



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MACIEJ SZPUNAR
esitatud 7. septembril 2023¹

Kohtuasi C-361/22

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)
versus
Buongiorno Myalert SA

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus))

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Direktiiv 2008/95/EÜ –
Kaubamärgi õigusmõju piiramine – Kaubamärgi kasutamine kauba või teenuse otstarbe
näitamiseks – Seaduslikkuse tingimused

I. Sissejuhatus

1. Käsitleva eelotsusetaotluse aluseks olevas põhikohtuasjas vaidlevad interneti teel ja mobiiltelefonivõrgu kaudu teabeteenuste osutaja ja kaubamärgi ZARA omanik selle kaubamärgiga tagatud õiguste väidetava rikkumise üle. Ühe reklaamikampaania ajal oli teabeteenuste osutaja pakkunud kingitusena osalemist auhinnaloosis, mille üks auhind oli ZARA kinkekaart, mille pilti esitleti selle reklaamikampaania raames. Kaubamärgi omanik esitas selle teenuseosutaja vastu õigusrikkumise tõttu hagi, sest viimane sai tema sõnul kaubamärgi mainest kasu ja kahjustas seda mainet.
2. Seega võib põhikohtuasi asuda kaubamärgiõiguse ja ebaausa konkurentsi valdkonda kuuluvaid tegusid reguleeriva õiguse piirimail. Käesolevas kohtuasjas esitatud eelotsuse küsimus puudutab siiski ainult kaubamärgiõigust käsitlevaid direktiive.
3. Ühes liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul on nendes direktiivides sätestatud tingimustel õigus keelata kõikidel kolmandatel isikutel tähistate teatavad kasutusviisid, kui need ei ole kooskõlas tema intellektuaalomandi õigustega.
4. Kaubamärgi omaniku ainuõigus ei ole siiski absoluutne. Direktiivide 89/104/EMÜ² ja 2008/95/EÜ³ artikli 6 lõike 1 punktis c oli nähtud ette, et kaubamärgi omanik ei saa keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki kaubandustegevuse käigus, kui see on vajalik kauba või

¹ Algkeel: prantsuse.

² Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25, ja parandus ELT 2009, L 11, lk 86).

teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks, eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga. 2015. aastal asendati direktiiv 2008/95 direktiiviga (EL) 2015/2436⁴, mille artikli 14 lõike 1 punktiga c näib olevat kehtestatud – vähemalt grammatiliselt – kaubamärgi õigusmõju ulatuslikum piirang kui direktiivide 89/104 ja 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktiga c.

5. Leides, et põhikohtuasjas käsitletav tegevus kuulub pigem selle ulatuslikuma piirangu kohaldamisalasse, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus eelotsuse küsimusega Euroopa Kohtult selgitust, kas direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktiga c muudeti tõesti kõnesoleva piirangu ulatust või puudutab see sätte kasutusotstarbeid, mis olid kaudselt sätestatud juba direktiivide 89/104 ja 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c.

6. Kuigi eelotsusetaotlus puudutab direktiivide 89/104 ja 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c, ületab selliselt sõnastatud küsimusele antava vastuse tähtsus kaugelt riigisiseste kaubamärkide süsteemi.

7. Esiteks mõjutab see vastus ka Euroopa Liidu kaubamärkide süsteemi, mis põhineb määrusel (EÜ) nr 207/2009⁵, mis asendati alates 1. oktoobrist 2017 määrusega (EL) 2017/1001⁶. Vahepeal oli määrust nr 207/2009 muudetud määrusega (EL) 2015/2424⁷. Samalaadne piirang nagu direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c oli sätestatud määruse nr 207/2009 artikli 12 punktis c. Määrusega 2015/2424 muudeti seda viimast sätet, võttes sisuliselt üle direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c sõnastuse.

8. Teiseks olgu märgitud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt soovis liidu seadusandja kaubamärgiomaniku õiguste mõju piiramisega sobitada kaubamärgiõiguse kaitse ning siseturul kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhihuvid, nii et kaubamärgiõigus saab täita oma olulist osa, moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärk.⁸

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1).

⁵ Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus, 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).

⁸ Vt nii riigisiseste kaubamärkide süsteemi kui ka liidu kaubamärkide süsteemi kohta 6. oktoobri 2015. aasta kohtumäärus Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

II. Õiguslik raamistik

A. Liidu õigus

1. Direktiiv 89/104

9. Direktiivi 89/104 artiklis 5 „Kaubamärgiga antavad õigused“ oli sätestatud:

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

- a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

2. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjusega kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

- a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
- b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
- c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
- d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.

[...]“.

10. Direktiivi 89/104 artikli 6 „Kaubamärgi mõju piirangud“ lõikes 1 oli nähtud ette:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

[...]

- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga,

kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.“

2. *Direktiiv 2008/95*

11. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiviga 2008/95, mis jõustus 28. novembril 2008. Direktiiviga 2008/95 ei tehtud olulisi muudatusi ei direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 ega artikli 6 lõike 1 punktides b ja c.

3. *Direktiiv 2015/2436*

12. Direktiivis 2015/2436, millega tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiv 2008/95 alates 15. jaanuaril 2019, on artiklis 14 „Kaubamärgi õigusmõju piiramine“ sätestatud:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuse käigus:

[...]

c) kaubamärki kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, eelkõige juhul, kui kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul.

2. Lõiget 1 kohaldatakse üksnes juhul, kui kolmas isik kasutab seda kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

[...]“.

B. Hispaania õigus

13. 7. detsembri 2001. aasta seaduse 17/2001 kaubamärkide kohta (Ley 17/2001 de Marcas) (BOE nr 294, 8.12.2001, lk 45579) (põhikohtuasja suhtes kohaldatavas redaktsioonis) (edaspidi „kaubamärgiseadus“) artikliga 34 võeti Hispaania õiguskorda üle direktiivi 89/104 artikkel 5. Selles artiklis 34 oli sätestatud:

„1. Kaubamärgi registreerimine annab selle omanikule ainuõiguse seda äritegevuse käigus kasutada.

2. Registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus keelata kõikidel kolmandatel isikutel kasutada ilma tema loata äritegevuse käigus:

a) kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

- b) tähist, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning selle tähise ja kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada, sealhulgas seostada omavahel kaubamärki ja tähist;
- c) tähiseid, mis ei ole identsed või sarnased, kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui see kaubamärk on tuntud või sellel on märkimisväärne maine Hispaanias, ning tähise õiguspärase põhjusega kasutamine võib näidata seost nende kaupade või teenuste ja kaubamärgi omaniku vahel või üldiselt, kui see kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.“

14. Kaubamärgiseaduse artikli 37 lõike 1 punktis c, millega võeti Hispaania õigusesse üle direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c, oli sätestatud:

„1. Kaubamärgiga antav õigus ei võimalda selle omanikul keelata kolmandal isikul kasutada äritegevuse käigus allpool näidatud elemente, kui see kasutamine toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga:

[...]

- c) kaubamärk, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks, eelkõige lisaseadme või varuosa puhul.“

15. Pärast direktiivi 2015/2436 jõustumist muutis Hispaania seadusandja kaubamärgiseaduse artikli 37 lõike 1 punkti c, mis on sõnastatud järgmiselt:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada äritegevuse käigus:

[...]

- c) kaubamärki selle omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks, eelkõige lisaseadme või varuosa puhul.“

III. Põhikohtuasi

16. Buongiorno Myalert SA (edaspidi „Buongiorno“) on ettevõtja, kes osutas 2010. aastal interneti ja mobiiltelefonivõrgu kaudu teabeteenuseid. Samal aastal käivitas ta reklaamikampaania SMSi teel multimeediasisu edastamise teenuse tellimiseks nimetuse Club Blinks all, mille raames pakkus kingitusena osalemist auhinnaloosis, mille auhinnaks oli ZARA kinkekaart summas 1000 eurot. Pärast auhinnaloosis osalemise eesmärgil banneril klõpsamist nägi tellija kuvatavas aknas riskikülkuga raamistatud ZARA tähist, mis meenutas kinkekaartide formaati.

17. Äriühing Industria de Diseño Textil, SA (edaspidi „Inditex“) esitas õigusrikkumise tõttu hagi Buongiorno vastu, tuginedes nende ainuõiguste rikkumisele, mille annab riigisisene kaubamärk, mis tähist ZARA kaitseb. Kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punktide b ja c alusel esitatud hagi väitis Inditex, et esineb segiajamise tõenäosus ning on ära kasutatud kaubamärgi omandatud mainet ja seda kahjustatud.

18. Buongiorno eitas, et on rikutud kaubamärgist ZARA tulenevaid õigusi, väites, et ta oli seda tähist kasutanud sellel üksikjuhtumil mitte kaubamärgina, vaid selleks, et näidata, milles seisneb üks auhinnaloosi võitjatele tehtavatest kingitustest. Buongiorno sõnul kuulub niisugune „osutav“ kasutamine kolmandate isikute eristavate tähiste õiguspäraste kasutusviiside hulka, mida reguleerib kaubamärgiseaduse artikkel 37.

19. Esimese astme kohus jättis Inditexi nõuded rahuldamata. Leidnud, et see, kuidas Buongiorno kaubamärki ZARA kasutas, ei kujuta endast „osutavat“ kasutamist, mis kuulub kaubamärgiseaduse artikli 37 kohaldamisalasse, asus see kohus seisukohale, et kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punktides b ja c sätestatud tingimused ei ole täidetud.

20. Inditex esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, väites, et esineb kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumine kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c tähenduses. Teise astme kohus jättis selle apellatsioonkaebuse rahuldamata, leides, et kaubamärgi ZARA kasutamine ei kahjustanud selle kaubamärgi omandatud mainet ega kasutanud seda ebaausalt ära.

21. Inditex esitas kassatsioonkaebuse Tribunal Supremole (Hispaania kõrgeim kohus), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus käesolevas kohtuasjas.

22. Et direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c on kasutatud sõna „eelkõige“, mis puudutab üldist tegevust (kasutada „kaubamärki kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“), mida ei olnud direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud, konkreetsema tegevuse kohta, mida on mainitud selles teises direktiivis („kasutada kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga“), on eelotsusetaotluse esitanud kohtul kahtlusi selle esimese direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti c lisatud lõigu tähenduse osas. Ta soovib teada, kas tegemist on direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c kaudselt eksisteerinud elemendi selgitamisega või on laiendatud „osutavate“ kasutusviiside ulatust. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul vastab Buongiorno tegevus rohkem direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kui direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c praegusele sõnastusele.

23. Eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustab, et palus põhikohtuasja pooltel esitada oma seisukohad küsimuses, kas tuleks esitada eelotsusetaotlus, milles palutakse tõlgendada direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c, sest „[j]uhul, kui kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c rikkumise kohta esitatud kassatsioonkaebuse väitega nõustutakse, on vaja kontrollida, kas tuleb kohaldada kaubamärgiseaduse artikli 37 [lõike 1] punktis c ette nähtud kaubamärgi õigusmõju piiramist“.

IV. Eelotsuse küsimus ja menetlus Euroopa Kohtus

24. Selles olukorras otsustas Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus) 12. mai 2022. aasta kohtumäärusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 3. juunil 2022, menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsuse küsimuse, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Kas [direktiivi 89/104] artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiõiguse piiramine on kaudselt hõlmatud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c üldisemalt määratletud toiminguga „[kaubamärgi kasutamine] kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“?“

25. Põhikohtuasja menetlusosalised, Hispaania valitsus ja Euroopa Komisjon esitasid kirjalikud seisukohad. Kohtuistungit ei peetud.

V. Õiguslik analüüs

A. Eelotsuse küsimuse piiritlemine

26. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib oma eelotsuse küsimusega sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi kasutamine äritegevuse käigus „kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“, mis on nüüd esitatud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c, kuulub selle esimese sätte kohaldamisalasse.

27. Kõigepealt, arvestades märkusi, mille menetlusosalised on oma kirjalikes seisukohtades esitanud, näib mulle asjakohane esitada järgmised kaalutlused eelotsuse küsimuse piiritlemiseks.

