



EESTI VABARIIK

# EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused II



PATENDIAMET

# **EUROOPA KOHTU LAHENDID**

Kaubamärgivaidlused II

Patendiamet  
Tallinn 2012

Kohtulahendite kogumik on välja antud koostöös Siseturu Ühtlustamise  
Ametiga

*Collection of Law Cases of the European Court is published in cooperation  
with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and  
Designs)*



Koostaja: Liina Puu

Keeletoimetaja: Eve Tammaru

Trükk: OÜ Infotrükk  
Pärnu mnt 41A, 10119 Tallinn

Patendiamet, 2012  
ISBN 978-9949-9389-1-9

# Sisukord

<b>Sissejuhatus</b> .....	5
---------------------------	---

## **Kohtuasi C-558/08** (Portakabin Ltd ja Portakabin BV)

(Kaubamärgid – Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 5–7 – Reklaamteadaande kuvamine vastuseks kaubamärgiga identsele märksõnale – Reklaamteadaande kuvamine vastuseks kaubamärgi „väikeste kirjavigadega” esitavale sõnale – Kasutatud kauba reklaam – Kaubamärgiomaniku toodetud ja turule viidud kaubad – Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine – Edasimüüja-nimeliste etikettide kaubale kinnitamine ning kaubamärgi kandvate etikettide eemaldamine – Teisele isikule kuuluval kaubamärgil põhinev niisuguste kasutatud kaupade reklaam, mis hõlmavad peale kaubamärgiomaniku toodetud kaupade ka muu päritoluga kaupu) .....	7
---	---

## **Kohtuasi C-487/07** (L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie)

(Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärgid – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Kasutamine võrdlevas reklaamis – Võrdlevas reklaamis kasutamise keelamise õigus – Maine ebaõiglane ärakasutamine – Kaubamärgi ülesannete ohustamine – Direktiiv 84/450/EMÜ – Võrdlev reklaam – Artikli 3a lõike 1 punktid g ja h – Võrdleva reklaami lubamise tingimused – Kaubamärgi maine ebaõiglane ärakasutamine – Kauba esitamine imitatsiooni või koopiana) .....	32
---	----

## **Kohtuasi C-323/09** (Interflora Inc. ja Interflora British Unit)

(Kaubamärgid – Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) – Konkurendi mainekale kaubamärgile vastava märksõna valimine reklaamija poolt – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt a ja lõige 2 – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c – Kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise tingimus – Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamine (lahjendamine) – Maineka kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine (parasiitlus) .....	55
--	----

## **Kohtuasi C-324/08** (Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (edaspidi: „Makro”), Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV)

(Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärke käsitlev õigus – Kaubamärgi omaniku õiguste ammendumine – Kauba turuleviimine Euroopa Majanduspiirkonnas kolmanda isiku poolt – Vaikiv nõusolek – Tingimused).....	80
---	----

## **Kohtuasi C-449/09** (Canon Kabushiki Kaisha)

(Euroopa Kohtu kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärgiomaniku õigus keelata asjaomast kaubamärgi kandvate kaupade esmakordne turuleviimine EMP-s ilma tema nõusolekuta) .....	90
--	----

<b>Liidetud kohtuasjad C-400/09 ja C-207/10</b> (Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, likvideerimisel, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S)	
(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 7 lõige 2 – Farmaatsiatooted – Paralleelne import – Kaubamärgiga tähistatud toote ümberpakendamine – Uus pakend, millel toote müügiloo hoidja, kelle juhiste järgi toode on ümber pakendatud, on märgitud kui ümberpakendaja – Tegelik ümberpakendamine eraldiseisva ettevõtja poolt) .....	96
<b>Kohtuasi C-127/09</b> (Coty Prestige Lancaster Group GmbH)	
(Kaubamärgiõigus – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 13 lõige 1 – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 7 lõige 1 – Kaubamärgi omaniku õiguste ammendumine – Mõiste „turule viidud kaup” – Omaniku nõusolek – Parfüümpudelid, mille kaubamärgiomanik on valikuliselt turustusvõrgustikku kuuluvale heakskiidetud edasimüüjale „proovipudelina” üle andnud) .....	109
<b>Kohtuasi C-442/07</b> (Verein Radetzky-Orden)	
(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 12 – Tühistamine – Mittetulundusühingu registreeritud tähised – Mõiste kaubamärgi „tegelik kasutamine” – Heategevus) .....	121
<b>Kohtuasi C-495/07</b> (Silberquelle GmbH)	
(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 10 ja 12 – Tühistamine – Mõiste „kaubamärgi „tegelik kasutamine”” – Kaubamärgi kinnitamine reklaamesemetele – Reklaamesemete tasuta jagamine kaubamärgiomaniku kaupade ostjatele) .....	127
<b>Kohtuasi C-17/06</b> (Céline SARL)	
(Kaubamärgid – Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt a – Registreeritud kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist – Tähise kasutamine ärinime, ettevõtte nime ja sildina – Kolmanda isiku õigus kasutada oma nime) .....	133
<b>Liidetud kohtuasjad C-4/10 ja C-27/10</b> (Bureau national interprofessionnel du Cognac)	
(Määrus (EÜ) nr 110/2008 – Piiritusjookide geograafilised tähised – Ajaline kohaldamine – Geograafilist tähist sisaldav kaubamärk – Kasutamine, mis tekitab geograafilist tähist kahjustada võiva olukorra – Sellise kaubamärgi registreerimisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine – Määruse vahetu kohaldatavus).....	142
<b>Märkused ja viited</b> .....	158

## Sissejuhatus

Käesoleva kogumiku eesmärk on kajastada kaubamärgiomanike õigusi ja kohustusi puudutavaid Euroopa Kohtu uuemaid otsuseid, milles kohus annab vastuse riigisisese kohtu esitatud eelotsuse taotlusele. Kogumikus toodud otsused on ühelt poolt suunised kaubamärgi direktiivi 89/104/EMÜ<sup>1</sup> tõlgendamiseks liikmesriikide kohtutele, kuid teisalt võimaldavad kaubamärgiomanikel saada ülevaadet sellest, kuidas liikmesriikides on praktikas lahenenud vaidlused kaubamärgiomaniku ja õiguste rikkuja vahel. Enamiku kogumikku valitud lahenditest moodustavad eelotsuse taotlused, mis käsitlevad kaubamärgiomaniku registree-ringust tulenevaid õigusi aga ka ainuõiguse piiranguid teistele isikutele kuuluva test varasematest õigustest lähtuvalt. Lisaks kaubamärgidirektiivi tõlgendamist käsitlevatele vaidlustele on kajastatud ka kohtuasjad, milles kohus annab kaubamärgivaidluse käigus tõlgenduse direktiivi 84/450EMÜ<sup>2</sup> eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlevatele normide osas. Samuti on kajastatud kohtuasi, milles analüüsitakse määruse 110/2008<sup>3</sup> kohaldamise tingimusi, kui esineb konflikt kaubamärgi omaniku õiguste ja registrisse kantud geograafilise tähise vahel.

Kogumikus kajastatavad otsused käsitlevad kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumist internetis, nii analüüsib kohus otsustes C-323/09 (Interflora Inc. ja Interflora British Unit) ja C-558/08 (Portakabin Ltd ja Portakabin BV) EKL 2010 lk I-06963, millistel tingimustel on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kaubamärgiga identse ja sarnase märksõna kasutamist internetis reklaami eesmärgil kolmanda isiku kaupadele ja teenustele viitamisel. Otsuses C-487/07 (L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie) EKL 2009 lk I-05185 sedastab kohus, milliste tingimuste esine-

---

<sup>1</sup> Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25)

<sup>2</sup> muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55 EÜ

<sup>3</sup> 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafilise tähise kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, lk 16)

misel on kaubamärgiomanikul õigus keelata oma kaubamärgi kasutamist võrdlevas reklaamis.

Kohtuasjades C-324/08 (Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (edaspidi „Makro”), Metro Cash & Carry BV, ja Remo Zaandam BV) EKL 2009 lk I-10019 ja C-400/09 ja C-207/10 (Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelselskabet af 5. januar 2002 A/S, likvideerimisel, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S) ja otsuses C-127/09 (Coty Prestige Lancaster Group GmbH) EKL 2010 lk I-04965 käsitletakse kaubamärgiomaniku ainuõiguse ammendumise küsimust ning analüüsitakse, millistel juhtudel on kaubamärgiomaniku kaubamärgiga tähistatud kauba turule toomine Euroopa Majanduspiirkonnas kolmanda isiku poolt kooskõlas kaubamärgiomaniku õigustega.

Kohtuasjades C-442/07 (Verein Radetzky-Orden) EKL 2008 lk I-09223 ja C-495/07 (Silberquelle GmbH) EKL 2009 lk I-00137 analüüsitakse, millistel tingimustel võib lugeda kaubamärgiomaniku kaubamärgi kasutamise kohustuse täidetuks.

Kohtuasjas C-17/06 (Céline SARL) EKL 2007 lk I-07041 antakse vastus küsimusele, milliste tingimuste esinemisel võib kaubamärgiomanik keelata teistele isikutel kaubamärgiga identse ärinime kasutamise.

Liidetud kohtuasjad C-4/10 ja C-27/10 (Bureau national interprofessionnel du Cognac) käsitlevad kaubamärgiõigust ja geograafilise tähise registreeringust tulenevaid õigusi. Kohus sedastab liidetud kohtuasjades tingimused, mille esinemisel geograafilist tähist sisaldavatel või geograafilisest tähisest või selle tõlkest koosnevad kaubamärkidel puudub õiguskaitse.

Kogumik on suunatud kaubamärgiõiguse huvilisele ja kaubamärgiomanikule, keda huvitab, kuidas konkreetsetel kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise juhtudel on kohus riigisisese õiguse aluseks olevat direktiivi tõlgendanud ning vaidlused lahendanud. Toodud lahendid võimaldavad registreeritud kaubamärgist tulenevaid õigusi teostada ning mõista, millised kolmandate isikute tegevused võivad olla kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkuvad.

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

8. juuli 2010\*

(Kaubamärgid – Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 5–7 – Reklaamteadaande kuvamine vastuseks kaubamärgiga identsele märksõnale – Reklaamteadaande kuvamine vastuseks kaubamärgi „väikeste kirjavigadega” esitavale sõnale – Kasutatud kauba reklaam – Kaubamärgiomaniku toodetud ja turule viidud kaubad – Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine – Edasimüüja-nimeliste etikettide kaubale kinnitamine ning kaubamärgi kandvate etikettide eemaldamine – Teisele isikule kuuluval kaubamärgil põhinev niisuguste kasutatud kaupade reklaam, mis hõlmavad peale kaubamärgiomaniku toodetud kaupade ka muu päritoluga kaupu)

**Kohtuasjas C-558/08,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) 12. detsembri 2008. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 17. detsembril 2008, menetluses

**Portakabin Ltd,**

**Portakabin BV**

*versus*

**Primakabin BV,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (ettekandja) ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: N. Jääskinen,

kohtusekretär: ametnik C. Strömholm,

arvestades kirjalikus menetluses ja 26. novembri 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

---

\* Kohtumenetluse keel: hollandi.



- Portakabin Ltd ja Portakabin BV, esindajad: *advocat* N. W. Mulder ja *advocat* A. Tsoutsanis,
- Primakabin BV, esindajad: *advocat* C. Gielen ja *advocat* G. Schrijvers,
- Prantsusmaa valitsus, esindaja: B. Beaupère-Manokha,
- Itaalia valitsus, esindaja: I. Bruni, keda abistas *avvocato dello Stato* L. Ventrella,
- Poola valitsus, esindajad: A. Rutkowska ja A. Kraińska,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: H. Krämer ja W. Roels,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, 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), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3; edaspidi „direktiiv”), artikleid 5–7.
2. Taotlus esitati kohtuvaidluses ühelt poolt äriühingute Portakabin Ltd ja Portakabin BV (edaspidi koos „Portakabin”) ning teiselt poolt äriühingu Primakabin BV (edaspidi „Primakabin”) vahel seoses interneti reklaamlinkide kuvamisega vastuseks kaubamärgiga identsetele või sarnastele märksõnadele.

### **Õiguslik raamistik**

3. Direktiivi 89/104 artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab:
  - „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 põhjuseta 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.

[...]

5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei mõjuta ühegi liikmesriigi sätteid, mis käsitlevad kaitset tähise kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui kõnealuse tähise põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks kaubamärgi eristatavust või mainet.”

4. Direktiivi 89/104 artikkel 6 „Kaubamärgi mõju piirangud” sätestab:

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

- a) oma nime ja aadressi;
- 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 kaubandustava-ga.

[...]"

5. Direktiivi 89/104 artikkel 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” sätestab esialgses versioonis:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, millele on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.”

6. Vastavalt 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikele 2 koostoimes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 esialgset versiooni selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduses” sõnadega „lepinguosalise territooriumil”.

7. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis hakkas kehtima 28. novembril 2008. Põhikohtuasja faktiliste asjaolude aset leidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

*Viitamisteenus „AdWords”*

8. Kui internetikasutaja sisestab Google'i otsingumootorisse ühe või mitu sõna, kuvab otsingumootor lingid, mis näivad neile sõnadele kõige paremini vastavat, järjestatuna selle järgi, kui oluline on nende seos sõnadega. Tegemist on otsingu „loomulike” tulemustega.

9. Lisaks sellele võimaldab Google'i tasuline viitamisteenus „AdWords” kõikidel ettevõtjatel ühe või mitme märksõna valimise abil saavutada juhul, kui märksõna või märksõnad ühtivad internetikasutaja poolt otsingumootorisse

sisestatud päringuga, vastuseks niisuguse reklaamlingi kuvamise, mis suunab tema veebilehele. Selline reklaamlink kuvatakse „spondeeritud viidete” väljal, mis asub kas arvutiekraani paremas servas, loomulikest tulemustest paremal, või ekraani ülemises osas, loomulikest tulemustest ülalpool.

10. Reklaamlingiga kaasneb lühike kaubanduslik teadaanne. Üheskoos moodustavad link ja teadaanne reklaami, mis kuvatakse eespool kirjeldatud väljal.

*Märksõnade kasutamine põhikohtuasjas*

11. Portakabin Ltd on teisaldatavate elamute tootja ja tarnija ning talle kuulub kaubamärk Benelux PORTAKABIN, mis on registreeritud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 6 kuuluvatele kaupadele (elamud, metallist konstruktsioonelemendid ja -materjalid) ning klassi 19 kuuluvatele kaupadele (elamud, konstruktsioonelemendid ja -materjalid, mis ei ole valmistatud metallist).
12. Portakabin BV on Portakabin Ltd tütarettevõtja, kes tegeleb asjaomase kontserni toodetud kaupade müügiga kaubamärgi PORTAKABIN kasutuslitsentsi alusel.
13. Primakabin müüb ja rendib uusi ning kasutatud teisaldatavaid elamuid. Peale omaenda moodulmajade, nagu ehitajate moodulelamute ja ajutiste bürooruumide tootmise ning turustamise tegeleb Primakabin ka kasutatud, sh Portakabini toodetud moodulmajade rentimise ja müügiga.
14. Primakabin ei kuulu Portakabini kontserni.
15. Portakabin ning Primakabin pakuvad oma kaupu neile kuuluvatel veebilehtedel.
16. Primakabin valis viitamisteenuse AdWords raames märksõnad „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” ja „portocabin”. Kolm viimast sõnavarianti valis ta vältimaks olukorda, kus seetõttu, et Portakabini toodetud konstruktsioonimoduleid otsiv internetikasutaja on sõna „portakabin” trükkides teinud väikeseid vigu, ei kuvata viimasele Primakabini reklaamteadaannet.
17. Kõigepealt kandis Primakabini reklaam, mis kuvati pärast ühe nimetatud märksõna otsingumootoris sisestamist, pealkirja „uued ja kasutatud moo-

dulid". Hiljem muutis Primakabin selle pealkirjaks „kasutatud *portakabin*'id".

18. Portakabin palus 6. veebruaril 2006 voorzienenrechter te Amsterdami (Amsterdami ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik) kohustada lõpetama Primakabini igasugune kaubamärgile PORTAKABIN vastavate tähiste, sh märksõnade „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” ja „portocabin” kasutamine, vastasel korral palus ta Primakabini trahvida.
19. Voorzienenrechter te Amsterdam lükkas 9. märtsi 2006. aasta otsusega Portakabini taotluse tagasi. Kohtunik leidis, et Primakabin ei kasuta sõna „portakabin” kaupade eristamiseks. Kohtuniku sõnul ei kasuta Primakabin asjaomase kaubamärgi kasutamisega seda ebaõiglaselt ära. Pealegi kasutab Primakabin sõna „portakabin” selleks, et suunata huvitatud isikuid talle kuuluvale veebilehele, kus ta müüb „kasutatud *portakabin*'e".
20. Portakabin esitas selle otsuse peale Gerechthof te Amsterdamile apellatsioonikaebuse. Viimati nimetatud kohus tühistas edasikaevatud otsuse 14. detsembri 2006. aasta otsusega ning keelas Primakabinil reklaami sõnasuses „kasutatud *portakabin*'id” kasutada ning luua märksõna „portakabin” ja selle variatsioonide kasutamise korral otselink Primakabini muudele veebilehtedele kui need, millel müüakse Portakabini toodetud moodulelamuid.
21. Kuna Gerechthof te Amsterdam leidis, et märksõna „portakabin” ja selle variatsioonide kasutamine ei kujuta endast direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 ülevõtnud õigusakti tähenduses kasutamist kaupade ja teenuste puhul, siis esitas Portakabin selle kohtuotsuse peale 14. detsembril 2006 Hoge Raad der Nederlandenile kassatsioonikaebuse. Viimane otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
  - „1. a) Kui teatud kaupu või teenuseid turustav ettevõtja (edaspidi „reklaamija”) kasutab võimalust registreerida interneti otsingumootori haldaja juures [märksõna], mis on mõne teise ettevõtja (edaspidi „kaubamärgiomanik”) poolt sarnaste kaupade või teenuste suhtes registreeritud kaubamärgiga identne ning internetikasutaja leiab registreeritud märksõna sisestamise järjel – ilma, et see oleks otsingumootori kasutajale ilmne – otsingumootori poolt pakutavate tulemuste seast lingi reklaamija veebilehele, kas siis on tegemist registreeritud kaubamärgi kasutamisega nimetatud reklaamija poolt direktiivi [89/104] artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses?

- b) Kas olukord oleks teistsugune, kui link:
- oleks leitud lehekülgede tavalooetelus või
  - sellisena kuvatavas reklaamiseksioonis?
- c) Kas olukord oleks teistsugune,
- kui reklaamija pakub juba otsingumootori haldaja veebilehel esitatud lingi nimetuses tegelikult kaupu ja teenuseid, mis on identsed kaupade ja teenustega, millele kaubamärk on registreeritud, või
  - kui reklaamija pakub eraldi veebilehel, millele internetikasutaja [...] suunatakse otsingumootori haldaja pakutud hüperlingi kaudu, tegelikult kaupu ja teenuseid, mis on identsed kaupade ja teenustega, millele kaubamärk on registreeritud?
2. Kui ja kuivõrd vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi [89/104] artikli 6, eelkõige artikli 6 lõike 1 punktide b ja c sätted võivad tähendada, et kaubamärgiomanik ei saa keelata esimeses küsimuses nimetatud kasutamist, ning kui see on nii, siis millistel asjaoludel?
3. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas direktiivi [89/104] artiklit 7 saab kohaldada juhul, kui esimese küsimuse punktis a osutatud reklaamija pakkumine on seotud kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgiomanik või mis on seal turule viidud tema loaga?
4. Kas eeltoodud küsimustele antud vastused kehtivad ka esimeses küsimuses nimetatud märksõnade suhtes, mille reklaamija on registreerinud, kui kaubamärk on teadlikult registreeritud väikeste kirjavigadega, millest tulenevalt on internetti kasutava avalikkuse otsinguvõimalused tõhusamad, arvestades, et reklaamija veebilehel on kaubamärk õigesti edasi antud?
5. Kui ja kuivõrd vastus eelnimetatud küsimusele tähendab, et tegemist ei ole kaubamärgi kasutamisega direktiivi [89/104] artikli 5 lõike 1 mõttes, siis kas liikmesriigid võivad käesolevas asjas vaidluse all olevate [märksõnade] kasutamise osas direktiivi artikli 5 lõike 5 alusel tagada nendes riikides asjaomaste tähiste kasutamise kaitseks kehtivate normide alusel ilma pikemata kaitse asjaomase tähise põhjusega kasutamise suhtes mõnel muul eesmärgil kui kaupade või teenuste eristamine, mille kaudu

selle liikmesriigi kohtute arvates kahjustatakse või kasutatakse ebaõiglaselt ära asjaomase kaubamärgi eristusvõimet või mainet, või kehtivad siinkohal siseriiklikele kohtutele ühenduse õigusest tulenevad piirid, mida tuleb hinnata koos eespool esitatud küsimustele antud vastustega?”

### **Eelotsuse küsimused**

22. Kõigepealt tuleb uurida esimest, neljandat ja viiendat küsimust, kuivõrd need puudutavad kaubamärgiomaniku õigust direktiivi 89/104 artikli 5 alusel keelata reklaamijal interneti viitamisteenuse raames kasutada märksõnana asjaomase kaubamärgiga identset või sarnast tähist. Seejärel uuritakse teist ja kolmandat küsimust, mis puudutavad direktiivi 89/104 artikleid 6 ja 7 ning mis käsitlevad erandjuhtumeid, mil kaubamärgiomanik ei saa nimetatud direktiivi artiklis 5 osutatud õigust kasutada.

*Esimene, neljas ja viies küsimus, mis puudutavad direktiivi 89/104 artiklit 5*

Esimese küsimuse punkt a

23. Põhikohtuasi käsitleb kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamist interneti viitamisteenuse raames märksõnadena ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta.
24. Esimese küsimuse punktiga a soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada seda, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandal isikul vastuseks asjaomase kaubamärgiga identsele või sarnasele märksõnale, mille kolmas isik on interneti viitamisteenuse raames valinud kaubamärgiomaniku nõusolekuta, lasta kuvada nende kaupade või teenuste reklaami, mis on identsed või sarnased kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud.
25. Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsusest tuleneb, tuvastas nimetatud kohus märksõna „portakabin” ning kaubamärgi PORTAKABIN identtsuse. Pooled ei vaidle ka selle üle, et Primakabini eesmärk asjaomase märksõna kasutamisel ning selle kasutuse tagajärg on kutsuda esile kaubamärgiregistreeringuga hõlmataivate kaupadega, s.o teisaldatavate elamutega identsete kaupade reklaami kuvamine.
26. Seetõttu tuleb esimest küsimust uurida direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a arvestades. Nimetatud säte võimaldab kaubamärgiomanikul keelata kolmandal isikul kaubamärgiga identse tähise kasutamine tema nõusolekuta,

kui tähist kasutatakse kaubandustegevuse käigus kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ja selline kasutamine mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesandeid (vt eelkõige 11. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-17/06: Céline, EKL 2007, lk I-7041, punkt 16, ja 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 58).

27. Nagu Euroopa Kohus on sedastanud oma 23. märtsi 2010. aasta otsuse liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08: Google France ja Google (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) punktides 51 ja 52, on reklaamija poolt interneti viitamisteenuse raames märksõnaks valitud tähis vahend, mida reklaamija kasutab oma reklaami kuvamise esilekutsumiseks, ja seega kasutab reklaamija seda tähist oma „kaubandustegevuse käigus” direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 tähenduses.
28. Lisaks on tegemist kasutamisega reklaamija kaupade ja teenuste puhul (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punktid 67–79). Seda järeldust ei lükka ümber Euroopa Kohtule esitatud märkustes välja toodud asjaolu, et kaubamärgiga identset tähist – käesoleval juhul tähist „portakabin” – ei kasutata mitte üksnes seoses kaupadega, millele see kaubamärk on registreeritud, st Portakabini toodetud moodulite edasimüügiks, vaid seoses ka teiste tootjate kaupadega, nagu käesoleval juhul Primakabini või Portakabini muude konkurentide toodetud moodulid. Pigem vastupidi – ka siis, kui reklaamija kasutab teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identset tähist selleks, et pakkuda internetikasutajale oma kaupu või teenuseid alternatiivina kaubamärgiomaniku omadele, on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul” (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punktid 70–73).
29. Siiski ei saa kaubamärgiomanik oma kaubamärgiga identse tähise kasutamist keelata, kui kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjulikult mõjutada (eespool viidatud kohtuotsused L'Oréal jt, punkt 60, ning Google France ja Google, punkt 76).
30. Kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu üksnes kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu (edaspidi „päritolu tähistamise ülesanne”), vaid ka muud ülesanded, nagu asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded (eespool viidatud kohtuotsused L'Oréal jt, punkt 58, ning Google France ja Google, punkt 77).



31. Mis puutub kaubamärkidega identsete tähiste kasutamisse märksõnadena viitamisteenuse raames, siis otsustas Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuse Google France ja Google punktis 81, et asjakohane on uurida päritolu tähistamise ülesannet ja reklaamiga seotud ülesannet.
32. Reklaamiga seotud ülesande kohta tödes Euroopa Kohus selles otsuses, et muule isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise kasutamine niisuguse viitamisteenuse nagu „AdWords” raames ei saa kaubamärgi seda ülesannet kahjulikult mõjutada (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 98, ning 25. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08: BergSpechte, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 33).
33. Selline järeldus tuleb teha ka käesolevas kohtuasjas, kuna põhikohtuasi käsitleb märksõnade valimist ja reklaamide kuvamist sama viitamisteenuse „AdWords” raames.
34. Seoses päritolu tähistamise ülesandega on Euroopa Kohus leidnud, et vastus küsimusele, kas kaubamärgi seda ülesannet mõjutatakse kahjulikult siis, kui vastuseks kaubamärgiga identsele märksõnale kuvatakse internetikasutajatele kolmanda isiku reklaam, sõltub eelkõige selle reklaami esitamiskiisist. Kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet mõjutatakse kahjulikult siis, kui reklaam ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 83 ja 84, ning BergSpechte, punkt 35).
35. Sellega seoses on Euroopa Kohus samuti täpsustanud, et kui kolmanda isiku reklaamis antakse mõista, et tema ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos, tuleb järeldada, et päritolu tagamise ülesannet mõjutatakse kahjulikult. Ka siis, kui reklaam, viitamata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga, on siiski asjaomaste kaupade või teenuste päritolu osas niivõrd ebamäärane, et piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal ei ole reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud, tuleb samuti teha järeldus, et kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet mõ-

jutatakse kahjulikult (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 89 ja 90, ning BergSpechte, punkt 36).

- 36.** Just neid asjaolusid arvestades peab siseriiklik kohus kindlaks tegema, kas põhikohtuasja asjaoludest nähtub päritolu tähistamise ülesande kahjulik mõjutamine või selle tõenäosus.

Esimese küsimuse punkt b

- 37.** Esimese eelotsuse küsimuse punktiga b soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgiga selle omanikule antav kaitse võib olla erineva ulatusega vastavalt sellele, kas vastuseks asjaomase kaubamärgiga identsele või sarnasele märksõnale kuvatakse kolmanda isiku reklaam interneti viitamisteenuse raames sellisena esitletud teadaannete väljal või mitte.

- 38.** On selge, et vaidlus põhikohtuasjas käsitleb üksnes interneti viitamisteenuse raames kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamist märksõnadena, mille vastuseks kuvatakse reklaamteadaanded asjaomase teenuse osutaja hallatava otsingumootori „spondeeritud viidete” väljal. Seda arvestades ei ole kõnealuse kohtuvaidluse seisukohalt mingit kasu sellest, kui uurida kaubamärgiga selle omanikule antavat kaitset juhul, kui kolmanda isiku reklaam kuvatakse mujal kui „spondeeritud viidete” väljal (vt analoogia alusel 15. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-466/04: Acereda Herrera, EKL 2006, lk I-5341, punkt 48, ja 15. aprilli 2010. aasta otsus kohtuasjas C-215/08: E. Friz, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 22).

- 39.** Seetõttu tuleb jätta esimese küsimuse punktile b vastamata.

Esimese küsimuse punkt c

- 40.** Esimese eelotsuse küsimuse punktiga c soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, mil määral tuleb selle kindlakstegemiseks, kas reklaamija on kasutamas tähist, mida sellega identse kaubamärgi omanikul on õigus takistada, eristada olukorda, kus reklaamteadaandes osutatud kaupu ja teenuseid pakutakse müügiks teadaandes endas, nii nagu viitamisteenuse osutaja seda kuvab, olukorrast, kus müügipakkumus on esitatud üksnes reklaamija veebilehel, kuhu internetikasutaja suunatakse asjaomasele reklaamingile klõpsates.

41. Nagu käesoleva kohtuotsuse punktides 9 ja 10 märgitud, kutsub tähise kasutamine interneti viitamisteenuse raames märksõnana esile sellise reklaamteadaande kuvamise, mis koosneb ühelt poolt lingist, mis suunab internetikasutaja asjaomasele lingile klõpsates reklaamija veebilehele, ning teiselt poolt kaubanduslikust teadaandest.
42. Nimetatud link ja kaubanduslik teadaanne on napolisõnalised ega võimalda reklaamijal müügipakkumisi üldjuhul täpsemalt sõnastada või anda tema turustatavatest kaupadest ja teenustest täielikku ülevaadet. Nimetatud asjaolu ei muuda aga midagi selles osas, et märksõnaks muu isiku kaubamärgiga identse tähise valinud reklaamija eesmärk on see, et internetikasutajad, kes sisestavad asjaomase sõna otsingusõnana, klõpsaksid reklaamija müügipakkumiste teadasaamiseks viimase reklaamlingil. Seetõttu on tegemist tähise kasutamisega „kaupade ja teenuste puhul” direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses (eespool viidatud kohtuotsus Google France et Google, punktid 67–73).
43. Nii ei ole asjakohane uurida, kas reklaamteadaandes osutatud kaupu või teenuseid pakutakse tegelikult müügiks asjaomase reklaamteadaande tekstis, nagu viitamisteenuse osutaja kuvab, või on need üksnes reklaamija veebilehel, kuhu internetikasutaja suunatakse reklaamlingi klõpsamisel.
44. Nimetatud asjaolu ei ole põhimõtteliselt vaja kontrollida ka selle küsimuse hindamisel, kas kaubamärgiga identse tähise kasutamine märksõnana võib kaubamärgi ülesandeid, eelkõige selle päritolu tähistamise ülesannet kahjulikult mõjutada. Nagu käesoleva kohtuotsuse punktides 34–36 märgiti, peab siseriiklik kohus kindlaks tegema, kas reklaamteadaande terviklikku esitamiseviisi arvestades võimaldab viimane piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamija on kaubamärgiomaniku suhtes kolmas isik või vastupidi, temaga majanduslikult seotud ettevõtja. Nimetatud hinnangu andmisel ei ole asjaolu, kas konkreetne reklaamteadaanne sisaldab asjaomaste kaupade või teenuste tegelikku müügipakkumist või mitte, üldjuhul määrav.

Neljas küsimus

45. Neljanda eelotsuse küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgiomanikul on võrreldes juhuga, mil kolmas isik kasutab kaubamärgiga identset märksõna, samadel tingimustel õigus

kolmandal isikul keelata kasutada märksõnu, mis esitavad kaubamärke „väikeste kirjavigadega”.

46. See küsimus tugineb sisuliselt käesoleva kohtuotsuse punktis 16 esitatud asjaolul, et Primakabin ei ole valinud üksnes märksõna „portakabin”, vaid ka märksõnad „portacabin”, „portokabin” ja „portocabin”.
47. Selles osas tuleb meenutada, et tähis on kaubamärgiga identne üksnes siis, kui see esitab ilma muudatuste või lisanditeta kõiki kaubamärgi koostisosi, või siis, kui tervikuna vaadelduna on selle erinevused nii väheolulised, et võivad keskmisel tarbijal jääda märkamata (20. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-291/00: LTJ Diffusion, EKL 2003, lk I-2799, punkt 54, ja eespool viidatud kohtuotsus BergSpechte, punkt 25).
48. Mis puutub kaubamärki väikeste kirjavigadega esitavatesse märksõnadesse, siis on selge, et need ei esita kõiki kaubamärgi koostisosi. Siiski võib järeldada, et erinevused on nii väheolulised, et need võivad käesoleva otsuse eelmises punktis viidatud kohtupraktika tähenduses jääda keskmisel tarbijal märkamata. Siseriikliku kohtu ülesanne on otsustada, kas kõiki talle teada olevaid asjaolusid arvestades tuleb kõnealused tähised määratleda kirjeldatud viisil.
49. Kui siseriiklik kohus järeldab, et kaubamärk ja seda väikeste kirjavigadega esitavad märksõnad ei ole identsed, tuleb kohtul kontrollida ka seda, kas need märksõnad on kaubamärgi sarnased direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses.
50. Viimati nimetatud juhul, kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga sarnast tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on kaubamärgiomanikul õigus keelata tähise kasutamine ainult siis, kui esineb segiajamise tõenäosus (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punkt 78, ning BergSpechte, punkt 22).
51. Segiajamine on tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt eelkõige 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 17; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 26, ja 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Benelux, EKL 2008, lk I-2439, punkt 28).

- 52.** Kui põhikohtuasjas on kohaldatav direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis b ette nähtud reegel, peab siseriiklik kohus otsustama, et segiajamine on tõenäoline juhul, kui internetikasutajatele kuvatakse vastuseks kaubamärgi sarnasele märksõnale kolmanda isiku reklaamteadaanne, mis ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega (eespool viidatud kohtuotsus BergSpechte, punkt 39).
- 53.** Analoogia alusel tuleb kohaldada käesoleva otsuse punktis 35 meelde tuletatud täpsustusi.
- 54.** Kõike eeltoodut arvestades tuleb esimesele ja neljandale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata reklaamijal vastuseks kaubamärgiga identsele või sarnasele märksõnale, mille reklaamija on interneti viitamisteenuse raames valinud ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, reklaamida kaupu või teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui reklaam ei võimalda keskmisel internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega.

Viies küsimus

- 55.** Kuna viies küsimus on esitatud üksnes juhuks, kui Euroopa Kohus leiab, et teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse või sellega sarnase reklaamteadaande kasutamine reklaamija poolt märksõnana interneti viitamisteenuse raames ei saa kujutada endast kasutamist direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 tähenduses, ei ole esimesele ja neljandale küsimusele antud vastuseid arvestades sellele küsimusele vaja vastata.

