

EUROOPA KOHTU OTSUS

17. oktoober 1990*

Kaupade vaba liikumine – Kaubamärk

[...]

Kohtuasjas C-10/89,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel esitatud Bundesgerichtshof'i (föderaalkohus) eelotsusetaotlus, millega soovitakse nimetatud kohtus pooleliolevas menetluses järgmiste poolte vahel:

SA CNL-SUCAL NV, Belgia õiguse alusel asutatud äriühing, mille asukoht on on Liège (Belgia),

ja

HAG GF AG, Saksa õiguse alusel asutatud äriühing, mille asukoht on Bremen (Saksamaa Liitvabariik),

saada eelotsust selle kohta, kuidas tõlgendada EMÜ asutamislepingu artikleid 30, 36 ja 222,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president O. Due, kodade esimehed T. F. O' Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias ja M. Díez de Velasco, kohtunikud Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse ja M. Zuleeg,

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: vanemametnik H. A. Rühl,

olles läbi vaadanud märkused, mille esitasid:

* Kohtumenetluse keel: saksa.

- SA CNL-SUCAL NV, esindaja: Rechtsanwältin Gisela Wild, Hamburg, ja professor Ernst-Joachim Mestmächer,
- HAG GF AG, esindajad: Rechtsanwälte'd Bruckhaus, Krefels, Wirkhaus ja Lieberknecht, Düsseldorf,
 - Saksamaa Liitvabariigi valitsus, esindajad: justiitsministeeriumi Ministerialrat Horst Teske ja Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl ning majandusministeeriumi ametnik M. Seidel,
- Madalmaade Kuningriigi valitsus, esindaja: välisministeeriumi asepeasekretär H. J. Heinemann,
- Inglismaa ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriik, esindajad: Treasury Solicitor's Department'i ametnik S. J. Hay, ning M. N. Pumfrey,
- Hispaania Kuningriigi valitsus, esindajad: ühenduse õiguse ja institutsioonidega seotud siseriikliku kooskõlastamise peadirektor Javier Conde de Saro ja välisministeeriumi ühenduse kohtuasjade osakonna juhataja, Abogado del Estado Rafael García-Valdecasas y Fernández,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: õigusnõunik Jörn Sack,

kuulanud ära suuliseks menetluseks koostatud ettekande,

kuulanud ära 18. jaanuari 1990. aasta istungil ära poolte kohtukõned,

kuulanud 13. märtsi 1990. aasta istungil ära kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

Põhjendused

1. Oma 24. novembri 1988. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 13. jaanuaril 1989, saatis Bundesgerichtshof EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule eelotsuse saamiseks rea küsimusi asutamislepingu artiklite 30, 36 ja 222 tõlgendamise kohta seoses kaubamärgiõigusega.

2. Need küsimused tekkisid Belgia äriühingu SA CNL-SUCAL NV ja Saksamaa äriühingu HAG GF AG vahelises kohtumenetluses. Viimane valmistab tema poolt leiutatud protsessi abil kofeiinivaba kohvi ja turustab seda. Äriühingule kuulub rida kaubamärke Saksamaa Liitvabariigis, millest vanim on registreeritud 1907. aastal ja milles oluline osa on sõnal "HAG", mis on ühtlasi ka äriühingu nime osa.

3. 1908. aastal registreeris äriühing kaks kaubamärki Belgias, sealhulgas nime "Kaffee HAG". 1927. aastal asutas äriühing Belgias tema kontrolli all oleva ja täielikult talle kuuluva tütarettevõtte, mis tegutses nime all "Kaffee HAG SA". Tütarettevõtte registreeris vähemalt kaks kaubamärki, millest üks on registreeritud nimi "Café HAG". 1935. aastal kandis HAG GF AG sellele tütarettevõttele üle ka tema nimele Belgias registreeritud kaubamärgid.

4. 1944. aastal konfiskeeriti Café HAG SA kui vaenlase vara. Seejärel müüsid Belgia ametivõimud kõik aktsiad Van Oeveleni perekonnale. 1971. aastal omistas Café HAG SA talle Madalmaades kuuluvad kaubamärgid Lièges asuvale aktsiakapitaliga usaldusühingule (*société en commandite*) Van Zuylen Frères.

