

EUROOPA KOHTU OTSUS

22. juuni 1976*

[...]

Kohtuasjas 119/75,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesgerichtshof'i esitatud taotlus, millega soovitakse nimetatud kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel:

Terrapin (Overseas) Ltd., asukoht Bletchley, Buckinghamshire (Suurbritannia),

ja

Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., asukoht Freihung, Oberpfalz (Saksamaa Liitvabariik),

eelotsust kauba vaba liikumist käsitlevate EMÜ asutamislepingu sätete ning iseäranis asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamiseks kaubamärgiõiguse valdkonnas.

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president R. Lecourt, kodade esimehed H. Kutscher ja A. O'Keeffe, kohtunikud J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen ja F. Capotorti,

kohtujurist: H. Mayras,

kohtusekretär: A. Van Houtte,

on teinud järgmise

otsuse

[...]

Põhjendused

1. Oma 31. oktoobri 1975. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 5. detsembril 1975, esitas Bundesgerichtshof EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse, mis puudutab kauba vaba liikumist käsitlevate

* Kohtumenetluse keel: saksa

asutamislepingu sätete ning siseriiklike õigusaktidega kaubamärgiõigusele ja ärinimele tagatud kaitse vahelist suhet:

“Kas olukord, kus liikmesriigis A asuv ettevõtja, teostades selles liikmesriigis kaitstud ärinime- ja kaubamärgiõigust, takistab liikmesriigis B asuva ettevõtja poolt valmistatavate sarnaste toodete importi liikmesriiki A, kui neile toodetele on seaduslikult antud kaubanimetus, mida võidakse segamini ajada liikmesriigis A asuva ettevõtja ärinime ja kaubamärgiga, on kooskõlas kauba vaba liikumist käsitlevate õigusnormidega (EMÜ asutamislepingu artiklid 30 ja 36), kui nende ettevõtjate vahel pole mingeid seoseid, kui nende siseriiklikud kaubamärgiõigused tekkisid autonoomselt ja teineteisest sõltumatult (puudub ühine päritolu) ning kui käesoleval ajal ei eksisteeri nende ettevõtjate vahel mingeid majanduslikke ega õiguslikke suhteid peale kaubamärkidesse puutuvate?”

2. Eelotsusetaotlusest ilmneb, et põhikohtuasja hagejale (apellatsioonimenetluse kostjale) kuuluvad Saksamaa Liitvabariigis kaubamärgid “Terra”, “Terra Fabrikate” ja “Terranova”, mis on registreeritud Saksamaa patendiametis, ning viimatinimetatud kaubamärki kasutatakse samaaegselt ka ärinimena. Hageja toodab ja turustab nende nimetuste all fassaadikrohvi ja muid ehitusmaterjale. Põhikohtuasja kostja (apellatsioonimenetluse apellant) on Suurbritannia äriühing, mis tegeleb monteeritavate majade ja selliste majade ehitamiseks vajalike komponentide tootmisega ning müüb neid tooteid nimetuse “Terrapin” all, mis on samas ka kostja ärinimi. Kostja esitas Saksamaa patendiametile taotluse kaubamärgi “Terrapin” registreerimiseks, ent Terranova esitas selle kohta vastuväite. Bundespatentgericht’i 3. veebruari 1967. aasta otsusega jäeti registreerimistaotlus rahuldamata põhjendusega, et kostja kaubamärk võidakse segamini ajada kaubamärkidega “Terra” ja “Terranova”. Seejärel esitas Terranova hagi Landgericht München’ile, nõudes, et kostjal keelataks nimetuse “Terrapin” kasutamine oma toodetel. See hagi jäeti 27. novembri 1972. aasta otsusega rahuldamata, kuna Landgericht’i arvates ei esinenud kõnealuste nimetuste puhul tegelikku segiajamise ohtu. Terranova esitas appellatsioonkaebuse Bayrisches Oberlandesgericht’ile (München), mis muutis Landgericht’i otsuse ära ja teatas oma 27. septembri 1973. aasta otsuses, et segiajamise oht on olemas, ning seetõttu keelas kostjal kasutada nimetust “Terrapin”. Samuti kinnitas nimetatud kohus, et põhimõtteliselt on kostja kohustatud hüvitama hagejale kõnealuse nimetuse kasutamisega põhjustatud kahju. Terrapin esitas selle otsuse vastu appellatsioonkaebuse Bundesgerichtshof’ile.