*Teine küsimus, mis puudutab direktiivi 89/104 artiklit 6*

- 56.** Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada seda, kas reklaamija saab tugineda direktiivi 89/104 artiklis 6, eelkõige selle artikli lõike 1 punktides b ja c nimetatud erandile, et kasutada interneti viitamisteenuse raames märksõnana kaubamärgiga identset või sarnast tähist, olgugi

et tegemist on kõnealuse direktiivi artikli 5 kohaldamisalasse kuuluva kasutamise

57. Direktiivi 89/104 artiklist 5 ja artikli 6 lõikest 1 tulenevate kaubamärgiomaniku õiguste piiramise eesmärk on ühisturul omavahel sobitada kaubamärgiõiguse kaitse ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhihüvid (23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW, EKL 1999, lk I-905, punkt 62; 17. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C-228/03: Gillette Company ja Gillette Group Finland, EKL 2005, lk I-2337, punkt 29, ja eespool viidatud kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, punkt 45).
58. Muu seas sätestab kõnealuse artikli 6 lõige 1, et kaubamärgiomanik ei saa keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus „a) oma nime ja aadressi”, „b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakumise aega või muid kauba või teenuse omadusi” või „c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga”. Asjaomane säte täpsustab siiski, et nimetatud reegel kehtib üksnes juhul, kui kõnealune isik kasutab neid „kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga”.
59. Kuna ei ole vaidlustatud asjaolu, et direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt a ei ole põhikohtuasja lahendamisel asjakohane, siis tuleb kõigepealt uurida, kas kõnealuse artikli 6 lõike 1 punkt b võib olla kohaldatav.
60. Nagu Euroopa Ühenduste Komisjon selles osas märkis, ei seata interneti viitamisteenuse raames märksõnana kasutatava ja teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisel üldiselt eesmärgiks anda teavet seda tähist kasutava isiku pakutavate kaupade ja teenuste teatava omaduse kohta ning seega ei kuulu asjaomane kasutamine direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldamisalasse.
61. Siiski võib teatavatel tingimustel, mida peab hindama siseriiklik kohus, jõuda vastupidisele seisukohale. Seetõttu tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul talle esitatud juhtumi tervikliku uurimise põhjal kontrollida, kas Primakabin on kaubamärgiga PORTAKABIN identsete või sarnaste tähiste kasutamisel kasutanud märksõnana kirjeldavaid tähiseid direktiivi 89/104 asjaomase sätte tähenduses. Siseriiklik kohus peab selle hinnangu andmisel võtma arvesse asjaolu, et selgituste kohaselt, mida Primakabin andis Euroopa Kohtu istungil, ei ole sõna „portakabin” kasutatud üldnimetusena.

- 62.** Mis puutub direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c ehk juhtumisse, kus kaubamärgi kasutamine on „vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga”, siis on enamikus Euroopa Kohtule esitatud märkustes väidetud, et kaubamärgiga PORTAKABIN identsete või sarnaste tähiste kasutamist Primakabini poolt ei saa tõenäoliselt nii määratleda. Kuna õigusliku ja faktilise raamistiku peab kindlaks määrama eelotsusetaotluse esitanud kohus ning viimane ei ole põhikohtuasjas välistanud direktiivi 89/104 kõnealusel sättes käsitletud olukorda, siis tuleb selles osas anda juhiseid.
- 63.** Nagu Euroopa Kohus on juba märkinud, sätestas seadusandja kaupade „lisaseadme või varuosa” otstarbe üksnes näitlikustamiseks, kuna tegemist on levinud olukorraga, kus kaubamärgi kasutamine on kauba otstarbe näitamiseks vajalik. Seega ei ole direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamine piiratud nende juhtudega (eespool viidatud kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, punkt 32).
- 64.** Siiski peavad kõnealusel artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse kuuluvad juhtumid vastama nimetatud sätte eesmärgile. Nagu Portakabin ja komisjon õigesti märkisid, on direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c eesmärk 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 (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Gillette Company ja Gillette Group Finland, punktid 33 ja 34).
- 65.** Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas kaubamärgiga PORTAKABIN identse tähise kasutamine seoses kaupadega, mida Primakabin internetikasutajale pakub, kuulub kõnealusel artikli 6 lõike 1 punkti c eespool kirjeldatud kohaldamisalasse.
- 66.** Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et põhikohtuasjas on tegemist direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktides b või c osutatud kasutamisega, tuleb tal teha kindlaks, kas tingimus, et see kasutamine toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, on täidetud.
- 67.** See tingimus väljendab kohustust olla kaubamärgiomaniku õiguspärastele huvidele lojaalne. Nimetatud tingimuse järgimist hinnates tuleb eelkõige arvestada seda, millisel määral asjaomane avalikkus või märkimisväärne osa

sellest mõistab nime kasutamist kolmanda isiku poolt kui sidet kolmanda isiku kaupade või teenuste ja kaubamärgiomaniku või kaubamärgi kasutamise õigust omava isiku kaupade või teenuste vahel, ning seda, millisel määral oleks kolmas isik pidanud sellest teadlik olema (16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, punktid 82 ja 83, ning eespool viidatud kohtuotsus Céline, punktid 33 ja 34).

- 68.** Nagu esimesele ja neljandale eelotsuse küsimustele antud vastustes märgitud, kuulub asjaolu, et reklaamija kasutab kaubamärgiga identset või sarnast tähist interneti viitamisteenuse raames, direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 kohaldamisalasse, kui see toimub viisil, mil informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal ei ole võimalik aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega.
- 69.** Siit järeldub, et tingimused, mil kaubamärgiomanikul on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 alusel õigus keelata asjaomase kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine reklaamija poolt märksõnana, võivad käesoleva kohtuotsuse punktis 67 osutatud kohtupraktikat arvestades kergesti vastata olukorrale, kus reklaamija ei saa väita, et tegemist on kasutamisega kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, ning seega ei saa ta asjaomase direktiivi artikli 6 lõikes 1 nimetatud erandile tõhusalt tugineda.
- 70.** Siinkohal tuleb ühelt poolt märkida, et üks käesoleva kohtuotsuse punktis 68 osutatud olukorrale omane asjaolu seisneb just selles, et vähemalt märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest võib reklaamiteadaande põhjal luua seose reklaamis osutatud kaupade või teenuste ning kaubamärgiomaniku või kaubamärgi kasutamise õigust omava isiku kaupade või teenuste vahel, ning teiselt poolt selles, et juhul, kui siseriiklik kohus leiab, et reklaamiteadaanne ei võimalda keskmisel internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega, on vähetõenäoline, et reklaamija saab tõsiselt väita, et ta ei olnud oma reklaamiteadaande sellisest kahemõttelisusest teadlik. Reklaamija ise valis reklaamistrateegia loomisel ning asjaomasest majandussektorist täielikult teadlik olles märksõna, mis vastab teise isiku kaubamärgile, koostas üksi või viita-



misteenuse osutaja abiga reklaamteadaande ning määras seega kindlaks teadaande esitamiskiisi.

71. Nende asjaolude põhjal tuleb järeldada, et käesoleva kohtuotsuse punktides 54 ja 68 kirjeldatud olukorda arvestades ei saa reklaamija põhimõtteliselt väita, et ta tegutses kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Siiski tuleb siseriiklikul kohtul anda igakülgne hinnang kõigile asjakohastele põhi-kohtuasja asjaoludele, et kindlaks teha, kas on faktilisi asjaolusid, mis võivad õigustada vastupidise järelduse tegemist (vt selle kohta 7. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-100/02: Gerolsteiner Brunnen, EKL 2004, lk I-691, punkt 26, ja eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 84 ning seal viidatud kohtupraktika).
72. Kõiki eelnevaid kaalutlusi arvestades tuleb teisele küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artiklit 6 tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist reklaamija poolt märksõnana interneti viitamisteenu raames võib kõnealuse direktiivi artikli 5 alusel keelata, siis ei saa asjaomane reklaamija selle keelu kohaldamisest pääsemiseks üldiselt tugineda asjaomase artikli 6 lõikes 1 nimetatud erandile. Siiski tuleb siseriiklikul kohtul käesoleva kohtuasja asjaolusid arvestades kontrollida, kas tõesti ükski kasutus asjaomase artikli 6 lõike 1 tähenduses ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

*Kolmas küsimus, mis puudutab direktiivi 89/104 artiklit 7*

73. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib kolmanda küsimusega sisuliselt teada, kas reklaamija võib põhikohtuasjas käsitletavatel asjaoludel tugineda direktiivi 89/104 artiklis 7 sätestatud erandile, et kasutada teatava kaubamärgiga identset või sarnast tähist märksõnana interneti viitamisteenu raames, olgugi et tegemist on kõnealuse direktiivi artikli 5 kohaldamisalasse kuuluva kasutamisega.
74. Direktiivi 89/104 artikkel 7 näeb ette asjaomase direktiivi artiklis 5 kaubamärgiomanikule antud ainuõiguse erandi, sätestades, et kaubamärgist tulev õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki ammen- dub, kui kaup on asjaomase kaubamärgi all EMP-s turule viidud kaubamärgiomaniku poolt või tema nõusolekul, kui kaubamärgiomanikul puuduvad kaupade täiendava turustamise keelamist õigustavad õiguslikud põhjendused (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 29; 20. novembri 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff

ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkt 40, ning 23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad, EKL 2009, lk I-3421, punkt 41).

75. Kõigepealt tuleb märkida, et nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, käsitleb reklaam, mida Primakabin kaubamärgiga Portakabin identsete või sarnaste märksõnade abil läbi viis, põhiliselt selliste kasutatud teisaldatavate elamute edasimüüki, mille tootja on algselt olnud Portakabin. Samuti on selge, et asjaomased kaubad on kaubamärgi PORTAKABIN all EMP-turule viinud Portakabin.
76. Järgnevalt ei saa vaidlustada asjaolu, et algselt kaubamärgiomaniku või tema nõusolekut omava isiku poolt selle kaubamärgi all turule viidud kasutatud kaupade edasimüük kujutab endast „kaupade täiendavat turustamist” direktiivi 89/104 artikli 7 tähenduses ning et kaubamärgiomanik saab kõnealuse kaubamärgi kasutamist asjaomasel edasimüügil keelata vaid siis, kui „õiguslik põhjendus” selle artikli lõike 2 tähenduses õigustab kõnealuse turustamise keelamist (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 50).
77. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on seoses kaupadega, mille on teatava kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, nende edasimüüjal lisaks edasimüügiõigusele õigus asjaomast kaubamärki kasutada ka selleks, et avalikkusele reklaamida kõnealuste kaupade täiendavat turustamist (4. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-337/95: Parfums Christian Dior, EKL 1997, lk I-6013, punkt 38, ning eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 48).
78. Neist asjaoludest tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata reklaamijal reklaamida vastuseks kaubamärgiga identsele või sarnasele märksõnale, mida reklaamija on kaubamärgiomaniku loata valinud interneti viitamisteenuse raames, nende kasutatud kaupade edasimüüki, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, kui ei esine turustamise keelamist õigustavat õiguslikku põhjendust direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 2 tähenduses.
79. Selline õiguslik põhjendus on olemas eelkõige juhul, kui kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine reklaamija poolt kahjustab oluliselt kaubamärgi mainet (eespool viidatud kohtuotsused Parfums Christian Dior, punkt 46, ja BMW, punkt 49).

- 80.** Õiguslik põhjendus on direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 2 tähenduses olemas ka siis, kui edasimüüja jätab kaubamärgiga identse või sarnase tähise abil koostatud reklaamteadaandes mulje, et tema ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos ning eelkõige, et edasimüüja äriühing kuulub asjaomase kaubamärgiomaniku turustusvõrku või et nende ettevõtjate vahel on teatav erisuhe. Sellist muljet jättev reklaamteadaanne ei ole kaubamärgiomaniku poolt või tema loal asjaomase kaubamärgi all EMP-s turule viidud kauba täiendava turustamise tagamiseks ning seega direktiivi 89/104 artiklis 7 sätestatud ammendumise reegli eesmärgi saavutamiseks vajalik (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus BMW, punktid 51 ja 52, ning 26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-348/04: Boehringer Ingelheim jt, EKL 2007, lk I-3391, punkt 46).
- 81.** Sellest tuleneb, et käesoleva kohtuotsuse punktis 54 osutatud asjaolud, mille esinemisel on kaubamärgiomanikul direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 alusel õigus kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine märksõnana keelata, nimelt asjaolud, mille puhul asjaomase tähise kasutamine reklaamija poolt ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega, vastavad olukorrale, millele kõnealuse direktiivi artikli 7 lõige 2 on kohaldatav ning mil reklaamija ei saa seega asjaomase direktiivi artikli 7 lõikes 1 nimetatud kaubamärgiga antud õiguse ammendumisele tugineda.
- 82.** Nagu käesoleva kohtuotsuse punktides 34–36 ning 52 ja 53 märgitud, tuleb seda, kas Primakabini reklaamteadaanded, mis internetikasutajale sõnade „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” ja „portocabin” otsingumootoris sisestamisel kuvati, võimaldavad piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas Primakabin on Portakabini suhtes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud ettevõtja, hinnata siseriiklikul kohtul.
- 83.** Siiski tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule anda juhiseid, kuigi mitte ammendavaid, et viimane saaks kasutatud kaupade müügi eripärasid arvestades teha asjas nõuetekohase otsuse. Need juhised puudutavad kolme asjaolu, mille põhi kohtuasja pooled on Euroopa Kohtule antud selgitustes välja toonud, esiteks ettevõtjate ning tarbijate huvi, et kasutatud kaupade müük internetis ei oleks ebamõistlikult piiratud, teiseks nimetatud kaupade pärit-

olu läbipaistva teavitamise vajadust ning kolmandaks asjaolu, et Primakabini reklaamteadaanne „kasutatud portakabin'id” suunas internetikasutaja mitte üksnes Portakabini toodetud kaupade, vaid ka teiste tootjate kaupade edasimüügipakkumustele.

84. Esimese asjaolu osas tuleb arvestada sellega, et kaubamärki kandvate kasutatud kaupade edasimüük on laialt levinud turustamisvorm, millega keskmine tarbija on harjunud. Seetõttu ei saa ainuüksi asjaolu põhjal, et reklaamija kasutab teise isiku kaubamärki, lisades sõnu, mis näitavad, et asjaomast kaupa müüakse edasi, nagu „pruugitud” või „kasutatud”, järeldada, et reklaamteadaanne jätab mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos või et see kahjustab oluliselt kaubamärgi mainet.
85. Teise asjaoluga seoses on Portakabin väitnud, et Primakabin on eemaldanud tema müüdavatel kasutatud teisaldatavatel elamutel kaubamärgi PORTAKABIN tähise ning asendanud selle tähisega „Primakabin”. Portakabin on selle väite toetuseks lisanud oma kirjalikele märkustele tõendi, millest nähtub, et internetikasutajatele kuvatakse reklaamteadaande „kasutatud *portakabin*'id” peale klõpsates teisaldatavaid elamuid, mis kannavad märget „Primakabin”. Kohtuistungil möönis Primakabin Euroopa Kohtu asjaomasele küsimusele vastates sellist etikettide asendamise praktikat, rõhutades samas, et seda on tehtud üksnes üksikutel juhtudel.
86. Selles osas tuleb märkida, et kui edasimüüja eemaldab ilma kaubamärgiomaniku loata kaubamärgitähise kaupadelt (*de-branding*) ja asendab tähise etiketiga, millel on edasimüüja nimi, nii et asjaomaste kaupade tootja kaubamärki täielikult varjatakse, on kaubamärgiomanikul õigus keelata edasimüüjal kõnealuse kaubamärgi kasutamine edasimüümise reklaamimisel. Nimetatud juhul kahjustatakse kaubamärgi peamist ülesannet tähistada ja tagada kaupade päritolu ning takistatakse tarbijal eristada kaubamärgiomanikult pärinevaid kaupu edasimüüja või kolmanda isiku kaupadest (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-349/95: Loendersloot, EKL 1997, lk I-6227, punkt 24, ning eespool viidatud kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, punktid 14, 32 ja 45–47).
87. Mis puutub käesoleva kohtuotsuse punktis 83 nimetatud kolmandasse asjaolusse, siis ei vaidle põhikohtuasja pooled küsimuses, et reklaamteadaanne „kasutatud *portakabin*'id”, mida Primakabin lasi kuvada, kui internetikasutajad sisestasid otsingumootoris sõnad „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” või „portocabin”, suunas internetikasutajad sellele reklaamlingile

klõpsates veebilehtedele, kus Primakabin pakkus müügiks peale algselt Portakabini toodetud ja turuleviidud kaupade ka muude kaubamärkide kaupu.

88. Portakabin leiab neil asjaoludel, et reklaamlink, mille Primakabin kaubamärgiga PORTAKABIN identsete või sarnaste tähistega abil lõi, oli eksitav. Lisaks kasutas Primakabin enam kui vajalikku kaubamärki PORTAKABIN ära ning kahjustas oluliselt selle mainet.
89. Nagu Euroopa Kohus on juba märkinud, ei kujuta pelk asjaolu, et edasimüüja kasutab teisele isikule kuuluvat kaubamärki seda ära kasutades – kui võrd reklaam teatab kaubamärki kandvate kaupade edasimüümise kohta, mis muus osas on nõuetekohane ning kaubamärgiomaniku huvidele lojaalne, annab edasimüüja enda tegevusele teatava kvaliteedikuvandi – endast õiguslikku põhjendust direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 2 tähenduses (eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 53).
90. Selles osas tuleb leida, et muule isikule kuuluvat kaubamärki kandvaid kasutatud kaupu turustaval edasimüüjal, kes on spetsialiseerunud nende kaupade müügile, on keeruline ilma asjaomast kaubamärki kasutamata sellest oma võimalikke kliente teavitada (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 54).
91. Seetõttu ei saa muule isikule kuuluvat kaubamärki kandvatele kaupadele spetsialiseeruva edasimüümise korral edasimüüjal keelata asjaomast kaubamärki kasutada selleks, et reklaamida avalikkusele asjaomast edasimüügi-tegevust, mis hõlmab peale kõnealust kaubamärki kandvate kasutatud kaupade edasimüüki ka muude kasutatud kaupade edasimüüki, kui puudub oht, et nende muude kaupade edasimüük nõrgendab oma mahu, esituse või halva kvaliteedi poolest oluliselt kuvandit, mida kaubamärgiomanikul on õnnestunud oma kaubamärgile luua.
92. Kõike eeltoodut arvestades tuleb kolmandale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata reklaamijal talle kuuluva kaubamärgiga identse või sarnase tähistega abil, mida reklaamija on ilma kaubamärgiomaniku loata valinud interneti viitamisteenuse raames märksõnana, reklaamida kaubamärgiomaniku toodetud ja tema poolt või tema loal EMP-turule viidud kaupade edasimüüki, kui ei esine õiguslikku põhjendust kõnealuse artikli lõike 2 tähenduses, mis õigustab selle keelamist kaubamärgiomaniku poolt, kusjuures selliseks

põhjenduseks võib olla asjaomase tähise selline kasutamine, mille põhjal võib arvata, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos, või kaubamärgi kasutamine selle mainet oluliselt kahjustades.

**93.** Siseriiklik kohus, kelle ülesanne on hinnata, kas tema menetluses olevas põhikohtuasjas esineb selline õiguslik põhjendus:

- ei saa ainuüksi asjaolu põhjal, et reklaamija kasutab muule isikule kuuluvat kaubamärki koos sõnadega, mis näitavad, et asjaomaseid kaupu müüakse edasi, nagu „pruugitud” või „kasutatud”, järeldada, et reklaamiteadaande põhjal võib arvata, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos või kasutamine kahjustab oluliselt kaubamärgi mainet;
- peab tuvastama, et selline õiguslik põhjendus on olemas, kui edasimüüja on ilma tema edasimüügitegevuse reklaamis kasutatava kaubamärgi omaniku nõusolekuta eemaldanud selle kaubamärgiomaniku toodetud ja turuleviidud kaupadelt kõnealuse kaubamärgi tähise ning asendanud selle tähise etiketiga, mis kannab edasimüüja nime, varjates seega kõnealuse kaubamärgi;
- peab järeldama, et muule isikule kuuluvat kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müümisele spetsialiseerunud edasimüüjal ei saa keelata selle kaubamärgi kasutamist eesmärgiga reklaamida avalikkusele edasimüügitegevust, mis hõlmab peale kõnealust kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müüki ka muude kasutatud kaupade müüki, kui puudub oht, et muude kaupade edasimüük nõrgendab oma mahu, esituse või halva kvaliteedi poolest oluliselt kuvandit, mida kaubamärgiomanikul on õnnestunud oma kaubamärgile luua.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

**1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise**

kohta (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata reklaamijal vastuseks kaubamärgiga identsele või sarnasele märksõnale, mille reklaamija on interneti viitamisteenuse raames valinud ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, reklaamida kaupu või teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui reklaam ei võimalda keskmisel internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega.

2. Direktiivi 89/104 (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) artiklit 6 tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist reklaamija poolt märksõnana interneti viitamisteenuse raames võib kõnealuse direktiivi artikli 5 alusel keelata, siis ei saa asjaomane reklaamija selle keelu kohaldamisest pääsemiseks üldiselt tugineda asjaomase artikli 6 lõikes 1 nimetatud erandile. Siiski tuleb siseriiklikul kohtul käesoleva kohtuasja asjaolusid arvestades kontrollida, kas tõesti ükski kasutus asjaomase artikli 6 lõike 1 tähenduses ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
3. Direktiivi 89/104 (muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata reklaamijal talle kuuluva kaubamärgiga identse või sarnase tähise abil, mida reklaamija on ilma kaubamärgiomaniku loata valinud interneti viitamisteenuse raames märksõnana, reklaamida kaubamärgiomaniku toodetud ja tema poolt või tema loal Euroopa Majanduspiirkonna turule viidud kaupade edasimüüki, kui ei esine õiguslikku põhjendust kõnealuse artikli lõike 2 tähenduses, mis õigustab selle keelamist kaubamärgiomaniku poolt, kusjuures selliseks põhjenduseks võib olla asjaomase tähise selline kasutamine, mille põhjal võib arvata, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos, või kaubamärgi kasutamine selle mainet oluliselt kahjustades.

Siseriiklik kohus, kelle ülesanne on hinnata, kas tema menetluses olevas põhikohtuasjas esineb selline õiguslik põhjendus:

- ei saa ainuüksi asjaolu põhjal, et reklaamija kasutab muule isikule kuuluvat kaubamärki koos sõnadega, mis näitavad, et asjaomaseid kaupu müüakse edasi, nagu „pruugitud” või „kasutatud”, järeldada, et reklaamteadaande põhjal võib arvata, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos või kasutamine kahjustab oluliselt kaubamärgi mainet;
- peab tuvastama, et selline õiguslik põhjendus on olemas, kui edasimüüja on ilma tema edasimüügitegevuse reklaamis kasutatava kaubamärgi omaniku nõusolekuta eemaldanud selle kaubamärgiomaniku toodetud ja turuleviidud kaupadelt kõnealuse kaubamärgi tähise ning asendanud selle tähise etiketiga, mis kannab edasimüüja nime, varjates seega kõnealuse kaubamärgi;
- peab järeldama, et muule isikule kuuluvat kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müümisele spetsialiseerunud edasimüüjal ei saa keelata selle kaubamärgi kasutamist eesmärgiga reklaamida avalikkusele edasimüügitegevust, mis hõlmab peale kõnealust kaubamärki kandvate kasutatud kaupade müüki ka muude kasutatud kaupade müüki, kui puudub oht, et muude kaupade edasimüük nõrgendab oma mahu, esituse või halva kvaliteedi poolest oluliselt kuvandit, mida kaubamärgiomanikul on õnnestunud oma kaubamärgile luua.

Allkirjad



EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

18. juuni 2009\*

(Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärgid – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Kasutamine võrdlevas reklaamis – Võrdlevas reklaamis kasutamise keelamise õigus – Maine ebaõiglane ärakasutamine – Kaubamärgi ülesannete ohustamine – Direktiiv 84/450/EMÜ – Võrdlev reklaam – Artikli 3a lõike 1 punktid g ja h – Võrdleva reklaami lubamise tingimused – Kaubamärgi maine ebaõiglane ärakasutamine – Kauba esitamine imitatsiooni või koopiana)

**Kohtuasjas C-487/07,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 22. oktoobri 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. novembril 2007, menetluses

**L'Oréal SA,**

**Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,**

**Laboratoire Garnier & Cie**

*versus*

**Bellure NV,**

**Malaika Investments Ltd,** kes tegutseb ärinime „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales” all,

**Starion International Ltd,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud M. Ilešič (ettekandja), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja E. Levits,

kohtujurist: P. Mengozzi,

kohtusekretär: ametnik R. Şereş,

arvestades kirjalikus menetluses ja 5. novembri 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

---

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

- L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ning Laboratoire Garnier & Cie, esindajad: H. Carr, *QC*, ja D. Anderson, *QC*, ning *barrister* J. Reid, keda volitas Baker & McKenzie LLP,
- Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, esindajad: R. Wyand, *QC*, *solicitor* H. Porter ja *solicitor* T. Moody-Stuart,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindajad: T. Harris, hiljem L. Seeboruth, keda abistas *barrister* S. Malynciz,
- Prantsusmaa valitsus, esindajad: G. de Bergues, A.-L. During ja B. Beaupère-Manokha,
- Madalmaade valitsus, esindaja: C. Wissels,
- Poola valitsus, esindajad: A. Rutkowska ja K. Rokicka,
- Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja I. Vieira da Silva,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: W. Wils ja H. Krämer,

olles 10. veebruari 2009. aasta kohtuistungil ära kuulunud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 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 5 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiivi 84/450/EMÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (EÜT L 250, lk 17; ELT eriväljaanne 15/01, lk 227), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT L 290, lk 18; ELT eriväljaanne 15/03, lk 365), (edaspidi „direktiiv 84/450”) artikli 3a lõike 1 tõlgendamist.
2. Eelotsusetaotlus esitati seoses L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoires Garnier & Cie (edaspidi koos „L'Oréal jt”) hagiga Bellure NV (edaspidi „Bellure”), Malaika Investments Ltd, kes tegutseb ärinime „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales” all (edaspidi „Malaika”),

ja Starion International Ltd (edaspidi „Starion”) vastu, et tuvastataks, et viimati nimetatud on kaubamärke võltsinud.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Ühenduse õigus*

3. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis hakkas kehtima 28. novembril 2008. Põhikohtuasja faktiliste asjaolude aset leidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.

4. Direktiivi 89/104 põhjendus 10 on sõnastatud järgmiselt:

„Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntu-  
sest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise-  
ga, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahe-  
lise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused  
ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protse-  
duurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira.”

5. Direktiivi 89/104 artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab:

„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 [kui see on mõnes liikmesriigis omandanud maine], ja juhul kui selle tähise põhjusega kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet.

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

[...]

b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

[...]

d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.

[...]” [täpsustatud tõlge]

6. Kõnealuse direktiivi artikli 6 „Kaubamärgi mõju piirangud” lõige 1 sätestab:

„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;

[...]” [täpsustatud tõlge]

7. Direktiivi 84/450 muudeti direktiiviga 97/55, täiendades seda võrdlevat reklaami käsitlevate sätetega.

8. Direktiivi 97/55 põhjendused 2, 7, 9, 11, 13–15 ja 19 on sõnastatud järgmiselt:

„(2) siseturu väljakujundamine tähendab üha laienevaid valikuvõimalusi; eeldades, et tarbijad saavad ja peavad saama kasutada kõiki siseturu

eeliseid ning et reklaam on väga tähtis vahend väljundi loomisel kõigile kaupadele ja teenustele ühenduse kõigis osades, peaksid võrdleva reklaami vormi ja sisu reguleerivad põhisätted olema ühtsed ning võrdleva reklaami kasutamise tingimused liikmesriikides tuleks ühtlustada; nende tingimuste täitmine aitaks objektiivselt esile tuua võrreldavate toodete omadusi; võrdlev reklaam suudab elavdada ka kauba ja teenuste tarnijate vahelist konkurentsi tarbija huvides;

[...]

(7) tuleks kehtestada lubatud võrdleva reklaami tingimused, niivõrd kui tegemist on võrdlemisega, et kindlaks määrata, millised võrdleva reklaami tavad võivad tekitada konkurentsi moonutamist, kahjustada konkurenti ning avaldada kahjulikku mõju tarbija valikule; lubatud reklaami tingimused peaksid sisaldama kauba ja teenuste omaduste objektiivse võrdlemise kriteeriume;

[...]

(9) vältimaks võrdleva reklaami kasutamist konkurentsivastasel ja ebaõiglasel viisil, tuleks lubada võrrelda ainult sama otstarvet või kavandatud eesmärki täitvaid konkureerivaid kaupu ja teenuseid;

[...]

(11) võrdleva reklaami tingimused peaksid olema kumuleeruvad ning kohaldatavad täies ulatuses; [...]

[...]

(13) [...] direktiivi 89/104 [...] artikliga 5 antakse registreeritud kaubamärgi omanikule ainuõigused, sealhulgas õigus takistada kolmandatel isikutel kaubandustegevuse käigus kasutada märki, mis on identne või sarnane identse kauba või identsete teenuste või, vastavalt asjaoludele, muu kauba kaubamärgiga;

(14) võrdleva reklaami tõhususe seisukohast võib siiski olla tingimata vajalik konkurendi kaupa või teenuseid identifitseerida, viidates konkurendile kuuluvale kaubamärgile või kaubanimele;

(15) teisele kuuluva kaubamärgi, kaubanime või muude eraldusmärkide selline kasutamine ei riku kõnealust ainuõigust juhul, kui on täidetud käesoleva direktiiviga kehtestatud tingimused, kusjuures ainsaks ees-

märgiks on nende vahel vahet teha ning sellega erisused objektiivselt esile tuua;

[...]

(19) võrdlust, millega esitatakse kaitstud kaubamärgi või kaubanimega kaup või teenuseid imiteerivaid või kopeerivaid kaupu või teenuseid, ei loeta lubatud võrdleva reklaami tingimusi täitvaks.”

9. Direktiivi 84/450 artikli 1 kohaselt on selle direktiivi eesmärk eeskätt kehtestada tingimused, mille esinemisel on võrdlev reklaam lubatud.
10. Nimetatud direktiivi artikli 2 punkti 1 kohaselt on reklaam „kaubanduse, äri, käsitöö või kutsealaga seotud teave, mis on esitatud mis tahes vormis selleks, et edendada kaupade või teenuste müüki, sealhulgas kinnisvara, õigused ja kohustused”. Sama artikli punkti 2a järgi on võrdlev reklaam „reklaam, mis sõnaselgelt või kaudselt identifitseerib konkurendi või konkurendi pakutavad kaubad või teenused.”
11. Nimetatud direktiivi artikli 3a lõige 1 sätestab:

„Võrdlev reklaam on lubatud, kui võrdlemisel täidetakse järgmisi tingimusi:

a) reklaam ei ole eksitav artikli 2 lõike 2, artikli 3 ega artikli 7 lõike 1 kohaselt;

[...]

d) reklaam ei [põhjуста] turul [...] reklaami avalikustaja ja konkurendi [...] või reklaami avalikustaja ja konkurendi kaubamärkide, kaubanimede, muude eraldusmärkide, kauba või teenuste [segiajamist];

e) reklaam ei diskrediteeri ega solva konkurendi kaubamärke, kaubanimed, muid eraldusmärke, kaup, teenuseid, tegevust ega asjaolusid;

[...]

g) reklaamis ei kasutata ebaõiglaselt ära konkurendi kaubamärgi, kaubanime või teiste eraldusmärkide mainet või konkureerivate toodete päritolunimetust;

h) reklaamis ei esitata kaup või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaitstud kaubamärgi või kaubanimega kaup või teenuseid.” [täpsustatud tõlge]

*Siseriiklik õigus*

12. Direktiivi 89/104 sätted võeti siseriiklikusse õigusesse üle 1994. aasta kaubamärgiseadusega (Trade Marks Act 1994). Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkt a ja lõige 2 võeti viimati nimetatud seadusesse üle artikli 10 lõigete 1 ja 3.
13. Direktiivi 84/450 artikli 3a sätted võeti siseriiklikusse õigusesse üle 2000. aasta määrusega eksitava reklaami kontrolli kohta (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), millega täiendati 1988. aasta määrust eksitava reklaami kontrolli kohta (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)) uue artikliga 4A.

**Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

14. L'Oréal SA jt kuuluvad L'Oréali gruppi, kes toodab ja turustab kvaliteetarooime. Ühendkuningriigis kuuluvad sellele grupile järgmised mainekad kaubamärgid, mis on registreeritud lõhnaõlilede ja muudele parfümeeria-kaupadele:
- parfüümiga Trésor seotud kaubamärgid:
    - sõnamärk Trésor (edaspidi „sõnamärk Trésor”),
    - sõna- ja kujutismärk, mis esitab eest- ja kõrvaltvaates parfüümi Trésor pudeli, millele on märgitud sõna „Trésor” (edaspidi „Trésori pudeli kaubamärk”),
    - sõna- ja kujutismärk, mis esitab eestvaates parfüümi Trésor pudeli turustamisel kasutatava pakendi, millele on märgitud nimi Trésor (edaspidi „Trésori pakendi kaubamärk”);
  - parfüümiga Miracle seotud kaubamärgid:
    - sõnamärk Miracle (edaspidi „Miracle'i sõnamärk”),
    - sõna- ja kujutismärk, mis esitab eestvaates parfüümi Miracle pudeli, millele on märgitud sõna „Miracle” (edaspidi „Miracle'i pudeli kaubamärk”),
    - sõna- ja kujutismärk, mis esitab eestvaates parfüümi Miracle pudeli turustamisel kasutatava pakendi, millele on märgitud sõna „Miracle” (edaspidi „Miracle'i pakendi kaubamärk”);

- sõnamärk Anaïs-Anaïs;
  - parfüümiga Noa seotud kaubamärgid:
    - sõnamärk Noa Noa ning
    - sõna- ja kujutismärgid, mis koosnevad stiliseeritud sõnast „Noa”.
15. Malaika ja Starion turustavad Ühendkuningriigis tootevaliku „Creation Lamis” raames kvaliteetaroomide imitatsioone. Starion turustab kvaliteetaroomide imitatsioone ka tootevalikute „Dorall” ja „Stitch” raames.
  16. Tootevalikuid „Creation Lamis” ja „Dorall” valmistab Bellure.
  17. Tootevalikusse „Creation Lamis” kuulub muu hulgas parfüüm La Valeur, mis on parfüümi Trésor imitatsioon ning mille pudel ning pakend on viimati nimetatud parfüümi pudeli ning pakendiga üldjoontes sarnased. Kõnealusse tootevalikusse kuulub ka parfüüm Pink Wonder, mis on parfüümi Miracle imitatsioon ning mille pudel ning pakend on viimati nimetatud parfüümi pudeli ning pakendiga üldjoontes sarnased.
  18. Nii ühel kui teisel juhul on selge, et selline sarnasus ei saa erialaasjatundjaid ega avalikkust eksitada.
  19. Tootevalikusse „Dorall” kuulub muu hulgas parfüüm Coffret d’Or, mis on parfüümi Trésor imitatsioon ning mille pudel ning pakend on viimati nimetatud parfüümi pudeli ning pakendiga vähesel määral sarnased.
  20. Tootevalikusse „Stitch” kuuluvate parfüümide pakendid on lihtsa välimusega ega sarnane L’Oréali jt turustavate parfüümide pudelite ja pakenditega.
  21. Malaika ja Starion kasutavad tootevalikusse „Creation Lamis”, „Dorall” ning „Stitch” kuuluvate parfüümide turustamisel võrdlusnimekirju, mis saadetakse jaemüüjatele ja milles on märgitud selle kvaliteetaroomi sõnamärk, mida turustatav lõhnaõli imiteerib (edaspidi „võrdlusnimekirjad”).
  22. L’Oréal jt esitasid High Court of Justice’ile (England & Wales) (Chancery Division) Bellure’i, Malaika ja Starioni vastu kaubamärgi rikkumise tuvastamise hagi.
  23. L’Oréal jt väitsid esiteks, et võrdlusnimekirjade kasutamine kujutab endast neile kuuluvatest sõnamärkidest Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa ning sõna- ja kujutismärkidest Noa tulenevate kaubamärgiõiguste rikkumist, mis on 1994. aasta kaubamärgiseaduse artikli 10 lõikes 1 keelatud.



