, et asi kuulub mõne teise ühenduse kaubamärkide kohtu alluvusse;

b) kohaldatakse nimetatud konventsiooni artiklit 18, kui kostja ilmub mõnesse teise ühenduse kaubamärkide kohtusse.

5. Artiklis 92 nimetatud hagide ja nõuete, välja arvatud ühenduse kaubamärgi õiguste rikkumise [puudumise] tuvastamise hagide põhjal võib menetluse algatada ka selle liikmesriigi kohtutes, kus rikkumine on toimunud või kus on rikkumise oht [...]” [täpsustatud tõlge]

<sup>12</sup> Määruse artiklis 94 „Kohtualluvuse ulatus” on sätestatud:

„1. Artikli 93 lõigete 1–4 kohaselt pädev ühenduse kaubamärkide kohus on pädev tegema otsuseid:

- liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta,
  
  
- liikmesriigi territooriumil toime pandud artikli 9 lõike 3 teises lauses osutatud toimingute kohta.

2. Artikli 93 lõike 5 kohaselt pädev ühenduse kaubamärkide kohus on pädev üksnes selle liikmesriigi territooriumil toime pandud toimingute või nende ohu osas, kus nimetatud kohus asub.”

13 Määruse artikkel 97 „Kohaldatav õigus” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Ühenduse kaubamärkide kohtud kohaldavad käesoleva määruse sätteid.

2. Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes kohaldab ühenduse kaubamärkide kohus siseriiklikke, sealhulgas rahvusvahelise eraõiguse sätteid.

3. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldab ühenduse kaubamärkide kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi siseriikliku kaubamärgiga seonduva sama liiki hagi puhul.”

14 Määruse nr 40/94 artiklis 98 „Sanktsioonid” on sätestatud:

„1. 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 kõnealusel keelust peetakse kinni.

2. Kõigil muudel juhtudel kohaldab ühenduse kaubamärkide kohus selle liikmesriigi õigust (rahvusvaheline eraõigus kaasa arvatud), kus õiguste rikkumine või rikkumisega ähvardamine toime pandi.”

*Määrus (EÜ) nr 44/2001*

15 Vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 68 lõikele 1 asendati Brüsseli konventsioon liikmesriikidevahelistes suhetes selle määrusega. Määruse III peatükis on kehtestatud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist reguleerivad sätted.

16 Määruse artikli 33 lõikes 1, mis käsitleb kohtuotsuste tunnustamise põhimõtet, on sätestatud, et „[l]iikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühegi erimenetluse järgimist nõudmata”.

17 Määruse artikli 38 lõikes 1 on sätestatud:

„Liikmesriigis tehtud ning selles riigis täitmisele pööratavat otsust täidetakse teises liikmesriigis, kui see on mõne huvitatud isiku taotlusel seal täidetavaks kuulutatud.”

18 Määruse artikkel 49 on sõnastatud järgmiselt:

„Välismaal tehtud kohtuotsus, millega määratakse karistuseks perioodilised maksed, on taotluse saanud liikmesriigis täitmisele pööratav alles seejärel, kui otsuse teinud liikmesriigi kohtud on tasutava summa lõplikult kindlaks määranud.”

*Direktiiv 2004/48/EÜ*

- 19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45, ja parandus ELT L 195, lk 16; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artiklis 3 „Üldised kohustused” on sätestatud:

„1. Liikmesriigid sätestavad vajalikud meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid käesolevas direktiivis kirjeldatud intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamiseks. Menetlused, protseduurid ja õiguskaitsevahendid on õiglasel ega ole asjatult keerulised või kulukad ega sisalda põhjendamatuid ajalisi piiranguid ega põhjendamatuid viivitusi.

2. Meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning neid rakendatakse viisil, mis võimaldab vältida tõkete loomist seaduslikule kaubandusele ja ette näha kaitsemeetmeid nende kuritarvitamise vastu.”

**Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

- 20 Chronopost on Prantsuse ja ühenduse kaubamärgi „WEBSHIPPING” omanik. Ühenduse kaubamärk, mille registreerimise taotlus esitati oktoobris 2000, registreeriti 7. mail 2003 eelkõige logistika ja infoedastuse, telekommunikatsiooni, maismaatranspordi ning kirjade, ajalehtede ja postipakkide kogumise ja kiirkulleri teenuste jaoks.