5. SA CNL-SUCAL NV asutati äriühingu Van Zuylen Frères asutamisdokumentides ja ärinimes tehtud muudatuste tulemusena. Praeguseks on äriühing alustanud kofeiinivaba kohvi importimist Saksamaa Liitvabariiki tema poolt registreeritud nime "HAG" all.

6. Sellise importimise takistamiseks alustas HAG AG Saksamaa kohtutes kohtumenetlust, väites, et "Kaffee HAG" on saanud Saksamaal hästituntud kaubamärgiks ja et tema poolt selle nime all turustatav kofeiinivaba kohv on uue valmistamisprotsessi tõttu kvaliteedilt parem, kui SA CNL-SUCAL NV poolt Saksamaa Liitvabariiki imporditav kofeiinivaba kohv.

7. Vaidlus jõudis Bundesgerichtshof'i seoses õigusakti kohta esitatud apellatsioonkaebusega ja nimetatud kohus otsustas kohtumenetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel järgmised eelotsuseküsimused:

"1) Kas kaupade vaba liikumise sätetega (EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36) ja, võttes arvesse artiklit 222, on kooskõlas, et liikmesriigis A registreeritud äriühing saab kaubanimede ja kaubamärkide siseriiklike õiguste põhjal vaidlustada sarnaste kaupade importi äriühingu poolt, mis on asutatud liikmesriigis B, kui riigis B on neile kaupadele seaduslikult registreeritud kaubamärk:

a) mida võib segi ajada kaubanime ja kaubamärgiga, mis on registreeritud liikmesriigis A asutatud äriühingule, ja

b) mis on algselt olnud liikmesriigis B olemas – ehkki on registreeritud hiljem, kui liikmesriigis A kaitstud kaubamärk – liikmesriigis A registreeritud äriühingu nimel ja on kantud selle äriühingu poolt üle tütarettevõttele, mis on asutatud liikmesriigis B ja mis moodustab sama kontserni osa, ja

c) mis anti selle tütarettevõtte sundvõõrandamise tagajärjel liikmesriigis B sekvesteeritud tütarettevõtte varana (koos terve äriühinguga) üle kolmandale äriühingule, mis seejärel omistas kaubamärgi äriühingu juriidilisele eelkäijale, mis nüüd ekspordib selle kaubamärgi all kaupu liikmesriiki A?

2) Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas eespool toodud küsimusele oleks antud erinev vastus, kui liikmesriigis A kaitstud kaubamärk on muutnud selles liikmesriigis

“tuntud” kaubamärgiks ja on tõenäoline, et selle kaubamärgi erakordse tuntuse tõttu ei ole, juhul kui sama kaubamärki kasutab kolmas äriühing, võimalik täita kohustust teavitada tarbijat kaupade ärilise päritolu kohta ilma, et see ei mõjutaks negatiivselt kaupade vaba liikumist?

3) Või, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas sama vastus jääb jõusse, kui tarbijad liikmesriigis A seostavad selles liikmesriigis kaitstud kaubamärki mitte ainult teatud ärilise päritoluga, vaid ka teatud ettekujutusega seda kaubamärki kandvate kaupade omadustega, eriti kvaliteediga, ja kui liikmesriigist B sama nime all eksporditud kaubad ei vasta nendele eeldustele?

4) Kui vastused esimesele, teisele ja kolmandale küsimusele on kõik eitavad, siis kas vastus oleks erinev, kui kõik teises ja kolmandas küsimuses toodud eritingimused oleksid kumuleeruvad ja täidetud?"

8. Täpsemad andmed põhikohtuasja faktiliste asjaolude, menetluse käigu ning Euroopa Kohtule esitatud märkuste kohta on esitatud suuliseks menetluseks koostatud ettekandes ning edaspidi mainitakse või käsitletakse neid niivõrd, kui see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste selgitamiseks.

Esimene küsimus

9. Esimese küsimusega soovib siseriiklik kohus sisuliselt teada saada, kas EMÜ asutamislepingu artiklitega 30 ja 36 keelatakse siseriiklikus õiguses äriettevõttel, kellele kuulub liikmesriigis kaubamärk, vaidlustada teisest liikmesriigist sarnase kauba impordi, mis viimatinimetatud riigis kannab seaduslikult identset kaubamärki või kaubamärki, mis võib tekitada segadust kaitstud kaubamärgiga, ehkki kaubamärk, mille all asjaomaseid kaupu imporditi, kuulus esialgselt sellist impordi vaidlustava äriühingu tütarettevõttele, mille omandas kolmas äriühing pärast sellesama tütarettevõtte sundvõõrandamist.