24. L'Oréal jt väitsid teiseks, et nende toodete pudelite ja pakendite imiteerimine ning parfüümide müük nimetatud ümbristes kujutab endast L'Oréalile jt kuuluvatest sõnamärkidest Trésor ja Miracle ning sõna- ja kujutismärkidest Trésori pudel, Trésori pakend, Miracle'i pudel ja Miracle'i pakend tulenevate kaubamärgiõiguste rikkumist, mis on 1994. aasta kaubamärgiseaduse artikli 10 lõikes 3 keelatud.
25. High Court rahuldab hagi 4. oktoobri 2006. aasta otsusega niivõrd, kui võrd see põhines 1994. aasta kaubamärgiseaduse artikli 10 lõikel 1. Seevastu osas, milles hagi põhines nimetatud seaduse artikli 10 lõikel 3, rahuldab kohus hagi üksnes seoses Trésori pakendi kaubamärgi ning Miracle'i pudeli kaubamärgiga.
26. Nii Malaika ja Starion kui ka L'Oréal jt esitasid Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division) selle otsuse peale kaebuse.
27. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada, kas konkurendi kaubamärgi kasutamine sellistes võrdlusnimekirjades, milles mainitakse L'Oréalile jt kuuluvaid sõnamärke ning mida viimased peavad võrdlevaks reklaamiks direktiivi 84/450 tähenduses, võib olla direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a alusel keelatud.
28. Kui see on nii, siis soovib nimetatud kohus teada, kas sellist kasutamist võib direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti b alusel siiski lubada. Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus leidis, et konkurendi kaubamärgi kasutamine võrdlevas reklaamis vastab direktiivi 89/104 artiklile 6 juhul, kui asjaomane reklaam on kooskõlas direktiivi 84/450 artikliga 3a ning seetõttu peab asjaomane kohus viimati nimetatud sätte tõlgendust põhikohtuasjas otsuse tegemiseks vajalikuks.
29. Mis puutub L'Oréali jt turustatavate kvaliteetaroomide pakendite ja pudelitega sarnaste pakendite ja pudelite kasutamist, siis soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, mida tähendab väljend „ebaõiglaselt ära kasutama” direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tähenduses.
30. Neil asjaoludel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
- „1. Kui ettevõtja kasutab enda kaupade või teenuste reklaamis konkurendile kuuluvat registreeritud kaubamärki selleks, et võrrelda enda turustatava-

- te kaupade omadusi (ja eelkõige lõhna) konkurendi poolt selle kaubamärgi all turustatavate kaupade omadustega (ja eelkõige lõhnaga) nii, et see ei põhjusta segiajamist ega ohusta muul viisil kaubamärgi peamist ülesannet tagada päritolu, siis kas selline kasutamine on hõlmatud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktiga a või b?
2. Kui ettevõtja kasutab kaubandustegevuse käigus (eelkõige võrdlusnimekirjas) üldtuntud registreeritud kaubamärki selleks, et osutada enda kauba teatavale omadusele (eelkõige selle lõhnale) nii, et:
    - a) see ei põhjusta mingisugust segiajamise tõenäosust ja
    - b) see ei mõjuta üldtuntud registreeritud kaubamärgiga tähistatud kaupade müüki ja
    - c) see ei ohusta registreeritud kaubamärgi peamist ülesannet tagada päritolu ega kahjusta kaubamärgi mainet selle kuvandit halvustades, nõrgendades või mis tahes muul viisil ja
    - d) sellel on määrav tähtsus ettevõtja kauba müügi edendamisel,siis kas selline kasutamine on hõlmatud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktiga a?
  3. Mida tähendab väljend „ebaõiglaselt ära kasutama” [direktiivi 84/450] artikli 3a punkti g kontekstis ja kas ettevõtja kasutab ebaõiglaselt ära üldtuntud kaubamärgi tuntust eelkõige siis, kui ta võrdlusnimekirjas võrdleb oma toodet üldtuntud kaubamärgiga tähistatud tootega?
  4. Mida tähendab väljend „esitama kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaupa või teenuseid” kõnealuse direktiivi artikli 3a punkti h kontekstis, ja kas see puudutab olukorda, kus pool segiajamise tõenäosust põhjustamata ja kedagi eksitamata üksnes esitab tõese väite, et tema kaubal on samasugune oluline omadus (lõhn) nagu üldtuntud kaubal, mis on kaitstud kaubamärgiga?
  5. Kui ettevõtja kasutab tähist, mis on sarnane maineka registreeritud kaubamärgiga ja see tähis ei ole kaubamärgiga sarnane segiajamist põhjustaval määral, nii et
    - a) registreeritud kaubamärgi peamist ülesannet tagada päritolu ei nõrgendata ega ohustata,

- b) registreeritud kaubamärki või selle mainet ei halvustata ega hägustata ning selline oht puudub,
- c) kaubamärgi omaniku läbimüük ei vähene ja
- d) kaubamärgi omanikku ei jäeta ilma oma kaubamärgi müügi edendamise, säilitamise ja võimendamise tulemist,
- e) kuid ettevõtja saab ärilisi eeliseid oma tähise kasutamisest selle tõttu, et see tähis on sarnane registreeritud kaubamärgiga,

kas siis on tegemist registreeritud kaubamärgi maine „ebaõiglaselt ära kasutamisega” [direktiivi 89/104] artikli 5 lõike 2 tähenduses?”

### **Eelotsuse küsimused**

- 31.** Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustas, käsitlevad esimene kuni neljas küsimus, mis puudutavad direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 ja direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 tõlgendamist, seda, et põhikohtuasja kostjad kasutasid L’Oréalile jt kuuluvaid sõnamärke võrdlusnimekirjades, samas kui viies küsimus, mis puudutab direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tõlgendamist, käsitleb nende pakendite ja pudelite kasutamist, mis sarnanevad L’Oréali jt turustatavate sõna- ja kujutismärkidega kaitstud kvaliteetaroomide pakendite ja pudelitega. Kuna viimati nimetatud säte võib olla kohaldatav ka nimetatud kaubamärkide kasutamisele asjaomastes võrdlusnimekirjades, siis tuleb kõigepealt vastata viiendale küsimusele.

#### *Viies küsimus*

- 32.** Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib viienda küsimusega sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et kolmas isik, kes kasutab maineka kaubamärgiga sarnast tähist, võib selle sätte tähenduses asjaomast kaubamärki ebaõiglaselt ära kasutada, kui selle kasutamisega saab ta oma kaupade ja teenuste turustamisel eelise, ilma et see põhjustaks avalikkuse seisukohast segiajamise tõenäosust ega kahjustaks või ohustaks kaubamärki või selle omanikku.
- 33.** Kõigepealt tuleb meenutada, et õigusliku ja faktilise raamistiku määrab kindlaks eelotsusetaotluse esitanud kohus, mistõttu Euroopa Kohus ei saa faktilistele asjaoludele antud hinnangut kahtluse alla seada (vt selle kohta 13. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-153/02: Neri, EKL 2003, lk I-13555, punktid 34 ja 35, ning 17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas

C-347/06: ASM Brescia, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 28). Kuigi esialgu võib tunduda vähetõenäoline – nagu väidavad Ühendkuningriigi valitsus ja Prantsuse valitsus –, et tähise kasutamine kolmanda isiku poolt selliste kaupade turustamisel, mis imiteerivad nimetatud tähisega sarnase kaubamärgiga tähistatud kaupu, annab kolmanda isiku kaupade turustamisel eeliseid, kahjustamata samal ajal asjaomast kaubamärki kandvate kaupade kuvandit või nende turustamist, on Euroopa Kohtule see eelotsuse- taotluse esitanud kohtu hüpotees siduv.

34. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 näeb ette mainekate kaubamärkide kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli 5 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 (vt selle kohta 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861, punkt 36; 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punkt 27, ja 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07, adidas ja adidas Benelux, EKL 2008, lk I-2439, punkt 40, ning seoses direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 4 punktiga a vt 27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 26).
35. Ühtlasi on Euroopa Kohus täpsustanud, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 on kohaldatav ka kaupade ja teenuste suhtes, mis on identsed või sarnased nendega, millele asjaomane kaubamärk on registreeritud (vt selle kohta 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punkt 30; eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punktid 18–22, ning eespool viidatud kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, punkt 37).
36. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Pii-sab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga (vt eespool viidatud koh-

tuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punktid 29 ja 31, ja eespool viidatud kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, punkt 41).

37. Sellise asjaomasele avalikkusele tajutava seose olemasolu on vajalik eeltinngimus, kuid ei ole iseenesest piisav selleks, et tuvastada ühe sellise rikkumise olemasolu, mille vastu direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 tagab mainekate kaubamärkide kaitse (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punktid 31 ja 32).
38. Rikkumine seisneb esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 27).
39. Mis puutub kaubamärgi eristusvõime kahjustamisse, mida nimetatakse ka „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui kaubamärgi võime identifitseerida kaupade või teenuste, mille jaoks kaubamärk registreeriti, nõrgeneb seetõttu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist ja sellest tingitult on kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajunud. Nii on see eeskätt siis, kui kaubamärk ei tekita enam kohe seost kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 29).
40. Mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.
41. Mis puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (*free-riding*), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamisega, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.

42. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 kohaldamiseks piisab, kui esineb üks nimetatud kolmest ohust (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 28).
43. Sellest tuleneb, et kolmas isik võib kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära kasutada isegi juhul, kui identse või sarnase tähise kasutamine ei kahjusta kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomaniku üldisemalt.
44. Seda, kas tähise kasutamisega kasutatakse kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära, tuleb igakülgsest hinnata kõiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub kaubamärgi maine tugevusse ja eristusvõime määra, siis on Euroopa Kohus juba sedastanud, et mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on möönda, et sellele on tekitatud kahju. Kohtupraktikast tuleneb ka, et mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punktid 67–69).
45. Pealegi tuleb märkida, et sellisel igakülgsel hindamisel võib vajaduse korral võtta arvesse ka kaubamärgi lahjendamise või halvustamise ohtu.
46. Käesoleval juhul on selge, et selliste lõhnaõlide turustamisel, mis kujutavad endast L'Oréal'i jt äriühingute mainekate registreeritud kaubamärkidega tähistatud kvaliteetaroomide „halvakvaliteedilisi” imitatsioone, kasutavad Malaika ja Starion asjaomaste kaubamärkidega sarnaseid pakendeid ja pudelid.
47. Selles osas tuvastas eelotsusetaotluse esitanud kohus seose ühelt poolt Malaika ja Starioni kasutatavate teatavate ümbriste ja teiselt poolt kaubamärkide vahel, mis viitavad L'Oréalile jt kuuluvatele pakenditele ja pudelitele. Lisaks ilmneb eelotsusetaotlusest, et see seos annab põhikohtuasja kostjatele ärilise eelise. Samuti tuleneb eelotsusetaotlusest, et nimetatud kaubamärkide ning Malaika ja Starioni turustatavate kaupade vahelist sarnasust on püütud sihilikult saavutada ning sellega soovitakse kvaliteetaroomide imitatsioonide turustamise lihtsustamiseks luua avalikkuse tajus seos kvaliteetaroomide ja nende imitatsioonide vahel.

48. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab üldises hinnangus sellele, kas neil asjaoludel on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine aset leidnud, võtma arvesse eelkõige asjaolu, et imiteerimise objektiks olevate parfüümid pakendite ja pudelitega sarnaste pudelite ja pakendite kasutamise eesmärk on saada reklaamiga seoses kasu nende kaubamärkide eristusvõimest ja mainest, mille all asjaomaseid parfüüme turustatakse.
49. Selles osas tuleb täpsustada, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.
50. Eeltoodud arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

*Esimene ja teine küsimus*

51. Oma esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a või b tuleb tõlgendada selliselt, et registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel võrdlevas reklaamis kaubamärgiga identsete tähiste kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine ei ohusta kaubamärgi peamist ülesannet osutada kaupade või teenuste päritolule. Teise küsimusega, mida tuleb uurida koos esimesega, soovib kõnealune kohus sisuliselt teada, kas üldtuntud kaubamärgi omanik võib sellise kasutamise kõnealuse artikli

lõike 1 punkti a alusel keelata, kui asjaomane kasutamine ei ohusta kaubamärki või mõnda selle ülesannet, kuid omab kolmanda isiku kaupade või teenuste müügi edendamisel märkimisväärset rolli.

- 52.** Kõigepealt tuleb märkida, et põhikohtuasjas vaidluse all olevate nimekirjadega sarnaseid võrdlusnimekirju võib määratleda kui võrdlevat reklaami. Direktiivi 84/450 artikli 2 punkti 1 tähenduses on reklaam kaubanduse, äri, käsitöö või kutsealaga seotud teave, mis on esitatud mis tahes vormis selleks, et edendada kaupade või teenuste müüki. Kõnealuse artikli 2 punkti 2a kohaselt on reklaam võrdlev, kui see selgesõnaliselt või kaudselt identifitseerib konkurendi või konkurendi pakutavad kaubad või teenused. Arvestades neid iseäranis laiu määratlusi, võib võrdlev reklaam esineda väga mitmes vormis (vt selle kohta 25. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-112/99: Toshiba Europe, EKL 2001, lk I-7945, punktid 28 ja 31; 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-44/01: Pippig Augenoptik, EKL 2003, lk I-3095, punkt 35; 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-381/05: De Landsheer Emmanuel, EKL 2007, lk I-3115, punkt 16, ning 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 42).
- 53.** Lisaks on Euroopa Kohus juba sedastanud, et kui reklaami avalikustaja kasutab võrdlevas reklaamis konkurendi kaubamärgiga identset või sarnast tähist selleks, et identifitseerida viimase pakutavat kaupa või teenuseid, tuleb sellist kasutamist käsitada kasutamisenähtuna reklaami avalikustaja enda kauba või teenuste jaoks direktiivi 89/104 artikli 5 lõigete 1 ja 2 tähenduses. Teatud juhul võib selline kasutamine olla nimetatud sätete alusel seega keelatud (vt eespool viidatud kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK), punktid 36 ja 37).
- 54.** Siiski on Euroopa Kohus täpsustanud, et registreeritud kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata kolmandatel isikutel kõigile direktiivi 84/450 artikli 3a lõikes 1 sätestatud lubatavuse tingimustele vastavas võrdlevas reklaamis oma kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine (vt eespool viidatud kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK), punktid 45 ja 51).
- 55.** Ei vaielda selle üle, et Malaika ja Starion on kasutanud parfüümide võrdlusnimekirjades selliseid L'Oréali jt registreeritud sõnamärke nagu Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa, mitte üksnes nende kaubamärkidega sarnaseid tähiseid. Pealegi kasutati neid kaubamärke seoses kaupadega, mis on ident-



sed nendega, mille jaoks kõnealused kaubamärgid on registreeritud, s.o lõhnaõlid.

- 56.** Selline kasutamine kuulub direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a, mitte sama artikli 5 lõike 1 punkti b kohaldamisalasse.
- 57.** Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 esimese lause kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt on omanikul õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kasutada kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.
- 58.** Euroopa Kohus on varem tõdenud, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud ainuõiguse eesmärk on anda selle omanikule võimalus kaitsta oma erihuvisid kaubamärgi omanikuna, st tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesannet, ning seega tuleb seda ainuõigust kasutada ainult juhul, kui kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib ohustada kaubamärgi ülesannet (12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 51; 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, punkt 59, ja 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-48/05: Adam Opel, EKL 2007, lk I-1017, punkt 21). Kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu üksnes kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded, nagu asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded.
- 59.** Seega on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktiga a antav kaitse laiem kui sama artikli 5 lõike 1 punktis b ettenähtud kaitse, mille rakendamine eeldab segiajamise tõenäosuse olemasolu ning seega ohtu kaubamärgi peamisele ülesandele (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Davidoff, punkt 28, ning eespool viidatud kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK), punkt 57). Direktiivi 89/104 põhjenduse 2 kohaselt on registreeritud kaubamärgiga antav kaitse absoluutne, kui kaubamärk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed, kui aga kaubamärk ja tähis ning kaubad või teenused on sarnased, on kaitse eritingimuseks segiajamise tõenäosuse olemasolu.
- 60.** Käesoleva kohtuotsuse punktis 58 viidatud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgiomanik ei saa direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a alusel kau-

bamärgiga identse tähise kasutamist keelata, kui see kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjustada (vt ka eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 54, ja eespool viidatud kohtuotsus Adam Opel, punkt 22).

61. Nii on Euroopa Kohus juba sedastanud, et teatavad üksnes kirjeldamisega seotud kasutusviisid on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 kohaldamisalast välistatud, kuna need ei kahjusta ühtki huvi, mida selle sättega soovitakse kaitsta, ega ole seega asjaomase sätte tähenduses kasutamise mõistega hõlmatud (vt selle kohta 14. mai 2002. aasta otsus kohtuasjas C-2/00: Hölderhoff, EKL 2002, lk I-4187, punkt 16).
62. Selles osas tuleb siiski täpsustada, et põhikohtuasjas kirjeldatud olukord on täiesti erinev asjaoludest, mille kohta tehti eespool viidatud kohtuotsus Hölderhoff, kuna L'Oréalile jt kuuluvate sõnamärkide kasutamine Malaika ja Starioni levitatavates võrdlusnimekirjades ei täida lihtsalt kirjeldavat, vaid reklaami eesmärki.
63. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu pädevuses on hinnata, kas põhikohtuasja aluseks olevate asjaoludega sarnases olukorras võib L'Oréalile jt kuuluvate kaubamärkide kasutamine ohustada nende kaubamärkide mõnda ülesannet, eelkõige kaubamärkide ülesandeid seoses teabega, investeringutega või reklaamiga.
64. Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus on pealegi tuvastanud, et kõnealused kaubamärgid on mainekad, siis võib nende kasutamine võrdlusnimekirjades olla keelatud ka direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 alusel, mille kohaldamine – nagu käesoleva otsuse punktis 50 märgitud – ei eelda ilmtingimata ohtu, et kaubamärgile või selle omanikule tekib kahju, kui kolmandad isikud kaubamärki ebaõiglaselt ära kasutavad.
65. Eeltoodud kaalutluste põhjal tuleb esimesele ja teisele küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada selliselt, et registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel võrdlevas reklaamis, mis ei vasta lubatud reklaami kõigile direktiivi 84/450 artikli 3a lõikes 1 nimetatud tingimustele, kasutada kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, isegi kui see kasutamine ei ohusta kaubamärgi peamist ülesannet tähistada kaupade või teenuste päritolu, siis

kui asjaomane kasutamine kahjustab või ohustab kaubamärgi mõnda muud ülesannet.

*Kolmas ja neljas küsimus*

66. Oma kolmanda ja neljanda küsimusega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 84/450 artikli 3a lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et kui reklaami avalikustaja toob segiajamist ja eksitamist põhjustamata oma võrdlusnimekirja abil esile, et tema kaubal on teatava üldtuntud kaubamärgi all turustatava kaubaga sarnane põhiomadus, kusjuures tema kaup imiteerib viimati nimetatud üldtuntud kaubamärgi all turustatavat kaupa, siis see avalikustaja kasutab nimetatud artikli 3a lõike 1 punkti g tähenduses kõnealuse kaubamärgi mainet ebaõiglaselt ära või esitab „kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad” kõnealuse artikli 3a lõike 1 punkti h tähenduses.
67. Direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punktides a–h loetletakse kumulatiivsed tingimused, millele võrdlev reklaam peab vastama, et see oleks lubatud.
68. Nende tingimustega soovitakse viia tasakaalu huvid, mida võrdleva reklaami lubamine võib puudutada. Nii nähtub direktiivi 97/55 põhjenduste 2, 7 ja 9 koosmõjust, et asjaomase artikli 3a eesmärk on elavdada kauba ja teenuste tarnijate vahelist konkurentsi tarbija huvides, lubades konkurentidel võrreldavate kaupade eeliseid objektiivselt võrrelda, samal ajal keelates tavasid, mis võivad tekitada konkurentsi moonutamist, kahjustada konkurente ning avaldada tarbija valikule kahjulikku mõju.
69. Sellest tuleneb, et kõnealuse artikli 3a lõikes 1 loetletud tingimusi tuleb tõlgendada kõige soodsamal viisil, lubades kaupade või teenuste omadusi objektiivselt võrdlevat reklaami (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus *De Landtsheer Emmanuel*, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika) ning tagades samas, et võrdlevat reklaami ei kasutata konkurentsivastaselt ja ebaausalt või viisil, mis võib kahjustada tarbijate huve.
70. Mis puutub konkreetsemalt konkurendi kaubamärgi kasutamisse võrdlevas reklaamis, siis seab direktiivi 84/450 artikli 3a lõige 1 sellisele kasutamisele neli konkreetset tingimust, mis on kirjas vastavalt artikli 3a lõike 1 punktides d, e, g ja h. Nii seatakse eelduseks, et kaubamärgi kasutamine ei tekita segiajamise tõenäosust, ei diskrediteeri ega solva kaubamärke, ei kasuta

ebaõiglaselt ära selle mainet ega esita kaupu või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaubamärki kandvat kaupa või teenuseid.

71. Nagu direktiivi 97/55 põhjendustest 13 ja 15 tuleneb, soovitakse nende tingimustega ühitada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi saada oma ainuõiguse kaitsmisest kasu ning teiselt poolt selle omaniku konkurentide ning ka tarbijate huvi pääseda ligi tõhusale võrdlevale reklaamile, mis toob pakutavate kaupade või teenuste vahelised erisused objektiivselt esile.
72. Sellest nähtub, et võrdlevas reklaamis on konkurendi kaubamärgi kasutamine ühenduse õigusega lubatud, kui võrdlus toob erisused esile objektiivselt ning selle eesmärk või tagajärg ei ole luua ebaausa konkurentsi olukordi, mis on loetletud muu hulgas direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punktides d, e, g ja h (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Pippig Augenoptik, punkt 49).
73. Direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h osas, mille kohaselt võrdlev reklaam ei tohi esitada kaupu või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaitstud kaubamärgi või kaubanimega kaupu või teenuseid, tuleb esiteks nentida, et nii selle sättest sõnastusest kui direktiivi 97/55 põhjendusest 19 nähtub selgesti, et see tingimus on kohaldatav mitte ainult võltskaupadele, vaid ka kõigile muudele imitatsioonidele ja koopiatele.
74. Lisaks tuleneb direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h süstemaatilise tõlgendamise, et see ei eelda võrdleva reklaami eksitava laadi ega segiajamise tõenäosuse olemasolu. Eksitava laadi või segiajamise tõenäosuse puudumine on võrdleva reklaami lubatavuse iseseisvad tingimused, mis on sätestatud kõnealuse artikli 3a lõike 1 punktides a ja d.
75. Direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punktis h seatud tingimuse konkreetne eesmärk on keelata reklaami avalikustajal võrdlevas reklaamis näidata, et tema turustatav kaup või teenus on kaubamärgiga tähistatava kauba või teenuse imitatsioon või koopia. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 84 märkis, ei ole keelatud mitte ainult sellised reklaamsõnumid, mis otseselt viitavad imitatsiooni või koopia ideele, vaid ka sellised sõnumid, mis konkreetset üldist esitlust ja majanduslikke asjaolusid arvestades võivad seda ideed asjaomasele avalikkusele kaudselt edasi anda.
76. On selge, et põhikohtuasjas käsitletavate võrdlusnimekirjade eesmärk ja kasutamise tagajärg on anda asjaomasele avalikkusele teada selle originaalparfüümi nimi, mida Malaika ja Starioni turustatav lõhnaõli väidetavalt imi-

teerib. Nii tõendavad vastavad nimekirjad asjaolu, et viimati nimetatud parfüümid imiteerivad parfüüme, mida turustatakse L'Oréalile jt kuuluvate teatavate kaubamärkide all ning seega esitavad nimetatud nimekirjad reklaami avalikustaja turustatavat kaupa kui kaitstud kaubamärki kandva kauba imitatsiooni direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h tähenduses. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 88 märkis, ei oma selles osas tähtsust, kas reklaamsõnumis on märgitud, et tegemist on kaitstud kaubamärgiga tähistatud kauba kui terviku imitatsiooniga või üksnes selle põhiomaduse – nagu käesoleval juhul asjaomaste kaupade lõhn – imitatsiooniga.

- 77.** Direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti g osas, mille kohaselt ei tohi võrdlevas reklaamis kasutada ebaõiglaselt ära kaubamärgi mainet, tuleb teiseks märkida, et selles sättes ja direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 kasutatud väljendit „kasutada ebaõiglaselt ära” tuleb direktiivi 97/55 põhjenduste 13–15 järgi põhimõtteliselt tõlgendada ühtmoodi (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK), punkt 49).
- 78.** Kuivõrd käesoleva otsuse punktis 76 on sedastatud, et põhikohtuasja kostjate kasutatud võrdlusnimekirjad esitavad nende turustatavaid parfüüme direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h tähenduses kaitstud kaubamärki kandvate kaupade imitatsiooni või koopiana, siis tuleb kolmandast küsimusest niimoodi aru saada, et sellega soovitakse teada, kas sellistel tingimustel on asjaomaste nimekirjade kasutamisest saadav kasu kõnealuse artikli 3a lõike 1 punkti g tähenduses kaitstud kaubamärgi maine ebaõiglane ärakasutamine.
- 79.** Selles osas tuleb nentida, et kuna võrdlev reklaam, mis esitab reklaami avalikustaja kaupu kaubamärki kandva kauba imitatsioonina, tuleb direktiivi 84/450 alusel lugeda ausa konkurentsiga vastuolus olevaks ning seega õigusvastaseks, siis on avalikustaja sellise reklaamiga saadud kasu ebaausa konkurentsi vili ning seega kaubamärgi maine ebaõiglane ärakasutamine.
- 80.** Seetõttu tuleb kolmandale ja neljandale küsimusele vastata, et direktiivi 84/450 artikli 3a lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et kui reklaami avalikustaja märgib võrdlusnimekirjas sõnaselgelt või kaudselt, et tema turustatav kaup imiteerib üldtuntud kaubamärki kandvat kaupa, esitab ta direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h tähenduses „kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad”. Kasu, mis avalikustaja saab tänu sellisele õigus-

vastasele võrdlevale reklaamile, vastab selle kaubamärgi maine „ebaõiglasele ärakasutamisele” kõnealuse artikli 3a lõike 1 punkti g tähenduses.

### Kohtukulud

81. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, v.a poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.
2. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada selliselt, et registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel võrdlevas reklaamis, mis ei vasta lubatud reklaami kõigile nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiivi 84/450/EMÜ (eksitava ja võrdleva reklaami kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EÜ)) artikli 3a lõikes 1 nimetatud tingimustele, kasutada kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, isegi kui see kasutamine ei ohusta kaubamärgi peamist ülesannet tähistada kaupade või teenuste päritolu, siis kui asjaomane kasutamine kahjustab või ohustab kaubamärgi mõnda muud ülesannet.

3. Direktiivi 84/450 (muudetud direktiiviga 97/55) artikli 3a lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et kui reklaami avalikustaja märgib võrdlusnimekirjas sõnaselgelt või kaudselt, et tema turustatav kaup imiteerib üldtuntud kaubamärki kandvat kaupa, esitab ta direktiivi 84/450 artikli 3a lõike 1 punkti h tähenduses „kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad”. Kasu, mis avalikustaja saab tänu sellisele õigusvastasele võrdlevale reklaamile, vastab selle kaubamärgi maine „ebaõiglasele ärakasutamisele” kõnealuse artikli 3a lõike 1 punkti g tähenduses.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

22. september 2011\*

(Kaubamärgid – Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) – Konkurendi mainekale kaubamärgile vastava märksõna valimine reklaamija poolt – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1, punkt a ja lõige 2 – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c – Kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise tingimus – Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamine (lahjendamine) – Maineka kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine (parasiitlus))

**Kohtuasjas C-323/09,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division'i (Ühendkuningriik) 16. juuli 2009. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 12. augustil 2009, menetluses

**Interflora Inc.,**

**Interflora British Unit**

*versus*

**Marks & Spencer plc,**

**Flowers Direct Online Ltd,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud J.-J. Kasel, M. Ilešič (ettekandja), E. Levits ja M. Safjan,

kohtujurist: N. Jääskinen,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 13. oktoobri 2010. aasta kohtuistungil esitatud,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

---

\* Kohtumenetluse keel: inglise.



- Interflora Inc. ja Interflora British Unit, esindajad: R. Wyand, *QC*, ja *barrister* S. Malynicz,
- Marks & Spencer plc, esindajad: G. Hobbs, *QC*, *barrister* E. Himsworth, ning *solicitor* T. Savvides ja *solicitor* E. Devlin,
- Portugali valitsus, esindaja: L. Inez Fernandes,
- Euroopa Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 24. märtsi 2011. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 21. detsembri 1988. aasta esimese nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 9 tõlgendamist.
2. Eelotsusetaotlus on esitatud kohtuvaidluses ühelt poolt äriühingute Interflora Inc. ja Interflora British Unit ning teiselt poolt äriühingu Marks & Spencer plc (edaspidi „M & S”) ja äriühingu Flowers Direct Online Ltd vahel. Pärast kohtuvälise kokkuleppe sõlmimist äriühinguga Flowers Direct Online Ltd on põhivaidluse poolteks hagejad Interflora Inc. ja Interflora British Unit ning kostja M & S ja vaidlus käsitleb internetis M & S-i reklaamsõnumite kuvamist vastusena kaubamärgile INTERFLORA vastavatele märksõnadele.

### **Õiguslik raamistik**

3. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis jõustus 28. novembril 2008, ning määrus nr 40/94 tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Siiski kohalduvad teatavate faktiliste

asjaolude kuupäeva arvestades põhikohtuasjas direktiiv 89/104 ja määrus nr 40/94.

4. Kuigi Euroopa Kohus tõlgendab järelikult eelotsusetaotluse esitanud kohtu taotlusel direktiivi 89/104 ja määrust nr 40/94, tuleb märkida, et juhul kui viimati mainitud kohus tugineb põhikohtuasja lahendamisel direktiivi 2008/95 ja määruse nr 207/2009 normidele, siis on Euroopa Kohtu tõlgendus ülekantav neile uutele õigustekstidele. Põhikohtuasja puhul asjakohas-tesse sätetesse ei ole sõnastuse, konteksti või eesmärgi osas viimati mainitud direktiivi ja määruse vastuvõtmisega tehtud ühtki sisulist muudatust.

5. Direktiivi 89/104 põhjendus 10 sedastab:

„Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntu- sest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise- ga, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahe- lise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protse- duurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira”.

6. Määruse nr 40/94 põhjendus 7 kasutab peaaegu identset sõnastust.

7. Direktiivi 89/104 artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõigu- se. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kau- bandustegevuse 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 põhjuseta 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.

[...]

8. Määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktide a ja b sõnastus vastab sisuliselt direktiivi nr 89/104 artikli 5 lõike 1 sõnastusele. Kõnealuse artikli 9 lõige 2 vastab nimetatud artikli 5 lõikele 3. Määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkt c sätestab:

„Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on ühenduses maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi erisvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”

## **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

### *Viitamisteenus „AdWords”*

9. Kui internetikasutaja sisestab Google'i otsingumootoris ühe või mitu sõna, kuvab otsingumootor lingid, mis näivad neile sõnadele kõige paremini vastavat, järjestatuna selle järgi, kui oluline on nende seos sõnadega. Tegemist on otsingu „loomulike” tulemustega.
10. Lisaks sellele võimaldab Google'i tasuta viitamisteenus „AdWords” kõikidel ettevõtjatel ühe või mitme märksõna valimise abil saavutada juhul, kui märksõna või märksõnad ühtivad internetikasutaja poolt otsingumootoris sisestatud päringuga, vastuseks niisuguse reklaamlingi kuvamise, mis suunab tema veebilehele. Selline reklaamlink kuvatakse „spondeeritud viidete” väljal, mis asub kas arvutiekraani paremas servas, loomulikest tulemustest paremal, või ekraani ülemises osas, loomulikest tulemustest ülalpool.
11. Reklaamlingiga kaasneb lühike kaubanduslik teadaanne. Üheskoos moodustavad link ja teadaanne reklaamsõnumi, mis kuvatakse eespool kirjeldatud väljal.
12. Reklaamija tasub viitamisteenuse eest igal reklaamlingil klikkimise korral. Tasu arvutatakse eelkõige sellise „maksimaalse klikihinna” alusel, mille tasumisega reklaamija nõustub Google'iga viitamisteenuse lepingut sõlmides, ja internetikasutajate poolt sellel lingil klikitud kordade arvu alusel.
13. Sama märksõna võivad valida mitu reklaamijat. Nende reklaamlinkide kuvamise järjekord kujuneb eelkõige „maksimaalse klikihinna” ja selle alusel, mitu korda on internetikasutajad varem reklaamlingil klikkinud, ning hinnangu alusel, mille Google annab reklaamsõnumi kvaliteedile. Reklaamija võib igal ajal parandada oma asetust kuvamisjärjestuses, suurendades „maksimaalset klikihinda” või üritades parandada oma reklaamsõnumi kvaliteeti.

### *Märksõnade kasutamine põhikohtuasja puhul*

14. Interflora Inc. on Michigani osariigis (Ameerika Ühendriigid) asuv äriühing, kes haldab ülemaailmset lilleasadetiste võrgustikku. Interflora British Unit on Interflora Inc'i litsentsisaaja.
15. Interflora võrgustik koosneb lillekauplustest, kellele kliendid saavad esitada tellimusi nii isiklikult koha peal kui ka telefoni teel. Peale selle on Interfloral veebilehed, mis võimaldavad esitada interneti teel tellimusi, mille

täidab võrgustiku liige, kes asub kõige lähemal lillesaadetise sihtaadressile. Peamise veebilehe aadress on [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Sellelt suunatakse edasi vastava riigi veebilehele, näiteks [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).

16. INTERFLORA on nii Ühendkuningriigi siseriiklik kui ka ühenduse kaubamärk. On selge, et nendel kaubamärkidel on märkimisväärne maine nii Ühendkuningriigis kui ka teistes EL-i liikmesriikides.
17. M & S on Inglise õiguse alusel asutatud äriühing, mis on üks suurimaid jaemüüjaid Ühendkuningriigis. Ta müüb laias valikus kaupu ja osutab teenuseid nii oma kaupluste võrgustiku kui ka veebilehe [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com) kaudu. Muu hulgas tegeleb ta lillede müümise ja kohaletoimetamisega. Selle kaubandusliku tegevuse osas konkureerib ta Interfloriga. M & S ei kuulu Interflora võrgustikku.
18. Marks & Spencer valis viitamisteenuse AdWords raames märksõnadena sõna „interflora”, selle erinevad variandid väiksemate kirjavigadega ning sõna „Interflora“ sisaldavad väljendid (nagu „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” jne). Selle tulemusena ilmus M & S-i reklaamsõnum „spondeeritud linkide” väljal, kui internetikasutajad sisestasid Google’i otsingumootoris otsisõnana sõna „Interflora” või ühe selle variantidest või mõne nimetatud väljenditest.
19. See reklaamsõnum nägi välja nii:
- „M & S Flowers Online  
[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)  
Imekaunid värsked lilled ja taimed  
Tellige enne kl 17 kättetoimetamiseks järgmisel päeval”  
(„M & S Flowers Online  
[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)  
*Gorgeous fresh flowers & plants*  
*Order by 5 pm for next day delivery”*)
20. Olles need asjaolud tuvastanud, esitas Interflora hagi M & S-i vastu selles, et viimane on rikkunud tema kaubamärgiõigusi, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division’ile, kes otsustas menetluse peatada

ja esitada Euroopa Kohtule kümme eelotsuse küsimust. Pärast Euroopa Kohtult täpsustava küsimuse saamist võttis eelotsusetaotluse esitanud kohus oma 29. aprilli 2010. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 9. juunil 2010, tagasi viienda kuni kümnenda küsimuse, jättes alles neli järgmist küsimust:

- „1. Kui ettevõtja, kes on registreeritud kaubamärgi omaniku konkurent ning kes oma veebilehe kaudu müüb kaupu ja osutab teenuseid, mis on identsed kõnealuse kaubamärgiga hõlmatutega,
- valib otsingumootori haldaja spondeeritud linkide teenuses märksõnaks tähise, mis on identne [...] kõnealuse kaubamärgiga,
  - määrab selle tähise märksõnaks,
  - seob selle tähise oma veebilehe internetiaadressiga,
  - määrab kliki hinna, mida ta seoses selle märksõnaga maksab,
  - määrab kindlaks spondeeritud lingi kuvamise ajastuse ja
  - kasutab kõnealust tähist otsingumootori haldajaga peetavas ärikirjavahetuses, mis puudutab arveldamist ja tasude maksmist ja/või konto haldamist, kuid spondeeritud link ise ei sisalda kõnealust ega sarnast tähist,

kas siis mõni neist tegudest või kõik need teod kujutavad endast tähise „kasutamist” konkurendi poolt [...] direktiivi 89/104 [...] artikli 5 lõike 1 punkti a ning [...] määruse nr 40/49 [...] artikli 9 lõike 1 punkti a tähenduses?