28. Esiteks tuleb märkida, et põhikohtuasja faktilised asjaolud leidsid aset 2010. aastal, samas kui eelotsuse küsimuses on viidatud direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktile c. See direktiiv asendati direktiiviga 2008/95, mis jõustus 28. novembril 2008. Selle viimasega ei muudetud küll direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c, kuid see näib siiski olevat põhikohtuasja suhtes *ratione temporis* kohaldatav. Viitan käesolevas ettepanekus seega direktiivile 2008/95 ja selle artikli 6 lõike 1 punktile c ning teen ettepaneku eelotsuse küsimus vastavalt ümber sõnastada.⁹

29. Teiseks võib olla kiusatus sõnastada eelotsuse küsimus ümber, lähtudes seisukohast, et eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib sellega sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte kohaldamisalasse võib kuuluda niisugune tegevus nagu see, kui kolmas isik kasutab kaubamärki reklaamikampaania raames, et viidata auhinnale, mille mõni tema klient võib auhinnaloosis võita. Vastus küsimusele niisugusena, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus on selle sõnastanud, on siiski vajalik talle esitatud vaidluse tõhusaks lahendamiseks, mistõttu ei ole tarvis asuda täitma selle kohtu ülesannet ja seda küsimust ümber sõnastada.

30. Kolmandaks väidab Buongiorno, et eelotsuse küsimuses ei ole kuidagi viidatud kaubamärgi õigusmõju piiramisele, mis on ette nähtud direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis b, mille kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada tähiseid, mis näitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi. Buongiorno märgib, et tugines sellele sättele juba esimeses kohtuastmes, põhjendamaks, et tema tegevus oli seaduslik. Ta leiab seega, et andmaks eelotsusetaotluse esitanud kohtule ammendav tarvilik vastus, peab Euroopa Kohus eelotsuse küsimust analüüsima ka sellest sättest lähtudes.

⁹ Vt käesoleva ettepaneku punkt 26.

31. Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus ei kahtle direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti b tõlgenduses, ei soovita ma ka Euroopa Kohtul eelotsuse küsimust selles osas ümber sõnastada, et tõlgendada ka seda õigusnormi. Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste määratlemise pädevus on üksnes liikmesriigi kohtul ning põhikohtuasja pooled ei saa muuta Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste sisu.¹⁰

32. Eelnevat arvestades pean ammendavuse huvides esiteks märkima, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti b saab kohaldada üksnes juhul, kui Buongiorno tegevust loetakse „kasutamiseks“ selle direktiivi artikli 5 tähenduses. Et see aspekt tundub olevat vaieldav ka direktiivi artikli 6 lõike 1 punktist c lähtudes, tulen ma selle küsimuse juurde tagasi eelotsuse küsimuse sisulise analüüsi raames.¹¹

33. Teiseks kujutab direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt b endast – nagu Euroopa Kohus on otsustanud – vaba kasutatavuse nõude väljendust. Selleks, et kolmas isik saaks tugineda kõnealuse sätte aluseks olevale vaba kasutatavuse nõudele, peaks selle isiku kasutatav tähis puudutama selle isiku poolt turustatava kauba või teenuse üht omadust.¹² Euroopa Kohus on ka otsustanud, et sõiduautode jaoks registreeritud kaubamärgiga identse tähise kandmisega selle kaubamärgi vähendatud suurusega mudelitele – nende sõidukite täpseks jälgendamiseks – ei soovita näidata nende vähendatud suurusega mudelite omadusi, vaid see on algupäraste sõidukite täpse jälgendamise üks koostisosa.¹³

34. Käsitletaval juhul tähendab asjaolu, et kolmas isik näitab reklaamikampaania raames ühe kaubamärgiomaniku kaubamärki selleks, et esitleda auhinda, mille tema kliendid võivad auhinnaloosis võita, et tegelikult viidatakse pigem kaubamärgiomaniku kauba mõnele omadusele kui kolmanda isiku multimeediasisu pakkumise teenuse omadustele. Isegi eeldusel, et Inditex turustas kinkekaarte, millel on Buongiorno reklaamikampanias mainitud tunnused, ei saa asuda seisukohale, et selles reklaamikampanias nende kinkekaartide kujutamise eesmärk oli anda teavet Buongiorno teenuse omaduse kohta.

35. Neljandaks, arvestades faktilist raamistikku, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus kirjeldab, võib tekkida ka küsimus, kas Buongiorno tegevus kuulub direktiivi 2008/95 artikli 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine“ kohaldamisalasse. Selles sättes oli ette nähtud, et kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, v.a juhul kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele.

36. Ilma et ma sooviksin ette ära otsustada vastust sellele küsimusele, pean kõigepealt märkima, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei küsi direktiivi 2008/95 artikli 7 tõlgendust. Seejärel märgib Inditex, et kuna ta ei olnud andnud luba asjaomase kauba, st kinkekaardi esmamüügiks või esmaseks turuleviimiseks, ei olnud tema kaubamärgist tulenevad õigused ammendunud hetkel, kui Buongiorno tema kaubamärki kasutas. Lõpuks väidab see äriühing muus kontekstis, et ta ei turusta ega turustanud tookord kinkekaarte, millel on reklaamikampanias näidatud tunnused. Tegemist on seega kaubaga, mida ei ole olemas.

¹⁰ Vt 21. detsembri 2011. aasta kohtuotsus Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, punkt 32). Vt selle kohta ka 4. aprilli 2000. aasta kohtuotsus Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, punkt 19).

¹¹ Vt käesoleva ettepaneku punktid 49–53.

¹² Vt selle kohta 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punktid 46 ja 47).

¹³ Vt selle kohta 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 44).

37. Eelneva põhjal teen ettepaneku analüüsida õigusküsimust, mis on eelotsuse küsimuses tõstatatud, ainult direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c ja direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c vahelise suhte vaatevinklist.

B. Vastuvõetavus

38. Inditex esitab kaks argumenti, väitmaks, et see eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu.

39. Esiteks märgib Inditex, et nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus isegi tõdeb,¹⁴ võib direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendus olla talle vajalik üksnes juhul, kui kassatsioonkaebus, mille kohta see kohus peab otsuse tegema, rahuldatakse seetõttu, et on rikutud kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c, mis annab õigusnormina, millega Hispaania seadusandja on üle võtnud selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 ette nähtud võimaluse, erilise kaitse nn mainekatele kaubamärkidele. Inditexi sõnul ei ole maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine, mida on selles viimases sättes nimetatud, mingil juhul kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, mistõttu ei saa selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punktile c tugineda kolmas isik, kes seda kaubamärki kasutab. Lisan – riskides ette rutata oma hilisematest arutluskäikudest –, et argumenti, mille Inditex on esitanud väites, et eelotsuse küsimus on vastuvõetamatu, võib sisulisest seisukohast analüüsida nagu argumenti, mis käsitleb eespool viidatud sätete tõlgendamist.¹⁵

40. Teiseks kinnitab Inditex, et sellel polegi tähtsust, sest eelotsuse küsimusele ei ole vaja vastata, kuna see on selgelt ebapiisav põhikohtuasjas tekkinud õigusliku küsimuse lahendamiseks. Nimelt ei ole kaubamärgi „osutav“ kasutamine juba iseenesest seaduslik. Et see kasutusviis oleks seaduslik, on tarvis, et kasutamine toimuks „kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga“ ning et sellega seoses järgitaks kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumist tehingute puhul, mis puudutavad teiste isikute kaupu.

