



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

11. jaanuar 2024*

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 6 lõike 1 punkt c –
Kaubamärgi mõju piiramine – Kaubamärgi kasutamine kauba või teenuse otstarbe näitamiseks –
Direktiiv (EL) 2015/2436 – Artikli 14 lõike 1 punkt c

Kohtuasjas C-361/22,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus) 12. mai 2022. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 3. juunil 2022, menetluses

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

versus

Buongiorno Myalert SA,

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president C. Lycourgos, kohtunikud O. Spineanu-Matei (ettekandja),
J.-C. Bonichot, S. Rodin ja L. S. Rossi,

kohtujurist: M. Szpunar,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Industria de Diseño Textil SA (Inditex), esindajad: *abogados* F. Arroyo Álvarez de Toledo ja R. Bercovitz Álvarez,
- Buongiorno Myalert SA, esindajad: *abogado* J. J. Marín López ja *procuradora* A. Vázquez Pastor,
- Hispaania valitsus, esindaja: I. Herranz Elizalde,
- Euroopa Komisjon, esindajad: P. Němečková ja J. Samnadda,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

olles 7. septembri 2023. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 6 lõike 1 punkti c.
- 2 Taotlus on esitatud Industria de Diseño Textil SA (Inditex) ja Buongiorno Myalert SA (edaspidi „Buongiorno“) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab Inditexile kuuluvast riigisisest kaubamärgist tulenevate õiguste väidetavat rikkumist seeläbi, et Buongiorno väidetavalt kasutas selle kaubamärgiga identset tähist ilma Inditexi nõusolekuta.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

Esimene direktiiv 89/104

- 3 Esimese direktiivi 89/104 artikli 5 „Kaubamärgiga antavad õigused“ lõigetes 1 ja 2 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.“
- 4 Esimese direktiivi 89/104 artikli 6 „Kaubamärgi mõju piirangud“ lõikes 1 oli ette nähtud:
„Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

[...]

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.“

- 5 Esimene direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25), mis hakkas kehtima 28. novembril 2008.

Direktiiv 2008/95

- 6 Direktiivi 2008/95 artikli 5 „Kaubamärgiga antavad õigused“ lõigetes 1 ja 2 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 esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib 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 põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.“

- 7 Direktiivi 2008/95 artikli 6 „Kaubamärgi mõju piirangud“ lõikes 1 oli nähtud ette:

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

[...]

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.“

- 8 Direktiiv 2008/95 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 15. jaanuarist 2019 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1).

Direktiiv 2015/2436

- 9 Direktiivi 2015/2436 artikli 14 „Kaubamärgi õigusmõju piiramine“ lõigetes 1 ja 2 on ette nähtud:

„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.“

Hispaania õigus

- 10 7. detsembri 2001. aasta seaduse 17/2001 kaubamärkide kohta (Ley 17/2001 de Marcas, *BOE* nr 294, 8.12.2001, lk 45579; edaspidi „kaubamärgiseadus“) artikli 34 redaktsioonis, millega võeti üle esimese direktiivi 89/104 artikkel 5, oli sätestatud:

„1. Kaubamärgi registreerimine annab selle omanikule ainuõiguse kaubamärki 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 kaubamärki ja tähist omavahel seostada;
- 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.“

- 11 Kaubamärgiseaduse artikli 37 lõike 1 punktiga c selle esialgses redaktsioonis võeti Hispaania õigusesse üle esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c ja selles sätestati:

„Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus allpool näidatud elemente, kui see kasutamine toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga:

[...]

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

- 12 Kaubamärgiseaduse artiklit 37 muudeti kuninga 21. detsembri 2018. aasta dekreetseadusega 23/2018, millega võetakse üle kaubamärke, raudteetransporti ja pakettreise ning nendega seotud reisiteenuseid käsitlevad direktiivid (Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; *BOE* nr 312, 27.12.2001, lk 127305), et võtta üle direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkt c.