- 21 Toimikust nähtub, et olles märganud tähiste „WEB SHIPPING”, „Web Shipping” ja/või „Webshipping” kasutamist internetis kättesaadava kiirkulleriteenuse tähistamiseks ühe tema peamise konkurendi ehk DHL Internationali poolt, esitas Chronopost 8. septembril 2004 selle äriühingu vastu hagi Tribunal de grande instance de Paris’le (Pariisi esimese astme kohus, Prantsusmaa) kui määruse nr 40/94 artikli 91 lõike 1 tähenduses ühenduse kaubamärkide kohtule ühenduse kaubamärgist WEBSHIPPING tulenevate õiguste rikkumise tõttu. Kohus leidis 15. märtsi 2006 otsuses, et DHL Internationali õigusjärglane DHL Express France oli rikkunud Chronopostile kuuluvast Prantsuse kaubamärgist WEBSHIPPING tulenevaid õigusi, kuid ei teinud siiski otsust ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise kohta.
- 22 Eelotsusetaotlusest nähtub, et lahendades kõnealuse kohtuotsuse peale Chronoposti esitatud apellatsioonkaebust, keelas Cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) kui ühenduse kaubamärkide teise astme kohus 9. novembri 2007. aasta otsusega DHL Express France’il jätkata tähiste „WEBSHIPPING” ja „WEB SHIPPING” kasutamist internetis kättesaadava kiirkulleriteenuse tähistamiseks ning nägi selle keelu eiramise korral ette karistusmaksu, kuna kohus kvalifitseeris niisuguse kasutamise ühenduse kaubamärgist ja Prantsuse kaubamärgist WEBSHIPPING tulenevate õiguste rikkumiseks.
- 23 Kassatsioonkaebus, mille DHL Express France apellatsioonikohtu otsuse peale esitas, jäeti rahuldamata eelotsusetaotluse esitamise otsusega.
- 24 Samas Cour de cassationi (kassatsioonikohus) menetluses esitas Chronopost vastukassatsioonkaebuse, milles ta väidab, et 9. novembri 2007. aasta kohtuotsus rikub määruse nr 40/94 artikleid 1 ja 98, kuna ühenduse kaubamärgist WEBSHIPPING tulenevate õiguste rikkumise jätkamise keeld, mille Cour d’appel de Paris seadis ja mille eiramise korral on ette nähtud karistusmaksu, ei hõlma kogu Euroopa Liidu territooriumi.

25 Cour de cassationi hinnangul ilmneb Cour d'appel de Paris' otsuse põhjendustest sõnaselgelt, et kuigi otsuse resolutsioonis ei käsitletud otseselt nõuet, et selle kohtu seatud keeld, mille eiramise korral on ette nähtud karistusmaks, hõlmaks kogu liidu territooriumi, tuleb keeldu, mille eiramise korral on ette nähtud karistusmaks, mõista ainult Prantsuse territooriumi puudutavana.

26 Kuna Cour de cassationil tekkisid sellega seoses kahtlused määruse nr 40/94 artikli 98 tõlgendamise suhtes, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Kas [...] määruse [...] nr 40/94 [...] artiklit 98 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärkide kohtu seatud keeld laieneb automaatselt kogu [liidu] territooriumile?
2. Juhul kui vastus on eitav, siis kas kohtul on õigus laiendada seda keeldu teiste riikide territooriumile, kus rikutakse kaubamärgiõigusi või kus esineb nende õiguste rikkumise oht?
3. Kas ühel või teisel juhul on keeluga kaasnevad sunnimeetmed, mille kohus määrab siseriikliku õiguse alusel, kohaldatavad nende liikmesriikide territooriumil, millele keeld laieneb?
4. Kas vastasel korral võib kohus määrata sunnimeetme – mis sarnaneb sellega, mille ta võtab siseriikliku õiguse alusel, või erineb sellest – nende riikide õigusnormide alusel, millele keeld laieneks?”