2. Kas selline kasutamine on kasutamine kaupade või teenuste „puhul”, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, [direktiivi 89/104] artikli 5 lõike 1 punkti a ning [määruse nr 40/49] artikli 9 lõike 1 punkti a tähenduses?
3. Kas selline kasutamine kuulub alljärgnevate sätete kohaldamisalasse:
- a) [direktiivi 89/104] artikli 5 lõike 1 punkt a ja [määruse nr 40/94] artikli 9 lõike 1 punkt a ja/või
  - b) [direktiivi 89/104] artikli 5 lõige 2 ja [määruse nr 40/94] artikli 9 lõike 1 punkt c?
4. Kas vastust kolmandale küsimusele mõjutab see, kui:

- a) konkurendi spondeeritud lingi esitamine vastuseks kõnealust tähist sisaldavale kasutaja otsingule paneks mõned avalikkuse esindajad vastupidi tegelikkusele arvama, et konkurent on kaubamärgiomaniiku äriühingustiku liige; või
- b) otsingumootori haldaja ei võimalda kaubamärgiomanikel asjasse puutuvast [...] liikmesriigis tõkestada nende kaubamärkidega identsete tähistte valimist märksõnadeks kolmandate isikute poolt?”

### **Suulise menetluse uuendamise taotlus**

- 21. M & S esitas 1. aprilli 2011. aasta kirjaga suulise menetluse uuendamise taotluse, väites, et kohtujuristi 24. märtsi 2011. aasta ettepanek põhineb valdel lähtekohtadel ja eirab pädevuse jaotust Euroopa Kohtu ja eelotsuse-taotluse esitanud kohtu vahel. Sellega seoses märkis M & S, et selle asemel, et piirduda liidu õiguse asjakohaste normide analüüsiga, tõi kohtujurist välja selle, milline peab tema arvates olema nende normide kohaldamise tulemus põhikohtuasja puhul.
- 22. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt võib Euroopa Kohus omal algatusel või kohtujuristi ettepanekul või poolte taotlusel kodukorra artikli 61 kohaselt määrusega suulise menetluse uuendada, kui ta leiab, et tal ei ole piisavalt informatsiooni või kui asja lahendamisel tuleks tugineda argumentidele, mille üle pooled ei ole vaieldud (vt eelkõige 26. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-284/06: Burda, EKL 2008, lk I-4571, punkt 37, ja 17. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-221/09, AJD Tuna, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 36).
- 23. Käesolevas kohtuasjas leiab Euroopa Kohus, et tal on olemas kogu vajaminev teave vastamaks eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimustele ning et kohtuasja lahendamisel ei ole vaja tugineda argumentidele, mille üle pooled ei ole vaieldud.
- 24. Mis puudutab kohtujuristi ettepaneku sisule tehtud etteheiteid, siis tuleb meenutada, et ELTL artikli 252 teise lõigu kohaselt on kohtujuristi ülesanne teha avalikul kohtuistungil täiesti erapooletult ja sõltumatult põhjendatud ettepanekuid kohtuasjades, mis Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohaselt nõuavad tema osalust. Selle ülesande täitmisel on tal lubatud analüüsida eelotsusetaotlust vajaduse korral laiemas kontekstis kui see, mille määratles eelotsusetaotluse esitanud kohus või mille määratlesid pooled. Kohtujuristi

ettepanek ega selleni jõudmiseks läbitud arutluskäik ei ole kohtuotsuse tegemisel siduvad (vt 11. novembri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-229/09: Hogan Lovells International, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 26, ja eespool viidatud kohtuotsus AJD Tuna, punkt 45).

25. Sama kehtib ka eelotsusetaotluse esitanud kohtu puhul, kes Euroopa Kohtu eelotsust kohaldades ei ole kohustatud järgima kohtujuristi arutluskäiku.
26. Neil asjaoludel tuleb jätta rahuldamata M & S-i taotlus kirjaliku menetluse uuendamiseks.

### **Eelotsuse küsimused**

*Küsimused, mis käsitlevad direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti a*

27. Esimese ja teise küsimusega ning kolmanda küsimuse punktiga a soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikul on õigus keelata kolmandal isikul viimase poolt interneti viitamisteenuse raames kaubamärgiomaniku nõusolekuta valitud märksõna alusel lasta kuvada selliste kaupade või teenuste reklaamsõnumit, mis on identsed või sarnased kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud.
28. Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas sellises kontekstis omab tähtsust see, et taoline reklaamsõnum võib ajendada osa asjaomasest avalikkusest ekslikult arvama, et konkurent on kaubamärgiomaniku ärivõrgustiku liige, või asjaolu, et viitamisteenuse osutaja ei võimalda kaubamärgiomanikel asjasse puutuvas liikmesriigis tõkestada nende kaubamärkidega identsete tähistega valimist märksõnadeks.
29. Neid küsimusi tuleb vaadelda koos.
30. Nagu Euroopa Kohus on juba varem sedastanud, on reklaamija poolt interneti viitamisteenuse raames märksõnaks valitud tähis vahend, mida reklaamija kasutab oma reklaamsõnumi kuvamise esilekutsumiseks, ja seega kasutab reklaamija seda tähist oma kaubandustegevuse käigus direktiivi 89/104 artikli 5 ja määruse nr 40/94 artikli 9 tähenduses (vt eelkõige 23. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08: Google France ja Google, EKL 2010, lk I-2417, punktid 49–52, ja 25. märtsi



si 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08: BergSpechte, EKL 2010, lk I-2517, punkt 18).

31. Lisaks sellele on tegemist tähise kasutamisega reklaamija kaupade ja teenuste puhul, isegi kui märksõnaks valitud tähist reklaamsõnumis endas üldse ei mainita (eespool viidatud kohtuotsus BergSpechte, punkt 19, ja 26. märtsi 2010. aasta määrus kohtuasjas C-91/09: Eis.de; punkt 18).
32. Siiski saab kaubamärgi omanik tõkestada oma kaubamärgiga identse tähise kasutamist märksõnana ainult siis, kui on täidetud kõik sellekohased tingimused, mis on ette nähtud direktiivi 89/104 artiklis 5 ja määruse nr 40/94 artiklis 9 ning seonduvas kohtupraktikas.
33. Põhikohtuasi seondub nimetatud artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõike 1 punktis a esitatud olukorraga, milleks on niinimetatud „kahekordne identsus”, st kolmas isik kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. On vaieldamatu, et M & S on oma lillesaadetiste teenuse puhul kasutanud tähist „Interflora”, mis on sisuliselt identne sõnamärgiga INTERFLORA, mis on registreeritud lillesaadetiste teenuse jaoks.
34. Sellises olukorras on kaubamärgi omanikul õigus keelata taoline kasutamine, kui see võib kahjustada mõnd kaubamärgi ülesannet (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punkt 79, ja BergSpechte, punkt 21; vt samuti 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L’Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 60, ja 8. juuli 2010. aasta otsus kohtuasjas C-558/08: Portakabin, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 29).
35. Interflora leiab, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb seda tingimust mõista nii, et kõnealune lõike 1 punkt a kaitseb kaubamärgi omaniku tema kaubamärgi kõigi ülesannete mis tahes kahjustamise eest. M & S väidab aga, et selline tõlgendus ei tulene kohtupraktikast ühetähenduslikult ja võib tingida tasakaalu kadumise intellektuaalomandi õiguse kaitsmise huvi ja vaba konkurentsi vahel. Euroopa Komisjon omakorda leiab, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkt a ja määruse nr 40/94 artikli 5 lõike 1 punkt a kaitsevad kaubamärgi omanikku üksnes kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande kahjustamise eest. Muud ülesanded võivad kõige enam omada teatavat tähtsust direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkt c tõlgendamisel, mis käsitlevad mainekatest kaubamärkidest tulenevaid õigusi.

36. Tuleb tõdeda, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 ning selle direktiivi põhjenduse 10 sõnastuse põhjal on liikmesriikide õigus ühtlustatud nii, et kaubamärgist tulenev ainuõigus annab kaubamärgi omanikule absoluutse „kaitse” kolmandate isikute vastu, kui need kasutavad selle kaubamärgiga identseid tähiseid identsete kaupade või teenuste puhul, samas kui sellise kahekordse identsuse puudumise korral saab kaubamärgi omanik oma ainuõigusele tõhusalt tugineda üksnes siis, kui esineb segiajamise tõenäosus. See vahetegemine mainitud artikli lõike 1 punkti a alusel antava kaitse ning sama artikli lõike 1 punktist b tuleneva kaitse vahel on ühenduse kaubamärgi osas üle võetud määruse nr 40/94 põhjenduses 7 ja artikli 9 lõikes 1.
37. Kuigi liidu seadusandja on määratlenud „absoluutsena” kaitse kaubamärgiga identsete tähiste kasutamise eest kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on Euroopa Kohus seda määratlust käsitledes tõdenud, et vaatamata sellele, kui tähtis on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a ette nähtud kaitse, on selle eesmärk siiski anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta üksnes oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, st tagada, et see kaubamärk saab täita oma ülesandeid. Sellest lähtudes on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgist tuleneva ainuõiguse kasutamine peab piirduma nende juhtudega, kus tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise ülesande täitmist ehk tarbijale kauba päritolu tagamist (12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 51).
38. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a sellist tõlgendust on rohkelt korratud ja see on üle kantud määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktile a (vt direktiivi 89/104 kohta eelkõige 11. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-17/06: Céline, EKL 2007, lk I-7041, punkt 16, ja 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 57, ning määruse nr 40/94 kohta 19. veebruari 2009. aasta määrus kohtuasjas C-62/08: UDV North America, EKL 2009, lk I-1279, punkt 42, ja eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 75). Peale selle on seda tõlgendust täpsustatud selles osas, et kõnealused sätted võimaldavad kaubamärgi omanikul tugineda oma ainuõigusele kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise või kahjustamise ohu korral, olgu siis tegemist kas kaubamärgi peamise ülesandega tähistada kaubamärgiga hõlmatud kauba või teenuse päritolu või siis kaubamärgi muude ülesannetega nagu kauba

või teenuse kvaliteedi tagamine või teavitamise, investeeringu või reklaamiga seonduvad ülesanded (eespool viidatud kohtuotsused L'Oréal jt, punktid 63 ja 65, ning Google France ja Google, punktid 77 ja 79).

- 39.** Muude ülesannete kui päritolu tähistamine osas tuleb tõdeda, et nii liidu seadusandja, kasutades direktiivi 89/104 põhjenduses 10 ja määruse nr 40/94 põhjenduses 7 sõna „eelkõige”, kui ka Euroopa Kohus, kasutades eespool viidatud kohtuotsusest Arsenal Football Club alates terminit „kaubamärgi ülesanded”, osutavad sellele, et päritolu tähistamise ülesanne ei ole kaubamärgi ainus ülesanne, mida tuleb kaitsta kolmandate isikute poolt kahjustamise eest. Seega on liidu seadusandja ja Euroopa Kohus arvestanud asjaoluga, et kaubamärk on lisaks kaupade või teenuste päritolu tähisele ka pruugitava äristrateegia vahend, mida kasutatakse eriti reklaami otstarbel või maine omandamiseks või margitruuduse saavutamiseks.
- 40.** On selge, et kaubamärk loetakse alati päritolu tähistamise ülesannet täitvaks, samas kui teisi ülesandeid täidab kaubamärk vaid niivõrd, kui võrd omanik kasutab seda vastaval otstarbel, eelkõige reklaamiga või investeerimisega seoses. Siiski ei saa selline erinevus kaubamärgi peamise ülesande ja muude ülesannete vahel, kui kaubamärk täidab ühte või mitut muud ülesannet, õigustada selliste muude ülesannete kahjustamise välistamist direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti a kohaldamisalast. Samuti ei saa võtta seisukohta, et ainult mainekatel kaubamärkidel võib olla muid ülesandeid peale päritolu tähistamise ülesande.
- 41.** Just neist eeltoodud kaalutlustest ja allpool esitatavatest täpsematest tõlgendusjuhistest lähtudes peab eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustama, kas on täidetud kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise tingimus.
- 42.** Mis puutub interneti viitamisteenuse raames kaubamärgiga identsete tähiste märksõnadena kasutamisse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, siis on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et lisaks päritolu tähistamise ülesandele võib osutada asjakohaseks ka reklaamiga seonduv ülesanne (vt eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 81). See kaalutus kehtib ka käesoleva juhtumi puhul, kuigi Interflora on lisaks tuginenud oma kaubamärgi investeeringuga seonduva ülesande kahjustamisele.

43. Järelikult tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule esitada tõlgendusjuhised, mis käsitlevad kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet ning reklaami ja investeeeringuga seonduvaid ülesandeid.

Päritolu tähistamise ülesande kahjustamine

44. Vastus küsimusele, kas kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse siis, kui vastusena kaubamärgiga identsele märksõnale kuvatakse internetikasutajatele sellise kolmanda isiku reklaamsõnum, kes on selle kaubamärgi omaniku konkurent, sõltub eelkõige selle reklaamsõnumi esitamiskiisist. Seda ülesannet kahjustatakse siis, kui reklaamsõnum ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 83 ja 84, ning Portakabin, punkt 34). Sellises olukorras, mida muu hulgas iseloomustab asjaolu, et asjaomane reklaamsõnum ilmub vastusena kohe, kui internetikasutaja sisestab kaubamärgi otsingusõnana ja kuvatakse samal ajal kui kaubamärk otsingusõnana on samuti ekraanil näha, võib internetikasutaja eksida asjaomaste kaupade või teenuste päritolus (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 85).
45. Kui kolmanda isiku reklaamsõnumis antakse mõista, et tema ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos, tuleb järeldada, et päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse. Samuti siis, kui reklaamsõnum, viitamata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga, on siiski asjaomaste kaupade või teenuste päritolu osas niivõrd ebamäärane, et piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal ei ole reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud, tuleb samuti teha järeldus, et kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 89 ja 90, ning Portakabin, punkt 35).
46. Siseriikliku kohtu ülesanne on anda hinnang sellele, kas põhikohtuasja asjaoludest nähtub kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande selline kahjustamine või kahjustamise oht, nagu on eelnevates punktides kirjeldatud (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 88).

47. Selle hinnangu andmisel ei oma tähtsust neljanda küsimuse punktis b osundatud asjaolu, et viitamisteenuse osutaja ei ole võimaldanud kaubamärgi omanikul tõkestada tema kaubamärgiga identse tähise valimist märksõnaks. Nagu kohtujurist on oma ettepaneku punktis 40 tõdenud, on ainult vastupidises olukorras, kui viitamisteenuse haldaja annab kaubamärgiomanikele niisuguse võimaluse, õigusliku tagajärjena võimalik kirjeldatud olukorras ja teatavatel tingimustel lugeda kaubamärgi omaniku vastuseisu puudumine kaubamärkidega identsete tähiste märksõnadeks valimisele tema vaikivaks nõusolekuks. Seega põhikohtuasjas esile toodud asjaolu, et kaubamärgi omanikult nõusolekut ei taotletud ja ta seda ka ei andnud, üksnes kinnitab seda, et talle kuuluva kaubamärgiga identse tähise kasutamine toimus tema nõusolekuta.
48. Seevastu võib direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktis a ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktis a ette nähtud normi kohaldamisel omada tähtsust asjaolu, millele on osundatud neljanda küsimuse punktis a.
49. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt faktidele antava hinnangu tulemusel tõepoolest ilmneb, et internetikasutajate poolt sõna „Interflora” abil tehtud otsingu tulemusel kuvatava M & S-i reklaami puhul on olemas oht, et internetikasutajad arvavad ekslikult, et M & S-i pakutav lillesaadetiste teenus kuulub Interflora ärivõrgustikku, siis tuleb asuda seisukohale, et selline reklaam ei võimalda teada saada, kas M & S on kaubamärgi omaniku suhtes kolmas isik või on ta hoopis viimasega majanduslikult seotud äriühing. Neil asjaoludel oleks tegemist INTERFLORA päritolu tähistamise ülesande kahjustamisega.
50. Nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktis 44, koosneb sellises olukorras asjaomane avalikkus piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikest internetikasutajatest. Seega ei piisa päritolu tähistamise ülesande kahjustamise tuvastamiseks sellest, et mõnel internetikasutajal on olnud raske aru saada, et M & S-i pakutav teenus on Interflora omast sõltumatu.
51. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt faktidele antav hinnang võiks hõlmata kõigepealt hinnangut sellele, kas piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal on võimalik turuga seoses üldteada olevate asjaolude põhjal aru saada, et M & S-i lillesaadetiste teenus ei ole Interflora võrgustikuga seotud, vaid on hoopis viimase konkurent, ja järgmiseks hinnangut, kas siis, kui selline üldine arusaam osutub puudevaks, võimaldab

M & S-i reklaam sellisel internetikasutajal aru saada, et mainitud teenus sellesse võrgustikku ei kuulu.

- 52.** Eelotsusetaotluse esitanud kohus võiks eelkõige arvesse võtta seda, et käesoleval juhul koosneb kaubamärgi omaniku võrgustik suurest hulgast jae-müüjatest, kes nii suuruse kui ka kaubandusliku profiili osas üksteisest suurel määral erinevad. Nimelt tuleb sedastada, et sellistel tingimustel võib piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal reklaamija vastavasisulise viite puudumise korral osutada eriti raskeks teada saada, kas reklaamija, kelle reklaam kuvatakse vastusena kõnealuse kaubamärgi otsisõnana kasutamise korral, kuulub mainitud võrgustikku või mitte.
- 53.** Lähtudes kirjeldatud asjaolust ja muudest asjaoludest, mida peab oluliseks eelotsusetaotluse esitanud kohus, peaks nimetatud kohus juhul, kui käesoleva otsuse punktis 51 mainitu taoline üldine arusaam peaks puuduma, andma hinnangu sellele, kas käesoleva otsuse punktis 19 kirjeldatu taolises reklaamsõnumis selliste sõnade nagu „M & S Flowers” kasutamine on või ei ole piisav selleks, et sõna „Interflora” sisaldava otsisõna sisestanud piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal on võimalik aru saada, et pakutav lillesaadetiste teenus ei pärine Interfloralt.

Reklaamiga seonduva ülesande kahjustamine

- 54.** Reklaamiga seonduva ülesande kohta on Euroopa Kohus juba sedastanud, et teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise kasutamine niisuguse viitamisteenuse nagu „AdWords” raames ei saa kaubamärgi seda ülesannet kahjustada (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punkt 98, ja BergSpechte, punkt 33).
- 55.** Küll aga võib selline kasutamine mõjutada omaniku poolt sõnamärgi reklaamis kasutamist.
- 56.** Eelkõige siis, kui kaubamärgiomanik registreerib viitamisteenuse osutaja juures märksõnana enda kaubamärgi, et reklaamsõnum kuvatakse „spondeeritud viidete” väljal, peab ta olema mõnikord, kui tema kaubamärgi on märksõnaks valinud ka konkurent, valmis tasuma kõrgemat klõpsutariifi kui konkurent, kui ta soovib, et tema reklaamsõnum kuvatakse enne selle konkurenti sõnumit (vt eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 94).

57. Siiski ei piisa kõigil juhtudel kaubamärgi reklaamiga seonduva ülesande kahjustamise tuvastamiseks üksnes asjaolust, et kolmanda isiku poolt kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, sunnib selle kaubamärgi omanikku pingsamalt reklaami panustama, et säilitada või lisada oma nähtavust tarbijate silmis. Sellega seoses tuleb rõhutada, et kuigi kaubamärk täidab olulist osa kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille loomine on liidu õiguse eesmärk (vt eelkõige 23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad, EKL 2009, lk I-3421, punkt 22), ei ole kaubamärgi eesmärk kaitsta selle omanikku konkurentsi olemusest lahutamatu tavade eest.
58. Kaubamärkidele vastavatel märksõnadel põhinev reklaam internetis on selline tava selles mõttes, et üldreeglina on selle eesmärk lihtsalt pakkuda internetikasutajatele alternatiive kaubamärgi omanike pakutavatele kaupadele ja teenustele (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 69).
59. „AdWords’iga” sarnaste tunnustega viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise valimise tulemusel ei jäeta pealegi kaubamärgi omanikku ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punktid 96 ja 97).

#### Investeeringuga seonduva ülesande kahjustamine

60. Lisaks päritolu tähistamise ülesandele ja olukorrast sõltuvalt ka reklaamiga seonduvale ülesandele võib kaubamärgi omanik kaubamärki kasutada eesmärgiga saavutada või säilitada maine, mis tõmbab ligi tarbijaid ja muudab nad margitruuks.
61. Kuigi niinimetatud „investeeringuga” seonduva kaubamärgi ülesande puhul võib esineda osaline kattumine reklaamiga seonduva ülesandega, on siiski tegemist viimati nimetatust erineva ülesandega. Kaubamärgi kasutamine maine saavutamiseks või säilitamiseks ei toimu üksnes reklaami kaudu, vaid samuti mitmesuguste kaubandustavade abil.
62. Kui kolmanda isiku poolt – nagu kaubamärgi omaniku konkurent – selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade ja teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, takistab oluliselt

kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligi tõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada, siis tuleb teha järeldus, et selline kasutamine kahjustab kaubamärgi investeeringuga seonduvat ülesannet. Seega on kaubamärgi omanikul õigus direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a või ühenduse kaubamärgi puhul määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti a alusel keelata selline kasutamine.

63. Olukorras, kus kaubamärgil on juba selline maine, kahjustatakse investeeringuga seonduvat ülesannet siis, kui selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine identsete kaupade ja teenuste jaoks kahjustab mainet ning seab seega ohtu selle säilitamise. Nagu Euroopa Kohus on varem otsustanud, peab kaubamärgi omanikul talle kaubamärgist tuleneva ainuõiguse alusel olema võimalik keelata selline kasutamine (vt 12. juuli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-324/09: L'Oréal jt, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 83).
64. Seevastu ei saa lubada, et kaubamärgi omanik saab olla vastu sellele, kui konkurent kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande seisukohalt ausa ja õiglase konkurentsi tingimustes kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui sellise kasutamise tulemusel peab kaubamärgi omanik üksnes kohandama oma panust tarbijaid ligitõmbava ja nad margitruuks muutva maine saavutamiseks või säilitamiseks. Samamoodi ei saa kaubamärgi omanik tõhusalt tugineda asjaolule, et taoline kasutamine ajendab mõnda tarbijat hülgama kaubamärki kandvad kaubad või teenused.
65. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab neist kaalutlustest lähtudes kontrollima, kas M & S-i poolt kaubamärgiga INTERFLORA identse tähise kasutamine seab ohtu tarbijaid ligitõmbava või nad margitruuks muutva maine saavutamise või säilitamise Interflora poolt.
66. Järelikult tuleb esimesele ja teisele küsimusele, kolmanda küsimuse punktile a ja neljandale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil interneti viitamisteenuse raames ilma omaniku nõusolekuta valitud ja selle kaubamärgiga identse märksõna abil reklaamida kaupu või teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine võib kahjustada mõnd kaubamärgi ülesannet. Selline kasutamine:



- kahjustab kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet, kui vastusena sellele märksõnale kuvatav reklaam ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamsõnumis viidatud kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega;
- ei kahjusta kaubamärgi reklaamiga seonduvat ülesannet põhikohtuasjas käsitletava taolise viitamisteenuse tunnustega viitamisteenuse raames, ja
- kahjustab kaubamärgi investeringuga seonduvat ülesannet, kui see takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligi tõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada.

*Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c kohta*

- 67.** Kolmanda küsimuse punktiga b, loetuna koos esimese ja teise küsimusega, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et maineka kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil reklaamimine sellele kaubamärgile vastava märksõna abil, mille konkurent on ilma kaubamärgi omaniku nõusolekuta valinud interneti viitamisteenuse raames.
- 68.** Mis kõigepealt puutub nimetatud artikli 5 lõike 2 ja artikli 9 lõike 1 punkti c kohaldatavusse, siis vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on nii, et kui need sätted viitavad otseselt vaid olukorrale, kus maineka kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki kasutatakse kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kehtib neist sätetest tulenev kaitse seda enam siis, kui tegemist on kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisega kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud (vt eelkõige 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punkt 30; 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punktid 18–22, ning eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 48).

69. Kuna kaubamärk INTERFLORA on mainekas ja kuna M & S kasutas selle kaubamärgiga identset tähist märksõnana teenuse jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, nagu on tuvas-tatud käesoleva otsuse punktis 33, on direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkt c põhikohtuasjas kohaldatavad. Li-saks nähtub eelotsusetaotlusest, et Ühendkuningriigi vastavad õigusaktid si-saldavad direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 ette nähtud normi.
70. Mis järgmiseks puutub mainekate kaubamärkide omanikele antava kaitse ulatusse, siis tuleneb nende sätete sõnastusest, et sellise kaubamärgi omani-kul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käi-gus ilma tema loata ja tungiva põhjuseta tähiseid, mis on identsed või sarna-sed selle kaubamärgiga, kui selline kasutamine tähendaks ühenduse kauba-märgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.
71. Maineka kaubamärgi omaniku poolt selle õiguse kasutamine ei eelda, et asjaomase avalikkuse seisukohalt peaks esinema segiajamise tõenäosus (eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 31, ja 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 36). Peale selle, kuna direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkt c sätestavad, et asjaomane kaubamärk ja kolmanda isiku kasutatav tähis peavad olema teataval määral sarnased, siis piisab, kui tõdeda, et see tingi-mus on ühelt poolt M & S-i kasutatud tähise „Interflora” ja selle variantide ning teiselt poolt kaubamärgi INTERFLORA omavahelist märkimisväärsset vastavust arvestades käesoleval juhul täidetud.
72. Rikkumine, mille vastu tagavad kaitse direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkt c, seisneb esiteks varasema kauba-märgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjus-tamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõig-lases ärakasutamises, kusjuures nendes sätetes sisalduva normi kohaldumi-seks piisab vaid ühest mainitud rikkumisest (vt eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punktid 38 ja 42).
73. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega, mida nimetatakse ka „lahjenda-miseks”, on tegemist siis, kui nõrgeneb kaubamärgi võime identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, samas kui kaubamärgi maine kahjustamisega, mida nimetatakse ka „halvustamiseks”, on tegemist siis, kui üldsus võib neid kaupu või teenuseid, mille jaoks kol-mas isik identset või sarnast tähist kasutab, tajuda nii, et kaubamärgi atrak-

tiivsus väheneb (vt eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punktid 39 ja 40).

- 74.** Mis puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises”, mida nimetatakse ka „parasiitluseks”, siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid kasuga, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See mõiste hõlmab eelkõige juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära (eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 41).
- 75.** Vastusena käesoleva otsuse punktis 20 mainitud täpsustavale küsimusele esitatud selgitustest ilmneb, et eelotsusetaotluse esitanud kohus ei soovi saada kaubamärgi maine kahjustamise (halvustamise) mõiste tõlgendust, kuid soovib teada, millistel tingimustel tuleb tuvastada, et reklaamija, kes laseb kuvada reklaamlingi enda veebilehele maineka kaubamärgiga identse märksõna abil, mille ta on valinud kaubamärgi omaniku nõusolekuta interneti viitamisteenuse raames, kahjustab selle kaubamärgi mainet (lahjendamine) või kasutab ebaõiglaselt ära selle kaubamärgi eristusvõimet või mainet (parasiitlus).

Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamine (lahjendamine)

- 76.** Nagu kohtujurist on oma ettepaneku punktis 80 märkinud, kahjustatakse maineka kaubamärgi eristusvõimet siis, kui sellega identse või sarnase tähise kasutamine vähendab selle kaubamärgi võimet eristada kaubamärgi omaniku kaupu või teenuseid muu päritoluga kaupadest või teenustest. Lahjendamise lõpptulemusena ei ole kaubamärk enam võimeline tarbijate teadvuses esile kutsuma vahetut seost teatava konkreetse kaubandusliku päritoluga.
- 77.** Et maineka kaubamärgi omanik oleks sedalaadi kahjustamise eest tõhusalt kaitstud, tuleb direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 ja määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikul on õigus keelata igasugune selle kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine, mis vähendab kaubamärgi eristavust, ilma et oleks vaja ära oodata lahjendamise kui protsessi lõpptulemust, nimelt kaubamärgi eristusvõime täielikku kadumist.

78. Inerflora märgib oma kaubamärgi eristusvõime kahjustamise väite toetusks, et M & S-i ning teiste ettevõtjate poolt põhikohtuasjas käsitletava taolise viitamisteenuse raames sõna „Interflora” kasutamine tekitab internetikasutajates järk-järgult arvamuse, et tegemist ei ole mitte Interflora võrgustiku kuuluvate lillekaupluste poolt osutatavat lillesaadetiste teenust tähistava kaubamärgiga, vaid üldmõistega mis tahes lillesaadetiste teenuse jaoks.
79. On tösi, et kolmanda isiku poolt maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kaubandustegevuse käigus kasutamine vähendab kaubamärgi eristavust ja seega kahjustab selle eristusvõimet direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ning ühenduse kaubamärgi korral määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses siis, kui see aitab kaasa asjaomase kaubamärgi teisenemisele üldmõisteks.
80. Kuid vastupidi Interflora väitele ei aita maineka kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi interneti viitamisteenuse raames märksõnaks valimine siiski tingimata kaasa sellisele arengule.
81. Kui mainekale kaubamärgile vastava tähise märksõnana kasutamise tulemusel kuvatakse reklaam, mis võimaldab piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et pakutavad kaubad või teenused ei pärine maineka kaubamärgi omanikult, vaid hoopis tema konkurendilt, tuleb asuda seisukohale, et selline kasutamine ei vähenda kaubamärgi eristavust, sest kasutamine toimub üksnes eesmärgiga tõmmata internetikasutaja tähelepanu kaubamärgi omaniku omaga võrreldes alternatiivsele kaubale või teenusele.
82. Sellest järeldub, et kui eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustab, et reklaam, mis kuvati M & S-i poolt kaubamärgiga INTERFLORA identse tähise kasutamise tulemusel, võimaldas piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et M & S-i reklaamitav teenus on Interflora teenusest sõltumatu, ei saa viimane direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c sätetele tuginedes tõhusalt väita, et selline kasutamine aitas kaasa kõnealuse kaubamärgi teisenelemisele üldmõisteks.
83. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus peaks seevastu otsustama, et reklaam, mis kuvati kaubamärgiga INTERFLORA identse tähise kasutamise tulemusel, ei võimaldanud piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et M & S-i reklaamitav teenus on Interflora tee-

nusest sõltumatu, ja kui Interflora peaks eelotsusetaotluse esitanud kohtult lisaks selle kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande kahjustamise tuvastamisele nõudma, et tuvastataks samuti M & S-i poolt selle kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, aidates kaasa kaubamärgi teisenemisele üldmõisteks, siis peab see kohus kõigi talle esitatud tõendite alusel otsustama, kas kaubamärgile INTERFLORA vastavate tähiste valimine märksõnadeks internetis on mõjutanud lillesaadetiste teenuste turgu sel määral, et sõna „Interflora” on hakanud tarbijate jaoks tähistama mis tahes lillesaadetiste teenust.

Kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine (parasiitlus)

- 84.** Nagu Euroopa Kohus on juba tuvastanud, on märksõnaks teise isiku kaubamärgiga identse tähise valinud reklaamija eesmärk, et internetikasutajad, kes sisestavad selle sõna otsingusõnana, klõpsavad mitte üksnes selle kaubamärgi omanikult pärinevatel kuvatavatel linkidel, vaid ka reklaamija reklaamlingil (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 67).
- 85.** On samuti selge, et kaubamärgi mainekus muudab võimalikuks selle, et suur hulk internetikasutajaid kasutavad internetiotsingul selle kaubamärgi nime märksõnana, eesmärgiga leida teavet selle kaubamärgi all pakutavate kaupade või teenuste kohta.
- 86.** Nagu ka kohtujurist on märkinud oma ettepaneku punktis 96, on sellises olukorras vaieldamatu, et kui maineka kaubamärgi omaniku konkurent valib interneti viitamisteenuse raames märksõnaks selle kaubamärgi, toimib ta nii selle kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamise eesmärgil. Nimelt võib selline kasutamine tingida olukorra, kus arvatavasti arvukate tarbijate ekraanidel kuvatakse konkurendi reklaam siis, kui nad selle märksõna abil sooritavad internetiotsingu maineka kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste leidmiseks.
- 87.** Peale selle on vaieldamatu, et kui internetikasutaja ostab konkurendi reklaami nägemise järel viimase poolt pakutava kauba või teenuse selle kaubamärgi omaniku kauba või teenuse asemel, kellele tema otsing algselt oli suunatud, siis saab see konkurent mainitud kaubamärgi eristusvõimest ja mainest tegelikku kasu.

88. Lisaks on selge, et kui reklaamija valib viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse või sarnase tähise, ei maksa ta üldreeglina sellise kasutamise eest kaubamärgi omanikule mingit hüvitist.
89. Teisele isikule kuuluva maineka kaubamärgi internetis märksõnadeks valimise tunnusjoonte põhjal võib selline valik direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c mõttes „ilma tungiva põhjuseta” tähendada kasutamist, millega reklaamija asub maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ära ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgi-omaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata. Kui see on nii, siis on sellisel moel kolmanda isiku saadud tulu saadud ebaõiglaselt (vt selle kohta eespool viidatud 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L’Oréal jt, punkt 49).
90. Nagu Euroopa Kohus on juba täpsustanud, võib sellise järelduse teha eelkõige juhul, kui internetis reklaamija pakub mainekale kaubamärgile vastava märksõna abil müügiks kaupu, mis imiteerivad kaubamärgi omaniku omi (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punktid 102 ja 103).
91. Seevastu siis, kui vastusena mainekale kaubamärgile vastavale märksõnale internetis kuvatav reklaam pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata, siis tuleb sedastada, et selline kasutamine kuulub põhimõtteliselt asjaomase sektori mõistliku ja ausa konkurentsi raamesse ning toimub seega direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c mõttes „tungiva põhjusega”.
92. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab eeltoodud tõlgendusjuhiseid arvestades otsustama, kas põhikohtuasja faktilistest asjaoludest ilmneb tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta, kasutades ebaõiglaselt ära kaubamärgi INTERFLORA eristusvõimet või mainet.
93. Eeltoodu põhjal tuleb kolmanda küsimuse punktile b vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et maineka kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil reklaamimine viimase poolt interneti viitamisteenuse raames kaubamärgi omaniku nõusolekuta valitud ja sellele kaubamärgile vastava märk-

sõna abil, kui konkurent saab sel moel ebaõiglaselt kasu kaubamärgi eristusvõimest või mainest (parasiitlus) või kui selline reklaam kahjustab kaubamärgi eristusvõimet (lahjendamine) või mainet (halvustamine).