- 13 Kaubamärgiseaduse muudetud redaktsiooni artikli 37 lõigetes 1 ja 2 on 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.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

- 14 Buongiorno osutab interneti ja mobiiltelefonivõrgu kaudu teabeteenuseid. Nimetatud teenuseosutaja käivitas 2010. aastal tasulisele abonemendile SMSi teel multimeediasisu saatmise ning nime „Club Blinks“ all turustatud teenuse reklaamikampaania. Selle teenuse abonement võimaldas osaleda loosimisel, mille üks auhind oli „ZARA kinkekaart“ väärtuses 1000 eurot. Pärast auhinnaloosis osalemise eesmärgil bänneril klõpsamist nägi tellija järgmisena kuvatavas aknas riskikülkuga raamistatud ZARA tähist, mis meenutas kinkekaardi formaati.
- 15 Inditex esitas Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madridile (Madridi kaubanduskohus nr 2, Hispaania) tähist ZARA kaitsvast riigisisese kaubamärgist (edaspidi „kaubamärk ZARA“) tulenevate ainuõiguste rikkumise tõttu Buongiorno vastu kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi. Kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punktide b ja c alusel esitatud hagi põhjenduseks väitis Inditex, et esineb vastavalt segiajamise tõenäosus ning kaubamärgi mainet on ära kasutatud ja kahjustatud.

- 16 Buongiorno eitas, et ta on kaubamärgist ZARA tulenevaid õigusi rikkunud, väites, et ta oli niisugust tähist sellel üksikjuhtumil kasutanud 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 nii kaubamärgiseaduse esialgse kui ka muudetud redaktsiooni artikkel 37.
- 17 Esimese astme kohus jättis Inditexi nõuded rahuldamata. Leidnud, et see, kuidas Buongiorno kaubamärki ZARA kasutas, ei kujuta endast „osutavat“ kasutamist, mis kuulub kaubamärgiseaduse esialgses redaktsioonis artikli 37 kohaldamisalasse, asus see kohus seisukohale, et kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punktides b ja c sätestatud tingimused ei ole täidetud.
- 18 Inditex esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Audiencia Provincial de Madridile (Madridi provintsi kohus, Hispaania), väites, et esineb kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumine kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c tähenduses. Audiencia Provincial de Madrid (Madridi provintsi kohus) jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata, leides, et kaubamärgi ZARA kasutamine Buongiorno poolt ei kahjustanud kaubamärgi mainet ega kasutanud seda kaubamärki ebaausalt ära.
- 19 Inditex esitas kassatsioonkaebuse Tribunal Supremole (Hispaania kõrgeim kohus), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus.
- 20 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et kaubamärgiseaduse esialgse redaktsiooni artikli 37 punktiga c, mis on põhikohtuasja asjaoludele ajaliselt kohaldatav, võeti üle esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c, mille sõnastust ei ole direktiiviga 2008/95 oluliselt muudetud.
- 21 Nimetatud kohus täpsustab, et kaubamärgiseaduse artikli 37 lõike 1 punkti c praeguse redaktsiooniga on võetud üle direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkt c, kuna selle direktiiviga tunnistati direktiiv 2008/95 kehtetuks ja asendati.
- 22 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c on mainitud üldist toimingut, nimelt kaubamärgi kasutamist „kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“, millele järgneb väljend „eelkõige“, millele omakorda järgneb veelgi konkreetsema toimingu kirjeldus, nimelt „kui kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul“. Arvestades, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c esines ainult konkreetsema toimingu kirjeldus, on sellel kohtul kahtlusi direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c lisatud üldise toimingu kohta lisatud märke ulatuse suhtes. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul on tekkinud küsimus, kas see märgi kujutab endast ühe esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c vaikumisi esinenud elemendi selgitust või on direktiivi 2015/2436 abil laiendatud „osutava kasutamise“ kohaldamisala.
- 23 Sellega seoses täpsustab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et tema küsimus lähtub esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktile c 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsuses Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsuses Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punktid 63 ja 64) antud tõlgendusest. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et Euroopa Kohus näib olevat piiranud kaubamärgi mõju piirangute ulatust niisuguse kasutamisega, mis on vajalik kauba kavandatud otstarbe näitamiseks, seda enam, et ta selgitas, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c eesmärk on „lubada selliste kaupade

ja teenuste pakkujatel, mis täiendavad kaubamärgiomaniku pakutavaid kaupu või teenuseid, kasutada asjaomast kaubamärki selleks, et teavitada avalikkust funktsionaalsest seosest tema kaupade või teenuste ning asjaomase kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste vahel“.