## Eelotsuse küsimused

### *Sissejuhatavad kaalutlused*

- 27 Nagu nähtub määruse nr 40/94 artikli 98 pealkirjast, käsitleb see ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise eest määratavaid sanktsioone.
- 28 Selle artikli lõike 1 esimeses lauses on ette nähtud, et kui ühenduse kaubamärkide kohus leiab, et ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi on rikutud või ähvardatud rikkuda, teeb ta määruse, millega keelatakse niisuguse tegevuse jätkamine. Sama lõike teises lauses on sätestatud, et kohus on kohustatud võtma siseriikliku õiguse kohaselt meetmed keelust kinnipidamise tagamiseks.
- 29 Vastavalt artikli 98 lõikele 2 kohaldab ühenduse kaubamärkide kohus „[k]õigil muudel juhtudel [...] selle liikmesriigi õigust (rahvusvaheline eraõigus kaasa arvatud), kus õiguste rikkumine või rikkumisega ähvardamine toime pandi”.
- 30 Lõike 2 sissejuhatavatest sõnadest koostoimes artikli 98 pealkirjaga ning selle sätte erinevatest keeleversioonidest, eelkõige saksa- (*in Bezug auf alle anderen Fragen*), prantsuse- (*par ailleurs*), hispaania- (*por otra parte*), itaalia- (*negli altri casi*) ja ingliskeelsest (*in all other respects*) versioonist ilmneb, et see lõike ei käsitle sama artikli



lõikes 1 nimetatud sunnimeetmeid, mis on mõeldud selleks, et tagada õiguste rikkumise jätkamise keelust kinnipidamine.

- 31 Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohtu esitatud küsimused puudutavad üksnes keeldu jätkata õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist ning sunnimeetmeid, millega tagatakse sellest keelust kinnipidamine, siis tuleb järeldada, et need küsimused puudutavad määruse nr 40/94 artikli 98 lõike 1 tõlgendamist.

*Esimene küsimus*

- 32 Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas määruse nr 40/94 artikli 98 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärkide kohtu seatud keeld jätkata ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist laieneb automaatselt kogu liidu territooriumile.
- 33 Tuleb märkida, et ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise või rikkumisega ähvardamise jätkamise keelu territoriaalne kohaldamisala määruse nr 40/94 artikli 98 lõike 1 tähenduses määratakse kindlaks lähtuvalt nii keelu seadnud ühenduse kaubamärkide kohtu territoriaalsest pädevusest kui ka ühenduse kaubamärgi omaniku selle ainuõiguse territoriaalsest ulatusest, mida rikutakse või ähvardatakse rikkuda, nii nagu see ulatus tuleneb määrusest nr 40/94.

- 34 Mis puudutab esiteks ühenduse kaubamärkide kohtu territoriaalset pädevust, siis tuleb kõigepealt märkida, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 14 lõigetele 1 ja 3 reguleerib ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist siseriiklik õigus, mis käsitleb siseriikliku kaubamärgi rikkumist, määruse X jaotise sätete kohaselt. Kohaldatavad menetlusnormid määratakse kindlaks sama määruse artikleid 90–104 sisaldava X jaotise „Ühenduse kaubamärkidega seotud kohtuasjade kohtualluvus ja menetlusnormid” sätete kohaselt.
- 35 Vastavalt määruse artikli 92 punktile a kuuluvad ühenduse kaubamärkide kohtute ainupädevusse hagid seoses ühenduse kaubamärkidest tulenevate õiguste rikkumisega ja, kui siseriiklikud õigusaktid seda lubavad, hagid seoses ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ohuga.
- 36 Käesoleval juhul nähtub kirjalikest märkustest, mis Chronopost esitas Euroopa Kohule, et ühenduse kaubamärkide kohtu poole pöörduiti määruse nr 40/94 artikli 93 lõigete 1–4 alusel. Samade märkuste kohaselt ei põhine õiguste rikkumise või rikkumisega ähvardamise lõpetamise nõue sama artikli lõikel 5.
- 37 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 93 lõigetele 1–4 koostoimes artikli 94 lõikega 1 on ühenduse kaubamärkide kohtul, mis määruse artikli 91 kohaselt on asutatud ühenduse kaubamärgiga antud õiguste kaitsmiseks, pädevus eelkõige teha otsuseid liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta.