94. Sellisel märksõnal põhinev reklaam kahjustab maineka kaubamärgi eristusvõimet (lahjendamine) eelkõige siis, kui see aitab kaasa kaubamärgi teisenemisele üldmõisteks.
95. Seevastu ei saa maineka kaubamärgi omanik keelata kuvada vastusena sellele kaubamärgile vastavale märksõnale konkurendi reklaami, mis pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. **21. detsembri 1988. aasta esimese nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti a ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 9 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil interneti viitamisteenuse raames ilma omaniku nõusolekuta valitud ja selle kaubamärgiga identse märksõna abil reklaamida kaupu või teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine võib kahjustada mõnd kaubamärgi ülesannet. Selline kasutamine:**

- kahjustab kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet, kui vastusena sellele märksõnale kuvatav reklaam ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamsõnumis viidatud kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majandus-

likult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega;

- ei kahjusta kaubamärgi reklaamiga seonduvat ülesannet põhi-kohtuasjas käsitletava taolise viitamisteenuse tunnustega viitamisteenuse raames, ja
  - kahjustab kaubamärgi investeringuga seonduvat ülesannet, kui see takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada.
2. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et maineka kaubamärgi omanikul on õigus keelata konkurendil reklaamimine viimase poolt interneti viitamisteenuse raames kaubamärgi omaniku nõusolekuta valitud ja sellele kaubamärgile vastava märksõna abil, kui konkurent saab sel moel ebaõiglaselt kasu kaubamärgi eristusvõimest või mainest (parasiitlus) või kui selline reklaam kahjustab kaubamärgi eristusvõimet (lahjendamine) või mainet (halvustamine).

Sellisel märksõnal põhinev reklaam kahjustab maineka kaubamärgi eristusvõimet (lahjendamine) eelkõige siis, kui see aitab kaasa kaubamärgi teisenemisele üldmõisteks.

Seevastu ei saa maineka kaubamärgi omanik keelata kuvada vastusena sellele kaubamärgile vastavale märksõnale konkurendi reklaami, mis pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata.

Allkirjad



EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. oktoober 2009\*

(Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärke käsitlev õigus – Kaubamärgi omaniku õiguste ammendumine – Kauba turuleviimine Euroopa Majanduspiirkonnas kolmanda isiku poolt – Vaikiv nõusolek – Tingimused)

**Kohtuasjas C-324/08,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) 11. juuli 2008. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Koh-  
tusse 16. juulil 2008, menetluses

**Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,**

**Metro Cash & Carry BV,**

**Remo Zaandam BV**

*versus*

**Diesel SpA,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: viienda koja esimees esimese koja esimehe ülesannetes M. Ilešič,  
kohtunikud A. Tizzano (ettekandja), A. Borg Barthet, E. Levits ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: osakonnajuhataja M.-A. Gaudissart,

arvestades kirjalikus menetluses ja 25. juuni 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV, esindajad: advokaadid T. van Engelen ja V. Tsoutsanis,
- Diesel SpA, esindajad: advokaadid S. Klos, A. A. Quaedvlieg ja van Ramshorst,

---

\* Kohtumenetluse keel: hollandi.

- Itaalia valitsus, esindaja: I. Bruni, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,
  - Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: H. Krämer ja A. Nijenhuis,
- arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,
- on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, 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), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3; edaspidi „direktiiv 89/104”) artikli 7 lõiget 1.
2. See taotlus esitati kohtuvaidluses ühelt poolt Makro Zelfbedienings-groothandel CV (edaspidi: „Makro”), Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV ning teiselt poolt Diesel SpA. (edaspidi „Diesel”) vahel seoses sellega, et Makro müüs ilma Dieseli sõnaselge nõusolekuta jalatseid, mis kannavad viimasele kuuluvat kaubamärki.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Ühenduse õigus*

3. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõiked 1–3 sätestasid:

„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.”
4. Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne versioon oli sõnastatud järgmiselt:
- „1. 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.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.”
5. Vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikele 2 koostoi- mes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi artikli 7 lõiget 1 selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduse” sõnadega „lepinguosalise territooriumil”.

*Rahvusvaheline õigus*

6. Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud intellektuaalomandi (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni, artikli 2.23 lõige 3, mis asendas Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artikli 13 A osa lõike 9, on sõnastatud järgmiselt:
- „Ainuõigusest ei tulene õigust keelata kaubamärgi kasutamine kaupade jaoks, mille on selle kaubamärgi all Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi

„EMP”) turule viinud kaubamärgi omanik või mis on turule viidud tema nõusolekul, välja arvatud siis, kui omanikul on seaduslik alus olla vastu kaupade hilisemale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või need on kahjustada saanud.”

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

7. Dieselile kuulub Beneluxi riikides kehtiva registreeringu alusel sõnamärk DIESEL.
8. Distributions Italian Fashion SA, mille asukoht on Barcelona (Hispaania), (edaspidi „Difsa”) turustas kaubamärki Diesel kandvaid kaupu Hispaanias, Portugalis ja Andorras.
9. Difsa sõlmis 29. septembril 1994 ainuõigusliku turustuslepingu Hispaania äriühinguga Flexi Casual SA (edaspidi „Flexi Casual”), millega anti Flexi Casualile ainuõigus müüa Hispaanias, Portugalis ja Andorras teatavaid sõnamärki Diesel kandvaid kaupu, sealhulgas jalatseid. Selle lepingu artikli 1.4 kohaselt on Flexi Casualil lubatud läbi viia kaubamärki Diesel kandvate jalatsite „prooviturustamist”, pakkudes oma klientidele neid jalatseid müügiks asjaomastes geograafilistes piirkondades eesmärgiga „määrata usaldusväärset viisil kindlaks nõudlus turul”.
10. Difsa andis 11. novembril 1994 Flexi Casualile loa endakavandatud jalatsite valmistamiseks ja turustamiseks turu-uuringu eesmärgil, et neid saaks pakuda Dieselile turustamiseks või „tootelitsentsi ülekandmiseks”.
11. Flexi Casuali juhtkonda kuuluv isik andis 21. oktoobril 1997 Cosmos World SL-ile (edaspidi „Cosmos”) kirjaliku loa valmistada ja müüa kaubamärgiga DIESEL tähistatud jalatseid, kotte ja vöösid. Selle nõusoleku alusel, kuid Difsa või Dieseli otsesõnalist nõusolekut omamata, valmistas ja turustas Cosmos seda kaubamärki kandvaid jalatseid.
12. Makro pakkus 1999. aasta suvel müügiks sõna- ja kujutismärki Diesel kandvaid jalatseid, mida hankisid Hispaania kaks äriühingut, kes ostsid need jalatsid Cosmosest.
13. Seega esitas Diesel, kes väitis, et ei ole Cosmosele kunagi andnud oma nõusolekut asjaomaste jalatsite turustamiseks, 26. oktoobril 1999 Rechtbank te Amsterdamile hagi Makro ja selle usaldusühingu Deelnemingmij Nedema BV vastu, nõudes oma autoriõiguste ja talle kuuluvast kaubamär-

gist tulenevate õiguste rikkumise lõpetamist ning talle selle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

14. Rechtbank te Amsterdam rahuldab oma 29. detsembri 2004. aasta otsusega selle nõude põhiosas. Gerechtshof te Amsterdam, kellele esitati apellatsioonkaebus, jättis 17. augusti 2006. aasta otsusega selle kohtuotsuse muutmata.
15. Seepeale esitasid põhikohtuasja hagejad kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile ja väitsid eelkõige seda, et kaubamärgist Diesel tulenevad õigused on ammendunud, kuna Cosmos turustas kõnealuseid jalatseid Dieseli nõusolekul intellektuaalomandi Beneluxi konventsiooni artikli 2.23 lõike 3 ja direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses.
16. Eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva vaidluse poolte argumentid käsitlevad peamiselt kriteeriume, mida tuleb kohaldada selleks, et kindlaks teha, kas Diesel andis kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 1 tähenduses vaikiva nõusoleku asjaomaste Cosmose valmistatud jalatsite turustamiseks EMP-s või mitte. Poolte seisukohad lähevad lahku eriti seoses sellele sättele 20. novembri 2001. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss (EKL 2001, lk I-8691) antud tõlgenduse asjakohasusega, kuna selle otsuse aluseks olnud kohtuasjas viidi asjaomast kaubamärki kandvad kaubad esmakordselt turule väljaspool EMP-d ning mitte vahetult EMP-s, nagu põhikohtuasja puhul.
17. Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
  - „1. Kas juhul, kui kaubamärki kandva kauba viis esmakordselt EMP-s turule muu [ettevõtja] kui kaubamärgi omanik ilma viimase sõnaselge nõusolekuta, tuleb selleks, et hinnata, kas see turuleviimine toimus kaubamärgi omaniku (vaikival) nõusolekul nõukogu [direktiivi 89/104] artikli 7 lõike 1 alusel, kohaldada samu kriteeriume nagu juhul, kui see kaup viidi esmakordselt turule kaubamärgi omaniku poolt või tema nõusolekul väljaspool EMP-d?
  2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis milliseid kriteeriume – võib olla (ka) 22. juuni 1994. aasta otsusest kohtuasjas C-9/93: IHT Internationale Heiztechnik ja [...] Danzinger (EKL 1994, lk I-2789) tulenevaid – tuleb eelmises küsimuses esimesena nimetatud olukorras ko-

haldada, et teha kindlaks, kas kaubamärgi omanik on andnud (vaikiva) nõusoleku esimese kaubamärgidirektiivi tähenduses?”

## Eelotsuse küsimused

### *Esimene küsimus*

18. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada seda, kas kaubamärgi omaniku „vaikiva nõusoleku” mõistet direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses saab tõlgendada eespool viidatud kohtuotsuses Zino Davidoff ja Levi Strauss välja toodud kriteeriumide põhjal, juhul kui seda kaubamärki kandvad kaubad viidi esmakordselt turule vahetult EMP-s ja mitte varem väljaspool seda piirkonda.
19. Seoses sellega on kohane kõigepealt meelde tuletada, et eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 täpsustas Euroopa Kohus, et nõusolek varem väljaspool EMP-d turustatud kauba EMP-s turuleviimiseks ei pruugi ilmnedä üksnes sellest, kui nõusolekut väljendatakse sõnaselgelt, vaid võib ka „vaikimisi ilmnedä teguritest ja asjaoludest, mis eelnevad väljaspool EMP-d turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt omaniku loobumine oma õigusest”. Sama kohtuotsuse punktides 53–58 lisas Euroopa Kohus, et niisugune vaikiv nõusolek peab põhinema sellistel asjaoludel, millest nähtub kahtlusteta, et mainitud kaubamärgiomanik on loobunud võimalusest tuginedä oma ainuõigusele, ja ennekõike ei saa nõusoleku andmist järeldada kõnealuse kaubamärgiomaniku vaikimisest.
20. Lisaks eelöeldule tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ühtlustatakse direktiivi 89/104 artiklitega 5–7 täielikult kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid ning et need artiklid määratlevad õigused, mis kuuluvad ühenduses kaubamärgi omanikele (16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-355/96: Silhouette International Schmied, EKL 1998, lk I-4799, punktid 25 ja 29, ja eespool viidatud kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 39).
21. Eelkõige antakse selle direktiivi artikliga 5 kaubamärgi omanikule ainuõigus, mille alusel ta võib keelata kõigil kolmandatel isikutel eelkõige kaubamärki kandvate kaupade importimise, nende pakkumise, turuleviimise või ladustamise nimetatud otstarbel. Sama direktiivi artikli 7 lõikes 1 on ette nähtud erand sellest reeglist, sätestades et kaubamärgi omaniku õigus ammentub, kui kaubad on EMP-s turule viidud kaubamärgi omaniku poolt või

tema loal (vt eespool viidatud kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 40; 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-244/00: Van Doren + Q, EKL 2003, lk I-3051, punkt 33, ja 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-16/03: Peak Holding, EKL 2004, lk I-11313, punkt 34).

22. Seega näib, et nõusolek, mis on võrdsustatav omaniku loobumisega direktiivi artiklist 5 tulenevast ainuõigusest, on selle õiguse ammendumise seisukohast otsustav asjaolu ning järelikult peab nõusolek olema väljendatud viisil, millest nähtub kindlalt omaniku tahe sellest õigusest loobuda (23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 42).
23. Niisugune tahe ilmneb tavaliselt sellest, kui nõusolekut väljendatakse sõnaselgelt (eespool viidatud kohtuotsused Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 46, ja Copad, punkt 42). Siiski on Euroopa Kohus nimelt EÜ artiklites 28 ja 30 sätestatud kaupade vaba liikumise tagamise kaalutlustel leidnud, et seda reeglit võib täpsustada.
24. Esiteks on Euroopa Kohus otsustanud, et teatavatel juhtudel ammendub direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigus siis, kui kaupu turustab kaubamärgi omanikuga majanduslikult seotud isik, nagu näiteks litsentsiaat (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, punkt 34, ning Copad, punkt 43).
25. Nagu käesoleva otsuse punktis 19 meenutatud, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast teiseks ka, et isegi eeldusel, et asjaomase kauba viis EMP-s esmakordselt turule isik, kellel puudus igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga ning viimase otsesõnaline nõusolek, võib tahe loobuda direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigusest tuleneda selle kaubamärgiomaniku vaikivast nõusolekust ning selle nõusoleku võib tuvastada eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 esile toodud kriteeriumide alusel.
26. Tuleb rõhutada, et kuigi mainitud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 viitas Euroopa Kohus esmakordsele turuleviimisele väljaspool EMP-d, tuleb sellist viidet tõlgendada nii, et arvestatakse asjaolu, et selle kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasjas viidi asjaomased tooted kõigepealt turule väljaspool EMP-d ja pärast seda imporditi ning viidi turule EMP-s.

27. Eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss sõnastuses ei ole midagi, mis võimaldaks järeldada, et Euroopa Kohtu täpsustusi mainitud kohtuotsuse punktis 46 nende faktide ja asjaolude kohta, mille põhjal võib tuvastada kaubamärgi omaniku vaikiva nõusoleku, saab kohaldada ainult selles faktilises kontekstis, ja et need täpsustused ei saa olla üldkohaldatavad.
28. Ka on selle sama kohtuotsuse punktid 53–55, milles on täpsustatud vaikiva nõusoleku tõendamise nõuded, sõnastatud üldistena ja neis ei tehta põhimõtetelist vahet sellel, kas esmakordne turustamine toimus EMP-s või väljaspool seda piirkonda.
29. Pealegi oleks selline vahetegemine vastuolus direktiiviga 89/104 kehtestatud süsteemiga.
30. Nagu kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 1 enda sõnastusest nähtub, saab käesolevas kohtuasjas käsitletavat ühenduse õiguse ammendumise reeglit tegelikult kohaldada ainult sellise kauba puhul, mis on EMP-s turule viidud asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekul. Teisisõnu on selle direktiivi artiklis 5 ette nähtud kaubamärgiomaniku ainuõiguse ammendumise seisukohalt tähtsust ainult sellel tõsiasjal, et asjaomaseid tooteid on turustatud selles piirkonnas.
31. Seevastu ei ole ammendumise seisukohalt mingit mõju võimalikul turustamisel väljaspool seda piirkonda, nagu on täpsustatud ka ühenduse kohtupraktikas (vt 1. juuli 1999. aasta kohtuotsus C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999, lk I-4103, punkt 21; eespool viidatud kohtuotsused Van Doren + Q, punkt 26, ja Peak Holding, punkt 36).
32. Selleks et oleks tagatud kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse ja et oleks võimalik kaubamärgiga tähistatud kaupu hiljem turustada, ilma et kaubamärgi omanik saaks seda keelata, on seega vältimatu, et omanikul on võimalik kontrollida nende kaupade esmakordset turuleviimist EMP-s, vaatamata sellele, et need kaubad on võib-olla juba esmakordselt turule viidud väljaspool seda piirkonda (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Sebago ja Maison Dubois, punktid 20 ja 21; Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 33; Van Doren + Q, punkt 26, ning Peak Holding, punktid 36 ja 37).
33. Eeltoodud kaalutluste kohaselt ei oma direktiivi 89/104 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud ammendumist käsitleva reegli kohaldamisel mingit tähtsust puhtalt



faktiline asjaolu kui selline, et asjaomast kaubamärki kandvaid kaupu turustati esmakordselt EMP-s või väljaspool seda piirkonda.

34. Neil asjaoludel ei ole artikli 7 lõike 1 sisu ja eesmärgiga kooskõlas see, et võimalus järeldada teatavate asjaolude ja tõendite põhjal kaubamärgi omaniku vaikivat nõusolekut eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss mõttes piirdub üksnes juhtudega, kui asjaomaste kaupade esmakordne turustamine on toimunud väljaspool EMP-d.
35. Eeltoodut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku nõusolek seda kaubamärki kandvate kaupade turustamisele vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel puudub igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga, võib olla vaikiv, kui see nõusolek ilmneb faktidest ja asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt kaubamärgi omaniku loobumine oma ainuõigusest.

#### *Teine küsimus*

36. Teise küsimuse esitas eelotsusetaotluse esitanud kohus vaid juhuks, kui vastus esimesele küsimusele on eitav. Kuna vastus sellele küsimusele oli jaatav, siis ei ole vaja teist küsimust käsitleda.

#### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku nõusolek seda kaubamärki kandvate kaupade turustamisele vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel puudub igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga, võib olla vaikiv, kui see nõusolek ilmneb faktidest ja asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele, on sellega samaaegsed**

**või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt kaubamärgi omaniku loobumine oma ainuõigusest.**

Allkirjad.

EUROOPA KOHTU MÄÄRUS (viies koda)  
28. oktoober 2010\*

(Euroopa Kohtu kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik – Kaubamärgid –  
Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärgiomaniku õigus keelata asjaomast  
kaubamärki kandvate kaupade esmakordne turuleviimine EMP-s ilma tema  
nõusolekuta)

**Kohtuasjas C-449/09,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Sofiyski gradski sadi (Bulgaaria) 30. oktoobri  
2009. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse  
18. novembril 2009, menetluses

**Canon Kabushiki Kaisha**

*versus*

**IPN Bulgaria OOD,**

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees J.-J. Kasel, kes täidab viienda koja esimehe ülesandeid,  
kohtunikud M. Ilešič (ettekandja) ja E. Levits,

kohtujurist: Y. Bot,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

olles otsustanud lahendada asja põhistatud määrusega vastavalt Euroopa Kohtu  
kodukorra artikli 104 lõike 3 esimesele lõigule,

olles ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on andnud järgmise

**määruse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlus-

---

\* Kohtumenetluse keel: bulgaaria.

tamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 tõlgendamist.

2. Taotlus esitati Jaapani õiguse alusel asutatud äriühingu Canon Kabushiki Kaisha (edaspidi „Canon”) ja Bulgaaria õiguse alusel asutatud äriühingu IPN Bulgaria OOD (edaspidi „IPN Bulgaria”) vahelises vaidluses, mis puudutab Canoni toodetud kaupu, mis on tema nõusolekuta saadetud kolmandast riigist Bulgaarias asuvale adressaadile IPN Bulgaria.

### **Direktiiv 89/104**

3. Direktiivi 89/104 artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab lõike 1 punktis a järgmist:

„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;

[...]

4. Sama artikli lõike 3 alusel võib takistada järgmisi tegevusi:

„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;

[...]

5. Algsel kujul sätestas direktiivi 89/104 artikkel 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” lõikes 1 järgmist:

„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.”

6. Vastavalt 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3) artikli 65 lõikele 2 koostoi- mes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7

lõike 1 esialgset versiooni selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduses” sõnadega „lepinguosalise territooriumil”.

7. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis hakkas kehtima 28. novembril 2008. Põhikohtuasja faktiliste asjaolude aset leidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus**

8. Canon toodab fotoaparaate, koopiamasinaid, printereid ja muid aparate. Neid kaupu turustatakse sõnalise tähise „CANON” all. Euroopa Liidus on see tähis registreeritud ühenduse kaubamärgina ning mitmes liikmesriigis, sh Bulgaaria Vabariigis, siseriikliku kaubamärgina.
9. Tolliameti Bourgase (Bulgaaria) piirkondlik büroo andis 29. aprilli 2008. aasta kirjas Canoni esindajale teada, et 22. aprillil 2008 peeti kinni kaubamärki CANON kandvate tindikassetide saadetis. Saadetis oli lähetatud Hongkongist (Hiina) ning saabus Bulgaariasse Bourgase sadama kaudu. Kaubasaadetise adressaat oli IPN Bulgaria.
10. Sofiyski gradski sadi (Sofia linnakohus) 16. mai 2008. aasta määrusega nägi kohus Canoni taotlusel hagi tagamise abinõuna ette asjaomaste kaupade arestimise. Sofiyski apelativen sad (Sofia apellatsioonikohus) jättis 26. juuni 2008. aasta määrusega nimetatud lahendi jõusse. Arestimisega seoses ladustati kõnealused kaubad ajutiselt tolliameti Bourgase piirkondliku büroo juures.
11. Peale selle esitas Canon Sofiyski gradski sadile IPN Bulgaria vastu hagi, milles ta tugines kaubamärgist CANON tuleneva ainuõiguse rikkumisega seoses asjaomaste kaupade importimisega.
12. Asjaomase kohtuasja raames tuvastati, et kõnealused tindikassetid on kaubamärki CANON kandvad autentsed kaubad ning neid tuleb seega käsitada „originaalkaubana”. Eelotsusetaotlusest nähtub ka see, et asjaomaste kaupade saatmine Bulgaariasse toimus Canoni nõusolekuta. IPN Bulgaria aga väidab, et „importimine” ei ole aset leidnud. Ta märgib selles osas, et kõnealused kaubad tellis temalt klient, kes asub Serbias, ning seega kujutab nen-

de transportimine viimase aadressil ja Bulgaaria territooriumi kaudu endast välistransiiti.

13. Õiguslikust küljest vaidlevad pooled selle üle, kas kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandal isikul tuua asjaomast kaubamärki kandvaid originaalkaupi Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) omaniku nõusolekuta.
14. Nimetatud menetluse jooksul tegi Varhoven kasatsionen sad (kõrgeim kasatsioonikohus) otsuse õiguse tõlgendamise kohta, sedastades, et ainuüksi asjaolu, et originaalkaup on imporditud kolmandast riigist ilma kõnealustel kaupadel oleva kaubamärgi omaniku nõusolekuta, ei kujuta endast selle kaubamärgiga antud ainuõiguse rikkumist.
15. Kuna Sofiyski gradski sadil tekkis küsimus, kas kohtuotsus õiguse tõlgendamise kohta on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, siis otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi 89/104] artiklit 5 tuleb niivõrd, kui võrd see annab kaubamärgi omanikule ainuõiguse keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärgiga identset tähist kaubandustegevuse käigus ilma tema nõusolekuta, sh importida või eksportida kaupu kõnealuse tähise all, tõlgendada nii, et kaubamärgiomaniku õigused hõlmavad õigust keelata kaubamärgi kasutamine ilma tema loata originaalkaupade importimisel, eeldusel et kaubamärgiomaniku õigused ei ole direktiivi artikli 7 tähenduses ammendunud?”

### **Eelotsuse küsimus**

16. Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimese lõigu alusel võib Euroopa Kohus olukorras, kus vastuse esitatud eelotsuse küsimusele võib selgelt tuletada kohtupraktikast, pärast kohtujuristi ärakuulamist asja lahendada põhistatud määrusega, milles viidatakse varasemale kohtuotsusele või asjakohasele kohtupraktikale.
17. Tuleb märkida, et käesoleva eelotsusetaotluse puhul on see nii.
18. Mis ühelt poolt puutub direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 3 punktis c esinevasse mõistesse „importimine”, siis tuleb meenutada, et 18. oktoobri 2005. aasta otsuses kohtuasjas C-405/03: Class International (EKL 2005, lk I-8735, punktid 42–44) sedastas Euroopa Kohus, et juhul, kui kolmandast riigist liikmesriiki saadetud originaalkaup ei ole veel lubatud vabasse ringlusesse, vaid on suunatud tolliladustamisprotseduurile, ei ole tegemist „importimisega” asjaomase sätte tähenduses.

19. Siiski võib kaubamärgiomanik sellise füüsiliselt EMP territooriumile toodud, kuid veel vabasse ringusse lubamata kauba puhul tulemuslikult tugineda direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 ja lõike 3 punkti b alusel ainuõiguse rikkumisele, kui on tõendatud, et asjaomaseid kaupu on müüdnud või pakutud viisil, mis toob tingimata kaasa kauba turuleviimise EMP-s (eespool viidatud kohtuotsus Class International, punkt 58).
20. Neid põhimõtteid kohaldades tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul teha kindlaks, kas IPN Bulgaria kavatses viia põhikohtuasjas käsitletavaid kaupu EMP-s turule või pakkuda või müüa seda kaupa teisele ettevõtjale, kes tingimata viib selle EMP-s turule (vt analoogia alusel kohtuotsus Class International, punkt 60).
21. Mis teiselt poolt puutub küsimusse, mille eelotsusetaotluse esitanud kohus on sisuliselt esitanud selleks, et teada saada, kas direktiivi 89/104 artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata asjaomast kaubamärki kandvate kaupade ilma tema nõusolekuta esmakordse turuleviimise EMP-s, siis tuleb märkida, et sellele küsimusele antav jaatav vastus tuleneb mitmest Euroopa Kohtu lahendist.
22. Euroopa Kohus sedastas 16. juuli 1998. aasta otsuse kohtuasjas C-355/96: Silhouette International Schmied (EKL 1998, lk I-4799) punktis 26, et direktiivi 89/104 ei saa tõlgendada nii, et see jätab liikmesriikidele vabaduse näha siseriiklikus õiguses ette kaubamärgiga antud õiguste ammendumise kolmandas riigis turule viidud kaupade suhtes.
23. Hilisemates kohtuotsustes on Euroopa Kohus seoses eelnimetatud kohtuotsusega Silhouette International Schmied täpsustanud, et direktiivi 89/104 mõjul piirdub kaubamärgiomanikule antud õiguse ammumine üksnes juhtudega, kui kaup on turule viidud EMP-s, ja omanikul on seega võimalik kontrollida tema kaubamärki kandvate kaupade esmakordset turuleviimist EMP-s (20. novembri 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkt 33; 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-244/00: Van Doren + Q, EKL 2003, lk I-3051, punkt 26, ning 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-16/03: Peak Holding, EKL 2004, lk I-11313, punkt 36).
24. Sellest tuleneb, et kui teatavat kaubamärki kandvad kaubad ei ole varem kaubamärgiomaniku poolt või tema nõusolekul EMP-s turule viidud, annab direktiivi artikkel 5 kaubamärgiomanikule ainuõiguse, mille alusel ta võib

keelata kõigil kolmandatel isikutel eelkõige kaubamärki kandva kauba importimise, selle pakkumise, turuleviimise või ladustamise nimetatud otstarbel (vt eespool viidatud kohtuotsus Peak Holding, punkt 34).

25. Kogu eelnimetatud kohtpraktikast nähtub, et juhul, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab käesoleva kohtumääruse punktis 20 osutatud faktiliste asjaolude kontrollimise tulemusel, et IPN Bulgaria kavatseb viia põhikohtuasjas käsitletavaid kaupu EMP-s turule või pakkuda või müüa seda kaupa teisele ettevõtjale, kes tingimata viib selle EMP-s turule, mis põhikohtuasjas vaidlustamata faktiliste asjaolude põhjal tähendaks originaalkaupade esmakordset turuleviimist EMP-s kõnealuse kaubamärgiomaniku nõusolekuta, tuleb kohaldada nimetatud kohtupraktikat, mille kohaselt kaubamärgiomanik võib turuleviimise keelata.
26. Eeltoodud arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata asjaomast kaubamärki kandvate originaalkaupade esmakordse turuleviimise tema nõusolekuta.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata asjaomast kaubamärki kandvate originaalkaupade esmakordse turuleviimise tema nõusolekuta.**

Allkirjad



EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

28. juuli 2011\*

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 7 lõige 2 – Farmaatsiatooted – Paralleelne import – Kaubamärgiga tähistatud toote ümberpakendamine – Uus pakend, millel toote müügiloo hoidja, kelle juhiste järgi toode on ümber pakendatud, on märgitud kui ümberpakendaja – Tegelik ümberpakendamine eraldiseisva ettevõtja poolt)

**Liidetud kohtuasjades C-400/09 ja C-207/10,**

mille esemed on EÜ artikli 234 ja ELTL artikli 267 alusel Højestereti (Taani) 7. oktoobri 2009. aasta ja 22. aprilli 2010. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused, mis saabusid Euroopa Kohtusse 19. oktoobril 2009 ja 30. aprillil 2010, menetluses

**Orifarm A/S,**

**Orifarm Supply A/S,**

**Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S,** likvideerimisel,

**Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09)**

ja

**Paranova Danmark A/S,**

**Paranova Pack A/S (C-207/10)**

*versus*

**Merck Sharp & Dohme Corp.** (varem Merck & Co. Inc.),

**Merck Sharp & Dohme BV,**

**Merck Sharp & Dohme,**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud J.-J. Kasel, M. Ilešič (ettekandja), E. Levits ja M. Safjan,

---

\* Kohtumenetluse keel: taani.

kohtujurist: Y. Bot,

kohtusekretär: ametnik C. Strömholm,

arvestades kirjalikus menetluses ja 7. aprilli 2011. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, likvideerimisel, ja Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, esindajad: *advokat* J. J. Bugge ja *advokat* K. Jensen,
- Paranova Danmark A/S ja Paranova Pack A/S, esindaja: *advokat* E. B. Pfeiffer,
- Merck Sharp & Dohme Corp. (varem Merck & Co. Inc.) Merck Sharp & Dohme BV ja Merck Sharp & Dohme, esindajad: R. Subiotto, *QC*, ja *advokat* T. Weincke,
- Tšehhi valitsus, esindajad: M. Smolek ja K. Havlíčková,
- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,
- Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja P. A. Antunes,
- Euroopa Komisjon, esindajad: H. Krämer, H. Støvlbæk ja F.W. Bulst,

olles 12. mai 2011. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlused käsitlevad seda, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljanne 17/01, lk 92) artikli 7 lõiget 2 ning sellega seonduvat Euroopa Kohtu praktikat ja eelkõige 23. mai 1978. aasta otsust kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche (EKL 1978, lk 1139), 3. detsembri 1981. aasta otsust kohtuasjas 1/81: Pfizer (EKL 1981, lk 2913) ja 11. juuli 1996. aasta otsuseid liidetud kohtuasjades C-427/93, C-429/93 ja C-436/93: Bristol-Myers Squibb jt (EKL 1996, lk I-3457) ning kohtuasjas C-232/94: MPA Pharma (EKL 1996, lk I-3671). Nimetatud kohtuotsustes täpsustas Euroopa Kohus,

millistel tingimustel võib paralleelimportija turustada kaubamärgiga tähistatud ümberpakendatud ravimeid, ilma et kaubamärgi omanik saaks sellele vastu olla.

2. Taotlused esitati kohtuvaidlustes, milles on poolteks ühelt poolt Orifarm A/S (edaspidi „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (edaspidi „Orifarm Supply”), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, likvideerimisel, (edaspidi „Handelsselskabet”) ja Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (edaspidi „Ompakningsselskabet”) (kohtuasi C-400/09) ning Paranova Danmark A/S (edaspidi „Paranova Danmark”) ja Paranova Pack A/S (edaspidi „Paranova Pack”) (kohtuasi C-207/10) ja teiselt poolt Merck Sharp & Dohme Corp. (varem Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV ja Merck Sharp & Dohme (edaspidi koos „Merck”), seoses sellega, et paralleelselt imporditud ravimite uuel pakendil puudub tegeliku ümberpakendaja nimi.

### **Õiguslik raamistik**

3. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), mis jõustus 28. novembril 2008. Põhikohtuasjade faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasjade suhtes siiski kohaldada direktiivi 89/104.
4. Direktiivi 89/104 artiklis 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” oli ette nähtud:

„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 kaubandustege-

vuse 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.

[...].”

5. Sama direktiivi artikli 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” kohaselt:

„1. 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 looga.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud.”

### **Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused**

*Kohtuasi C-400/09*

6. Äriühingud Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet ja Ompakningsselskabet kuuluvad Orifarmi kontserni. See kontsern on suurim ravimite paralleelimportija Põhjamaades ja 2008. aastal oli ta suurim ravimite tarnija Taani apteekidele. Kontserni peakontor asub Odenses (Taani).
7. Merck, kes on üks maailma suurimaid ravimite tootmise kontserne, tootis põhikohtuasjas kõne all olevad ravimid, mille Orifarmi kontsern importis paralleelselt Taani turule. Merck on ka nende ravimitega seotud kaubamär-

giõiguste omanik või pool, kellel on kaubamärgiomanikega sõlmitud litsent-silepingute alusel õigus olla kohtumenetluses pool.

8. Orifarm ja Handelslskabet on/olid kõnealuste ravimite turustamis- ja müügi- loa hoidjad, samal ajal kui Orifarm Supply ja Ompakningsselskabet, kes ravimid tegelikkuses ümber pakendasid, omavad/omasid selleks luba.
9. Orifarm või Handelslskabet tegid kõik otsused põhikohtuasjas kõne all olevate ravimite ostu-, ümberpakendamise- ja müügi- loas, kaasa arva- tud uute pakendite kujundamise ning tähistamise osas. Ompakningssels- kabet ja Orifarm Supply ostsid ravimid ja pakendasid need ümber, kohustu- des järgima Lægemiddelstyrelseni (Taani ravimiamet) poolt ümberpaken- damisega tegelevatele ettevõtjatele antud juhiseid.
10. Kõnealuste ravimite pakendil oli märgitud, et need on ümber pakendanud vastavalt Orifarm või Handelslskabet.
11. Merck esitas SØ- og Handelsrettenile (Mere- ja Kaubanduskohus) kaks hagi ühelt poolt Orifarmi ja Orifarm Supply vastu ning teiselt poolt Handelslskabeti ja Ompakningsselskabeti vastu põhjusel, et põhikohtuas- jas vaidluse all olevate ravimite pakenditel puudus tegeliku ümberpakendaja nimi. SØ- og Handelsretten tuvastas 21. veebruaril 2008 ja 20. juunil 2008 tehtud kohtuotsustes, et kostjad on rikkunud Mercki kaubamärgiõigust, ku- na nad jätsid märkimata tegeliku ümberpakendaja nime, ning mõistis neilt Mercki kasuks välja rahalise hüvitise.
12. Højesteret, kellele Orifarm, Orifarm Supply, Handelslskabet ja Ompakningsselskabet esitasid kassatsioonkaebused kõnealuste SØ- og Handelsretteni otsuste peale, otsustas kohtuliku arutamise peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
  - „1. Kas Euroopa Kohtu [eespool viidatud kohtuotsustest Bristol-Myers Squibb jt ja MPA Pharma] tulenevat kohtupraktikat tuleb tõlgendada nii, et paralleelimportija, kes on paralleelselt imporditava ravimi müügi- loa hoidja ja kellel on selle ravimiga seotud teave ning kes annab eraldi- seisevale ettevõtjale juhised ravimi ostmise ja ümberpakendamise, selle pakendi üksikasjaliku kujunduse ning ravimiga seotud korralduslike kü- simuste kohta, rikub kaubamärgiomaniku õigusi sellega, kui ta nimetab paralleelselt imporditava ravimi välispakendil ümberpakendajaks iseen- nast ja mitte eraldiseisvat ettevõtjat, kellel on ümberpakendamisluba ja

kes on ravimi importinud ning selle tegelikkuses ümber pakendanud, eelkõige ravimi (taas)tähistanud asjaomase kaubamärgiga?

