



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

22. september 2016*

Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamärk — Ühtsus — Segiajamise tõenäosuse tuvastamine ainult ühes liidu osas — Asjaomase määruse artiklis 102 ette nähtud keelu territoriaalne ulatus

Kohtuasjas C-223/15,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Oberlandesgericht Düsseldorf'i (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis, Saksamaa) 12. mai 2015. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. mail 2015, menetluses

combit Software GmbH

versus

Commit Business Solutions Ltd,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud C. Toader, A. Rosas, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

kohtujurist: M. Szpunar,

kohtusekretär: ametnik M. Aleksejev,

arvestades menetluse kirjalikku osa ja 3. märtsi 2016. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- combit Software GmbH, esindaja: *Rechtsanwältin* J. Vogtmeier,
- Commit Business Solutions Ltd, esindaja: *Rechtsanwalt* C. Thomas,
- Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,
- Euroopa Komisjon, esindajad: J. Samnadda ja T. Scharf,

olles 25. mai 2016. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: saksa.

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EÜT 2009, L 78, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).
- 2 Eelotsusetaotlus on esitatud combit Software GmbH ja Commit Business Solutions Ltd vahelises kohtuvaidluses, mis käsitleb menetlust, mille ese on nõue keelata viimati nimetatul sõnalise tähise kasutamine.

Õiguslik raamistik

- 3 Määrust nr 207/2009 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21), ja see muudatus jõustus 23. märtsil 2016. Põhikohtuasja asjaolude asetleidmise aega arvestades tuleb käesolevat eelotsusetaotlust siiski käsitleda määruse nr 207/2009 selle versiooni alusel, mis kehtis enne mainitud muudatust (edaspidi „määrus nr 207/2009“).
- 4 Määruse nr 207/2009 põhjenduse 3 kohaselt:

„[...] [Euroopa Liidu] eesmärkide järgimiseks on seetõttu vajalik ette näha [...] kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt ettevõtted võivad ühe menetlussüsteemiga saada [ELi] kaubamärke, millele antakse ühtne kaitse ja mis kehtib kogu [liidu] territooriumil. Niiviisi sätestatud [ELi] kaubamärgi ühtsuse põhimõtet tuleks kohaldada, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.“
- 5 Selle määruse artikli 1 lõige 2 sätestab:

„[ELi] kaubamärk on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu [liidus]: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu [liidus]. Nimetatud põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.“
- 6 Kõnealuse määruse artikli 8 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

[...]

b) [...] identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.“
- 7 Selle sama määruse artikli 9 lõige 1 oli põhikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal sõnastatud järgmiselt:

„[ELi] kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] 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;

[...]“.

8 Määruse nr 207/2009 artikli 95 lõige 1 sätestab:

„Liikmesriigid määravad oma territooriumil võimalikult väikese arvu siseriiklike esimese ja teise astme kohtuid, edaspidi „[ELi] kaubamärkide kohtud“, kes täidavad neile käesoleva määrusega pandud ülesandeid.“

9 Selle määruse artikkel 96 sätestab:

„[ELi] kaubamärkide kohtute ainupädevusse kuuluvad:

a) hagid seoses [ELi] kaubamärkide õiguste rikkumisega ja, kui need on siseriiklike õigusaktidega lubatud, hagid seoses õiguste rikkumise ohuga;

[...]“.

10 Kõnealuse määruse artikkel 97 näeb ette:

„1. [...] [A]rtiklis 96 osutatud hagide ja vastuhagide põhjal [alustatakse] menetlust selle liikmesriigi kohtutes, kus on kostja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevõtte.

2. Kui kostja alaline asukoht ega ka ettevõtte 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 ettevõtte.

[...]“.

11 Määruse nr 207/2009 artikli 98 lõige 1 sätestab:

„Artikli 97 lõigete 1–4 kohaselt pädev [ELi] kaubamärkide kohus on pädev tegema otsuseid:

a) liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta,

[...]“.