3. Bundesgerichtshof’i arvates tuvastas esimene appellatsioonikohus õigesti menetlusosaliste toodete vahelise sarnasuse ja kõnesolevate nimede segiajamise ohu ning asus seisukohale, et Saksamaa õiguse alusel tuleb appellatsioonikohtu otsus ja selle kohtu poolt Terrapin’ile kehtestatud kohtulik keeld õigeks lugeda.

4. Ehkki see järeldus on suulise menetluse käigus kahtluse alla seatud, ei ole Euroopa Kohus kohustatud selle järelduse üle otsustama, sest talle ei ole selle asjaolu osas küsimust esitatud. Samas tuleb rõhutada, et allpool antav vastus ei sisalda eelotsust selle kohta, kas ühe ettevõtja poolt väidetav sarnasus erinevatest liikmesriikidest pärinevate toodete vahel ja neis liikmesriikides seaduslikult kaitstud kaubamärkide või ärinimede segiajamise oht võib enesega kaasa tuua ühenduse õiguse kohaldamise, arvestades eriti asutamislepingu artikli 36 teist lauset. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata asjaomaste toodete sarnasust ja segiajamise ohtu ning seejärel viimati mainitud sätet arvesse võttes uurida, kas tööstus- ja kaubandusomandiõiguste teostamine võib konkreetsel juhul kujutada endast suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist. Iseäranis peab eelotsusetaotluse esitanud kohus sellega seoses tegema kindlaks, kas nimetatud

õiguste omanik teostab neid õigusi tegelikkuses samasuguse rangusega, olenemata nende õiguste võimaliku rikkuja kodakondsusest.

5. Kauba vaba liikumist käsitlevatest asutamislepingu sätetest ja eriti artiklist 30 tuleneb, et liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja muud samaväärsed toimega meetmed on keelatud. Samas sätestatakse artiklis 36, et impordi suhtes kehtestatud keelud või piirangud ei ole siiski välistatud, kui need on õigustatud tööstus- või kaubandusomandi kaitsmise vajadusega. Samast artiklist, eriti teisest lausest ning kontekstist ilmneb aga, et ehkki asutamisleping ei mõjuta liikmesriigi õigusaktides tunnustatud õiguste olemasolu tööstus- ja kaubandusomandi valdkonnas, võidakse nende õiguste teostamist sellegipoolest teatud asjaolude puhul piirata asutamislepingus sätestatud keeldudega. Sätestades erandi ühisturu ühe aluspõhimõtte suhtes, lubab artikkel 36 kauba vaba liikumise põhimõttest tegelikult kõrvale kalduda ainult niivõrd, kui selline kõrvalekaldumine on põhjendatud tööstus- ja kaubandusomandi sisuks olevate õiguste kaitsmise vajadusega.

6. Eeltoodust tuleneb, et liikmesriigi õigusaktidega kaitstud tööstus- või kaubandusomandiõiguste omanik ei või neile õigusaktidele tugineda selleks, et takistada sellise toote importimist, mida on teises liikmesriigis seaduslikult turustatud nimetatud õiguse omaniku enda poolt või tema nõusolekul. Sama kehtib ka siis, kui tööstus- või kaubandusomandiõigus, millele tuginetakse, tuleneb algselt ühele ja samale omanikule kuulunud kaubamärgiõiguse jaotamisest, mis on toimunud kas vabatahtlikult või riiklike sunnimeetmete tulemusena. Sellistel juhtudel on kaubamärgi põhifunktsioon – võimaldada tarbijatel olla kindel toote päritolus – küsitavaks muutunud juba esialgse õiguse jagamise tõttu. Isegi kui asjaomased õigused kuuluvad erinevatele ettevõtjatele, ei või siseriiklike õigusaktidega tööstus- ja kaubandusomandile tagatud kaitsele tugineda siis, kui nende õiguste teostamise eesmärk, vahend või tagajärg on asutamislepinguga keelatud kokkulepe. Kõikidel sellistel juhtudel on tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvate siseriiklikele õigusaktide territoriaalsusele tuginemise tulemuseks siseriiklike turgude eraldamise soodustamine, ilma et ühisturu taoline jaotamine oleks õigustatud kaubamärgi või ärinime omaniku õigustatud huvi kaitsmise vajadusega.