2. Kas esimesele küsimusele vastamisel on tähtsust asjaolul, et kui müügi-  
loa hoidja nimetab iseennast ümberpakendajaks ettevõtja asemel, kes  
tegelikkuses tellimuse alusel ravimi ümber pakendas, siis võib oletada,  
et pole ohtu, et tarbijale/lõppkasutajale jääb ekslik mulje, et asjaomase  
ravimi ümberpakendamise eest vastutab kaubamärgiomanik?
3. Kas esimesele küsimusele vastamisel on tähtsust asjaolul, et kui ümber-  
pakendajana on nimetatud ettevõtja, kes tegelikkuses ravimi ümber pa-  
kendas, siis võib oletada, et on välistatud oht, et tarbijale/lõppkasutajale  
jääb ekslik mulje, et ümberpakendamise eest vastutab kaubamärgioma-  
nik?
4. Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline ainult oht, et tarbija-  
le/lõppkasutajale jääb ekslik mulje, et ravimi ümberpakendamise eest  
vastutab kaubamärgiomanik, või on olulised ka muud kaubamärgioma-  
nikuga seotud kaalutlused, näiteks [...]:
  - a) et ettevõtja, kes ravimi impordib ja selle tegelikult ümber pakendab  
ning (taas)tähistab ravimi välispakendi asjaomase kaubamärgiga,  
rikub seda tehes ise kaubamärgiomaniku kaubamärgist tulenevaid  
õigusi, ja
  - b) et tulenevalt teguritest, mille eest vastutab tegelik ümberpakendaja,  
võib ümberpakendamine mõjutada ravimi algset seisukorda või  
ümberpakendatud ravimi esitusest võib eeldada, et see kahjustab  
kaubamärgiomaniku mainet (vt eelkõige [eespool viidatud] kohtu-  
otsus Bristol-Myers Squibb jt)?
5. Kas esimesele küsimusele vastamisel on tähtsust sellel, et ajal, mil kau-  
bamärgiomanikule teatatakse paralleelselt imporditud ja ümberpakenda-  
tud ravimi kavatsstavast müügist, kuulub müügiloa hoidja, kes on nime-  
tanud end ümberpakendajaks, (sõsarettevõtjana) samasse kontserni tege-  
liku ümberpakendajaga?"

*Kohtuasi C-207/10*

13. Paranova Danmark ja Paranova Pack on tütarettevõtjad, kelle emaettevõtja  
Paranova Group A/S (edaspidi „Paranova Group”) tegeleb ravimite paral-

leelse importimisega Taani, Rootsi ja Soome. Kontserni peakontor asub Ballerupis (Taani), kus on ka nimetatud kahe tütarettevõtja asukoht.

14. Sarnaselt kohtuasja C-400/09 asjaoludega importis Paranova Group paralleelselt Taani turule põhikohtuasjas vaidluse all olevaid ravimeid, mille oli tootnud Merck, kes on nende ravimitega seotud kaubamärgiõiguste omanik või pool, kellel on kaubamärgiomanikega sõlmitud litsentsilepingute alusel õigus olla kohtumenetluses pool.
15. Paranova Danmark on kõnealuste ravimite müügiloo hoidja, samal ajal kui Paranova Packil, kes ravimid ümber pakendas, on ümberpakendamisluba.
16. Paranova Danmark tegi kõik otsused põhikohtuasjas kõne all olevate ravimite ostu-, ümberpakendamise- ja müügiküsimustes, kaasa arvatud uute pakendite kujundamise ning tähistamise osas. Paranova Pack ostis ravimid ja pakendas need tegelikkuses ümber vastavalt Lægemiddelstyrelseni poolt ümberpakendajate suhtes kehtestatud nõuetele ning pani neid müüki vastavalt ravimeid käsitlevatele õigusaktidele, võttes endale nende toimingutega seotud vastutuse.
17. Kõnealuste ravimite pakendil oli märgitud, et need on ümber pakendanud Paranova Danmark.
18. Merck esitas kaks hagi ühelt poolt Paranova Danmark ja Paranova Packi vastu põhjusel, et põhikohtuasjas vaidluse all olevate ravimite pakenditel puudus tegeliku ümberpakendaja nimi. Nende hagide põhjal keelas Fogedretten i Ballerup 26. oktoobri 2004. aasta määrusega, mille SØ- og Handelsretten jättis apellatsioonmenetluses 15. augusti 2007. aasta otsusega jõusse, ja viimati nimetatud kohus 31. märtsi 2008. aasta otsusega Paranova Danmarkil ja Paranova Packil neid ravimeid müüa, põhjendusega, et nende pakendil ei olnud märgitud selle ettevõtja nime, kes tegelikkuses ümberpakendamise teostas.
19. Højesteret, kellele Paranova Danmark ja Paranova Pack esitasid kassatsioonkaebused kõnealuste SØ- og Handelsretteni otsuste peale, otsustas kohutliku arutamise peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
  - „1. Kas [direktiivi 89/104] artikli 7 lõiget 2 ning sellega seotud kohtupraktikat, [eespool viidatud kohtuotsuseid Hoffmann-La Roche, Pfizer ning Bristol-Myers Squibb jt] tuleb tõlgendada eeskätt nii, et kaubamärgi-

omanik võib tugineda oma kaubamärgiõigusele selleks, et takistada paralleelimportijast turustusäriühingut, kellel on liikmesriigis ravimi müügiluba, müümast seda ravimit märgistusega, mille kohaselt ravimi on ümber pakendanud nimetatud turustusäriühing, ehkki tegelikult tellib turustusäriühing ümberpakendamise teiselt, ümberpakendamisega tegelevalt äriühingult, kellele turustaja annab juhised ravimi ostmiseks ja ümberpakendamiseks, üksikasjalikud juhised ravimi pakendi kujundamiseks ja muud korraldused seoses selle ravimiga ning kellel on ümberpakendamisluba ja kes kannab kaubamärgi ümberpakendamise käigus uuele pakendile?

2. Kas esimesele küsimusele antavat vastust võib muuta eeldus, et tarbijat või lõppkasutajat ei eksitata kauba päritolu suhtes ja teda ei panda uskuma, nagu vastutaks ümberpakendamise eest kaubamärgi omanik, kuna paralleelimportija näitab pakendil tootja nime ning kirjeldatud viisil ümberpakendamise eest vastutava ettevõtja nime?
3. Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline ainult oht, et tarbijat või lõppkasutajat võidakse eksitada, pannes teda eeldama, et ümberpakendamise eest vastutab kaubamärgiomanik, või on asjakohased ka muud kaubamärgiomanikuga seotud kaalutlused, näiteks:
  - a) asjaolu, et isik, kes ravimi tegelikult ostab ja ümber pakendab ning kannab ravimi pakendile kaubamärgiomaniku kaubamärgi, võib seeläbi ise rikkuda kaubamärgiomaniku kaubamärgiõigusi, ning see võib olla tingitud teguritest, mille eest vastutab ravimi tegelikult ümber pakendanud isik;
  - b) ümberpakendamine muudab ravimi algset seisukorda, või
  - c) ümberpakendatud toote esitusest võib eeldada, et see kahjustab kaubamärki või selle omaniku mainet?
4. Kui Euroopa Kohus peab kolmandale küsimusele vastates asjakohaseks arvestada ka seda, et ümberpakendav äriühing võib sõltumatult rikkuda kaubamärgiomaniku kaubamärgiõigusi, palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul märkida, kas nimetatud küsimusele antavat vastust mõjutab see, et paralleelimportija turustusäriühing ja ümberpakendav äriühing kannavad siseriiklike õigusnormide kohaselt kaubamärgiomaniku kaubamärgiõiguste rikkumise eest solidaarvastutust.



5. Kas esimesele küsimusele antavat vastust muudab see, kui paralleelimportija, kellel on müügiluba ja kes on esitlenud end ümberpakendamise eest vastutava isikuna, kuulub ajal, mil kaubamärgiomanikku enne kavatsetavat ümberpakendatud ravimi müüki teavitatakse, samasse kontserni kui see äriühing, kes ravimi ümber pakendab (sõsarettevõtja)?
  6. Kas esimesele küsimusele antavat vastust muudab see, et pakendi infolehel on tootjaks märgitud ümberpakendav äriühing?"
20. Euroopa Kohtu esimese koja esimehe 31. jaanuari 2011. aasta määrusega liideti kohtuasjad C-400/09 ja C-207/10 suulise menetluse ja kohtuotsuse tegemise huvides.

### **Eelotsuse küsimused**

21. Nende küsimustega, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle alusel on paralleelselt imporditava farmaatsiatootele kantud kaubamärgi omanikul võimalik vastu olla toote hilisemale turustamisele ümberpakendatuna seetõttu, et uuel pakendil ei ole ümberpakendajana märgitud mitte ettevõtjat, kes tellimuse alusel toote tegelikkuses ümber pakendas ja kellel on selleks luba, vaid toote müügiloo hoidja, kelle juhiste järgi ümberpakendamine toimus ja kes selle eest vastutab.
22. Orifarm, Paranova Danmark, Tšehhi ja Portugali valitsus ning Euroopa Komisjon leiavad, et nii ümbersõnastatud küsimustele tuleb vastata eitaval, samal ajal kui Merck ja Itaalia valitsus on vastupidisel seisukohal.
23. Kõigepealt olgu meenutatud, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 2 alusel ei või lubada kaubamärgi omaniku vastuseisu selle kaubamärgiga tähistatud kauba ümberpakendamisele, mis on erand kaupade vabast liikumisest, kui tema poolt selle õiguse kasutamine kujutab endast liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist EÜ artikli 30 teise lause mõttes (nüüd ETLT artikli 36 teine lause) (vt 26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-348/04: Boehringer Ingelheim jt, EKL 2007, lk I-3391, punkt 16 ja seal viidatud kohtupraktika).
24. Kui kaubamärgi omanik kasutab oma õigust olla vastu ümberpakendamisele, kujutab see endast sellist varjatud piiramist viimati nimetatud sätte mõttes juhul, kui see aitab kaasa liikmesriikide turgude kunstlikule eraldamisele ja kui ümberpakendamine toimub lisaks sellisel, et kaubamärgi omaniku

seaduslikud huvid on kaitstud, (vt eespool viidatud kohtuotsus Boehringer Ingelheim jt, punkt 17 ja seal viidatud kohtupraktika).

25. Euroopa Kohus on selle kohta tõdenud, et kui ümberpakendamine teostatakse nii, et see ei mõjuta pakendis sisalduva ravimi algset seisukorda, jääb kaitstuks kaubamärgi peamine ülesanne tagada kauba päritolu. Nii ei eksitata tarbijat või lõppkasutajat kauba päritolu suhtes ja ta saab tegelikkuses kauba, mis on valmistatud üksnes kaubamärgiomaniku järelevalve all (vt eespool viidatud kohtuotsused Bristol-Myers Squibb jt, punkt 67, ning MPA Pharma, punkt 39).
26. Euroopa Kohus on siiski ka sedastanud, et kui kaubamärgiomanikul ei ole võimalik tugineda oma kaubamärgiõigusele, et olla vastu sellele, et importija turustab ümberpakendatud tooteid tema kaubamärgi all, tähendab see, et importijale omistatakse teatav õigus, mis tavatingimustes kuulub vaid omanikule endale. Kaubamärgiomaniku kui kaubamärgi omaja huvides ja tema kaitsmiseks igasuguse kuritarvitamise eest tuleb seetõttu importijale niisugune õigus anda vaid tingimusel, et ka importija täidab teatavaid teisi nõudeid (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Bristol-Myers Squibb jt, punktid 68 ja 69, ning MPA Pharma, punktid 40 ja 41).
27. Niisiis tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, ja eelkõige kohtuotsustest, mille tõlgendamise osas eelotsusetaotluse esitanud kohus on Euroopa Kohtu poole pöördunud, et kaubamärgi omanik ei saa õigustatult vastu olla tema kaubamärki kandva farmaatsiatoote – mille importija ümber pakendas ja uuesti tema kaubamärgiga tähistas – hilisemale turustamisele:
  - kui tuvastatakse, et see vastuseis aitaks kaasa liikmesriikide turgude kunstlikule eraldamisele eelkõige seetõttu, et ümberpakendamine on vajalik toote turustamiseks impordiliikmesriigis;
  - tõendatakse, et ümberpakendamine ei mõjuta pakendis sisalduva toote algset seisukorda;
  - uuel pakendil märgitakse selgelt toote ümberpakendaja ja tootja nimed;
  - ümberpakendatud toote esitus ei ole selline, mis võib kahjustada kaubamärgi ja selle omaniku mainet, mis tähendab eelkõige, et pakend ei või olla puudusega, halva kvaliteediga või poolik, ja
  - importija teavitab enne ümberpakendatud toote turule viimist kaubamärgi omanikku ja esitab talle tema nõudel ümberpakendatud toote näi-

dise (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsused Hoffmann-La Roche, punkt 14; Bristol-Myers Squibb jt, punkt 79; MPA Pharma, punkt 50; Boehringer Ingelheim jt, punkt 21, ning 22. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-276/05: The Wellcome Foundation, EKL 2008, lk I-10479, punkt 23).

28. Mis puutub põhikohtuasjades kõne all olevasse tingimusse, et uuel pakendil peab olema selgelt märgitud toote ümberpakendaja, siis see nõue on õigustatud kaubamärgiomaniku huviga, et tarbijat või lõppkasutajat ei saaks panna uskuma, et omanik on vastutav ümberpakendamise eest (vt eespool viidatud kohtuotsused Bristol-Myers Squibb jt, punkt 70, ning MPA Pharma, punkt 42).
29. Nagu kohtujurist ettepaneku punktides 34 ja 35 tõdes, on see huvi täielikult kaitstud niipea, kui ümberpakendatud toote pakendil on selgelt esitatud selle ettevõtja nimi, kelle tellimusel ja kelle juhiste järgi ümberpakendamine toimus ning kes on selle eest vastutav. Nimelt kui niisugune märgeline on trükitud piisavalt tähelepanelikule isikule arusaadaval viisil, hoiab see ära tarbijale või lõppkasutajale jääda võiva eksliku mulje, et toote on ümber pakendanud kaubamärgiomanik.
30. Tulenevalt asjaolust, et nimetatud ettevõtja võtab täieliku vastutuse ümberpakendamisega seotud toimingute eest, on pealegi tagatud, et kaubamärgiomanik saab oma õigustele tugineda ja vajadusel nõuda kahjuhüvitist, kui ümberpakendamine on mõjutanud pakendis sisalduva toote algset seisukorda või kui ümberpakendatud toote esitus on selline, mis võib kahjustada kaubamärgi mainet. Sellega seoses tuleb täpsustada, et niisugusel juhul peaks ettevõtja, kes on ümberpakendatud toote uuel pakendil märgitud kui ümberpakendaja, vastutama kogu tegelikkuses ümberpakendamise teostanud ettevõtja tekitatud kahju eest ega saaks vastutusest vabaneda, väites, et viimati nimetatute tegutses tema juhiste vastaselt.
31. Neil asjaoludel puudub kaubamärgiomanikul õigustatud huvi nõuda, et pakendil oleks toodud selle ettevõtja nimi, kes tegelikkuses toote ümber pakendas, vaid sel põhjusel, et ümberpakendamine mõjutab toote algset seisukorda ning võib sellest tulenevalt rikkuda kaubamärgiõigusi.
32. Kaubamärgiomaniku huvi, et pakendis sisalduva toote algne seisukord säiliks, on nimelt piisavalt kaitstud käesoleva kohtuotsuse punktis 27 meenutatud nõudega, et peab olema tõendatud, et ümberpakendamine ei mõjuta too-

te algset seisukorda. Seda peab niisugustes tingimustes nagu põhikohtuasjasdes tõendama müügiloa hoidja, kelle juhiste järgi ümberpakendamine toimus ja kes selle eest vastutab.

33. Merck väidab sellegipoolest, et tarbijakaitse huvides on ümberpakendatud toote pakendile vajalik märkida selle ettevõtja nimi, kes toote tegelikkuses ümber pakendas. Nimelt on tema väitel tarbijatel huvi selle ettevõtja nime teada iseäranis siis, kui nad saavad juhul, kui neile on ümberpakendamise tõttu kahju tekkinud, siseriikliku õiguse alusel esitada hagi mitte ainult müügiloa hoidja, vaid ka ümberpakendaja vastu.
34. Nende argumentidega ei saa siiski nõustuda. Sellega seoses piisab, kui tõdeda, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 2 sõnastusest nähtub selgelt, et kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumise põhimõtte erand, mis on selles sättes ette nähtud, on piiratud kaubamärgiomaniku seadusliku huvi kaitsega, samal ajal kui tarbijate seadusliku huvi erikaitse on tagatud teiste õigusaktidega.
35. Igal juhul, isegi kui eeldada, et kaubamärgiomaniku huvid kattuvad kas või osaliselt tarbija huvidega, on siiski nii, nagu märkis kohtujurist ettepaneku punktides 42 ja 43, et kui toote pakendil on ära toodud selle ümberpakendamise eest vastutava ettevõtja nimi, saab tarbija kaubamärgiõiguse seisukohast piisava teabe.
36. Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle alusel ei ole paralleelselt imporditavale farmaatsiatootele kantud kaubamärgi omanikul võimalik vastu olla toote hili-semale turustamisele ümberpakendatuna üksnes seetõttu, et uuel pakendil ei ole ümberpakendajana märgitud mitte ettevõtjat, kes tellimuse alusel toote tegelikkuses ümber pakendas ja kellel on selleks luba, vaid toote müügiloa hoidja, kelle juhiste järgi ümberpakendamine toimus ja kes selle eest vastutab.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle alusel ei ole paralleelselt imporditavale farmaatsiatootele kantud kaubamärgi omanikul võimalik vastu olla toote hilisemale turustamisele ümberpakendatuna üksnes seetõttu, et uuel pakendil ei ole ümberpakendajana märgitud mitte ettevõtjat, kes tellimuse alusel toote tegelikkuses ümber pakendas ja kellel on selleks luba, vaid toote müügiloa hoidja, kelle juhiste järgi ümberpakendamine toimus ja kes selle eest vastutab.**

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

3. juuni 2010\*

(Kaubamärgiõigus – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 13 lõige 1 – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 7 lõige 1 – Kaubamärgi omaniku õiguste ammendumine – Mõiste „turule viidud kaup” – Omaniku nõusolek – Parfüümpudelid, mille kaubamärgiomanik on valikuliselt turustusvõrgustikku kuuluvale heakskiidetud edasimüüjale „proovipudelina” üle andnud)

**Kohtuasjas C-127/09,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberlandesgericht Nürnbergi (Saksamaa) 31. märtsi 2009. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 6. aprillil 2009, menetluses

**Coty Prestige Lancaster Group GmbH**

*versus*

**Simex Trading AG,**

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees J.-C. Bonichot, kohtunikud C. Toader, C. W. A. Timmermans (ettekandja), P. Kūris ja L. Bay Larsen,

kohtujurist: P. Cruz Villalón,

kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Coty Prestige Lancaster Group GmbH, esindajad: *Rechtsanwalt* C. Lehment ja *Rechtsanwalt* U. Hildebrandt,
- Simex Trading AG, esindaja: *Rechtsanwalt* E. Stolz,
- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* M. Russo,
- Austria valitsus, esindaja: C. Pesendorfer,

---

\* Kohtumenetluse keel: saksa.

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 146) artikli 13 lõiget 1 ning 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), mida on muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3), (edaspidi „direktiiv 89/104”) artikli 7 lõiget 1.
2. Taotlus esitati kohtuvaidlustes, mille poolteks on Mainzis (Saksamaa) asuv äriühing Coty Prestige Lancaster Group GmbH (edaspidi „Coty Prestige”) ja Appenzellis (Šveits) asuv äriühing Simex Trading AG (edaspidi „Simex Trading”) ning mille ese on Coty Prestige’i hagi Simex Tradingu vastu, milles nõutakse rikkumise lõpetamist ja mis põhineb väitel, et viimane rikub Saksamaal parfümeeriatooteid turustades nende ühenduse või rahvusvaheliste kaubamärkidega seotud õigusi, mille omanik on Coty Prestige või millele viimasel on õigus.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Liidu õigus*

3. Määruse nr 40/94 artikkel 13 „Ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine” näeb lõikes 1 ette:  
„Ühenduse kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega, mille kõnealuse kaubamärgi all on ühenduse turule lasknud kaubamärgiomanik või mis on seal turule lastud tema loal.”
4. Direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 esialgne versioon oli sõnastatud järgmiselt:

„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.”

5. Vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikele 2 koostoi- mes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 esialgset versiooni kõnealuse lepingu tarvis, asendades sõna „ühen- duse” sõnadega „lepinguosalise”.

#### *Siseriiklik õigus*

6. 25. oktoobri 1994. aasta Markengesetzi (Saksa seadus kaubamärkide ja muude eristavate tähiste õiguskaitse kohta) (*BGBI.* 1994 I, lk 3082) artikli 24 lõige 1 sätestab:

„Kaubamärgi või ärinime omanikul ei ole õigust keelata kolmandatel isiku- tel kasutada kaubamärki või ärinime seoses kaupadega, mille on Saksamaal, muus Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis kõnealuse kaubamärgi või ärinime all turule viinud selle omanik või mis on seal turule viidud tema nõusolekul.”

#### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus**

7. Coty Prestige toodab ja turustab parfümeeriatooteid talle kuuluvate kauba- märkide nagu Lancaster ja Joop! ning kolmandatele isikutele kuuluvate kaubamärkide nagu Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard ja Vivienne Westwood all.
8. Coty Prestige turustab oma kaupu asjaomaste ühenduse ja siseriiklike regist- reeringute esemeks olevate kaubamärkide all üle terve maailma valikulise turustamissüsteemi kaudu, kusjuures turustajaid nimetatakse üldjuhul „heakskiidetud edasimüüjateks”.
9. Coty Prestige'i ja iga sellise heakskiidetud edasimüüja vahel sõlmitud tüüp- lepingu artikkel 5 näeb ette:

„5.1. [Coty Prestige] toetab heakskiidetud edasimüüja müügipürgimusi ma- janduslikult mõistlikus ulatuses mitmel viisil. Üksikasjades lepivad pooled kokku juhtumipõhiselt.

5.2. [Coty Prestige] võib anda heakskiidetud edasimüüjale tasuta üle ka kaunistus- ja muid reklaammaterjale. Välja arvatud juhul, kui see materjal



on mõeldud edasiandmiseks tarbijatele, on asjaomane materjal jätkuvalt [Coty Prestige'i] omand ning viimane võib igal ajal nõuda selle tagastamist.

5.3. [Coty Prestige'i] üleantud reklaammaterjali tohib heakskiidetud edasimüüja kasutada üksnes reklaamiotstarbel. [Lubatud edasimüüjal] on keelatud seda materjali, [...] eelkõige näidiseid, proovipudeleid või miniatuure müües kaubanduslikult kasutada.”

10. Simex Trading, kes ei kuulu Coty Prestige'i heakskiidetud edasimüüjate võrgustikku, turustab muu seas parfümeeriatooteid.
11. Coty Prestige sai 26. septembril 2007 Ingolstadtis (Saksamaa) kauplusteketi Sparfümerie poes kontrollostusid sooritades enda valdusse kaks pudelit, millel oli kirjas „proovipudel” ning mis sisaldasid kaubamärki Davidoff Cool Water Man kandvat parfüümi.
12. Asjaomased proovipudelid on originaalpudelid, mis sisaldavad originaalparfüümi, kuid millel puudub originaalkork ning neile pudelitele on kantud märged „näidis”. Proovipudeli pakend erineb originaalkauba omast selle poolest, et ühelt poolt koosneb see valgest papp-pakendist, millel on originaalpakendil värviliselt kujutatud tähised esitatud mustas kirjas. Teiselt poolt on proovipudeli pakendi esiküljel märged „näidis” ning pakendi teisel küljel on kirjas „müümine keelatud”.
13. 26. septembril 2007 hangitud proovipudelite seerianumbrid võimaldasid Coty Prestige'il teha kindlaks, et asjaomased eksemplarid anti 2006. aasta juulis üle teatavale Singapuris asuvale heakskiidetud edasimüüjale.
14. Kauplusketi Sparfümerie juhataja teatas seejärel Coty Prestige'ile, et ta sai need eksemplarid Simex Tradingult, mille müügiketi peamine müügikoht asub Nürnbergis, ning esitas selle väite toetuseks arved.
15. Selle ja ühe teise, algselt Lähis-Idas üleantud proovipudelite kontrollostu tulemuste kohta tehtud järelduste põhjal esitas Coty Prestige Saksa kohtule Simex Tradingu vastu hagi, milles nõutakse rikkumise lõpetamist, väites, et asjaomased proovipudelid viidi ühenduses või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) esmakordselt turule kaubamärgiomaniku nõusolekuta.
16. Simex Trading palus jätta see hagi rahuldamata, väites, et seoses asjaomaste proovipudelitega on kaubamärgist tulenev õigus ammendunud, kuna need viidi EMP-s turule kaubamärgiomaniku nõusolekul.

17. Coty Prestige väitis vastu, et asjaomaseid kaupu ei ole tema initsiatiivil või tema nõusolekul turule viidud. Parfüümid, sh proovipudelid antakse üle üksnes heakskiidetud edasimüüjatele. Nendega sõlmitud lepingute kohaselt on Coty Prestige jätnud proovipudelite omandiõiguse aga endale. Pealegi on tegemist reklaammaterjaliga ning seega ei ole see mõeldud tarbijatele üleandmiseks, viimati nimetatu selgitab aga asjaolu, miks asjaomastele proovipudelitele on selgesti kantud müügikeelu märke.
18. Landgericht Nürnberg-Fürth (Nüremberg-Fürthi piirkonna üldkohus) jättis Coty Prestige'i hagi rahuldamata, leides, et kaubamärgist tulenev õigus on seoses asjaomaste proovipudelitega ammendunud, olgugi et neile on kantud müügikeelu märke.
19. Kuna Coty Prestige andis proovipudelid lubatud edasimüüjatele, andes loa tarvitada kogu nendes sisalduv parfüüm, läks asjaomaste kaupade tegelik käsutusõigus seega üle, mis tähendab, et kõnealused kaubad viidi direktiivi 89/104 artikli 7 ja määruse nr 40/94 artikli 13 tähenduses turule.
20. Asjaomase kohtu sõnul ei piira lepingulised piirangud õiguse ammendumise põhimõtet ega muuda selle kohaldamist võimatuks. See, kui lubatud edasimüüja on Coty Prestige'iga sõlmitud lepingut rikkunud, puudutab üksnes asjaomaste ettevõtjate lepingulisi suhteid. Omandireservatsioon ei ole aga asjakohane, kuna õiguse ammendumiseks piisab tegeliku käsutusõiguse üleminekust.
21. Oberlandesgericht Nürnberg (Nürnbergis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus) leidis asja apellatsioonikorras läbi vaadates, et esimese kohtuastme väidete põhjendatus on vägagi küsitav.
22. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul tuleneb Euroopa Kohtu praktikast ning eelkõige 30. novembri 2004. aasta otsusest C-16/03: Peak Holding (EKL 2004, lk I-11313), et direktiivi 89/104 artikli 7 lõikes 1 ja määruse nr 40/94 artikli 13 lõikes 1 esineva mõiste „turule laskma” / „turule viima” kesksed kriteeriumid on kauba käsutusõiguse üleminek ning selle majandusliku väärtuse realiseerumine.
23. Põhikohtuasja eripära on aga see, et lepingusätete alusel jäävad proovipudelid kaubamärgiomaniku omandisse ja üle läheb üksnes nende sisu käsutusõigus tarbimiseks, kuid mitte edasimüümiseks. Proovipudelite saajad teavad proovipudelitel ja nende pakenditel olevate märgete tõttu, et need ei ole

mõeldud müügiks ning seetõttu on heauskne omandamine kolmandate isikute poolt välistatud.

24. Neil asjaoludel on heakskiidetud edasimüüjatel üksnes proovipudelite piiratud käsutusõigus. Peale selle ei ole võimalik, et kaubamärgiomanik on kauba majandusliku väärtuse realiseerinud, kuna selle müük ei ole ette nähtud.
25. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib lisaks, et proovipudelite üleandmise tegelik mõte on reklaamimine. See tuleneb selgesti ka välispakendil ja pudelil näha olevatest märgetest. Neil asjaoludel, mille Coty Prestige on esitanud oma hakis, milles nõutakse rikkumise lõpetamist, seda eesmärki aga ei saavutata, kuna proovipudelid ei ole antud üle klientidele nende pudelite sisu proovimise eesmärgil, vaid need müüdi kolmandatele isikutele asjaomase heakskiidetud edasimüüjaga sõlmitud lepingut rikkudes.
26. Neil asjaoludel otsustas Oberlandesgericht Nürnberg menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas tegemist on kaupade turuleviimisega määruse nr 40/94 artikli 13 lõike 1 ja direktiivi 89/104 artikli 7 tähenduses, kui parfüümide proovipudelid antakse ilma omandiõiguse üleandmiseta ja müügikeeldu kehtestades üle lepingulistele edasimüüjatele, et viimased saaksid lubada oma potentsiaalsetel klientidel tarvitada kauba sisu proovimise eesmärgil, kusjuures kaup on varustatud märkega, et see ei ole ette nähtud müügiks, kusjuures tootja/kaubamärgi omanik võib lepingus sisalduva tingimuse kohaselt kaubad igal ajal tagasi võtta ning kaupade kujundus on tootja/kaubamärgi omaniku poolt tavapäraselt turule viidava kauba kujundusega võrreldes tunduvalt lihtsam?“

### **Eelotsuse küsimus**

27. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ühtlustatakse direktiivi 89/104 artiklitega 5–7 kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid täielikult ning need artiklid määratlevad õigused, mis kuuluvad ühenduses kaubamärgi omanikele (vt eelkõige 15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-324/08: Makro Zelfbedieningsgroothandel jt, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika).
28. Eelkõige antakse selle direktiivi artikliga 5 kaubamärgi omanikule ainuõigus, mille alusel ta võib keelata kõigil kolmandatel isikutel eelkõige kaubamärki kandva kauba importimise, selle pakkumise, turuleviimise või ladus-

tamise nimetatud otstarbel. Sama direktiivi artikli 7 lõikes 1 on sellest reeglist ette nähtud erand, sätestades, et kaubamärgiomaniku õigus ammendub, kui kaup on EMP-s turule viidud kaubamärgi omaniku poolt või tema nõusolekul (vt eelõige eespool viidatud kohtuotsus Makro Zelfbedieningsgroothandel jt, punkt 21 ja seal viidatud kohtupraktika).

29. Ainuõiguse lõppemine tuleneb asjaolust, et omanik on otseselt või kaudselt väljendades andnud nõusoleku kaup EMP-s turule viia, või sellest, et kui omanik ise või temaga majanduslikult seotud ettevõtja nagu näiteks litsentisaja seda kaupa EMP-s turustab. Omaniku nõusolek või kauba EMP turule viimine tema või temaga majanduslikult seotud ettevõtja poolt, mis on võrdsustatav ainuõigusest loobumisega, on seega mõlemad asjaomase õiguse ammendumist määravad asjaolud (vt selle kohta 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-244/00: Van Doren + Q, EKL 2003, lk I-3051, punkt 34; 23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 43, ning eespool viidatud kohtuotsus Makro Zelfbedieningsgroothandel jt, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).
30. Selleks et oleks tagatud kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse ja et kaubamärgiga tähistatud kaupa oleks võimalik hiljem turustada, ilma et kaubamärgiomanik saaks seda keelata, on seega vältimatu, et omanikul on võimalik selle kauba esmakordselt turuleviimist EMP-s kontrollida, vaatamata asjaolule, et see kaup on väljaspool nimetatud piirkonda esmakordselt võibolla juba turule viidud, sest viimati nimetatud turustamine ei too kaasa õiguste lõppemist direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Makro Zelfbedieningsgroothandel jt, punktid 31 ja 32 ning seal viidatud kohtupraktika).
31. Peale selle ammenduvad kaubamärgist tulenevad õigused üksnes nende kaubaeksemplaride suhtes, mis on omaniku või tema nõusolekul kolmanda isiku poolt EMP-s esmakordselt turule viidud. Omanik võib direktiivist 89/104 tuleneva ainuõiguse alusel aga keelata kaubamärgi kasutamise asjaomase kauba muude eksemplaride suhtes, mida ei ole esmakordselt EMP-s veel turule viidud (vt selle kohta 1. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999, lk I-4103, punktid 19 ja 20).
32. Põhikohtuasjas tõstatub küsimus, kas käesolevatel asjaoludel on omanik ise või kolmas isik omaniku nõusolekul viinud esmakordselt EMP turule asja-

omase kauba, nimelt parfüümi proovipudelid, mida Coty Prestige valikulise turustamislepingu raames oma heakskiidetud edasimüüjatele üle annab.

- 33.** Vastupidi eespool viidatud kohtuotsuse Peak Holding aluseks olnud kohtuasjale ei käsitle käesolev kohtuasi küsimust, kas asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupa puudutavat teatavat toimingut võib juhul, kui selle on EMP-s läbi viinud asjaomase kaubamärgi omanik või temaga majanduslikult seotud ettevõtja, määratleda „turule viimisenä” direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses. Seetõttu ei ole nimetatud kohtuotsuses esitatud kaalutlused turuleviimise mõiste kohta käesolevas põhikohtuasjas käsitletavatel asjaoludel asjakohased.
- 34.** Nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, on käesolevas põhikohtuasjas sooritanud toimingut, mida tuleb määratleda sellise kauba esmakordse turuleviimisenä EMP-s, mille suhtes kehtivate kaubamärgiõiguste ammendumisele tugine takse, mitte kaubamärgiomanik või temaga majanduslikult seotud ettevõtja, vaid kolmas isik, kuna menetluspooled on üksmeelel, et asjaomaste põhikohtuasjas käsitletavate proovipudelite esmakordseks turustamiseks EMP-s tuleb pidada seda, kui Simex Trading müüs Saksamaal kaubandusketile Sparfümerie need proovipudelid, mille Simex Trading importis ja sai enda käsutusse Coty Prestige’i Singapuris asuvalt heakskiidetud edasimüüjalt.
- 35.** Eespool punktides 30 ja 31 osutatud kohtupraktikat arvestades ei saa põhikohtuasjas käsitletava kauba eksemplaride tarnimist Singapuris asuval eakskiidetud edasimüüjale ega sama kauba muude eksemplaride tarnimist EMP-s asuvatele muudele heakskiidetud edasimüüjatele käsitada sellise kauba turule viimisenä direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses, mille osas kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumisele põhikohtuasjas tugine takse.
- 36.** Käesoleva kohtuotsuse punktis 29 osutatud kohtupraktikat arvestades tuleneb sellest, et põhikohtuasjas käsitletavate asjaolude kontekstis saab kaubamärgiomaniku ainuõigus ammendumä üksnes siis, kui ta on andnud kas sõnaselge või kaudselt väljendatud nõusoleku asjaomase kauba kolmanda isiku poolt EMP-s turule viimiseks. Seetõttu peab määravaks asjaoluks, mis võib nimetatud kontekstis ainuõiguse lõppemise kaasa tuua, olema omaniku nõusolek, mis on võrdsustatav omaniku ainuõigusest loobumise ega.
- 37.** Selles osas tuleb meenutada, et isegi eeldusel, et asjaomase kauba viis EMP-s esmakordselt turule isik, kellel puudub igasugune majanduslik seos

kaubamärgi omanikuga ning viimase sõnaselge nõusolek, võib tahe loobuda direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigusest tuleneda selle kaubamärgiomaniku kaudsest nõusolekust (vt eespool viidatud kohtuotsus Makro Zelfbedieningsgroothandel jt, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 38.** Kohtupraktikast tuleneb, et kuigi selline tahe ilmneb tavaliselt nõusoleku sõnaselgest väljendamisest, ei saa välistada, et teatavatel juhtudel võib tahe kaudselt ilmnedagi teguritest ja asjaoludest, mis eelnevad väljaspool EMP-d või selle piirkonna sees turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt omaniku loobumine oma õigusest (20. novembri 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkt 46).
- 39.** Selles osas sedastas Euroopa Kohus eespool viidatud Zino Davidoff ja Levi Strauss kohtuotsuse punktis 60, et kaudne nõusolek ei saa ilmnedagi:
- sellest, et kaubamärgi omanik ei teavita kõiki väljaspool EMP-d turule viidud kauba järgmisi omandajaid oma vastuseisust turustamisele EMP-s;
  - sellest, et kaubal puudub märge selle kohta, et selle turuleviimine EMP-s on keelatud;
  - asjaolust, et kaubamärgi omanik andis kaubamärgiga tähistatud kauba omandi üle lepingulisi reservatsioone kehtestamata, ning et vastavalt lepingu suhtes kohaldatavale õigusele hõlmab üle antud omandiõigus selliste reservatsioonide puudumisel piiramatut edasimüügiõigust või vähemalt õigust turustada kaupa hiljem EMP-s.
- 40.** Lisaks märkis Euroopa Kohus sama otsuse punktis 66, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse ammendumise suhtes ei ole asjakohane, et:
- ettevõtja, kes impordib kaubamärgiga tähistatud kaupa, ei tea, et omanik on vastu nende turuleviimisele EMP-s või sellele, et neid turustab sellel turul mõni teine ettevõtja kui volitatud edasimüüja, või
  - volitatud edasimüüjad ja hulgemüüjad ei kehtestanud ostjatele lepingulisi reservatsioone, mis kajastaksid sellist vastuseisu, kuigi kaubamärgi omanik oli neid sellest teavitanud.

41. Kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohus on see, kellel tuleb käesoleva kohtuotsuse punktides 38–40 meenutatud asjaoludega seoses põhikohtuasjas hinnata, kas kaubamärgiomanik on andnud EMP-s turuleviimisele sõnaselge või kaudselt väljendatud nõusoleku, tuleb märkida, et käesoleva kohtuasja kontekstis ei näita teatavad tegurid ja asjaolud, mida tuleb omaniku antud kaudse nõusoleku olemasolu kindlakstegemiseks arvesse võtta, et viimane on direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigusest kindlalt loobunud.
42. Käesoleva kohtuotsuse punktis 12 esitatud eelotsusetaotluse asjaolude kokkuvõttest tuleneb, et põhikohtuasjas käsitletav kaup on parfüümpudelid, mida pakutakse märgetega „näidis” ning „müümine keelatud” varustatud pakendis.
43. Teisena mainitud mäрге on põhjusel, et see annab selgesti edasi asjaomase kaubamärgi omaniku tahet asjaomast märget kandvaid kaupu EMP-st väljaspool ja selle piirkonna sees mitte müüa, iseenesest ning vastupidist tõendavate asjaolude puudumisel määrav asjaolu järeldamiseks, et kaubamärgi omanik ei ole direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses EMP-s turuleviimisele nõusolekut andnud.
44. Kui lisaks sellele tuleb eelkõige Simex Tradingu poolt põhikohtuasjas esitatud vastuhagi ulatust arvestades eelotsusetaotlust käsitada nii, et see hõlmab peale käesoleva kohtuotsuse punktis 34 kirjeldatud olukorra ka olukorda, kus Coty Prestige on algselt tarninud põhikohtuasjas käsitletavat proovipudelid teatavale EMP-s asuvale heakskiidetud edasimüüjale, tekib küsimus, kas sellist tarnet tuleb määratleda „turuleviimise” direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses.
45. Põhikohtuasja asjaolude kohaselt parfüümpudelitele paigutatud mäрге „müügikeeld” välistab sellise määratluse, kuna juba käesoleva kohtuotsuse punktis 43 märgitu kohaselt annab see selgesti edasi asjaomase kaubamärgi omaniku tahet, et sellega tähistatud kaupu ei tohi müüa EMP-st väljaspool ega selle piirkonna sees.
46. Arvestades asjaolu, et määruse nr 40/94 artikli 13 lõike 1 sõnastus on sisuliselt identne direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 omaga peale selle territooriumi määratluse, kus turuleviimine toimub, mis aga ei oma põhikohtuasja asjaolude kontekstis tähtsust, ning seda, et puuduvad muud asjaomast konteksti puudutavad või nende sätete eesmärgiga seotud asjaolud, mis nõuavad asjaomaste sätete teistsugust tõlgendamist, on esitatud eelotsuse küsimusele

vastamiseks käesolevas kohtuotsuses direktiivi 89/104 artikli 7 lõikele 1 andud tõlgendus kohaldatav ka määruse nr 40/94 artikli 13 lõikele 1.

47. Eeltoodut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et põhikohtuasjas esitatud tingimustel tuleb määruse nr 40/94 artikli 13 lõiget 1 ja direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 1 tõlgendada nii, et kaubamärgist tulenevad õigused ammenduvad üksnes siis, kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu antava hinnangu kohaselt saab järeldada, et kaubamärgi omanik on andnud sõnaselge või kaudse nõusoleku selle kauba turuleviimisele ühenduses või EMP-s, mille osas kaubamärgiõiguste ammendumusele tuginetakse.
48. Põhikohtuasja asjaoludel, mille kohaselt kaubamärgi omanik annab „parfüümide proovipudelid” edasi temaga lepinguga seotud edasimüüjatele selleks, et viimased saaksid lubada oma klientidel tarvitada kaupade sisu proovimise eesmärgil, ilma omandiõiguse üleandmiseta ja müügikeeldu kehtestades, ning olukorras, kus kaubamärgi omanik võib kauba igal ajal tagasi võtta ning kus kauba kujundus erineb kaubamärgi omaniku poolt nendele edasimüüjatele üleantavate parfüümipudelitega võrreldes tunduvalt, välistab asjaolu, et asjaomased proovipudelid on parfüümipudelid, mis on varustatud märgetega „näidis” ja „müümine keelatud”, vastupidiste tõendite puudumisel, mille hindamine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne, võimaluse, et kaubamärgi omanik on andnud kaudse nõusoleku nende turuleviimisele.

#### 49. Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

**Põhikohtuasja asjaoludel tuleb nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 13 lõiget 1 ning nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 7 lõiget 1 tõlgendada nii, et kaubamärgist tulenevad õigused ammenduvad üksnes siis, kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu antava hinnangu kohaselt saab järeldada, et kaubamärgi omanik on andnud sõnaselge või kaudse nõusoleku selle kauba turuleviimisele ühenduses**



või EMP-s, mille osas kaubamärgiõiguste ammendumusele tuginetakse. Põhikohtuasja asjaoludel, mille kohaselt kaubamärgi omanik annab „parfüümide proovipudelid” edasi temaga lepinguga seotud edasimüüjatele selleks, et viimased saaksid lubada oma klientidel tarvitada kaupade sisu proovimise eesmärgil, ilma omandiõiguse üleandmiseta ja müügikeeldu kehtestades, ning olukorras, kus kaubamärgi omanik võib kauba igal ajal tagasi võtta ning kus kauba kujundus erineb kaubamärgi omaniku poolt nendele edasimüüjatele üleantavate parfüümipudelitega võrreldes tunduvalt, välistab asjaolu, et asjaomased proovipudelid on parfüümipudelid, mis on varustatud märgetega „näidis” ja „müümine keelatud”, vastupidiste tõendite puudumisel, mille hindamine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne, võimaluse, et kaubamärgi omanik on andnud kaudse nõusoleku nende turuleviimisele.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)  
9. detsember 2008\*

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 12 – Tühistamine –  
Mittetulundusühingu registreeritud tähised – Mõiste kaubamärgi  
„tegelik kasutamine” – Heategevus)

**Kohtuasjas C-442/07,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Austria)  
27. juuni 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa  
Kohtusse 27. septembril 2007, menetluses

**Verein Radetzky-Orden**

*versus*

**Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”**

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed P. Jann,  
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (ettekandja) ja  
A. Ó Caoimh, kohtunikud G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský,  
U. Lõhmus, E. Levits ja L. Bay Larsen,

kohtujurist: J. Mazák,

kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

arvestades kirjalikus menetluses ja 24. juuni 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Verein Radetzky-Orden, esindajad: *Rechtsanwalt* E. Fichtenbauer ja  
*Rechtsanwalt* K. Krebs,
- Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, esindaja:  
*Patentanwalt* P. Israiloff,
- Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas *avvocato dello Stato*  
W. Ferrante,

---

\* Kohtumenetluse keel: saksa.

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 18. septembri 2008. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) tõlgendamist.
2. Taotlus esitati seoses Verein Radetzky-Orden’i (edaspidi „Radetzky-Orden”) ja Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (edaspidi „BKFR”) vahelise vaidlusega, mis puudutab viimati nimetatud mittetulundusühingule kuuluvate kaubamärkide tühistamist tegeliku kasutamise puudumise tõttu.

### **Õiguslik raamistik**

3. Vastavalt direktiivi artikli 12 lõikele 1:  
„Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; [...]”
4. Direktiivi põhjenduses 12 on sätestatud, et „tööstusomandi kaitse [...] konventsioon [, mis allkirjastati 20. märtsil 1883 Pariisis, vaadati viimati läbi 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudeti 28. septembril 1979 (*Recueil des traités des Nations unies* , 828. kd, nr 11851, lk 305; edaspidi „Pariisi konventsioon”)] on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks; on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas [...]”.
5. Austria õiguses on 1970. aasta Markenschutzgesetz’i (kaubamärkide kaitse 1970. aasta seadus, BGBl. 260/1970; edaspidi „MSchG”) § 10a sõnastatud järgmiselt:

„Tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks on eelkõige

- „1) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile või asjadele, millega seoses teenust osutatakse või peaks osutatama;
- 2) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
- 3) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
- 4) tähise kasutamine äridokumentidel, kuulutustel või reklaamides.”

**6. MSchG § 33a lõikes 1 on sätestatud:**

„Iga isik võib taotleda sellise kaubamärgi tühistamist, mis on vähemalt viis aastat olnud Austrias registreeritud või mida § 2 lõike 2 alusel Austrias kaitstakse, kui tühistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole omanik ega viimase nõusolekul kolmas isik seda kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tegelekult kasutanud (§ 10a), välja arvatud juhul, kui kaubamärgi omanik suudab kaubamärgi kasutamata jätmist põhjendada.”

**Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus**

7. BKFR-i tegevus seisneb ühelt poolt selliste sõjaväeliste traditsioonide alalhoidmises nagu lahingus langenud sõjaväelaste mälestusjumalateenistuste, mälestusürituste ja sõjaväelaste kokkutulekute korraldamine ning sõjaohvrite mälestusmärkide hooldamine ning teiselt poolt heategevuses nagu raha ja varaliste annetuste kogumine ning nende jagamine abivajajatele.
8. Talle kuuluvad kujutis- ja sõnamärgid, mis kujutavad endast valdavalt teenetemärke. Need kaubamärgid on registreeritud Austria patendiameti kaubamärgiregistris. Nende kaitse algas 8. jaanuaril 1996. Kõik need kaubamärgid on registreeritud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 37, mis käsitleb muu hulgas hooldustöid, klassi 41, mis puudutab muu hulgas kultuurialast tegevust, klassi 42 (nüüd 45), mis käsitleb muu hulgas sotsiaalseid teenuseid.
9. BKFR annab ordeneid ja aumärke, mis vastavad põhikohtuasjas käsitletavatele kaubamärkidele. Teatavad BKFR-i liikmed kannavad ordeneid ja au-

märke üritustel ning annetuste kogumisel ja jagamisel. Kaubamärgid on trükitud ka ürituste kutsetele, kirjapaberile ning ühingu reklaammaterjalidele.

10. Radetzky-Orden taotles 17. augustil 2004 kõnealuste kaubamärkide tühistamist kasutamata jätmise tõttu MSchG § 33a tähenduses. Ta põhjendas oma taotlust asjaoluga, et BKFR ei olnud kaubamärke viimase viie aasta jooksul kaubandustegevuses kasutanud.
11. Austria patendiameti tühistamisosakond rahuldab Radetzky-Ordeni taotluse. BKFR esitas selle otsuse peale kaebuse Oberster Patent- und Markensenatile (kõrgem patendi- ja kaubamärgikohus).
12. Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki on ühe ettevõtja kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevõtja omadest (tegelikult) kasutatud juhul, kui seda kasutab mittetulundusühing oma ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel?“

#### **Eelotsuse küsimus**

13. Mõistest „tegelik kasutamine“ direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses tuleb aru saada kui kasutamisest, mis ei ole toimunud sümboolselt ja mille ainus eesmärk ei ole kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine. Tegemist peab olema tegeliku kasutamisega, mis on vastavuses kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on muu päritolu (11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punktid 35 ja 36).
14. Nagu Euroopa Kohus on täpsustanud, tuleneb kaubamärgi tegeliku kasutamise mõistest, et kaubamärgi omanik peab seda kasutama kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste turul, mitte ainult asjaomase ettevõtte piires. Kaubamärgiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad õigused, mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamärk on kaotanud oma kaubandusliku eesmärgi, milleks on teiste ettevõtjate kaupade või teenuste kõrval nende kaupade või teenuste jaoks turu loomine või

säilitamine, mis kannavad kaubamärgi moodustavat tähist (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37).

15. Kaubamärkide ja nende kasutamise majanduslik tähendus nähtub muu hulgas Pariisi konventsioonist, milles tähistatakse kaubamärke sõnadega „kaubamärgid ja teenuse kaubamärgid”. Nagu tuleneb direktiivi põhjendusest 12, tuleb seda tõlgendada kooskõlas kõnealuse konventsiooniga.
16. Mis puudutab küsimust, kas mittetulundusühingut, kes tegeleb käesoleva kohtuotsuse punktides 7 ja 9 kirjeldatud tegevuse laadse tegevusega, võib pidada kaubamärgi tegelikult kasutavaks eespool viidatud kohtuotsuse Ansul tähenduses, siis tuleb märkida, et asjaolu, et kaup või teenuseid pakutakse tulu saamise eesmärgiga, ei ole määrav.
17. Asjaolu, et heategeval ühingul puudub tulu saamise eesmärk, ei välista, et tema eesmärk võib olla oma kaupadele või teenustele turu loomine ja seejärel selle säilitamine.
18. Pealegi, nagu möönis Radetzky-Orden Euroopa Kohtule esitatud kirjalikes märkustes, on olemas tasustatavaid heategevusteenuseid. Moodsas ühiskonnas on tekkinud mitmesugust liiki mittetulundusühinguid, kes põhimõtteliselt osutavad oma teenuseid tasuta, kuid keda tegelikult rahastatakse toetus- tega või kes saavad tasu mitmesuguses vormis.
19. Eelnevast tulenevalt ei ole välistatud, et mittetulundusühingu registreeritud kaubamärkidel on teatav eesmärk, mis seisneb selles, et need võivad ühingu kaitsta kolmandate isikute poolt identsete või sarnaste tähistega kasutamise eest kaubandustegevuses.
20. Kui kõnealune ühing kasutab talle kuuluvaid kaubamärke nende kaupade või teenuste identifitseerimiseks ja edendamiseks, mille jaoks kaubamärgid on registreeritud, kasutab ta neid tõepoolest, mis tähendab, et tegemist on „tegeliku kasutamisega” direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses.
21. Kui mittetulundusühingud on registreerinud kaubamärgina tähist, mida nad kasutavad oma kaupade või teenuste identifitseerimiseks, ei saa nendele ühingutele ette heita, et nad tegelikult ei kasuta kõnealuseid kaubamärke, kui nad kasutavad neid kõnealuste kaupade ja teenuste jaoks.
22. Vastavalt sellele, mida Euroopa Kohus leidis eespool viidatud kohtuotsuse Ansul punktis 37 ja nagu kohtujurist märkis oma ettepaneku punktis 30, tuleb igal juhul tõdeda, et kaubamärgi kasutamine mittetulundusühingu poolt

puhtalt eraviisilistel üritustel või nende väljakuulutamiseks või reklaamimiseks kujutab endast kaubamärgi ühingusisest kasutamist, mitte „tegelikku kasutamist” direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses.

23. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas BKFR kasutas talle kuuluvaid kaubamärke oma kaupade või teenuste identifitseerimiseks ja edendamiseks laiema avalikkuse ees või kas ta vastupidi piirdus nende ühingusisese kasutamisega.
24. Kõiki eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusühing kasutab seda oma suhetes avalikkusega ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusühing kasutab seda oma suhetes avalikkusega ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel.**

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. jaanuar 2009\*

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 10 ja 12 – Tühistamine –  
Mõiste „kaubamärgi „tegelik kasutamine”” – Kaubamärgi kinnitamine  
reklaamesemetele – Reklaamesemete tasuta jagamine kaubamärgiomaniku  
kaupade ostjatele)

**Kohtuasjas C-495/07,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Austria)  
26. septembri 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa  
Kohtusse 14. novembril 2007, menetluses

**Silberquelle GmbH**

*versus*

**Maselli-Strickmode GmbH**

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud M. Ilešič (ettekandja), A. Tizzano,  
A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

arvestades kirjalikus menetluses ja 23. oktoobri 2008. aasta kohtuistungil esitatut,  
arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Silberquelle GmbH, esindajad: *Patentanwalt* P. Torggler, *Patentanwalt*  
S. Hofinger ja *Patentanwalt* M. Gangl,
- Maselli-Strickmode GmbH, esindaja: *Patentanwalt* H. Sonn,
- Tšehhi valitsus, esindaja: T. Boček,
- Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja J. M. Lopes Sousa,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

---

\* Kohtumenetluse keel: saksa.



olles 18. novembri 2008. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 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; edaspidi „direktiiv”) tõlgendamist.
2. See taotlus esitati Silberquelle GmbH (edaspidi „Silberquelle”) ja Maselli-Strickmode GmbH (edaspidi „Maselli”) vahelises vaidluses, mis käsitleb kaubamärgi osalist tühistamist põhjusel, et Masellile kuuluvat kaubamärki ei ole tegelikult kasutatud.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Ühenduse õigus*

3. Direktiivi artikli 10 lõige 1 sätestab:

„Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhud, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.”

4. Direktiivi artikli 12 lõike 1 kohaselt:

„Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; [...]”.

#### *Siseriiklik õigus*

5. Austria õiguses on 1970. aasta Markenschutzgesetzesi (kaubamärkide kaitse 1970. aasta seadus, BGBl. 260/1970) § 10a sõnastatud järgmiselt:  
„Tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks on eelkõige

- 1) tähise kinnitamine kaupadele või nende pakendile või asjadele, millega seoses teenust osutatakse või peaks osutatama;
  - 2) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
  - 3) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
  - 4) tähise kasutamine äridokumentidel, kuulutustel või reklaamides.”
6. Kaubamärkide kaitse 1970. aasta seaduse § 33a lõige 1 sätestab:

„Iga isik võib taotleda sellise kaubamärgi tühistamist, mis on vähemalt viis aastat olnud Austrias registreeritud või mida § 2 lõike 2 alusel Austrias kaitstakse, kui tühistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole omanik ega viimase nõusolekul kolmas isik seda kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tegelekult kasutanud (§ 10a), välja arvatud juhul, kui kaubamärgi omanik suudab kaubamärgi kasutamatajätmist põhjendada.”

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus**

7. Maselli tegeleb rõivaste tootmise ja turustamisega. Talle kuulub Austria patendiameti kaubamärgiregistris registreeritud sõnamärk WELLNESS. Kõnealune kaubamärk on registreeritud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassi 16 kuuluvatele kaupadele, eelkõige trükised, klassi 25 kuuluvatele kaupadele, muu seas rõivad, ning klassi 32 kuuluvatele kaupadele, milleks on eelkõige alkoholivabad joogid.
8. Maselli kasutas asjaomast kaubamärki oma rõivaste turustamisel, tähistades sellega rõivaste ostu korral kingitavat pudelitesse villitud alkoholivaba jooki nimega „WELLNESS-DRINK”. Põhikohtuasja kostja on kaubamärki WELLNESS kandvad tasuta jagatavad kaubad välja toonud oma reklaammaterjalides.
9. Maselli ei ole oma kaubamärki iseseisvalt müüdavate jookide jaoks kasutanud.

10. Alkoholivabade jookide turustamisega tegelev Silberquelle taotles kõnealuse kaubamärgi tühistamist klassi 32 kuuluvate kaupade osas põhjusel, et seda ei kasutata.
11. Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade osas tühistas Austria patendiamet asjaomase kaubamärgi 7. novembri 2006. aasta otsusega. Maselli esitas selle otsuse peale Oberster Patent- und Markensenatile kaebuse.
12. Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi tegeliku kasutamiseega on tegemist siis, kui seda kasutatakse kaupade (käesoleval juhul alkoholivabade jookide) jaoks, mida kaubamärgi omanik muude tema turustatavate kaupade (käesoleval juhul rõivaste) ostjatele pärast müügilepingu sõlmimist tasuta kaasa annab?”

#### **Eelotsuse küsimus**

13. Kõigepealt on asjakohane märkida, et tuleb vahet teha eelotsusetaotluses käsitletud olukorra ning sellise olukorra vahel, kus kaubamärgiomanik müüb reklaamesemeid meenete või muude seotud kaupade kujul.
14. Nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, puudutab Maselli suhtes algatatud tühistamismenetlus üksnes Nizza kokkuleppe klassi 32, millesse kuuluvad asjaomased reklaamesemed. Seega ei puuduta kõnealune menetlus Masellile kuuluva kaubamärgi registreeringust tulenevaid õigusi nende kaupade klassis, mida asjaomane ettevõtja müüb, nimelt klassi 25 kuuluvad rõivad.
15. Nende täpsustuste põhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, on tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.
16. Maselli ja Tšehhi valitsuse arvates tuleb sellele küsimusele vastata jaatavalt. Silberquelle, Portugali valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon väidavad vastupidist.
17. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb mõistet „tegelik kasutamine” direktiivi tähenduses käsitada kui reaalsel kasutamist, mis vastab kaubamärgi peamisele ülesandele, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale

kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on teine päritolu (11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punktid 35 ja 36, ning 9. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-442/07: Verein Radetzky-Orden, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 13).

18. Kaubamärgi „tegeliku kasutamise” mõistest tuleneb, et kaubamärgiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad õigused, mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamärk on kaotanud oma kaubandusliku eesmärgi, milleks on teiste ettevõtjate kaupade või teenuste kõrval nende kaupade või teenuste jaoks turu loomine või säilitamine, mis kannavad kaubamärki moodustavat tähist (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37, ja eespool viidatud kohtuotsus Verein Radetzky-Orden, punkt 14).
19. Nagu märkisid nii komisjon Euroopa Kohtule esitatud märkustes kui ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 55, tuleb registreeritud kaubamärkide arvu ning kaubamärkide vahel tekkida võivaid vaidlusi arvestades tunnistada kaubamärgiõiguste säilimist teatava kauba- või teenusteklassi suhtes üksnes siis, kui asjaomast kaubamärki on kasutatud sellesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste turul.
20. Nagu ettepaneku punktides 48 ja 56 märgitud, ei ole see tingimus täidetud olukorras, kus reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning viimati nimetatud kaupade müügi edendamiseks.
21. Sellisel juhul ei jaotata asjaomaseid esemeid selleks, et võimaldada neil siseneda samasse klassi kuuluvate kaupade turule. Neil asjaoludel ei aita kaubamärgi kinnitamine asjaomastele esemetele kaasa ei uute turustusvõimaluste loomisele ega ka tarbija huvides kaupade eristamisele teistelt ettevõtjatelt pärinevatest kaupadest.
22. Eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

## Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.**

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)

11. september 2007\*

(Kaubamärgid – Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt a – Registreeritud kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist – Tähise kasutamine ärinime, ettevõtte nime ja sildina – Kolmanda isiku õigus kasutada oma nime)

**Kohtuasjas C-17/06,**

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Cour d'appel de Nancy (Prantsusmaa) 9. jaanuari 2006. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 17. jaanuaril 2006, menetluses

**Céline SARL**

*versus*

**Céline SA,**

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ja R. Schintgen, kohtunikud A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (ettekandja), J. Malenovský, J.-C. Bonichot ja T. von Danwitz,

kohtujurist: E. Sharpston,

kohtusekretär: üksuse juhataja M.-A. Gaudissart,

arvestades kirjalikus menetluses ja 7. novembril 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Céline SA, esindaja: advokaat P. de Candé,
- Prantsuse valitsus, esindajad: G. de Bergues ja J.-C. Niollet,
- Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

---

\* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: V. Jackson, keda abistas *barrister* M. Tappin,
  - Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: W. Wils,
- olles 18. jaanuari 2007. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 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; edaspidi „direktiiv”) artikli 5 lõike 1 tõlgendamist.
2. See taotlus esitati Céline SA ja Céline SARL vahelises kohtuvaidluses, mille esemeks oli viimati nimetatu poolt ärinime „Céline” ja sildi „Céline” kasutamine.

### **Õiguslik raamistik**

3. Direktiivi artikkel 5 pealkirjaga „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab lõigetes 1, 3 ja 5:

„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.

[...]

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.

[...]

5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei mõjuta ühegi liikmesriigi sätteid, mis käsitlevad kaitset tähise kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui kõnealuse tähise põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks kaubamärgi eristatavust või mainet.”

4. Direktiivi artikkel 6 pealkirjaga „Kaubamärgi mõju piirangud” näeb lõikes 1 ette:

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

- a) oma nime ja aadressi;

[...]

kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustava-ga.”

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus**

- 5. Céline SA on selle ärinime all 9. juulil 1928 asutatud äriühing, mille peamine tegevusala on rõivatoodete ja moeakssuaaride valmistamine ning turustamine.
- 6. Nimetatud äriühing taotles 19. aprillil 1948 sõnamärgi CÉLINE (mille registreeringut on pidevalt uuendatud, viimati 6. märtsil 1998) registreerimist kõigi kaupade jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registree-rimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 1–42, eelkõige „rõivastele ja jalanõudele”.
- 7. Adrien Grynfolgel registreeris 25. septembril 1950 registre du commerce et des sociétés de Nancy’s (Nancy kaubandus- ja äriregister) sildi „Céline” all meestele ja naistele valmisriideid müüva ettevõtte.



8. Céline SARL väitis, et ta omandas õiguse kasutada Grynfogeli silti „Céline” selle ettevõtte hilisemate omanike vahendusel. See äriühing registreeriti kaubandus- ja äriregistris 31. jaanuaril 1992, et tegeleda valmisriiete, pesu, rõivaste, karusnahkade, riidekaupade ja mitmesuguste aksessuaaride edasimüümisega nimetatud sildi all.
9. Kui Céline SA sai sellest teada, esitas ta Céline SARL-i vastu hagi, milles ta nõudis kaubamärgist CÉLINE tulenevaid õigusi rikkuva tegevuse ning äri-nime „Céline” ja sildi „Céline” väärkasutamise näol kõlvatu konkurentsi lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.
10. Tribunal de grande instance de Nancy (Nancy piirkonnakohus) 27. juuni 2005. aasta otsusega rahuldati Céline SA kõik taotlused ja keelati Céline SARL-il kasutada nime „Céline” ükskõik millisel viisil, üksi või koos teiste sõnadega, ükskõik millisel eesmärgil; Céline SARL-i kohustati ka muutma ärinime ja võtma kasutusele nimi, mis ei tekitaks segiajamise tõenäosust varasema kaubamärgiga CÉLINE või sildiga „Céline”, ja maksma Céline SA-le 25 000 eurot kahjuhüvitisena.
11. Céline SARL esitas selle otsuse peale 4. juulil 2005 apellatsioonkaebuse Cour d’appel de Nancy’le (Nancy apellatsioonkohus), väites, et varasema kaubamärgiga identse tähise kasutamine ärinime või sildina ei kujuta endast kaubamärgiga seotud õiguste rikkumist, kuna ärinime ega ka sildi ülesanne ei ole eristada kaupu või teenuseid, ja et igal juhul ei põhjusta see avalikkuse hulgas segiajamise tõenäosust asjaomaste toodete päritolu osas, kuna Céline SA-l on eriline seisund luksusrõivaste ja -aksessuaaride turul.
12. Cour d’appel de Nancy otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Koh-tule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas direktiivi [...] artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et registreeritud sõnamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt, kellele ei ole selleks luba antud, ärinime, ettevõtte nime või sildina identsete kaupade turustamisel kujutab endast nimetatud kaubamärgi kasutamist kaubandustegevuses, mida selle omanikul on õigus keelata oma ainuõiguse alusel?”

### **Eelotsuse küsimus**

13. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib selle küsimusega sisuliselt, kas juhul, kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba antud, kasutab varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime või sildina kaupade tu-

rustamisel, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on tegu kasutamisega, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata direktiivi artikli 5 lõike 1 alusel.

*Direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tõlgendamine*

14. Direktiivi artikli 5 lõike 1 esimese lause kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Sama lõike punkti a alusel annab see ainuõigus omanikule õiguse takistada kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Direktiivi muud sätted nagu näiteks artikkel 6 määratlevad kaubamärgi mõju teatavad piirangud.
15. Selleks et kaubamärgiomaniku kaitse liikmesriigiti ei erineks, on Euroopa Kohtu ülesanne anda ühtne tõlgendus direktiivi artikli 5 lõikele 1, eriti selles mainitud mõistele „kasutamine” (Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. aasta otsus C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 45, ja 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-48/05: Adam Opel, EKL 2007, lk I-1017, punkt 17).
16. Nagu tuleneb Euroopa Kohtu praktikast (eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club; 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, ja eespool viidatud kohtuotsus Adam Opel), võib registreeritud kaubamärgi omanik keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel üksnes juhul, kui on täidetud kõik neli järgnevat tingimust:
  - kasutamine toimub kaubandustegevuse käigus;
  - see toimub ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta;
  - see toimub kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ja
  - see mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid, eelkõige peamist ülesannet tagada tarbijatele nende kaupade või teenuste päritolu.
17. Vaidlust ei ole küsimuses, et põhikohtuasjas on käsitletava kaubamärgiga identse tähise kasutamine toimunud kaubandustegevuse käigus, mille eesmärk on majandusliku kasu teenimine, mitte erasfääris (vt analoogia alusel

eespool viidatud kohtuotsused Arsenal Football Club, punkt 40, ja Adam Opel, punkt 18).

18. Samuti on selge, et selle tähise kasutamine toimus ilma põhikohtuasjas käsitletava kaubamärgi omaniku nõusolekuta.
19. Céline SARL vaidlustab seevastu selle, et ta on kasutanud käsitletava kaubamärgiga identset tähist „kaupade puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses.
20. Direktiivi artikli 5 ülesehitusest tuleneb, et tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul selle artikli lõigete 1 ja 2 tähenduses toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks, sellal kui sama artikli lõige 5 käsitleb „tähise kasutamist [...] muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks” (23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW, EKL 1999, lk I-905, punkt 38).
21. Ärinime, ettevõtte nime või sildi ülesanne ei ole iseenesest kaupade või teenuste eristamine (vt selle kohta 21. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-23/01: Robelco, EKL 2002, lk I-10913, punkt 34, ja eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 64). Ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime või sildi ülesanne on tähistada ettevõtet. Seega, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks või ettevõtte tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses.
22. Kasutamisega „kaupade puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses on seevastu tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab, oma ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava tähise (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Arsenal Football Club, punkt 41, ja Adam Opel, punkt 20).
23. Lisaks, isegi kui neile tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul” asjaomase sätte mõttes juhul, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise – mis kujutab endast tema ärinime, ettevõtte nime või silti – ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel.

24. Põhikohtuasjas peab eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollima, kas tähise „Céline” kasutamine Céline SARL-i poolt on käsitletav kasutamisenä nende kaupade puhul direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses.
25. Lõpuks väidab Céline SARL, et avalikkus ei aja segi asjaomaste kaupade päriolu.
26. Nagu sedastatud käesoleva otsuse punktis 16, saab direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel keelata kolmandal isikul, kellele ei ole luba antud, kasutada registreeritud kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, üksnes juhul, kui see mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid, eelkõige selle peamist ülesannet tagada tarbijatele nende kaupade ja teenuste päritolu.
27. Nii on see ka juhul, kui kolmas isik kasutab tähist oma kaupade või teenuste jaoks sellisel viisil, et tarbijad võivad seda tõlgendada nende kaupade või teenuste päritolu tähistavana. Sellistel juhtudel võib asjaomase tähise kasutamine kahjustada kaubamärgi peamist ülesannet, kuna selleks, et kaubamärk võiks täita olulist rolli kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on EÜ asutamislepingu eesmärgiks, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 48 ja seal viidatud kohtupraktika ning punktid 56–59).
28. Põhikohtuasjas on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne kontrollida, kas tähise „Céline” kasutamine Céline SARL-i poolt mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid, eelkõige selle peamist ülesannet.

*Direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a tõlgendamine*

29. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on Euroopa Kohtu ülesanne esitada eelotsusetaotluse esitanud kohtule kõik ühenduse õiguse tõlgendamise juhtnöörid, mida saab kasutada siseriikliku kohtu menetluses oleva kohtuasja lahendamisel, olenemata sellest, kas siseriiklik kohus neile oma küsimustes viitas või mitte (eespool viidatud kohtuotsus Adam Opel, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 30.** Selles osas tuleb meenutada, et direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus tema enda nime ja aadressi, kui ta kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
- 31.** Euroopa Kohus on sedastanud, et see säte ei piirdu ainult füüsiliste isikute nimedega (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punktid 77–80).
- 32.** Seega juhul, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et Céline SA-l on õigus keelata direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel Céline SARL-il kasutada tähist „Céline”, ja selleks et võimaldada asjaomasel kohtul tema menetluses olev kohtuvaidlus lahendada, tuleb uurida, kas põhikohtuasjas kõne all olevas olukorras on direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga a vastuolus see, kui kaubamärgiomanik keelab kolmandal isikul kasutada tema kaubamärgiga identset tähist ärinime või ettevõtte nimena.
- 33.** Euroopa Kohus on sedastanud, et „kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga” kasutamise tingimus, nii nagu see on sätestatud direktiivi artikli 6 lõikes 1, väljendab sisuliselt kohustust tegutseda ausalt kaubamärgi omaniku seaduslike huvide suhtes (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 82).
- 34.** Siinkohal tuleb rõhutada, et nimetatud ausa kasutamise tingimuse järgimise hindamisel tuleb arvestades esiteks seda, millisel määral asjaomane avalikkus või märkimisväärne osa sellest mõistab kolmanda isiku nime kasutamist tema poolt kui sidet kolmanda isiku kaupade või teenuste ja kaubamärgi omaniku või kaubamärgi kasutamise õigust omava isiku vahel, ja teiseks seda, millisel määral kolmas isik oleks pidanud sellest teadlik olema. Hindamisel peab samuti arvesse võtma seda, et tegemist on kaubamärgiga, millel on teatud maine liikmesriigis, kus kaubamärk on registreeritud ja kus taotletakse selle kaitsmist, ning et kolmas isik võib sellest kasu saada oma kaupade või teenuste turustamisel (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 83).
- 35.** Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on anda igakülgne hinnang kõigile asjakohastele põhikohtuasja asjaoludele, et hinnata eriti seda, kas Céline SARL konkureerib Céline SA-ga ebaausalt (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 84).

36. Arvestades eespool toodut, tuleb esitatud küsimusele vastata, et kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba antud, kasutab varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime või sildina kaupade turustamisel, mis on identsed nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, kujutab see endast kasutamist, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, juhul kui kaupade puhul on tegemist sellise kasutamisega, mis mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesandeid.