- 24 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et vastus eelotsuse küsimusele mõjutab põhikohtuasja lahendust. Ta täpsustab, et kui ta nõustub kassatsioonkaebuse väitega, mis käsitleb mainekatele kaubamärkidele kaitset pakkuva sätte tõlgendamist ja kohaldamist, peab ta kontrollima, kas kaubamärgi ZARA kasutamine Buongiorno poolt kuulub kaubamärgiseaduse esialgses redaktsioonis artikli 37 lõike 1 punktis c ette nähtud piirangu alla, mis on kassatsioonkaebuse esemeks olevale vaidlusele ajaliselt kohaldatav, kusjuures see piirang on samaväärne esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud piiranguga. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul võib Buongiorno toiming siiski vastata pigem direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kui artikli 6 lõike 1 punkti c sõnastusele.
- 25 Neil asjaoludel otsustas Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas esimese direktiivi [89/104] artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et direktiivi [2015/2436] artikli 14 lõike 1 punktis c üldisemalt määratletud toiming kasutada „kaubamärki kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“ kuulub vaikimisi kaubamärgiõigusele seatud piiride sisse?“

Eelotsusetaotluse vastuvõetavus

- 26 Inditex on seisukohal, et eelotsusetaotlus on kahel põhjusel vastuvõetamatu.
- 27 Sisuliselt märgib Inditex esiteks, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates on esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamine asjakohane vaid juhul, kui kassatsioonkaebus tuleb rahuldada kaubamärgiseaduse artikli 34 lõike 2 punkti c rikkumise tõttu, see tähendab maineka kaubamärgi rikkumise tõttu. Inditex leiab, et sellisel juhul ei ole teisele isikule kuuluva kaubamärgi kasutamine kooskõlas „ausa tööstus- või kaubandustavaga“ kaubamärgiseaduse esialgses redaktsiooni artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses. Kuna vastus küsimusele ei ole seega eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsuse tegemisel määrav, on eelotsusetaotlus vastuvõetamatu.
- 28 Olgu märgitud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on ELTL artiklis 267 ette nähtud Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute koostöö raames üksnes põhikohtuasja menetleval ja selles tehtava lahendi eest vastutaval liikmesriigi kohtul õigus kohtuasja eripära arvesse võttes hinnata nii eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks kui ka Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust. Seega, kui küsimused on esitatud liidu õigusnormi tõlgendamise kohta, on Euroopa Kohus üldjuhul kohustatud vastama (16. märtsi 2023. aasta kohtuotsus Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 29 Sellest järeldub, et liidu õigust käsitleva eelotsuse küsimuse puhul eeldatakse, et see on asjakohane. Euroopa Kohus võib keelduda niisugusele küsimusele vastamast vaid siis, kui on ilmne, et küsimuses osutatud liidu õigusnormi tõlgendusel või kehtivuse kontrollimisel ei ole mingit seost põhikohtuasja 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 (16. märtsi 2023. aasta kohtuotsus Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 30 Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et põhikohtuasi puudutab riigisisese kaubamärgi väidetavat kasutamist kolmanda isiku poolt ilma selle kaubamärgi omaniku loata ning et selle vaidluse pooled on eriarvamusel eelkõige seoses kaubamärgiseaduse artikli 37 lõike 1 punkti c esialgse redaktsiooni kohaldatavusega. Eelotsusetaotlusest nähtub samuti, et liikmesriigi kohus küsib, milline ulatus on esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktil c, mis puudutab riigisisese kaubamärgi mõju piiramist ja mis on Hispaania õigusesse üle võetud kõnealuse artikliga 37.