41. Argument, et eelotsuse küsimus rajaneb eeldusel, mille kohta peab eelotsusetaotluse esitanud kohus veel otsuse tegema, mistõttu tuleb seda küsimust pidada ennatlikuks ja hüpoteetiliseks,¹⁶ või argument, et vastusest eelotsuse küsimusele ei piisa põhikohtuasja lahendamiseks,¹⁷ ei vii tingimata selleni, et see küsimus tunnistatakse vastuvõetamatuks.

42. Üksnes liikmesriigi kohtul, kelle lahendada on vaidlus ja kes vastutab langetatava kohtuotsuse eest, on pädevus kohtuasja eripära arvestades otsustada, kas Euroopa Kohtule esitatud küsimus on asjakohane. Kui küsimused on esitatud liidu õigusnormi tõlgendamise või kehtivuse kohta, on Euroopa Kohus üldjuhul kohustatud vastama. Sellest järeldub, et liidu õigust käsitleva eelotsuse küsimuse puhul eeldatakse, et see on asjakohane. Euroopa Kohus võib keelduda liikmesriigi kohtu esitatud eelotsuse küsimusele vastamast ainult siis, kui on ilmne, et taotletaval liidu õiguse tõlgendusel puudub igasugune seos põhikohtuasja tegelike asjaolude või esemega, kui probleem on hüpoteetiline või kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi või õiguslikke asjaolusid, et anda talle esitatud küsimustele tarvilik vastus.¹⁸

¹⁴ Vt käesoleva ettepaneku punkt 23.

¹⁵ Vt käesoleva ettepaneku punktid 49–53.

¹⁶ Vt selle probleemi kohta 12. jaanuari 2023. aasta kohtuotsus RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, punktid 95–97).

¹⁷ Vt selle probleemi kohta 6. novembri 2008. aasta kohtuotsus Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, punktid 31–37).

¹⁸ Vt hiljutine 29. juuni 2023. aasta kohtuotsus International Protection Appeals Tribunal jt (pommirünnak Pakistanis) (C-756/21, EU:C:2023:523, punkt 36).

43. Käsitletaval juhul ei ole see nii. Et teha otsus kassatsioonkaebuse kohta, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus küll läbi viima hindamised, mis eelnevad eelotsuse küsimuses tõstatatud õigusliku probleemi (direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 nimetatud maineka kaubamärgi kasutamine) hindamisele, ning vajaduse korral täiendavad ja sellele järgnevad hindamised (kasutamine, mis on kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga). Ei ole siiski ilmne, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt c ei ole kohaldatav olukorras, kus kaubamärk on kasutusel kolmanda isiku reklaamikampaania raames selleks, et viidata auhinnale, mille mõni selle kolmanda isiku klient võib auhinnaloosis võita.

44. Lisaks väidab komisjon – seadmata sõnaselgelt kahtluse alla eelotsuse küsimuse vastuvõetavust –, et kuna näib, et liikmesriigi esimese astme kohus ei rikkunud õigusnormi, leides, et kaubamärgi ZARA kasutamine ei kuulu ühegi juhtumi alla nendest „kaubamärgi kasutamise“ juhtumitest, mis on ette nähtud kaubamärgiseaduse artiklis 34, millega Hispaania seadusandja võttis üle direktiivi 89/104 artikli 5, ei ole vaja analüüsida, kas kaubamärgiseaduse artiklis 37 ja direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud tingimused on käsitletaval juhul täidetud. Leian siiski, et komisjoni argument ei too kaasa eelotsuse küsimuse vastuvõetamatuks tunnistamist ning seda samadel põhjustel, mis on esitatud käesoleva ettepaneku punktides 41 ja 42 Inditexi argumentide kohta.

45. Ehkki ma mõistan argumente, millega komisjon põhjendab oma seisukohta, et Buongiorno tegevus ei kujutanud endast kasutamist direktiivi 89/104 artikli 5 tähenduses, tuleb meenutada, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei kahtle selle sätte tõlgendamise küsimuses ja see ei saa kaasa tuua eelotsuse küsimuse vastuvõetamatuks tunnistamist.¹⁹

46. Sellest järeldub, et eelotsuse küsimus on vastuvõetav.

C. Sisulised küsimused

47. Enne eelotsuse küsimuses tõstatatud õigusliku probleemi kaalumist analüüsin lühidalt menetlusosaliste kirjalikes seisukohtades mainitud küsimust, kuidas kvalifitseerida Buongiorno tegevust, mis seisnes direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 silmas peetud „maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamises“.

48. See analüüs on oluline kahest vaatevinklist. Esiteks peab kolmas isik selleks, et direktiivi 2008/95 artikkel 6 oleks kohaldatav, kasutama tähist viisil, mida omanik saab selle direktiivi artikli 5 järgi takistada. Teiseks võib Inditexi argumenti eelotsuse küsimuse vastuvõetamatuse kohta tõlgendada ka kui selle küsimuse sisu käsitlevat argumenti, mille kohaselt ei saa selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti c mingil juhul kohaldada, kuna tegemist on selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 silmas peetud maineka kaubamärgi kasutamisega.

1. Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 silmas peetud maineka kaubamärgi kasutamine

49. Küsimus, kas kolmanda isiku tegevus, mis puudutab teatavat kaubamärki, võib olla direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatust lähtudes õiguspärane, kerkib ainult juhul, kui seda tegevust peetakse kasutamiseks selle direktiivi artikli 5 tähenduses.²⁰

¹⁹ Vt käesoleva ettepaneku punktid 41 ja 42 osas, milles need puudutavad argumenti, et eelotsuse küsimus põhineb eeldusel, mille kohta peab eelotsusetaotluse esitanud kohus veel alles seisukoha võtma, mistõttu tuleb seda küsimust pidada ennatlikuks ja hüpoteetiliseks.