10. Viidates siseriikliku kohtu poolt esitatud küsimustes välja toodud punktidele ja Euroopa Kohtus toimunud aruteludele Euroopa Kohtu otsuse asjakohasuse kohta kohtuasjas 192/73 *Van Zuylen v. HAG* (1974) EKL 731, tuleks esiteks märkida, et Euroopa Kohus leiab, et selles otsuses toodud tõlgenduse peab vaatama üle pretsedendiõiguse valguses, mis on välja kujunenud tööstuslike ja kaubanduslike omandiõiguste omavahelise suhte ja asutamislepingu üldreeglite osas, eriti kaupade vaba liikumise valdkonnas.

11. Sellega seoses oleks paslik meenutada, et artikli 36 alusel on lubatud keelata impordi ja teha piiranguid, kui see on õigustatud tööstuslike ja kaubanduslike omandiõiguste kaitsega, eritingimusel, et nad ei kujuta endast meelevaldseid diskrimineerimise meetmeid ega liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud tõkkeid.

12. Nagu kohus on järjepidevalt rõhutanud, lubab artikkel 36 teha ühisturu sees erandeid kaupade vaba liikumise aluspõhimõttele ainult niivõrd, kuivõrd sellised erandid on õigustatud õiguste kaitsmisega, mis kujutavad endast erilisi selliste õiguste objekte; sellest tulenevalt ei

saa liikmesriigis kaitstud tööstuslike omandiõiguste omanik toetuda sellele seadusele, et takistada toote importi või turustamist, mida on seaduslikult turustatud teises liikmesriigis omaniku enda poolt, tema nõusolekul või temast majanduslikult või juriidiliselt sõltuva isiku poolt (vt eriti otsuseid kohtuasjades 78/70 *Deutsche Grammophon v. Metro* (1971) EKL 487, 16/74 *Centrafarm v. Winthrop* (1974) EKL 1183 ja 19/84 *Pharmon v. Hoechst* (1985) EKL 2281).

13. Tuleb märkida, et kaubamärgiõigused on oluline osa moonutamata konkurentsi süsteemist, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärgiks. Sellise süsteemi kohaselt peab äriühingul olema võimalik säilitada oma kliente tänu oma toodete ja teenuste kvaliteedile, mis on võimalik ainult juhul, kui kasutatakse erilisi märke, mis võimaldavad klientidel selliseid tooteid ja teenuseid ära tunda. Et kaubamärk saaks seda rolli täita, peab ta pakkuma tagatist, et kõigi seda märki kandvate kaupade tootmine on toimunud üheainsa äriühingu kontrolli all, mis vastutab nende kvaliteedi eest.

14. Nagu Euroopa Kohus on oma otsustes korduvalt rõhutanud, antakse kaubamärgiõigustega kaubamärgi omanikule tagatis, et tal on õigus kasutada seda kaubamärki toote esmakordsel viimisel ringlusesse ja kaitstakse teda sellega konkurentide vastu, kes soovivad ära kasutada asjaomase kaubamärgi seisundit ja tuntust, müües ebaseaduslikult seda märki kandvaid tooteid. Et määrata kindlaks selle kaubamärgi omanikule omistatud ainuõiguse täpne mõjuulatus, tuleb võtta arvesse kaubamärgi olulist omadust, milleks võimaldatakse tarbijal või lõppkasutajal tuvastada märgistatud toote päritolu ja võimaldada tal eristada seda toodet teistest muud päritolu toodetest, välistades nende segiajamise (vt eriti otsuseid kohtuasjades 102/77 *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm* (1978) EKL 1139, 7. punkt, ja 3/78 *Centrafarm v. American Home Products Corporation* (1978) EKL 1823, 11. ja 12. punkt).