- 31 Neil asjaoludel ei ole ilmne, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c taotletud tõlgendusel puudub igasugune seos põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega või et tõstatatud probleem on hüpoteetiline.
- 32 Mis lisaks puutub Inditexi väitesse, et eelotsuse küsimus on hüpoteetiline seetõttu, et esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud õiguspärase kasutamise tingimused langevad kokku maineka kaubamärgi niisuguse kasutamise tingimustega, mida kaubamärgi omanik võib selle direktiivi artikli 5 lõike 2 alusel keelata, nii et need kaks sätet on teineteist välistavad, siis tuleb märkida, et need argumendid puudutavad nimetatud direktiivi artikli 6 lõike 1 viimase lause tõlgendamist. Inditexi nende argumentide eesmärk on seega tõstatada artikli 6 lõike 1 tõlgendamise küsimus, mis erineb eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimusest, ning sellest ei saa järeldada, et esitatud küsimus on ilmselgelt hüpoteetiline.
- 33 Teiseks väidab Inditex, et eelotsusetaotluse esitanud kohus näib olevat seisukohal, et direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c sõnastus võimaldab põhikohtuasjas käsitletavat kaubamärki kasutada, kuna erinevalt sellest, mis tuleneb esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c grammatilisest tõlgendamisest, on tegemist kasutamisega „osutamiseks“. Ta märgib, et kaubamärgi kasutamine „kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“ iseenesest ei ole õiguspärane, vaid peab lisaks olema kooskõlas „ausa tööstus- või kaubandustavaga“ ning järgima kaubamärgiõiguse ammendumise eeskirju muudele isikutele kuuluvat kaupa puudutavate tehingute puhul. Järelikult ei ole vastus eelotsuse küsimusele tarvilik, kuna sellest ei piisa põhikohtuasjas tõstatatud õigusküsimuse lahendamiseks.
- 34 Asjaolu, et selle vaidluse lahendamiseks võib eelotsusetaotluse esitanud kohus olla kohustatud analüüsima või arvesse võtma ka muid sätteid kui need, millele ta oma küsimuses viitab, ei saa aga viia järelduseni, et see küsimus ei ole vaidluse esemega seotud ja on seega vastuvõetamatu.
- 35 Järelikult tuleb need kaks argumenti, mille Inditex eelotsusetaotluse vastuvõetavuse vaidlustamiseks esitas, tagasi lükata.
- 36 Euroopa Komisjon märgib oma seisukohtades – ilma et ta oleks siiski selgesti väitnud, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu –, et küsimus direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamisest, mis on põhikohtuasjas ajaliselt kohaldatav, tekib üksnes juhul, kui kaubamärgi ZARA kasutamine Buongiorno poolt kujutab endast kaubandustegevuse käigus kolmandate isikute poolt kasutamist, mis on selle direktiivi artikliga 5 keelatud. Kuna näib, et liikmesriigi esimese astme kohus ei rikkunud õigusnormi, kui ta leidis, et kaubamärgi ZARA kasutamine ei kuulu ühegi kaubamärgi kasutamise juhtumi alla, mis on reguleeritud kaubamärgiseaduse artikliga 34, millega võeti nimetatud artikkel 5 Hispaania õigusesse üle, ei ole vaja kontrollida, kas selle seaduse artiklis 37, mille esialgses redaktsioonis võeti üle direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt c, sätestatud tingimused on täidetud.

- 37 Sellega seoses tuleb märkida, et komisjoni argumendid eeldavad, et Euroopa Kohus teeb otsuse direktiivi 2008/95 artikli 5 tõlgendamise kohta. Seetõttu tuleb need tagasi lükata samadel põhjustel, mis on esitatud käesoleva kohtuotsuse punktis 34.
- 38 Järelikult tuleb eelotsusetaotlus lugeda vastuvõetavaks.