7. Teisalt võib käesoleval ajal kehtiva ühenduse õiguse kohaselt liikmesriigis õiguspäraselt omandatud tööstus- või kaubandusomandiõigust seaduslikult teostada selleks, et asutamislepingu artikli 36 esimese lause alusel takistada potentsiaalselt segadust tekitava nime all turustatavate toodete importi, kui kõnealused õigused on omandatud erinevate ja teineteisest sõltumatute ettevõtjate poolt erinevate siseriiklike õigusaktide alusel. Kui sellisel juhul peetakse kauba vaba liikumise põhimõtet kummagi liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega tagatud kaitse suhtes ülimuslikuks, õñnestatakse tööstus- ja kaubandusomandiõiguste spetsiifilist eesmärki. Kirjeldatud juhtumil tuleb kauba vaba liikumise põhimõttest tulenevad nõuded ning tööstus- ja kaubandusomandiõiguste kaitse omavahel vastavusse viia selliselt, et lubatud on selliste siseriiklike õigusaktidega antud õiguste seaduslik teostamine, mis kuuluvad asutamislepingu artiklis 36 osutatud “õigustatud” impordikeeldude hulka, ent samas välistatakse samade õiguste sobimatu teostamine, millega säilitatakse või tekitatakse ühisturu kunstlik jaotumine.

8. Seetõttu tuleb Euroopa Kohtule esitatud küsimusele vastata nii, et olukord, kus ühes liikmesriigis asuv ettevõtja, teostades selle liikmesriigi õigusaktidega kaitstud kaubamärgi- ja ärinimeõigust, takistab teises liikmesriigis asuva ettevõtja toodete importi, kui neile toodetele on selle liikmesriigi õigusaktide alusel antud kaubanimetus, mida võidakse segamini ajada esimesena nimetatud ettevõtja kaubamärgi ja ärinimega, on kooskõlas kauba vaba liikumist

käsitlevate EMÜ asutamislepingu sätetega tingimusel, et nende ettevõtjate vahel pole mingeid konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ega mingeid õiguslikke ega majanduslikke seoseid ning et nende ettevõtjate õigused tekkisid autonoomselt ja teineteisest sõltumatult.

Kohtukulud

9. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Belgia valitsuse, Taani valitsuse, Saksamaa valitsuse, Prantsuse valitsuse, Iirimaa valitsuse, Hollandi valitsuse, Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes,

EUROOPA KOHUS,

vastates Bundesgerichtshof'i poolt 31. oktoobri 1975. aasta otsusega esitatud küsimustele, otsustab:

Olukord, kus ühes liikmesriigis asuv ettevõtja, teostades selle liikmesriigi õigusaktidega kaitstud kaubamärgi- ja ärinimeõigust, takistab teises liikmesriigis asuva ettevõtja toodete importi, kui neile toodetele on selle liikmesriigi õigusaktide alusel antud kaubanimetus, mida võidakse segamini ajada esimesena nimetatud ettevõtja kaubamärgi ja ärinimega, on kooskõlas kauba vaba liikumist käsitlevate EMÜ asutamislepingu sätetega tingimusel, et nende ettevõtjate vahel pole mingeid konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ega mingeid õiguslikke ega majanduslikke seoseid ning et nende ettevõtjate õigused tekkisid autonoomselt ja teineteisest sõltumatult.

Lecourt

Kutscher

O'Keefe

Mertens de Wilmars

Pescatore

Sørensen

Capotorti

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 1976 Luxembourgis.

Kohtusekretär

President

A. Van Houtte

R. Lecourt