Niisuguses olukorras ei ole selline keeld vastuolus direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga a, v.a juhul, kui kolmas isik kasutab oma ärinime või ettevõtte nime kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga.

### **Kohtukulud**

37. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulud, v.a poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

**Kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba antud, kasutab varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime või sildina kaupade turustamisel, mis on identsed nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, kujutab see endast kasutamist, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, juhul kui kaupade puhul on tegemist sellise kasutamisega, mis mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesandeid.**

Niisuguses olukorras ei ole selline keeld vastuolus direktiivi 89/104/EMÜ artikli 6 lõike 1 punktiga a, v.a juhul, kui kolmas isik kasutab oma ärinime või ettevõtte nime kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga.

Allkiri

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

14. juuli 2011\*

(Määrus (EÜ) nr 110/2008 – Piiritusjookide geograafilised tähised – Ajaline kohaldamine – Geograafilist tähist sisaldav kaubamärk – Kasutamine, mis tekitab geograafilist tähist kahjustada võiva olukorra – Sellise kaubamärgi registreerimisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine – Määruse vahetu kohaldatavus)

**Liidetud kohtuasjades C-4/10 ja C-27/10,**

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Korkein hallinto-oikeuse (Soome) 31. detsembri 2009. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused, mis saabusid Euroopa Kohtusse 5. jaanuaril ja 18. jaanuaril 2010, menetluses

**Bureau national interprofessionnel du Cognac,**

**Gust. Ranin Oy**

osavõtul

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan ja M. Berger (ettekandja),

kohtujurist: E. Sharpston,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Bureau national interprofessionnel du Cognac, esindaja *asianajaja* P. Siitonen,
- Prantsusmaa valitsus, esindajad: G. de Bergues ja B. Cabouat,
- Itaalia valitsus, esindajad: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

---

\* Kohtumenetluse keel: soome.

- Portugali valitsus, esindaja: L. Inez Fernandes,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Ossowski,
- Euroopa Komisjon, esindajad: E. Paasivirta, F. Bulst ja M. Vollkommer,

arvestades pärast kohtujuristi äraakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasjad ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

### **otsuse.**

1. Eelotsusetaotlused käsitlevad küsimust, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, lk 16, ja parandus ELT 2009, L 228, lk 47) artikleid 16 ja 23 ning nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimest direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).
2. Taotlused esitati kohtumenetluses, mille algatas Bureau national interprofessionnel du Cognac (edaspidi „BNIC”) ja mis puudutab Soomes Patentti- ja rekisterihallituse (patendi- ja registriamet) poolt kahe kujutismärgi registreerimist piiritusjookide jaoks.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Liidu õigus*

Määrus nr 110/2008

3. Määruse nr 110/2008 põhjenduse 14 teisest lausest ilmneb, et „registreerida tuleks geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjooגי pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatud piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjooגי teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga”.
4. Määruse artikli 14, mis käsitleb piiritusjookide kirjeldamisel, esitlemisel ja märgistamisel kasutatavat keelt, lõikes 2 on ette nähtud:  
„Piiritusjooגי etiketil ega esitlemisel ei tõlgita [...] III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid.”



5. Sama määruse artiklis 15 „Geograafilised tähised” on sätestatud:

„1. Geograafiline tähis tähendab käesolevas määruses tähist, mis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatud piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu iseloomustav tunnus on olulisel määral seostatav selle kauba geograafilise päritoluga.

2. Lõikes 1 osutatud geograafilised tähised on registreeritud III lisas.

3. III lisas registreeritud geograafilised tähised ei või muutuda üldnimetus-  
teks.

Üldnimetuseks muutunud nimetusi ei või III lisas registreerida.

[...]

4. III lisas registreeritud geograafilise tähisega piiritusjoogid vastavad kõigile artikli 17 lõikes 1 sätestatud tehnilise toimiku spetsifikaatidele.”

6. Määruse nr 110/2008 artiklis 16, mis käsitleb geograafiliste tähiste kaitset, on ette nähtud:

„[...] kaitstakse III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid:

- a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest seoses toodetega, mida ei ole selle geograafilise tähise all registreeritud, kui need on võrreldavad selle geograafilise tähise all registreeritud piiritusjoogiga või kui sellise kasutusega kaasneb registreeritud geograafilise tähise maine ärakasutamine;
- b) mis tahes väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote tegelik päritolu on näidatud või kui tõlkes on kasutatud geograafilist tähist või sellele on lisatud väljend „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muu samalaadne väljend;
- c) muude toote päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest toote kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis võivad anda selle päritolust vale ettekujutuse;
- d) mis tahes muu tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada seoses toote tegeliku päritoluga.”

7. Määruse artikli 23 „Kaubamärkide ja geograafiliste tähiste vaheline seos” lõiked 1 ja 2 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Toote kaubamärki, mis sisaldab III lisas registreeritud geograafilist tähist, ei registreerita või see tühistatakse, kui selle kasutamine tingib mõne artiklis 16 osutatud olukordadest.

2. Võttes nõuetekohaselt arvesse ühenduse õigust, võib olenemata geograafilise tähise registreerimisest jätkata ühele artiklis 16 osutatud olukorrale vastava kaubamärgi kasutamist, mida on kas enne geograafilise tähise päritoluriigis kaitse alla võtmise kuupäeva või enne 1. jaanuari 1996 heauskselt taotletud, mis on heauskselt registreeritud või sellisel viisil kasutamiseks sisse seatud ühenduse territooriumil, kui selline võimalus on sätestatud asjaomase õigusega [...]”

8. Sama määruse III lisas on nimetatud terminit „Cognac” kui geograafilist tähist, mis näitab 4. kategooria ehk veinist valmistatud kange alkohoolse joogi kategooria tooteid, mille päritoluriik on Prantsusmaa.
9. Määrus nr 110/2008 jõustus selle artikli 30 kohaselt 20. veebruaril 2008.

Määrus (EMÜ) nr 1576/89

10. Määrusega nr 110/2008 tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse piiritsusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad (EÜT L 160, lk 1; ELT eriväljaanne 03/09, lk 59) ning mis kehtis alates 15. juunist 1989. Määruse nr 1576/89 II lisas oli kaitstud geograafiliste märgistuste hulgas märgistus „Cognac”.

Määrus (EÜ) nr 3378/94

11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 3378/94, millega muudeti määrust nr 1576/89 (EÜT L 366, lk 1; ELT eriväljaanne 03/17, lk 91), lisati määrusesse nr 1576/89 alates 1. jaanuarist 1996 artikkel 11a, mille lõike 1 esimeses lõigus oli sätestatud:

„Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud meetmed selleks, et võimaldada asjaosalistel intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artiklites 23 ja 24 sätestatud tingimustel takistada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele viitavate geograafiliste märgistuste kasutamist ühenduse territooriumil nende toodete puhul, mis kõnealuse geograafilise märgistuse-

ga viidatud kohast ei pärine, kaasa arvatud ka neil juhtudel, kui on viidatud toote tegelikule päritolule või kui geograafiline märgistus on esitatud tõlgitud kujul või kui sellega kaasnevad mõisted „sarnane”, „tüüpi”, „laadi”, „imitatsioon” vms.”

Direktiiv 89/104

12. Direktiivi 89/104 artikli 3, mis käsitleb kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjuseid, lõike 1 punktis g ja lõike 2 punktis a oli ette nähtud:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

- g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu üldsust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

[...]

2. Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei tohi registreerida või kui see on registreeritud, siis võib ta kehtetuks tunnistada, kui ja kuivõrd:

- a) selle kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muude õigusaktide sätetele, kui asjaomase liikmesriigi või ühenduse kaubamärgiõigus.”

13. Direktiiv 89/104 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 28. novembrist 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25). Kõnealuse artikli 3 lõike 1 punkti g ja lõike 2 punkti a sätted jäid samaks.

*TRIPS-leping*

14. Marrakechis 15. aprillil 1994 allkirjastatud ja nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubanduslääbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, lk 1; ELT eriväljaanne 11/21, lk 80), heaks kiidetud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu 1 C lisas oleva intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (edaspidi „TRIPS-leping”) sisaldab artiklit 23 „Veinide ja kangete alkoholsete joo-

kide geograafiliste tähiste lisakaitse”, mille lõiked 1 ja 2 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Iga liige näeb ette õiguslikud abinõud, mis võimaldavad huvitatud pooltel takistada geograafilise tähise kasutamist, mis [...] näitab kangeid alkohoolseid jooke alkohoolsete jookidena, mis ei pärine antud geograafilise tähisega osutatud kohast, isegi sel juhul, kui kaupade tegelik päritolu on näidatud või kui geograafilist tähist kasutatakse tõlgitult või kui sellega kaasnevad väljendid, nagu „liik”, „tüüp”, „stiil”, „imitatsioon” vms.

2. [...] kui kangete alkohoolsete jookide kaubamärk sisaldab neid identifitseerivat geograafilist tähist või koosneb sellest, siis juhul, kui need [...] kanged alkohoolsed joogid ei ole osutatud päritoluga, tuleb sellise kaubamärgi registreerimisest keelduda või registreering kehtetuks tunnistada *ex officio*, kui riigi seadus seda lubab, või huvitatud poole nõudel.”

**15. Kõnealuse lepingu artikli 24 lõikes 5 on täpsustatud:**

„Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud või kaubamärk on registreeritud heauskselt või kui õigus kaubamärgile on omandatud heauskse kasutamise kaudu kas:

a) enne VI jaos piiritletud sätete liikme poolt rakendamise kuupäeva või

b) enne, kui geograafiline tähis on oma päritolumaal kaitstud,

ei tohi käesoleva osa rakendamiseks kasutatavad meetmed kahjustada kaubamärgi registreerimiskõlblikkust või registreerimise kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et see kaubamärk on kas identne või sarnane mingi geograafilise tähisega.”

**Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse küsimused**

- 16.** Soome õiguse alusel asutatud äriühing Gust. Ranin Oy palus 19. detsembril 2001 Patentti- ja rekisterihallitusel registreerida kaks pudelietiketikujuulist kujutismärki. 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 kuuluva kauba „*konjakit*” jaoks taotletud kaubamärgi kujutisosa sisaldab märget „COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40% Vol 500 ml”. Samasse klassi 33 kuuluva kauba „*liköörid*, milles sisaldub „*konjakk*”” jaoks taotletud kaubamärgi kujutisosa sisaldas märget „KAHVI-

KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21% Vol Lignell & Piispanen 500 ml”.

17. Patenti- ja rekisterihallitus registreeris 31. jaanuari 2003. aasta otsusega mõlemad kaubamärgid, neist esimese nr 226350 all (asi C-4/10) ja teise nr 226351 all (asi C-27/10).
18. BNIC esitas nende kaubamärkide registreerimisele vastulause.
19. Patenti- ja rekisterihallitus lükkas 10. septembri 2004. aasta otsusega BNIC vastulause tagasi ja jättis nr 226350 all registreeritud kaubamärgi kehtima. Seevastu rahuldab ta sama otsusega vastulause osas, milles see oli suunatud nr 226351 all registreeritud kaubamärgi vastu, ning tunnistas selle registreeringu kehtetuks.
20. Patenti- ja rekisterihallituse valituslautakunta (patenti- ja registriameti apellatsioonikomisjon) jättis 22. oktoobri 2007. aasta otsusega BNIC kaebuse rahuldamata ja jättis jõusse 10. septembri 2004. aasta otsuse, millega jäeti kaubamärgi nr 226350 registreering kehtima. Ta rahuldab ka Gust. Ranin Oy kaebuse ja tühistas kaubamärgi nr 226351 registreeringu kehtetuks tunnistamise otsuse.
21. Korkein hallinto-oikeuse (kõrgeim halduskohus) menetlustes palub BNIC esimese võimalusena tühistada 22. oktoobri 2007. aasta otsus või teise võimalusena saata asi tagasi Patenti- ja rekisterihallitusele uuesti läbivaatamiseks.
22. Neil asjaoludel otsustas Korkein hallinto-oikeus menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused, mis on kohtuasjades C-4/10 ja C-27/10 sõnastatud identselt:

„1. Kas [...] määrus [...] nr 110/2008 [...] on kohaldatav 19. detsembril 2001 taotletud ja 31. jaanuaril 2003 registreeritud sellise kaubamärgi registreerimistingimuste hindamisel, mis sisaldab kõnealuse määrusega kaitstud geograafilist tähist?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas tuleb vastuolu tõttu määruse nr 110/2008 artiklitega 16 ja 23 keelduda sellise kaubamärgi registreerimisest, mis muu hulgas sisaldab selle määrusega kaitstud geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul ning mis on registreeritud piiritsjookide jaoks, mis eelkõige valmistusmeetodi ja al-

koholisalduse osas ei vasta kõnealuse geograafilise tähise kasutamise tingimustele?

3. Kas esimesele küsimusele antavast vastusest sõltumata tuleb teises küsimuses kirjeldatud kaubamärki pidada selliseks, mis võib oma olemuselt avalikkust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas [direktiivi 89/104], nüüd [direktiiv 2008/95], artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses?
4. Kas esimesele küsimusele antavast vastusest sõltumata tuleb siis, kui liikmesriik on direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 2 punkti a alusel sätestanud, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis tuleb see kehtetuks tunnistada, kui ja kuivõrd selle kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muude õigusaktide sätetele kui asjaomase liikmesriigi või ühenduse kaubamärgiõigus, asuda seisukohale, et kui kaubamärk sisaldab määrusega nr 110/2008 vastuolus olevaid elemente, mille alusel selle kasutamise võib keelata, siis tuleb sellise kaubamärgi registreerimisest keelduda?"

23. Euroopa Kohtu presidendi 9. märtsi 2010. aasta määrusega liideti kohtuasjad C-4/10 ja C-27/10 kirjalikuks ja suuliseks menetlemiseks ning kohtuotsuse tegemiseks.

### **Eelotsuse küsimused**

#### *Esimene küsimus*

24. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määrus nr 110/2008 on kohaldatav sellise kaubamärgi registreeringu kehtivuse hindamisel, mis sisaldab kõnealuse määrusega kaitstud geograafilist tähist, kui registreerimine on toimunud enne selle määruse jõustumist.
25. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on üldreeglina õiguskindluse põhimõttest tulenevalt keelatud liidu õigusakti ajalise kohaldamise alguspunkti määrata õigusakti enda avaldamisest varasemaks ajaks, välja arvatud erandjuhtudel, kui taotletav eesmärk seda nõuab ja tingimusel, et huvitatud isikute õiguspärase ootusega arvestatakse nõuetekohaselt (vt eelkõige 24. septembri 2002. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-74/00 P ja C-75/00 P: Falck ja Acciaierie di Bolzano vs. komisjon, EKL 2002, lk I-7869, punkt 119, ning 22. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-120/08: Bavaria, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 40).

26. Liidu materiaalõigusnorme tuleb õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtete järgimise tagamiseks üldjuhul tõlgendada nii, et neid kohaldatakse enne nende jõustumist tekkinud olukordade suhtes üksnes siis, kui nende sõnastusest, eesmärkidest või ülesehitusest ilmneb selgelt, et selline mõju tuleb neile omistada (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Falck ja Acciaierie di Bolzano vs. komisjon, punkt 119; eespool viidatud kohtuotsus Bavaria, punkt 40, ning 24. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-369/09 P: ISD Polska jt vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 98).
27. Vastavalt määruse nr 110/2008 artikli 23 lõikele 1 ei registreerita sellist kaubamärki, mis sisaldab III lisas registreeritud geograafilist tähist, või see tühistatakse, kui selle kasutamine tingib mõne olukordadest, millele on määruse artiklis 16 osutatud.
28. Nii on selles sättes lisaks võimalusele keelduda niisuguse kaubamärgi registreerimisest selgelt ette nähtud võimalus samadel põhjustel tühistada juba registreeritud kaubamärk, ilma et viide ajale seaks mingi piirangu seoses kuupäevaga, mil kaubamärk registreeriti. Nagu Prantsuse ja Portugali valitsus ning Euroopa Komisjon märkisid, nähtub sellest sõnastusest, et määruse nr 110/2008 artikli 23 lõige 1 on kohaldatav enne määruse jõustumist registreeritud kaubamärkide suhtes.
29. Sellist tõlgendust kinnitab sama määruse artikli 23 lõikes 2 sätestatud norm.
30. Viimati nimetatud sättes on erandina lubatud kaubamärgi kasutamist jätkata, kui kasutamine vastab ühele määruse nr 110/2008 artiklis 16 osutatud olukorrale, tingimusel et kaubamärk on registreeritud või kasutamisega sisse seatud enne kõnealuse geograafilise tähise päritoluriigis kaitse alla võtmise kuupäeva või enne 1. jaanuari 1996. Nagu väitsid Itaalia ja Ühendkuningriigi valitsus ning komisjon, tuleb sellest normist järeldada, et peale kaubamärkide, mis jäävad määruse nr 110/2008 artikli 23 lõikes 2 sõnaselgelt ette nähtud erandi ajalistesse piiridesse, võib enne selle määruse jõustumist registreeritud kaubamärgi sama artikli 23 lõike 1 alusel tühistada.
31. Järelikult tuleb määruse nr 110/2008 artikli 23 lõiget 1 tõlgendada nii, et see on enne kõnealuse määruse jõustumist registreeritud kaubamärkide suhtes kohaldatav.

32. Hinnates ajaliselts kohaldamise kooskõla õiguskindluse ja huvitatud isikute õiguspärase ootuse kaitse põhimõtetega, tuleb märkida, et määrusega nr 110/2008 geograafilistele tähistele antud kaitse kujutab endast selle kaitse pikendamist, mis oli juba tagatud määrusega nr 3378/94, millega lisati määrusesse nr 1576/89 alates 1. jaanuarist 1996 artikkel 11a.
33. Vastavalt artikli 11a lõikele 1 olid liikmesriigid kohustatud kasutusele võtma kõik vajalikud meetmed selleks, et võimaldada asjaosalistel TRIPS-lepingu artiklites 23 ja 24 sätestatud tingimustel takistada geograafiliste märgistuste kasutamist ühenduse territooriumil nende toodete puhul, mis kõnealuse geograafilise märgistusega viidatud kohast ei pärine. Selle lepingu artikli 23 lõikes 2 on ette nähtud, et kui kangete alkohoolsete jookide kaubamärk sisaldab neid identifitseerivat geograafilist tähist või koosneb sellest, siis juhul, kui need kanged alkohoolsed joogid ei ole osutatud päritoluga, tuleb sellise kaubamärgi registreerimisest keelduda või registreering kehtetuks tunnistada, samas kui lepingu artikli 24 lõikes 5 on sätestatud erand kaubamärkidele, mis on heauskselt registreeritud või millele õigus on omandatud heauskse kasutamise kaudu enne lepingu enda jõustumist või enne, kui geograafiline tähis on kaitstud.
34. Seega tuleb asuda seisukohale, et alates 1. jaanuarist 1996 ehk määruse nr 378/94 jõustumise kuupäevast olid geograafilistele tähistele TRIPS-lepingus ette nähtud kaitsenormid liidu õigusesse üle võetud, kuigi rakendusmeetmete kindlaksmääramise pädevus oli antud liikmesriikidele.
35. Neil asjaoludel on määruse nr 110/2008 artikli 23 lõikega 1, mille kohaselt kaubamärki, mis sisaldab kaitstud geograafilist tähist, ei registreerita või see tühistatakse, kui selle kasutamine vastab ühele selle määruse artiklis 16 osutatud kuritarvitusele, üksnes kehtestatud liidu õiguses juba kehtiva normi ühetaolised rakendustingimused, samas kui sama artikli lõikes 2 on säilitatud ajalised erandid, mis on liidu õiguses juba tunnustatud.
36. Järelikult ei riiva nende sätete kohaldamine õiguskindluse põhimõtet ega ka huvitatud isikute õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet.
37. Seega tuleb esimesele küsimusele vastata, et määrus nr 110/2008 on kohaldatav sellise kaubamärgi registreeringu kehtivuse hindamisel, mis sisaldab kõnealuse määrusega kaitstud geograafilist tähist, kui registreerimine on toimunud enne selle määruse jõustumist.



*Teine küsimus*

- 38.** Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määruse nr 110/2008 artiklitega 16 ja 23 on vastuolus sellise kaubamärgi registreerimine, mis sisaldab kaitstud geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul ning mis on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta kõnealuse tähise kasutamise tingimustele.
- 39.** Sellele küsimusele vastamiseks tuleb üksteise järel analüüsida määruse artiklite 23 ja 16 kohaldamise tingimusi.
- Määruse nr 110/2008 artikli 23 kohaldamise tingimused
- 40.** Alustuseks tuleb meenutada, et ELTL artikli 288 teise lõigu kohaselt kohaldatakse määrust üldiselt ja see on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Seega on määruel oma olemuse ja funktsiooni tõttu liidu õiguse allikate süsteemis vahetu mõju ning see võib anda üksikisikutele õigusi, mida siseriiklikud kohtud on kohustatud kaitsma (vt eelkõige 10. oktoobri 1973. aasta otsus kohtuasjas 34/73: Variola, EKL 1973, lk 981, punkt 8, ning 17. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-253/00: Muñoz ja Superior Fruiticola, EKL 2002, lk I-7289, punkt 27).
- 41.** Määruse nr 110/2008 artikli 23 lõike 1 sõnastus, mis on selge ja tingimusteta ja mille kohaselt kaubamärki, mis sisaldab III lisas registreeritud geograafilist tähist, ei registreerita või see tühistatakse, kui selle kasutamine tingib mõne selle määruse artiklis 16 osutatud olukordadest, kohustab pädevaid siseriiklikke ametiasutusi kaubamärgi registreerimisest keelduma või selle tühistama, kui seda kasutatakse kõnealustel tingimustel.
- 42.** Määruse nr 110/2008 artikli 23 lõikes 2 on küll ette nähtud piiratud erand kaubamärkidele, mis on heauskselt registreeritud või heauskselt kasutamisega sisse seatud enne kõnealuse geograafilise tähise päritoluriigis kaitse alla võtmise kuupäeva või enne 1. jaanuari 1996.
- 43.** Selles suhtes tuleb märkida, et nimetus „Cognac”, mis sisaldub kaubamärkides, mille registreerimine on põhikohtuasjade aluseks, esineb nii määruse nr 110/2008 III lisas kui ka määruse nr 1576/89 II lisas geograafilise tähisena, mis tähistab Prantsusmaalt pärit kanget alkoholset jooki. Sõltumata sellele Prantsuse õiguses antud kaitsest on nimetus „Cognac” seega liidu õiguses geograafilise tähisena kaitstud alates 15. juunist 1989, kui jõustus määrus nr 1576/89.

44. Sellest järeldusest piisab tuvastamiseks, et põhikohtuasjades kõne all olevatele kaubamärkidele, mis eelotsusetaotlustest nähtuvalt registreeriti 31. jaanuaril 2003, ei saa kohaldada määruse nr 110/2008 artikli 23 lõikes 2 ette nähtud erandit.
45. Neil asjaoludel tuleb teise küsimuse esimesele osale vastata, et pädevad siseriiklikud ametiasutused peavad määruse nr 110/2008 artikli 23 lõike 1 alusel keelduma kaubamärgi registreerimisest või selle tühistama, kui kaubamärk sisaldab kaitstud geograafilist tähist ja kui sellele ei kohaldata sama artikli lõikes 2 ette nähtud ajalist erandit ning kui selle kaubamärgi kasutamine tingib mõne kõnealuse määruse artiklis 16 osutatud olukordadest.
- Määruse nr 110/2008 artikli 16 kohaldamise tingimused
46. Määruse nr 110/2008 artikli 16 punktides a–d on osutatud mitmesugustele juhtudele, mille korral toote turustamisel viidatakse geograafilisele tähisele sõnaselgelt või kaudselt tingimustel, mis võivad kas avalikkust eksitada või avalikkusel vähemalt seostuda toote päritoluga või võimaldada ettevõtjal kõnealuse geograafilise tähise mainest alusetult kasu saada.
47. Määruse nr 110/2008 artikliga 16 geograafilistele tähistele antud kaitse tõlgendamisel tuleb silmas pidada nende registreerimisega taotletavat eesmärki, milleks nähtuvalt määruse põhjendusest 14 on võimaldada tuvastada piiritusjooגי pärinemist teatud territooriumilt, kui piiritusjooגי teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.
48. Selle kaitse ulatust tuleb konkreetselt hinnata määruse nr 110/2008 artikli 15 lõikes 4 sätestatud põhimõttelise normi alusel, mille kohaselt võivad III lisas registreeritud geograafilist tähist kanda ainult piiritusjoogid, mis vastavad kõigile selle tehnilise toimiku spetsifikaatidele, mille päritoluliikmesriik on vastavalt kõnealuse määruse artiklile 17 esitanud komisjonile koos kõnealuse tähise registreerimise taotlusega.
49. Küsimus, kas konkreetne piiritusjook vastab kaitstud geograafilise tähise suhtes kohaldatavatele spetsifikaatidele, on faktiküsimus, mis kuulub pädevate siseriiklike ametiasutuste pädevusse ja mis tuleb lahendada enne määruse nr 110/2008 artikli 16 võimaliku kohaldamise analüüsimist.
50. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu teises küsimuses on konkreetselt viidatud olukorrale, kus geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke ku-

jul sisaldav kaubamärk on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele. Seega niisuguse eelduse alusel tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtule teatada, kas selline olukord võib kuuluda määruse nr 110/2008 artiklis 16 osutatute hulka.

51. Kõigepealt tuleb osas, milles kõnealune küsimus viitab geograafilisele tähisele üldnimetuse ja tõlke kujul, märkida, et vastavalt määruse nr 110/2008 artikli 15 lõike 3 esimesele lõigule ei või määruse III lisas registreeritud geograafilised tähised muutuda üldnimetusteks. Überpööratult on kõnealuse lõike teises lõigus täpsustatud, et üldnimetuseks muutunud nimetusi ei või III lisas registreerida. Järelikult ei saa põhikohtuasjas kõne all olevate kaubamärkide registreeringu kehtivuse hindamisel väita, et samas III lisas registreeritud tähis „Cognac” on muutunud üldnimetuseks.
52. Tuleb lisada, et vastavalt määruse nr 110/2008 artikli 14 lõikele 2 ei või III lisas registreeritud geograafilisi tähiseid, nagu tähis „Cognac”, piiritusjooji etiketil ega esitlemisel tõlkida.
53. Mis puudutab määruse nr 110/2008 artiklis 16 osutatud olukordi, siis tuleb märkida, et selle artikli punktis a on eelkõige viidatud geograafilise tähise otsesele või kaudsele kaubanduslikul eesmärgil kasutamisele toodete jaoks, mida ei ole selle geograafilise tähise all registreeritud, kui need tooted on võrreldavad registreeritud piiritusjoojiga.
54. Teises eelotsuse küsimuses silmas peetud olukorras, kus tooted, mida ei ole geograafilise tähise all registreeritud, on piiritusjoojid, näib õiguspärane asuda seisukohale, et tegemist võib olla selle geograafilise tähise all registreeritud piiritusjoojiga võrreldavate toodetega. Sõltumata erinevatest kategooriatest, mis nende alla kuuluvad, hõlmavad piiritusjoojid nimelt jooke, millel on ühised objektiivsed tunnused, mis asjaomase avalikkuse seisukohast vastavad suures osas identsetele tarbimisjuhtudele. Lisaks turustatakse neid tihti samade kanalite kaudu ja neile kehtivad sarnased turustusreeglid.
55. Järelikult tuleb niisugusel juhul asuda seisukohale, et geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldava kaubamärgi kasutamine piiritusjookide jaoks, mis ei vasta vastavatele spetsifikaatidele, kujutab endast geograafilise tähise otsest kaubanduslikul eesmärgil kasutamist toodete jaoks, mis on võrreldavad selle tähise all registreeritud joojiga, kuid mida see tähis määruse nr 110/2008 artikli 16 punkti a tähenduses ei hõlma.

- 56.** Mis puudutab määruse nr 110/2008 artikli 16 punktis b sisalduvat mõistet „seoste tekitamine”, millele on viidatud eelotsusetaotluses kohtuasjas C-4/10, siis on tarvilik meenutada, et see mõiste hõlmab olukorda, kus toote tähistamiseks kasutatav termin sisaldab osa kaitstud nimetusest, mistõttu tarbijal tekib toote nime nägemisel kujutlus tootest, mille nimetus on kaitstud (vt 4. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-87/97: *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, EKL 1999, lk I-1301, punkt 25, ja 26. veebruari 2008. aasta otsus kohtuasjas C-132/05: *komisjon vs. Saksamaa*, EKL 2008, lk I-957, punkt 44).
- 57.** Täpsemalt on Euroopa Kohus leidnud, et see võib nii olla toodete korral, mille välimus on sarnane, ning müüginimetuste korral, mis on foneetiliselt ja visuaalselt sarnased (eespool viidatud kohtuotsus *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, punkt 27, ja eespool viidatud kohtuotsus *komisjon vs. Saksamaa*, punkt 46).
- 58.** Näib õigustatud kanda need hinnangud üle teises eelotsuse küsimuses nimetatud olukorrale, kus geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldav kaubamärk on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele. Seega võib elementi „Cognac” sisaldava kaubamärgi kasutamise piiritusjookide jaoks, mis ei vasta vastavatele spetsifikaatidele, kvalifitseerida „seoste tekitamiseks” määruse nr 110/2008 artikli 16 punkti b tähenduses.
- 59.** Tuleb lisada, et vastavalt sellele sättele ei muuda kõnealust kvalifikatsiooni see, kui toote tegelik päritolu on näidatud või kui tõlkes on kasutatud geograafilist tähist või sellele on lisatud väljend „samasugune”, „liiki”, „stiili”, „valmistatud”, „maitsega” või muu samalaadne väljend.
- 60.** Niivõrd, kuivõrd siseriiklik kohus peab seda vajalikuks, on tema ülesanne määruse nr 110/2008 artikli 16 punktides c ja d osutatud olukordade esinemise tuvastamiseks Euroopa Kohtu poolt juba antud tõlgendamiselemente arvestades hinnata, kas geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldava kaubamärgi kasutamine piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele, võib anda nende jookide päritolust vale ettekujutuse või eksitada tarbijat seoses nende tegeliku päritoluga.
- 61.** Teise küsimuse teisele osale tuleb vastata nii, et niisugune olukord, nagu selles küsimuses on käsitletud ja kus geograafilist tähist või sellist tähist

üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldav kaubamärk on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele, kuulub määruse nr 110/2008 artikli 16 punktides a ja b osutatud olukordade hulka, ilma et see mõjutaks artiklis 16 sätestatud muude normide võimaliku kohaldamist.

*Kolmas ja neljas küsimus*

- 62.** Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada nii, et geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldavat kaubamärki, mis on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele, tuleb pidada avalikkust eksitavaks.
- 63.** Neljanda küsimusega soovib see kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriik on selle sätte alusel ette näinud, et kaubamärk tuleb kehtetuks tunnistada, kui ja kuivõrd see kaubamärk on vastuolus muude õigusnormidega kui kaubamärgiõigus, tuleb määruse nr 110/2008 sätetega vastuolus oleva kaubamärgi registreerimisest keelduda.
- 64.** Arvestades teisele küsimusele antud vastust, puudub vajadus neile kahele küsimusele vastata.
- 65.** Kõnealusel vastusest nähtub nimelt, et esiteks kuulub geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldava kaubamärgi registreerimine piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikaatidele, vähemalt määruse nr 110/2008 artikli 16 punktides a ja b osutatud olukordade hulka, ning et teiseks peavad pädevad siseriiklikud ametiasutused määruse nr 110/2008 artikli 23 lõike 1 alusel niisuguse kaubamärgi registreerimisest keelduma või registreeringu tühistama.
- 66.** Selle kohta tuleb meenutada, et määruse vahetu kohaldatavus nõuab, et selle jõustumine ja kohaldamine õigussubjektide heaks või kahjuks toimub ühegi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise meetmeta, kusjuures selle kohustuse range järgimine on vältimatu eeltingimus määruste samaaegsele ja ühetaolisele kohaldamisele kogu Euroopa Liidus (eespool viidatud kohtuotsus Variola, punkt 10). Määrust nr 110/2008 tuleb seega kohaldada sõltumata õigusnor-

midest, millega on tagatud direktiivi 89/104 ülevõtmine siseriiklikku õigus-korda.

### **Kohtukulud**

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määramise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, on kohaldatav sellise kaubamärgi registreeringu kehtivuse hindamisel, mis sisaldab kõnealuse määrusega kaitstud geograafilist tähist, kui registreerimine on toimunud enne selle määruse jõustumist.
2. Määruse nr 110/2008 artikleid 23 ja 16 tuleb tõlgendada nii, et:
  - pädevad siseriiklikud ametiasutused peavad selle määruse artikli 23 lõike 1 alusel keelduma kaubamärgi registreerimisest või registreeringu tühistama, kui kaubamärk sisaldab kaitstud geograafilist tähist ja kui sellele ei kohaldata sama artikli lõikes 2 ette nähtud ajalist erandit ning kui selle kaubamärgi kasutamine tingib mõne kõnealuse määruse artiklis 16 osutatud olukordadest;
  - niisugune olukord, nagu teises eelotsuse küsimuses on käsitletud ja kus geograafilist tähist või sellist tähist üldnimetuse ja tõlke kujul sisaldav kaubamärk on registreeritud piiritusjookide jaoks, mis ei vasta selle tähise puhul nõutavatele spetsifikatsioonidele, kuulub määruse nr 110/2008 artikli 16 punktides a ja b osutatud olukordade hulka, ilma et see mõjutaks artiklis 16 sätestatud muude normide võimalikku kohaldamist.

Allkirjad

## Märkused ja viited

Käesolev väljaanne on koostatud teavet andva kogumikuna. Ametlikud kohtuotsuste tekstid on kättesaadavad Euroopa kohtulahendite kogumikus paberandjal.

Käesolevas kogumikus on avaldatud järgnevad kohtulahendid:

kohtuotsus C-558/08 (Portakabin Ltd ja Portakabin BV) 08.07.2010 EKL 2010 lk I-06963

kohtuotsus C-487/07 (L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie) 18.06.2009 EKL 2009 lk I-05185

kohtuotsus C-323/09 (Interflora Inc. ja Interflora British Unit) 22.09.2011 (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata)

kohtuotsus C-324/08 (Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (edaspidi: „Makro”), Metro Cash & Carry BV, ja Remo Zaandam BV) 15.10.2009 EKL 2009 lk I-10019

kohtuotsus C-449/09 (Canon Kabushiki Kaisha) 28.10.2010 EKL 2010 lk I-10835

kohtuotsus C-400/09 ja C-207/10 (Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, likvideerimisel, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S) 28.07.2011 (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata)

kohtuotsus C-127/09 (Coty Prestige Lancaster Group GmbH) 03.06.2010 EKL 2010 lk I-04965

kohtuotsus C-442/07 (Verein Radetzky-Orden) 09.12.2008 EKL 2008 lk I-09223

kohtuotsus C-495/07 (Silberquelle GmbH) 15.01.2009 EKL 2009 lk I-00137

kohtuotsus C-17/06 (Céline SARL) 11.09.2007 EKL 2007 lk I-07041

kohtuotsus C-4/10 ja C-27/10 (Bureau national interprofessionnel du Cognac)  
14.07.2011 (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata)

Käesolevas kogumikus kasutatud lahendid on avaldatud järgmistes andmebaasides:

Euroopa Kohus: <http://curia.europa.eu>

Euroopa Kohtu lahendite andmebaas: <http://eur-lex.europa.eu>.