Eelotsuse küsimuse analüüs

- 39 Eelotsusetaotlusest nähtub, et põhikohtuasja asjaolud leidsid aset 2010. aastal. Kuna direktiiv 2008/95, millega esimene direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati, jõustus 28. novembril 2008, oli põhikohtuasja asjaolude toimumise ajal ajaliselt kohaldatav direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkt c, mitte esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c, kuna viimati nimetatud säte oli asendatud esimesena nimetatud sättega. Tuleb siiski täpsustada, et nende kahe sätte sõnastus on identne.
- 40 Eelotsusetaotlusest nähtub samuti, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei kahtle selles, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt peab kaubamärgi kasutamise eesmärgiks olema teatavate kaupade ja teenuste kui vastava „kaubamärgiomaniku“ kaupade või teenuste identifitseerimine või neile osutamine. Nimelt tuleb täpsustada, et kuigi direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c sõnastus väljendab seda nõuet nüüd sõnaselgelt, tulenes selle nõude olemasolu ka kohtupraktikast, mis käsitles esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamist (vt selle kohta 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 33, ning 8. juuli 2010. aasta kohtuotsus Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).
- 41 Seega tulenevad eelotsusetaotluse esitanud kohtu kahtlused direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamise kohta seda õigusnormi asendanud sätte, nimelt direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c erisugusest sõnastusest, mis puudutab kaubamärgi sellise kasutamise ulatust kolmanda isiku poolt, mida niisuguse kaubamärgi omanik ei saa keelata, sest vastav kasutamine ei hõlma üksnes kolmanda isiku turustatava kauba või tema poolt pakutava teenuse kavandatava otstarbe äranäitamist.
- 42 Seega tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarviliku vastuse andmiseks küsimus ümber sõnastada nii, et sellega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellega peetakse silmas kaubamärgi kolmandate isikute poolt mis tahes kasutamist kaubandustegevuse käigus selleks, et vastavalt ausale tööstus- või kaubandustavale kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid identifitseerida või neile osutada, või üksnes sellist kaubamärgi kasutamist, mis on vajalik kolmanda isiku turustatava kauba või tema pakutava teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.
- 43 Väljakujunenud kohtupraktikast nähtub, et liidu õigusnormi tõlgendamisel tuleb arvesse võtta mitte ainult normi sõnastust, vaid ka selle konteksti ning vastava õigusaktiga taotletavaid eesmärgi, mille osa õigusnorm on. Ka liidu õigusnormi kujunemislugu võib anda selle normi tõlgendamiseks asjakohast teavet (16. märtsi 2023. aasta kohtuotsus Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 44 Direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c sõnastuse kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki kaubandustegevuse käigus, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga.
- 45 Seevastu on direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c kõigepealt märgitud, et see hõlmab kaubamärgi kasutamist kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, ning seejärel on selles korratud eelnimetatud artikli 6 lõike 1 punkti c normatiivset sisu, millele eelneb väljend „eelkõige“.
- 46 Nende kahe sätte grammatilisest võrdlusest nähtub seega, et kasutamine, mis võis direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel piirata kaubamärgi mõju, on nüüd üks õiguspärase kasutamise võimalus, mida kaubamärgiomanik ei saa direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c alusel keelata.
- 47 Sellest järeldub, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c ulatus on piiratum kui direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kohaldamisala, kuna artikli 6 lõike 1 punkt c käsitleb kaubamärgi kasutamist kaubandustegevuse käigus üksnes juhul, kui see on kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks vajalik.
- 48 Direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c sellist tõlgendust kinnitavad nii osutatud direktiiviga taotletavad eesmärgid, eelkõige selle sätte eesmärk, nagu see on määratud kindlaks kohtupraktikas, kui ka seda asendava sätte, st direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kujunemisloo analüüs.
- 49 Esiteks nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et piirates direktiivi 2008/95 artiklist 5 kaubamärgiomanikule tulenevate õiguste mõju, on selle direktiivi artikli 6 eesmärk ühitada kaubamärgi kaitse ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhihuvide siseturul nii, et kaubamärgiõigus saaks täita olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on aluslepingu eesmärk (vt selle kohta 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).
- 50 Mis puutub täpsemini direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c, siis märkis Euroopa Kohus, et selle sätte kohaldamine ei piirdu olukordadega, kus kaubamärki on vaja kasutada kauba kavandatava otstarbe näitamiseks „lisaseadme või varuosa puhul“ (vt selle kohta 17. märtsi 2005. aasta kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 32). Artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse kuuluvad olukorrad peavad siiski piirduma olukordadega, mis vastavad selle sätte eesmärgile (8. juuli 2010. aasta kohtuotsus Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).
- 51 Sellega seoses on Euroopa Kohus täpsustanud, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c eesmärk on võimaldada kaubamärgiomaniku pakutavaid kaupu või teenuseid täiendavate kaupade või teenuste pakkujatel kasutada kaubamärki, et teavitada avalikkust arusaadaval ja täielikul viisil nende turustatava kauba või teenuse kavandatud otstarbest või teisisõnu funktsionaalsest seosest tema kaupade või teenuste ning asjaomase kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste vahel (vt selle kohta 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).