²⁰ Vt selle kohta 23. veebruari 1999. aasta kohtuotsus BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 45).

50. Käsitletaval juhul esitab eelotsusetaotluse esitanud kohus oma eelotsuse küsimuse juhuks, kui ta nõustub kassatsioonkaebuse väitega, et on rikutud kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c, millega Hispaania seadusandja võttis üle direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 ette nähtud võimaluse. Teisisõnu, enne seisukoha võtmist argumendi kohta, mis käsitleb osutavat kasutamist, peaks eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustama, et Buongiorno tegevus kujutas endast maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist, millega kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse selle kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

51. Nagu käesoleva ettepaneku punktis 39 juba märgitud, võib Inditexi argumenti, mis käsitleb eelotsuse küsimuse hüpoteetilisust, mõista nii, et selle äriühingu sõnul ei ole kaubamärgi omaniku õigus takistada direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 silmas peetud kasutamist ühelgi juhul piiratud kaubamärgi õigusmõju piiramisega, mis on ette nähtud selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis c.

52. Inditex väidab selles küsimuses esiteks, et kaubamärgi osutav kasutamine peab olema – nagu on nõutud direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c, tõlgendatuna koostoimes selle direktiivi artikli 6 lõike 1 lõpuosaga – kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Tema sõnul otsustas Euroopa Kohus kohtuotsuses Gillette Company ja Gillette Group Finland²¹, et kaubamärgi kasutamine ei ole selle ausa tavaga kooskõlas, kui see kahjustab kaubamärgi väärtust, sest sellega kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse selle kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Teiseks märgib ta, et selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 silmas peetud maineka kaubamärgi kasutamine seisneb maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise põhjusega kasutamises, millega kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse selle kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

53. Eelnevat arvestades langevad direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud seadusliku kasutamise tingimused Inditexi sõnul kokku maineka kaubamärgi kasutamise tingimustega – kasutamine, mida kaubamärgi omanik võib selle direktiivi artikli 5 lõike 2 kohaselt takistada –, mistõttu välistavad need kaks õigusnormi teineteist vastastikku. Ta järeldab sellest, et kolmas isik, kes kasutab mainekat kaubamärki, mis on selle direktiivi artikli 5 lõike 2 kohaselt ebaseaduslik, ei saa väita, et tegemist on „osutava“ kasutamisega.

54. Kuigi ma mõistan neid argumente, olen arvamusel, et süsteemi ja kohtupraktikat puudutavad kaalutlused teevad võimatuks kitsa tõlgenduse, mis välistab juba ette ja igal juhul nende kahe sätte kohaldamise koos.

55. Enne nende kaalutluste esitamist pean märkima, et miski ei näita, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 ette nähtud võimaluse ülevõtmisega soovis Hispaania seadusandja nende kahe õigusnormi niisuguse koos kohaldamise välistada. Seega ei ole vaja vastata küsimusele, kas sellise ülevõtmise korral võib liikmesriigi seadusandja otsustada, et ei kehtesta maineka kaubamärgi omaniku õiguste suhtes selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangut.

a) Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 lõike 1 punkti c seos

56. Nagu Euroopa Kohus on otsustanud, on direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis a ette nähtud kaitse eesmärk ainult anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, st tagada, et see kaubamärk saaks täita oma ülesandeid. Euroopa Kohus järeldab esiteks, et kaubamärgiga antud ainuõiguse kasutamine peaks piirduma

²¹ 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus (C-228/03, EU:C:2005:177).

juhtudega, mil tähise kasutamine kolmanda isiku poolt mõjutab kahjulikult või võib kahjulikult mõjutada mõnd kaubamärgi ülesannet. Kõnealuse direktiivi artikli 5 lõige 2 näeb ette mainekate kaubamärkide kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli lõikes 1 sätestatud kaitsest. Asjaomase kaitse eritingimus on registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise põhjusega kasutamine, mis kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.²²

57. Seega, teiseks ei ole maineka kaubamärgi omaniku õiguse kasutamise eeldus – erinevalt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkti b kohaldamisalasse kuuluvast olukorrast –, et asjaomase üldsuse seisukohalt esineb segiajamise tõenäosus.²³

58. Kuigi direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 on eristatud kolme erinevat kahjustamise juhtumit, st esiteks kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamist ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ära kasutamist,²⁴ on Inditex käsitletaval juhul väitnud oma õiguste rikkumise peale esitatud hagi põhjendamiseks, et Buongiorno oli kaubamärgi mainet ära kasutanud ja kahjustanud.

59. Euroopa Kohus on selles küsimuses otsustanud, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktis c silmas peetud rikkumise esinemist – ja laiemalt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 2 rikkumise esinemist – tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki kõnealuse juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi mainekust, eristusvõimet, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra.²⁵

60. Lisaks, kui maineka kaubamärgi omanik on suutnud tõendada, et toime on pandud mõni direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 silmas peetud rikkumine, peab kolmas isik, kes kasutas maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist, tõendama, et tähise kasutamisel on õigustav põhjus. Kui kolmas isik tugineb niisuguse kasutamise puhul õigustavale põhjusele, on selle kaubamärgi omanik seega kohustatud selle tähise kasutamist taluma.²⁶

61. Esmapilgul viib õigustavale põhjusele tuginemine maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamise puhul samale tulemusele nagu direktiivi 2008/95 artikli 6 lõikes 1 ette nähtud kaubamärgi õigusmõju piiramisele tuginemine. Mõlemal juhul peab omanik tema kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist taluma.

62. See märgitud, tuleb juhtida tähelepanu, et selleks, et kolmas isik võiks tugineda direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud kaubamärgi õigusmõju piiramisele, peab tähise kasutamine vastama selles õigusnormis sätestatud tingimustele ja – nagu on nõutud selle direktiivi artikli 6 lõike 1 lõpus – olema kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

63. Nendel asjaoludel tuleb piiritleda vastavalt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõike 1 lõpus kasutatud mõisted „[õigustav] põhjus“ ja „kasutamine kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga“, et teha kindlaks, kas „[õigustava] põhjuse“ puudumine esimese sätte tähenduses eeldab, et kasutamine ei ole ühelgi juhul „aus“ teise õigusnormi tähenduses.