15. Siseriikliku kohtu poolt kirjeldatud olukorra hindamiseks eespool toodud märkuste valguses on määravaks teguriks asjaolu, et puudub siseriikliku seadusega kaitstud kaubamärgi omaniku igasugune luba lasta teises liikmesriigis ringlusesse sarnaseid tooteid, mis kannavad identset või tõenäoliselt segadust tekitavat kaubamärki ning mille on valmistanud ja märgistanud äriühing, mis on eelpool nimetatud kaubamärgi omanikust majanduslikult ja juriidiliselt sõltumatu.

16. Sellistel asjaoludel oleks juhul, kui kaubamärgi omanik ei saa kasutada talle siseriikliku seadusega antud õigusi, et vaidlustada sarnaste kaupade importi, millel oleva märgistuse võib segamini ajada tema enda kaubamärgiga, seatud ohtu kaubamärgi oluline omadus, kuna sellises olukorras ei oleks tarbijal võimalik kindlalt tuvastada märgistatud kaupade päritolu ja kaubamärgi omanikku saaks võtta vastutusele kaupade halva kvaliteedi eest, mille eest ta ei ole mitte mingil viisil vastutav.

17. Seda analüüsi ei saa muuta asjaolu, et siseriikliku seadusega kaitstud kaubamärk ja imporditud kaupadel olev sarnane kaubamärk kuulus nende päritolumaade liikmesriikide õigusaktide alusel samale omanikule, kellelt võeti see peale kahest liikmesriigist ühes toimunud sundvõõrandamist, mis toimus enne ühenduse asutamist.

18. Alates sundvõõrandamise kuupäevast ja vaatamata nende ühisele päritolule, täitis kumbki kaubamärk oma territoriaalses rakendusvaldkonnas sõltumatult oma funktsiooni, tagades, et kaubamärgiga varustatud tooted olid pärit ühestainsast allikast.

19. Eespooltoodust tuleneb, et sellises olukorras, nagu käesoleval juhtumil, kus kaubamärgil oli esialgselt üksainus omanik ja ainuomandus sundvõõrandamise tulemusena katkes, peavad mõlemal kaubamärgiomanikul olema õigus vaidlustada kaupade import ja turustamine liikmesriiki, milles talle kuulub kaubamärk, mis on kuulunud teisele omanikule niivõrd, kui võrd tegemist on sarnaste toodetega, mis kannavad identset kaubamärki või kaubamärki, mis tõenäoliselt tekitab segadust.

20. Seetõttu peab vastus esimesele küsimusele olema selline, et EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 ei keela siseriiklikes õigusaktides äriettevõttel, millele kuulub liikmesriigis kaubamärk, vaidlustada teisest liikmesriigist kaupade importimist, mis seaduslikult kannavad viimatinimetatud liikmesriigis identset kaubamärki või kaubamärki, mida saab kaitstud kaubamärgiga segamini ajada, isegi kui kaubamärk, mille all vaidluse objektiks olevaid kaupu imporditakse, kuulus esialgu importi vaidlustanud äriühingu tütarettevõttele, mis omandati kolmanda äriühingu poolt pärast selle tütarettevõtte sundvõõrandamist.

Teine, kolmas ja neljas küsimus

21. Arvestades esimesele küsimusele antud vastust, ei täida teine, kolmas ja neljas küsimus enam mingit eesmärki.

Kohtukulud

22. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Saksamaa Liitvabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Hispaania Kuningriigi ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes,

EUROOPA KOHUS,

vastates küsimustele, mille Bundesgerichtshof talle oma 24. novembri 1988. aasta otsusega esitas, otsustab:

EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36 ei keela siseriiklikes õigusaktides liikmesriigis kaubamärki omaval äriettevõttel vaidlustada teisest liikmesriigist sarnaste kaupade importi, mis seaduslikult kannavad viimatinimetatud liikmesriigis samaväärset kaubamärki või kaubamärki, mida saab kaitstud kaubamärgiga segamini ajada isegi kui kaubamärk, mille all vaidluse objektiks olevaid kaupu imporditakse, kuulus esialgu

**importi vaidlustava äriühingu tütaretevõtte, mis pärast selle tütaretevõtte
sundvõõrandamist omandati kolmanda äriühingu poolt.**

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodrigues Iglesias

Diez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. oktoobril 1990 Luxembourgis.

Kohtusekretär President

J.-G. Giraud O. Due