- 38 Seega on ühenduse kaubamärkide kohtul, nagu põhikohtuasja lahendav kohus, pädevus teha otsuseid ühe või mitme liikmesriigi või ka kõikide liikmesriikide territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta. Järelikult võib tema pädevus hõlmata kogu liidu territooriumi.
- 39 Teiseks kehtib ühenduse kaubamärgi omanikule määruse nr 40/94 kohaselt antud ainuõigus üldjuhul kogu liidu territooriumil, kus ühenduse kaubamärkidele on antud ühtne kaitse ja kus need kaubamärgid kehtivad.
- 40 Nimelt vastavalt määruse artikli 1 lõikele 2 on ühenduse kaubamärk ühtne. Kuna selle mõju on ühetaoline kogu liidus, saab seda kõnealuse sätte kohaselt registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu liidus. Seda põhimõtet kohaldatakse, kui samas määruses ei ole sätestatud teisiti.
- 41 Lisaks tuleneb määruse nr 40/94 põhjendusest 2, et määruse eesmärk on ühenduse sellise kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt kaubamärkidele antakse ühtne kaitse ja need kehtivad kogu liidu territooriumil.
- 42 Ühenduse kaubamärgi ühtsus nähtub ka sama määruse põhjendustest 15 ja 16. Nende kohaselt peab esiteks ühenduse kaubamärkide kehtivust ja rikkumist käsitlevate otsuste mõju laienema kogu liidu territooriumile, selleks et vältida nii vastuoluliste otsuste tegemist kohtutes ja ühtlustamisametis kui ka tagada, et ühenduse kaubamärgi

ühtsust ei kahjustata, ning teiseks tuleb samu toiminguid ja samu isikuid käsitlevates kohtuasjades vältida vastandlikke otsuseid ühenduse kaubamärgi ja paralleelsete siseriiklike kaubamärkide kohta.

- 43 Lisaks leidis Euroopa Kohus 14. detsembril 2006 kohtuasjas C-316/05: Nokia tehtud otsuse (EKL 2006, lk I-12083) punktis 60, et määruse nr 40/94 artikli 98 lõikega 1 taotletav eesmärk on kaitsta ühetaoliselt kogu liidu territooriumil ühenduse kaubamärgiga antud õigusi rikkumiste ohu eest.
- 44 Ühetaolise kaitse tagamiseks peab pädeva ühenduse kaubamärkide kohtu seatud keeld jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist seega üldjuhul hõlmama kogu liidu territooriumi.
- 45 Nimelt kui keeldu territoriaalne kohaldamisala oleks hoopis piiratud selle liikmesriigi territooriumiga, mille osas kohus rikkumise toimepanemise või rikkumise ohu tuvastas, või ainult nende liikmesriikide territooriumiga, mille suhtes tuvastamine toimus, esineks oht, et rikkuja hakkab kõnealust tähist uuesti kasutama liikmesriigis, mille suhtes ei ole keeldu seatud. Kui ühenduse kaubamärgi omanik oleks sunnitud algatama uusi kohtumenetlusi, siis suureneks proportsionaalselt oht, et käsitletava ühenduse kaubamärgi kohta tehakse vastuolulisi otsuseid, eelkõige seoses võimalusega, et segiajamise tõenäosust hinnatakse erinevalt. Niisugune tagajärg on aga vastuolus nii ühenduse kaubamärgi ühetaolise kaitsmise eesmärgiga, mida taotletakse määrusega nr 40/94, kui ka ühenduse kaubamärgi ühtsusega, nagu neid on meenutatud käesoleva kohtuotsuse punktides 40–42.

- 46 Keelu territoriaalne kohaldamisala võib siiski teatud juhtudel olla piiratud. Määruse nr 40/94 artikli 9 lõikes 1 sätestatud ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus on antud selleks, et see omanik saaks kaitsta oma erihuve, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma funktsiooni. Seega võib neid huve kaitsta üksnes juhul, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi funktsiooni (vt selle kohta 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 kohtupraktika).
- 47 Nagu Euroopa Komisjon märkis, järeldub sellest, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus ning sellest tulenevalt ka selle õiguse territoriaalne ulatus ei või minna kaugemale sellest, mida see õigus omanikule tema kaubamärgi kaitseks võimaldab, see tähendab, et ta saab keelata üksnes sellise kasutamise, mis võib kahjustada kaubamärgi funktsiooni. Seega ei saa keelata kostja – see tähendab isiku, kes ühenduse kaubamärgi süükspandava kasutamise tegeleb – tegusid või tulevasi tegusid, mis ei kahjusta ühenduse kaubamärgi funktsiooni.
- 48 Järelikult, kui ühenduse kaubamärkide kohus, kelle poole on pöördutud niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, tuvastab, et ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumine või rikkumise oht piirdub ainult ühe liikmesriigiga või osaga liidu territooriumist, eelkõige seetõttu, et keelu seadmise nõude esitaja on piiranud oma hagi territoriaalset ulatust, teostades esitatava hagi ulatuse kindlaksmääramise vabadust, või kui kostja on tõendanud, et kõnealuse tähise kasutamine ei kahjusta või ei saa kahjustada kaubamärgi funktsiooni eelkõige keelelistel põhjustel, peab kohus seatava keelu territoriaalset kohaldamisala piirama.
- 49 Lõpuks tuleb täpsustada, et ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise või rikkumisega ähvardamise jätkamise keelu territoriaalne kohaldamisala võib hõlmata