²² Vt selle kohta 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punktid 32 ja 33).

²³ Vt 11. aprilli 2019. aasta kohtuotsus ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).

²⁴ Vt selle kohta 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 72).

²⁵ 18. juuli 2013. aasta kohtuotsus Specsavers International Healthcare jt (C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 39).

²⁶ Vt selle kohta 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

64. Esiteks on grammatiliselt nende kahe mõiste vahel erinevus, mistõttu ei saa eeldada, et neil on sama tähendus.

65. Teiseks ei sisalda süstemaatilise tõlgenduse seisukohast direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt c mingit tingimust, mis võiks välistada selle sätte kohaldamise selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 silmas peetud mainekast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise korral. Võib mõistagi väita, et niisugust tingimust ei ole direktiivi teksti lisatud sel põhjusel, et selles esimeses sättes ette nähtud piirang peab olema kindlasti üle võetud riigisisesele õigusesse, samas kui iga liikmesriik ise otsustab, kas ta soovib võtta üle kõnealuses teises õigusnormis ette nähtud võimaluse. Selle direktiivi artikli 5 lõikega 2 ja artikli 6 lõike 1 punktiga c samalaadsed õigusnormid esinevad siiski liidu kaubamärkide süsteemis, mille puhul ei ole liikmesriikidele jäetud mingit kaalutlusruumi.²⁷

66. Kolmandaks väljendab „ausa tava“ tingimus endast esiteks sisuliselt lojaalsuskohustust kaubamärgiomaniku õiguspäraste huvide suhtes.²⁸ Teiseks on mõiste „[õigustav] põhjus“ eesmärk leida tasakaal mängus olevate huvide vahel nii, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 2 konkreetse kontekstis ja asjaomase kaubamärgi ulatuslikku kaitset arvestades võetakse arvesse selle tähise kolmanda kasutaja huve.²⁹ Mõistet „[õigustav] põhjus“ ei tohi mõista ainult kui objektiivselt mõjuvat põhjust, vaid selle puhul võib arvestada maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve.³⁰

67. Kuigi mõned asjaolud, mida tuleb nende mõlema tingimuse hindamisel arvesse võtta, võivad kattuda, ei ole nende hindamiste raames valitav vaatenurk sama. Lihtsustatult öeldes on „[õigustava] põhjuse“ tingimus suunatud pigem kolmandale isikule ja tema huvidele, samas kui „ausa tava“ tingimuses lähtutakse kaubamärgi omaniku vaatevinklist. Selle märkuse jätkuks tuleb juhtida tähelepanu, et nende mõlema hindamise raames arvesse võetaval asjaolul võib neis olla erinev tähtsus.

68. Neljandaks on see nii ka asjaoludega, mis moodustavad esiteks ühe direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 silmas peetud mainekast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise kolmest juhtumist ning mida teiseks võetakse arvesse, hinnates „ausa tava“ tingimust selle direktiivi artikli 6 lõike 1 lõpuosa tähenduses. Nende sõnade kinnituseks, nagu märgib Inditex, otsustas Euroopa Kohus tõepoolest kohtuotsuses Gillette Company ja Gillette Group Finland³¹, et tähise kasutamine ei ole kooskõlas ausate tavadega eelkõige juhul, kui see mõjutab kaubamärgi väärtust ja sellega kasutatakse ebaausalt ära ja kahjustatakse selle eristusvõimet või omandatud mainet. Selle direktiivi artikli 5 lõike 2 järgi piisab mainekast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise tuvastamiseks siiski sellest, kui kolmas isik on kasutanud selle kaubamärgi mainet ebaausalt ära, ilma et tema tegevus oleks kahjustanud selle kaubamärgi väärtust.

69. Lisaks kujutavad juhised, mida võib leida Euroopa Kohtu praktikast, samuti tõsiselt kaudset tõendit selle kohta, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud piirang võib olla kohaldatav ka siis, kui kaubamärgi omanik võib *a priori* tugineda riigisisesele sättele, milles on võetud üle selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 ette nähtud võimalus.

²⁷ Vt selle kohta määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt c ja artikli 12 punkt c.

²⁸ Vt selle kohta 23. veebruari 1999. aasta kohtuotsus BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 61).

²⁹ Vt selle kohta 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

³⁰ Vt selle kohta 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punktid 44 ja 45).

³¹ 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus (C-228/03, EU:C:2005:177).

b) Asjakohane kohtupraktika

70. Kohtuasjas, milles tehti kohtuotsus Adam Opel³², esitati Euroopa Kohtule küsimusi direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a kohta. Kõigepealt olgu märgitud, et kuigi Euroopa Kohus leidis esialgu, et põhikohtuasja faktilisi asjaolusid arvestades on eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvis anda selle direktiivi artikli 5 lõike 2 tõlgendus, jättis ta siiski eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnata faktilised asjaolud küsimuse puhul, kas kõnesolev kasutamine kujutab endast põhjuseta kasutamist, mille puhul kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse registreeritud kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.³³ Seejärel tõlgendas Euroopa Kohus selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti b, viidates ka artikli 6 lõike 1 punktile c.³⁴ Selles küsimuses pean rõhutama, et nii direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud piirangu kui ka selle artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangu suhtes kehtib tingimus, et kasutamine peab toimuma kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

71. Ka kohtuotsuses adidas ja adidas Benelux³⁵ tõlgendas Euroopa Kohus – arvestades asjaolu, et vaidlust ei olnud selles, et kohtuasi puudutab mainekat kaubamärki – esialgu direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 ja seejärel ilma mingite tingimusteta selle direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti b.³⁶

72. Niisugusest mõttekäigust lähtudes otsustas Euroopa Kohus direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis a ette nähtud kaubamärgi õigusemõju piiramise kohta, mille suhtes kehtib samuti ausa tava tingimus, kohtuotsuses Céline³⁷, et selle tingimuse täidetust tuleb hinnata, lähtudes eelkõige asjaolust, et tegemist on kaubamärgiga, millel on teatud maine liikmesriigis, kus kaubamärk on registreeritud ja kus taotletakse selle kaitsmist, ning et kolmas isik võib seda oma kaupade või teenuste turustamisel ära kasutada. Selle kohtuotsuse põhjal võib väita, et kuigi kindlakstegemisel, kas kolmas isik võib tugineda ühele selle direktiivi artikli 6 lõikes 1 ette nähtud kaubamärgi õigusemõju piirangutest, tuleb arvesse võtta ka asjaomase kaubamärgi mainet, ei saa asuda seisukohale, et mainekast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumine selle direktiivi artikli 5 lõike 2 tähenduses jääb nende piirangute kohaldamisalast väljapoole.