12 Selle määruse artikli 102 lõige 1 näeb ette:

„Kui [ELi] kaubamärkide kohus leiab, et kostja on rikkunud [ELi] kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal [ELi] kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealusest keelust peetakse kinni.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

- 13 Saksa õiguse alusel asutatud äriühingule combit Software GmbH kuuluvad Saksa sõnamärk combit ja ELi sõnamärk combit IT-valdkonna toodete ja teenuste jaoks. Selle äriühingu tegevusala on eelkõige tarkvara arendamine ja turustamine.
- 14 Iisraeli õiguse alusel asutatud äriühing Commit Business Solutions müüb oma veebisaidi www.commitcrm.com kaudu mitmes riigis tarkvara sõnalise tähise „Commit“ all. Põhikohtuasja asjaolude toimumise ajal sai müügipakkumistega tutvuda saksa keeles ning selle äriühingu turustatavat tarkvara oli võimalik pärast ostu tarnida Saksamaale.
- 15 Kaubamärkide combit omanikuna esitas combit Software määruse nr 207/2009 artikli 97 lõike 2 alusel hagi Commit Business Solutionsi vastu Landesgericht Düsseldorf (Düsseldorfi piirkondlik kohus, Saksamaa). Esimese võimalusena esitas ta talle kuuluvale ELi kaubamärgile tuginedes nõude, et tehtaks korraldus, millega Commit Business Solutionsi kohustatakse lõpetama sõnalise tähise „Commit“ kasutamine liidus tema turustatava tarkvara jaoks. Teise võimalusena esitas ta talle kuuluvale Saksa sõnamärgile tuginedes nõude, et nimetatud äriühingut kohustataks lõpetama selle sõnalise tähise kasutamine Saksamaal.
- 16 Landesgericht Düsseldorf (Düsseldorfi piirkondlik kohus) jättis combit Software esimese võimalusena esitatud nõude rahuldamata, kuid rahuldaski teise võimalusena esitatud nõude.
- 17 Kuna combit Software arvates oleks Landesgericht Düsseldorf (Düsseldorfi piirkondlik kohus) pidanud kohustama Commit Business Solutionsi lõpetama sõnalise tähise „Commit“ kasutamise kogu liidus, siis esitas ta apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorf (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis, Saksamaa).
- 18 Viimati nimetatud kohus leidis, et sõnalise tähise „Commit“ kasutamine Commit Business Solutionsi poolt tingib keskmise saksa keelt kõneleva tarbija seisukohalt kaubamärgiga combit segiajamise tõenäosuse.
- 19 Seevastu keskmise inglise keelt kõneleva tarbija seisukohalt selle kohtu meelest segiajamise tõenäosus puudus. Nimel oli mainitud kohtu arvates lihtsalt mõistetav erinevus ühelt poolt ingliskeelse tegusõna *to commit* ja teiselt poolt termini „combit“ vahel, sest viimati mainitu on kombineeritud sõna *computer* tähtedest „com“ ja termini „binar digit“ tähtedest „bit“. Inglise keelt kõneleva tarbija jaoks neutraliseerib tähiste „Commit“ ja „combit“ foneetilise sarnasuse nende kontseptuaalne erinevus.
- 20 Nimetatud kohus järeldas, et saksakeelsetes liikmesriikides esineb segiajamise tõenäosus ning ingliskeelsetes liikmesriikides see puudub.
- 21 Selle kohtu jaoks puudus selgus küsimuses, kuidas taolises olukorras tuleb eelkõige segiajamise tõenäosuse hindamisel ja määruse nr 207/2009 artikli 102 lõikes 1 ette nähtud keelava korralduse seisukohalt rakendada ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõtet, mis on sätestatud nimetatud määruse artikli 1 lõikes 2

- 22 Nendel asjaoludel otsustas Oberlandesgericht Düsseldorf (kõrgeim piirkondlik kohus Düsseldorfis) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Millised tagajärjed on ELi sõnamärgi segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast asjaolul, et osa liikmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt neutraliseerib ühenduse kaubamärgi foneetilise sarnasuse nimetusega, millega on väidetavalt rikutud kaubamärgist tulenevaid õigusi, nende kontseptuaalne erinevus, teiste liikmesriikide keskmiste tarbijate seisukohalt aga mitte:

- a) Kas segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast on määrava tähtsusega selle ühe osa liikmesriikide tarbijate arvamus või teise osa liikmesriikide tarbijate arvamus või kõigi liikmesriikide kujuteldava keskmise tarbija arvamus?
- b) Kas ELi kaubamärgist tulenevaid õigusi on rikutud kogu liidu territooriumil, kui segiajamine on tõenäoline ainult selle territooriumi teatavas osas, või tuleb sel juhul üksikute liikmesriikide vahel vahet teha?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

- 23 Esitatud küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 1 lõiget 2, artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab, et tähise kasutamine tingib selle ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse liidu territooriumi ühes osas kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise ja tegema korralduse, millega keelatakse selline kasutamine kõikjal liidu territooriumil.
- 24 Seoses sellega tuleb kõigepealt märkida, et sellise kohtuasja puhul nagu põhikohtuasi, milles asja menetlev kohus teeb otsuse ELi kaubamärkide kohtuna hagiavalduse kohta, mis on esitatud määruse nr 207/2009 artikli 97 lõigete 1–4 alusel, on asjaomane kohus nimetatud määruse artikli 98 lõikest 1 tulenevalt pädev uurima toime pandud rikkumisi või rikkumiste ohtu kõigi liikmesriikide territooriumil.
- 25 Kui asja menetlev ELi kaubamärkide kohus sarnaselt käesoleva juhuga selle pädevuse teostamise raames tuvastab, et tähise kasutamine tingib teatavas liidu osas ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse, samas kui muudes liidu osades samasuguse kasutamisega seoses selline tõenäosus puudub, siis ei saa see kohus tuvastada, et asjaomasest kaubamärgist tulenevat ainuõigust ei rikota. Kohus peab hoopis tuvastama, et selle kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet on kahjustatud ja et järelikult on tegemist sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumisega.
- 26 Samas kontekstis varasemas kohtuasjas, mis käsitles ELi kaubamärgi omaniku õigust olla määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel vastu sellise sarnase ELi kaubamärgi registreerimisele, mis põhjustab segiajamise tõenäosuse, on Euroopa Kohus otsustanud, et sellise vastulausega tuleb nõustuda, kui tuvastatud on segiajamise tõenäosus liidu teatavas osas, milleks võib näiteks olla mõne liikmesriigi territoorium (vt selle kohta kohtuotsus, 18.9.2008, *Armocell vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-514/06 P, ei avaldata, EU:C:2008:511, punktid 56 ja 57, ning kohtumäärus, 16.9.2010, *Dominio de la Vega vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-459/09 P, ei avaldata, EU:C:2010:533, punktid 30 ja 31).
- 27 Samasugune lahend tuleb teha kohtuasjades, mis käsitlevad ELi kaubamärgi omaniku õigust nõuda segiajamise tõenäosuse tingiva tähise kasutamine keelamist. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt b kaitseb ELi kaubamärgi omanikku sellise kasutamise eest, mis kahjustab või võib kahjustada kaubamärgil olevat päritolu tähistamise ülesannet (vt seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 24) artikli 5 lõike 1 punktiga b, mille sõnastus vastab määruse

- nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b sõnastusele kohtuotsus 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 27 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega on sellisel omanikul õigus nõuda sellise kasutamise keelamist isegi siis, kui mainitud ülesande kahjustamine esineb ainult teatavas liidu osas.
- 28 Eespool toodud kaalutlustel peab vaidlust lahendav ELi kaubamärkide kohus liidu saksakeelses osas tuvastatud segiajamise tõenäosuse korral – nagu käesoleval juhul tegi seda eelotsusetaotluse esitanud kohus – tuvastama asjaomasest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise.
- 29 Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 102 lõikele 1 peab sellise tuvastuse teinud kohus tegema korralduse, millega keelatakse kostjal kaubamärgiõigusi rikkuvate või rikkumise ohu põhjustavate toimingute jätkamine. Kuigi vastab tõele, et selle sätte kohaselt võib „eripõhjuste“ esinemisel sellise korralduse tegemata jätta, tuleb seda erandit vastavalt Euroopa Kohtu varasematele otsustele tõlgendada kitsalt ning see hõlmab üksnes teatavaid eriolukordi, millega põhikohtuasjas tegemist ei ole (vt selle kohta kohtuotsused, 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 30, ja 22.6.2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punkt 33).
- 30 ELi kaubamärgil kogu liidu territooriumil oleva ühetaolise kaitse tagamiseks peab kaubamärgiõigusi rikkuvate või rikkumise ohu põhjustavate toimingute jätkamise keeld hõlmama kogu mainitud territooriumi (vt seoses nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), mis tunnistati kehtetuks ja asendati määrusega nr 207/2009, kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 39–44).
- 31 Kuid nagu nähtub 12. aprilli 2011. aasta kohtuotsuse DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) punktist 48, peab ELi kaubamärkide kohus piirama kõnealuse keelu territoriaalset ulatust sellisel juhul, kui sarnaselt põhikohtuasjaga on see kohus tuvastanud, et kõnealuse sarnase tähise kasutamine kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud asjaomane ELi kaubamärk, ei tekita eelkõige lingvistilistel põhjustel teatavas liidu osas üldse segiajamise tõenäosust ja ei saa seega kahjustada selle kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet.
- 32 Kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab tõendite alusel, mille talle üldjuhul peab esitama kostja, et liidu teatavas osas ei esine segiajamise tõenäosust, siis ei tohi kõnealuse tähise kasutamisega seotud õigusjärgsest kaubandustegevusest liidu selles osas piirata. Nagu kohtujurist on märkinud oma ettepaneku punktides 25–27, oleks selline keeld ulatuslikum kui ELi kaubamärgist tulenev ainuõigus, kuna see õigus võimaldab asjaomase kaubamärgi omanikul üksnes kaitsta oma konkreetseid huvisid kui selliseid, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid (vt selle kohta kohtuotsus, 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 46 ja 47).
- 33 Vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale saab ühes liidu osas segiajamise tõenäosuse puudumise tuvastada üksnes kõigi juhtumi puhul tähtsust omavate tegurite alusel. Hinnang peab hõlmama vastandatud tähiste visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset võrdlust ning arvestada tuleb eelkõige nende tähiste eristavate ja domineerivate osadega (kohtuotsus, 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 34 Lisaks sellele peab asjaomane ELi kaubamärkide kohus täpselt määratlema liidu selle osa, mille puhul ta tuvastab kaubamärgi ülesannete kahjustamise või kahjustamise ohu puudumise, nii et määruse nr 207/2009 artikli 102 alusel tehtud korraldusest tuleneb üheselt mõistetavalt, millist liidu osa asjaomase tähise kasutamise keeld ei hõlma. Kui sarnaselt käesoleva juhuga soovib see kohus keelu alt välistada teatavad liidu keelepiirkonnad nagu need, mis on määratletud kui „inglisekeelsed“, siis peab ta täielikult täpsustama, milliseid piirkondi ta selle määratluse all silmas peab.

- 35 Tõlgendus, mille kohaselt ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse tingiva tähise kasutamise keeld kehtib kogu liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tõenäosuse puudumine, ei kahjusta määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2 sätestatud ELi kaubamärgi ühtsust, kuna säilib selle kaubamärgi omaniku õigus keelata igasugune selle kaubamärgi ülesandeid kahjustav kasutamine.
- 36 Eelöeldut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 1 lõiget 2, artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab, et tähise kasutamine tingib selle ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse selline kasutamine kõikjal liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tõenäosuse puudumine.

Kohtukulud

- 37 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 1 lõiget 2, artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab, et tähise kasutamine tingib selle ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse Euroopa Liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse selline kasutamine kõikjal Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tõenäosuse puudumine.

Allkirjad