kogu liidu territooriumi. Seevastu tulenevalt määruse nr 40/94 artiklist 90, mis käsitleb Brüsseli konventsiooni kohaldamist, koostoimes määruse nr 44/2001 artikli 33 lõikega 1 on teised liikmesriigid üldjuhul kohustatud kohtuotsust tunnustama ja täitma, andes sellele piiriülese toime.

- 50 Seetõttu tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse nr 40/94 artikli 98 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et keeld, mille kohaselt ei ole lubatud jätkata ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist ning mille on seadnud ühenduse kaubamärkide kohus, kelle pädevus tuleneb selle määruse artikli 93 lõigetest 1–4 ja artikli 94 lõikest 1, laieneb üldjuhul kogu liidu territooriumile.

### *Teine küsimus*

- 51 Esimesele küsimusele antud vastust arvestades ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohutu teisele küsimusele vaja vastata.

### *Kolmas ja neljas küsimus*

- 52 Kolmanda ja neljanda küsimusega, mida on kohane analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määruse nr 40/94 artikli 98 lõike 1 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et selline sunnimeede nagu karistusmaks, mille on

ühenduse kaubamärkide kohus määranud oma siseriikliku õiguse alusel tagamaks, et peetakse kinni tema seatud keelust jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist, võib laieneda asja menetleva kohtu liikmesriigist erinevatele liikmesriikidele, kuhu ulatub sellise keelu territoriaalne kohaldamisala. Eitava vastuse korral küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas kohus võib määrata sunnimeetme, mis sarnaneb siseriikliku õiguse alusel võetuga või erineb sellest, vastavalt selle riigi õigusnormidele, mille territooriumile keeld laieneb.

- 53 Esiteks tuleb meenutada, et mis puudutab õigust, mille alusel sunnimeetmeid kohaldatakse, siis on Euroopa Kohus juba otsustanud, et asja menetlev ühenduse kaubamärkide kohus peab oma asukoha liikmesriigi õigusaktides ette nähtud meetmete hulgast valima need, mis on tema seatud keelust kinnipidamise tagamiseks sobivad (eespool viidatud kohtuotsus Nokia, punkt 49).
- 54 Teiseks tuleb märkida, et sunnimeetmed, mille on ühenduse kaubamärkide kohus oma asukohaliikmesriigi siseriikliku õiguse alusel määranud, saavad vastata eesmärgile, mille saavutamiseks need on võetud, see tähendab tagada keelust kinnipidamine, et liidu territooriumil tõhusalt kaitsta ühenduse kaubamärgiga antud õigust rikkumise ohu eest (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Nokia, punkt 60), üksnes juhul, kui nende mõju laieneb samale territooriumile kui keelu seadnud kohtuotsuse mõju.
- 55 Põhikohtuasjas määras ühenduse kaubamärkide kohus lisaks keelu seadmisele siseriikliku õiguse alusel ka karistusmaksed. Selleks et sunnimeetmeid laiendaks mõne teise liikmesriigi territooriumile kui see, kus asub sunnimeetme määranud kohus, peab kõnealuse teise liikmesriigi kohus, kelle poole sellega seoses pöördutakse, vastavalt

määruse nr 44/2001 III peatüki sätetele sunnimeedet tunnustama ja selle täitmisele pööratavaks kuulutama vastavalt viimase riigi siseriiklikus õiguses ette nähtud õigusnormidele ja korrale.