73. Järeldan sellest kohtupraktikast, et Euroopa Kohtu arvates ei ole tingimata vastuolus ühelt poolt kasutamine, mida maineka kaubamärgi omanik võib *a priori* takistada riigisisese õigusnormi alusel, millega on üle võetud direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 2 ette nähtud võimalus, ja teiselt poolt see, kui kolmas isik tugineb direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangule.

74. Seega tuleb nüüd tõlgendada direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c.

2. Direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt c

75. Liidu õiguse sätte tõlgendamisel ei tule arvesse võtta mitte üksnes sätte sõnastust, vaid ka konteksti, selle õigusaktiga taotletavaid eesmärgi, mille osa see säte on, ning vajaduse korral selle sätte kujunemislugu.³⁸

³² 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 32).

³³ 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 36).

³⁴ 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punktid 38 ja 45).

³⁵ 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).

³⁶ 10. aprilli 2008. aasta kohtuotsus adidas ja adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).

³⁷ 11. septembri 2007. aasta kohtuotsus (C-17/06, EU:C:2007:497, punkt 34).

³⁸ Vt hiljutine 8. juuni 2023. aasta kohtuotsus VB (tagaselja süüdi mõistetud isiku teavitamine) (C-430/22 ja C-468/22, EU:C:2023:458, punkt 24).

76. Esiteks näitab direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c ja direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c võrdlus, et ainus kasutusviis, mis piiras kaubamärgi õigusmõju („kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul“), kujutab endast nüüd ühte seadusliku kasutamise juhtumit, mida kaubamärgi omanik ei saa takistada. Direktiivi 2015/2436 artiklis 14 on kõigepealt sätestatud, et see hõlmab nüüd kaubamärgi kasutamist kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, ning seejärel, et sellesse on üle võetud direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c normatiivne sisu ja sellele eelneb väljend „eelkõige“.

77. Teiseks kinnitab seda kaalutlust direktiivi 2015/2436 ettevalmistavate materjalide analüüs.

78. Kõigepealt ilmneb komisjoni esitatud direktiivi ettepanekust, et „on asjakohane näha [...] ette sõnaselge piirang, mis hõlmab viitavat kasutamist *üldiselt*“.³⁹ Komisjon ei leidnud seega, et direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c on piiratud direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c ulatuse selgitamise või täpsustamisega. Väljend „asjakohane näha ette“ näitab, et see institutsioon soovis kehtestada kaubamärgi õigusmõju piirangu, mis puudutab osutavat kasutamist üldiselt. Lisaks eristas seda piirangut direktiivides 89/104 ja 2008/95 ette nähtud piirangust algusest peale selle üldine laad, sest see viimane piirang oli konkreetse ulatusega ja seega piiratum.

79. Seejärel tuleb samadest kaalutlustest lähtudes märkida, et direktiivi ettepaneku viidet osutavale kasutamisele sisaldava põhjenduse 25 esialgne sõnastus oli selgem kui direktiivi 2015/2436 põhjenduse 27 sõnastus, mis puudutab kavatsust laiendada selle piirangu ulatust, mis varem oli sätestatud direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c.⁴⁰ Selles põhjenduses 25⁴¹ oli nimelt märgitud, et „omanikul [ei peaks] olema õigust takistada kaubamärgi *üldist*⁴² õiglast ja ausat *kasutamist*, kui seda kasutatakse omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“.⁴³

80. Lõpuks olgu märgitud, et kaalutlust, et liidu seadusandja soovis laiendada nüüd direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangu ulatust, ei ole kahtluse alla seatud arutelus, mis leidis aset ettevalmistava töö käigus.

81. Kui komisjoni esialgses ettepanekus oli mainitud peaaegu samasuguses sõnastuses, nagu on valitud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c, „kaubamärgi kasutami[st, kui see] on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks, eelkõige lisaseadme või varuosa puhul“, siis parlament tegi ettepaneku lisada mõned täiendavad näited seadusliku kasutamise kohta,⁴⁴ st eelkõige kasutamine, „[mis] toimub selleks, et juhtida tarbijate tähelepanu selliste

³⁹ Kohtujuristi kursiiv.

⁴⁰ Direktiivi 2015/2436 põhjenduses 27, milles on selgitatud selle direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti c normatiivset sisu, on märgitud, et „[k]aubamärgist tulenevad ainuõigused ei tohiks anda kaubamärgiomanikule õigust keelata kolmandatel isikutel selliste tähistega või märkide kasutamist, mida kasutatakse õiglaselt ning seega kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga. [...] *Lisaks ei tohiks kaubamärgiomanikul olla õigust takistada kaubamärgi õiglast ja ausat kasutamist eesmärgiga identifitseerida kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid või neile osutada*“. Kohtujuristi kursiiv.

⁴¹ Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (COM(2013) 162 final).

⁴² Ehk ingliskeelses versioonis „general [...] use“.

⁴³ Kohtujuristi kursiiv.

⁴⁴ P7_TA(2014)0119 Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), mis on kättesaadav järgmisel aadressil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119>.

ehtsate toodete edasimüügile, mida müüs algselt kaubamärgi omanik või mida müüdi tema nõusolekul“, ning kasutamine, „[mis] on mõeldud paroodia, kunstilise eneseväljenduse, kriitika või kommentaari jaoks“. Nõukogu oli siiski selle ettepaneku vastu.⁴⁵

82. Komisjon ühines lõpuks nõukogu seisukohaga,⁴⁶ tehes samas ettepaneku peegeldada parlamendi seisukohta kas või osaliselt direktiivi 2015/2436 põhjenduses 27, milles on märgitud, et „[k]aubamärgi kasutamist kolmandate isikute poolt selleks, et juhtida tarbijate tähelepanu selliste ehtsate toodete edasimüügile, mida müüs algselt kaubamärgiomanik või mida müüdi tema nõusolekul liidus, tuleks käsitada õiglasena, kui see on samal ajal kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga. Kaubamärgi kasutamist kolmandate isikute poolt kunstilise eneseväljenduse raames tuleks lugeda õiglaseks, kui see on samal ajal kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga. Lisaks tuleks käesolevat direktiivi kohaldada sellisel viisil, mis tagab põhiõiguste ja -vabaduste, eelkõige sõnavabaduse, täieliku austamise“.