- 52 Sellest tuleneb, et kohtupraktika kohaselt hõlmab direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamisala kaubamärgi kasutamist kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks üksnes juhul, kui kasutamine piirdub olukorraga, kus on vaja näidata kolmanda isiku turustatava kauba või tema pakutava teenuse otstarvet. Direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kontekstis vastab selline olukord aga vaid ühele neist juhtudest, mil kaubamärgi omanik ei saa kaubamärgi kasutamist keelata.
- 53 Teiseks, kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma küsimusega selgitada, milline on direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c ulatus, arvestades seda asendava sätte normatiivset sisu, siis võib viimati nimetatud sätte kujunemislugu anda selle artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamiseks asjakohast teavet.
- 54 Ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (COM(2013) 162 (final)) on märgitud, et „on asjakohane näha [...] ette sõnaselge piirang, mis hõlmab viitavat kasutamist üldiselt“. Seega, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 78 sisuliselt märkis, viitas väljend „on asjakohane näha [...] ette“ komisjoni soovile teha ettepanek piirata kaubamärgi mõju nii, et see puudutaks osutavat kasutamist üldiselt, ja laiendada selle piirangu ulatust, mis on nüüd ette nähtud direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punktis c, mitte teha ettepanek pelgalt selgitada või täpsustada esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c piire.
- 55 Lisaks, nagu märkis kohtujurist ka oma ettepaneku punktis 79, nähtub komisjoni kavatsus laiendada varem direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud piirangu ulatust eelnimetatud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (COM(2013) 162 (final)) põhjenduse 25 sõnastusest, mille kohaselt „ei peaks omanikul olema õigust takistada kaubamärgi üldist õiglast ja ausat kasutamist, kui seda kasutatakse omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks“.
- 56 Seetõttu toetab direktiivi 2015/2436 artikli 14 lõike 1 punkti c kujunemislugu tõlgendust, mille kohaselt on direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamisala piiratum kui artikli 14 lõike 1 punkti c kohaldamisala.
- 57 Käesoleval juhul tuleb liikmesriigi kohtul põhikohtuasja kõiki asjaolusid arvesse võttes kindlaks teha eelkõige, kas Buongiorno on ühe oma teenuse abonemendi reklaamikampaaniaga – mis võimaldas osaleda loosimisel, mille üks auhind oli „ZARA kinkekaart“, kusjuures abonemendi ostja ekraanil kuvati riskülikuga raamistatud tähis „ZARA“, mis meenutas kinkekaardi formaati – kaubamärki ZARA direktiivi 2008/95 artikli 5 tähenduses kasutanud, ning kui see on nii, siis hinnata direktiivi artikli 6 lõike 1 alusel, kas selline kasutamine oli Buongiorno pakutava teenuse kavandatava otstarbe näitamiseks vajalik, ning kui see on nii, siis kas niisugune kasutamine toimus kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
- 58 Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 6 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellega peetakse silmas kaubamärgi kolmandate isikute poolt mis tahes kasutamist kaubandustegevuse käigus selleks, et vastavalt ausale tööstus- või kaubandustavale kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid identifitseerida või neile osutada üksnes juhul, kui selline kaubamärgi kasutamine on vajalik kolmanda isiku turustatava kauba või tema pakutava teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

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

tuleb tõlgendada nii, et

sellega peetakse silmas kaubamärgi kolmandate isikute poolt mis tahes kasutamist kaubandustegevuse käigus selleks, et vastavalt ausale tööstus- või kaubandustavale kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid identifitseerida või neile osutada üksnes juhul, kui selline kaubamärgi kasutamine on vajalik kolmanda isiku turustatava kauba või tema pakutava teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.

Allkirjad