- 56 Juhul kui selle liikmesriigi siseriiklikus õiguses, kus ühenduse kaubamärkide kohtu otsuse tunnustamist ja täitmist taotletakse, ei ole ette nähtud mingit sunnimeedet, mis oleks analoogne meetmega, mille määras ühenduse kaubamärkide kohus, kes seadis keelu jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist ning määras sellega koos sunnimeetme, et tagada keelust kinnipidamine, peab kõnealuse liikmesriigi kohus, kes asja menetleb – nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 67 märkis –, saavutama meetmega taotletava eesmärgi, tuginedes oma siseriikliku õiguse asjakohastele sätetele, mis tagavad algselt seatud keelust kinnipidamise samaväärsel viisil.
- 57 Kohustus saavutada meetmega taotletav eesmärk täiendab ühenduse kaubamärkide kohtute kohustust võtta sunnimeetmed, kui nad teevad otsuse, millega keelatakse jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist. Selliste vastastikku seotud kohustuste puudumisel võiks niisugune keeld olla seatud ilma sellest kinnipidamist tagavate meetmeteta, mistõttu puuduks sellel suures osas hoiatav mõju (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Nokia, punktid 58 ja 60).
- 58 Siinkohal tuleb meenutada, et liikmesriikide kohtud on ELL artikli 4 lõike 3 teises lõigus sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt kohustatud tagama nende õiguste kohtuliku kaitse, mis tulenevad isikutele liidu õigusest (vt selle kohta 13. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-432/05: Unibet, EKL 2007, lk I-2271, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika). Sama sätte kohaselt kasutavad liikmesriigid kõiki asjakohaseid üld- või erimeetmeid, et tagada aluslepingutest või liidu institutsioonide õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine. Seejuures on liikmesriigid vastavalt direktiivi 2004/48 artiklile 3 kohustatud sätestama vajalikud meetmed, menetlused



ja õiguskaitsevahendid direktiivis kirjeldatud intellektuaalomandi õiguste tagamiseks ning nende õiguste hulka kuulub ka kaubamärgiomanike õigus. Artikli 3 lõike 2 kohaselt peavad meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning neid rakendatakse viisil, mis võimaldab vältida tõkete loomist seaduslikule kaubandusele ja ette näha kaitsemeetmeid nende kuritarvitamise vastu.

- 59 Eespool esitatut silmas pidades tuleb kolmandale ja neljandale küsimusele vastata, et määruse nr 40/94 artikli 98 lõike 1 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et selline sunnimeede nagu karistusmaks, mille on ühenduse kaubamärkide kohus määranud oma siseriikliku õiguse alusel tagamaks, et peetakse kinni tema seatud keelust jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist, laieneb asja menetleva kohtu liikmesriigist erinevatele liikmesriikidele, kuhu ulatub sellise keelu territoriaalne kohaldamisala, tingimustel, mis on ette nähtud määruse nr 44/2001 III peatükis kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta. Juhul kui mõne liikmesriigi siseriiklik õigus ei sisalda mingit sunnimeedet, mis oleks analoogne kõnealuse kohtu määratud meetmega, peab selle liikmesriigi pädev kohus püüdma saavutada meetmega taotletava eesmärgi, tuginedes siseriikliku õiguse asjakohastele sätetele, mis tagavad keelust kinnipidamise samaväärsel viisil.

## Kohtukulud

- 60 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamiseiga seotud kulused, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

1. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (muudetud nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3288/94) artikli 98 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et keeld, mille kohaselt ei ole lubatud jätkata ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist ning mille on seadnud ühenduse kaubamärkide kohus, kelle pädevus tuleneb selle määruse artikli 93 lõigetest 1–4 ja artikli 94 lõikest 1, laieneb üldjuhul kogu Euroopa Liidu territooriumile.
2. Määruse nr 40/94 (muudetud määrusega nr 3288/94) artikli 98 lõike 1 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et selline sunnimeede nagu karistusmaks, mille on ühenduse kaubamärkide kohus määranud oma siseriikliku õiguse alusel tagamaks, et peetakse kinni tema seatud keelust jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist, laieneb asja menetleva kohtu liikmesriigist erinevatele liikmesriikidele, kuhu ulatub sellise keelu territoriaalne kohaldamisala, tingimustel, mis on ette nähtud nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades III peatükis kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta. Juhul kui mõne liikmesriigi siseriiklik õigus ei sisalda mingit sunnimeedet, mis oleks analoogne kõnealuse kohtu määratud meetmega, peab selle liikmesriigi pädev kohus püüdma saavutada meetmega taotletava eesmärgi, tuginedes siseriikliku õiguse asjakohastele sätetele, mis tagavad keelust kinnipidamise samaväärsel viisil.

Allkirjad