83. Kolmandaks näib direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c piiratumat ulatust võrreldes direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktiga c kinnitavat Euroopa Kohtu asjasse puutuva praktika analüüs.

84. Viidates kohtuotsustele Gillette Company ja Gillette Group Finland⁴⁷ ning Portakabin⁴⁸, märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et Euroopa Kohus tundub olevat piiranud direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangu ulatust kasutamise, mis on vajalik toote otstarbe näitamiseks.

85. Euroopa Kohus selgitas nendes kohtuotsustes, et olukorrad, mis kuuluvad direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, peavad olema piiratud olukordadega, mis vastavad selle sätte eesmärgile. Euroopa Kohtu arvates on selle sätte eesmärk lubada selliste kaupade või teenuste pakujatel, mis täiendavad kaubamärgiomaniku pakutavaid kaupu või teenuseid, kasutada asjaomast kaubamärki selleks, et teavitada üldsust funktsionaalsest seosest tema kaupade või teenuste ning asjaomase kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste vahel.⁴⁹

86. Lisaks käsitles Euroopa Kohus kohtuotsuses Adam Opel⁵⁰ lühidalt direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c, asudes seisukohale, et autotootja logos seisneva kaubamärgi kinnitamine autode vähendatud suurusega mudelitele ei toimu nende mänguasjade otstarbe näitamiseks. Sellest võib vastupidise arutluskäiguga järeldada, et kaubamärgi kandmine kolmanda isiku kaubale selle kauba otstarbe näitamiseks võib kuuluda selles sättes ette nähtud piirangu kohaldamisalasse.

87. Samast mõttekäigust lähtudes näib Euroopa Kohus olevat ka leidnud kohtuotsuses BMW⁵¹, et üksnes kasutamine, millega näidatakse kolmanda isiku kauba või teenuse otstarvet, kujutab endast seaduslikku kasutamist direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tähenduses. Euroopa Kohus märkis selles kohtuotsuses, et „kaubamärgi kasutamine selleks, et informeerida üldsust, et reklaamija parandab ja hooldab seda kaubamärki kandvaid kaupu, kujutab endast kasutamist

⁴⁵ P7_TA(2014)0119 Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, *op. cit.*

⁴⁶ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – uuesti sõnastatud) vastuvõtmise kohta (COM(2015) 588 (final)).

⁴⁷ 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus (C-228/03, EU:C:2005:177).

⁴⁸ 8. juuli 2010. aasta kohtuotsus (C-558/08, EU:C:2010:416).

⁴⁹ Vt 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punktid 33 ja 34) ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsus Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

⁵⁰ 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 39).

⁵¹ 23. veebruari 1999. aasta kohtuotsus (C-63/97, EU:C:1999:82).

teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks [selle sätte] tähenduses. Samamoodi nagu kaubamärgi kasutamine nende autode identifitseerimiseks, millele sobib varuosa, mis ei ole originaalvaruosa, on ka kõnesolev kasutamine mõeldud selleks, et identifitseerida kaupu, mis on osutatava teenuse esemeks“.⁵²

88. Neljandaks pooldavad tõlgendust, et direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktil c oli üsna piiratud ulatus võrreldes direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c ulatusega, suuresti õigusteoreetikud.

89. Ettepaneku kehtestada osutava kasutamise üldine piirang direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c ja määruse nr 207/2009 artikli 12 punkti c muutmisega, tegid õigusteoreetikud enne direktiivi 2015/2436 ja määruse 2015/2424 vastuvõtmist.⁵³ Nagu ma käesoleva ettepaneku punktides 78 ja 79 märkisin, kavatses liidu seadusandja järgida nende autorite soovitatud lähenemist. Lisaks väidavad viimati nimetatud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c ja määruse 2015/2424 artikli 12 lõike 1 punkti c sõnastuste kohta, et nende ulatus on suurem kui direktiivi 2008/95 ja määruse nr 207/2009 sätetel.⁵⁴

90. Võttes arvesse neid kaalutlusi, mis käsitlevad direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c grammatilist tõlgendust ja selle sätte tekkelugu, ning kohtupraktikast ja õigusteooriast tulenevaid kaalutlusi, teen ettepaneku vastata eelotsuse küsimusele, et seda sätet tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi kasutamine äritegevuse raames „kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“, mida nüüd on mainitud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c, ei kuulu esimesena nimetatud sätte kohaldamisalasse, välja arvatud juhul, kui tegemist on kasutamisega kolmanda isiku kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.⁵⁵

VI. Ettepanek

91. Eelnevate kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus) eelotsuse küsimusele järgmiselt.

92. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 6 lõike 1 punkti c

tuleb tõlgendada nii, et

kaubamärgi kasutamine äritegevuse raames „kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“, mida nüüd on mainitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 14 lõike 1 punktis c, ei kuulu esimesena nimetatud sätte kohaldamisalasse, välja arvatud juhul, kui tegemist on kasutamisega kolmanda isiku kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.

⁵² Vt selle kohta 23. veebruari 1999. aasta kohtuotsus BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 59).

⁵³ Vt eelkõige Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., „The Study on the Functioning of the European Trade Mark System“, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, 2012, nr 12–13, lk 15: „Uuringus on välja pakutud kasutamise üldine piirang kaubamärkide kasutamise puhul kaubamärgi omaniku kaupadele või teenustele osutamiseks või viitamiseks“ (vabatõlge).

⁵⁴ Vt Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, lk 421, punktid 6.39–6.41, ja lk 429, punkt 6.62.

⁵⁵ Pean täpsustama, et minu vastuse ettepanekut ei tohi mõista nii, et Buongiorno tegevus kuuluks direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, kui see direktiiv oleks põhikohtuasjas kohaldatav. Niisugune kaalutus sõltub sellest, missugused faktilised asjaolud tuvastatakse. Lisaks ei ole minu vastuse ettepanekust nii tõlgendatuna eelotsusetaotluse esitanud kohtule kasu, sest see direktiiv ei ole põhikohtuasjas *ratione temporis* kohaldatav.