

## EUROOPA KOHTU OTSUS

23. veebruar 1999\*

Kaubamärgidirektiiv – BMW kaubamärgi loata kasutamine autotöökoja omaniku kuulutustes

Kohtuasjas C-63/97,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel:

**Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV**

ja

**Ronald Karel Deenik,**

eelotsust 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) artiklite 5–7 tõlgendamise kohta,

## EUROOPA KOHUS

koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet ja P. Jann, kohtunikud C. Gulmann (ettekandja), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet ja R. Schintgen,

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: asekohtusekretär H. von Holstein,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV, esindajad: advokaat G. van der Wal, Brüssel, ja advokaat H. Ferment, Haag,

– Itaalia valitsus, esindaja: välisministeeriumi diplomaatiliste erimeelsuste osakonna juhataja professor U. Leanza, keda abistas riiklik esindaja O. Fiumara,

– Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: Treasury Solicitor's Department'i ametnik L. Nicoll, keda abistas *barrister* D. Alexander,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: õigustalituse ametnik B. J. Drijber,

arvestades kohtuistungis ettekannet,

---

\* Kohtumenetluse keel: hollandi.

olles 13. jaanuari 1998. aasta kohtuistungil ära kuulunud suulised märkused, mille esitasid Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV (esindaja: G. van der Wal), hr Deenik (esindaja: advokaat J. L. Hofdijk, Haag), Ühendkuningriigi valitsus (esindaja: Treasury Solicitor's Department'i ametnik S. Ridley, keda abistas D. Alexander) ja komisjon (esindaja: B. J. Drijber),

olles 2. aprilli 1998. aasta kohtuistungil ära kuulunud kohtujuristi ettepaneku,  
on teinud järgmise

### otsuse

- 1 Hoge Raad der Nederlanden esitas 7. veebruari 1997. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 13. veebruaril, EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel viis eelotsuse küsimust 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”) artiklite 5–7 tõlgendamise kohta.
- 2 Need küsimused tekkisid kohtuasjas Saksamaa äriühing Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja Madalmaade äriühing BMW Nederland BV (edaspidi vastavalt „BMW AG” ja „BMW BV” ning koos „BMW”) vs. Almeres (Madalmaad) asuv autotöökoja omanik hr Deenik; kohtuasja ese oli kasutatud BMW autode müügi ja BMW autode remondi- ja hooldustööde reklaam, mida Deenik teeb.
- 3 Direktiivi artiklis 5, mis käsitleb kaubamärgiga antavaid õigusi, on sätestatud:  
„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:  
a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;  
b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.  
2. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise 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.

4. Kui liikmesriigi õigusaktide kohaselt ei või tähise kasutamist lõike 1 punktis b või lõikes 2 osutatud tingimustel keelata enne kuupäeva, mil asjaomases liikmesriigis jõustuvad käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud sätted, ei või tähise edasise kasutamise takistamiseks toetuda kaubamärgist tulenevatele õigustele.

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 artiklis 6, mis käsitleb kaubamärgi mõju piiranguid, on muu hulgas sätestatud:

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

[...]

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

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

5 Direktiivi artiklis 7, mis käsitleb kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumist, on sätestatud:

„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.”

6 BMW AG turustab mitmes riigis ja on alates 1930. aastast turustanud ka Beneluxi riikides enda toodetavaid autosid, millega seoses ta on Beneluxi kaubamärgiametis registreerinud sõnalise kaubamärgi „BMW” ja kaks kujutismärki (edaspidi „BMW kaubamärk”) mootorite ja autode endi ning mootorite ja autode varuosade ja tarvikute jaoks.

7 BMW AG turustab neid autosid vahendajate võrgu kaudu. Madalmaades kontrollib ta seda võrku BMW BV abil. Vahendajatel on õigus kasutada oma tegevuse käigus BMW kaubamärki, kuid nad peavad nii oma pakutavate teenuste ja garantii osas kui ka müügiesituses täitma kõrgeid kvaliteedistandardeid, mida BMW peab hädavajalikuks.

8 Hr Deenik peab autotöökoda ning on spetsialiseerunud kasutatud BMW autode müügile ning BMW autode remondile ja hooldusele. Ta ei ole BMW vahendajate võrgu liige.

9 Põhikohtuasjas väitis BMW, et oma äritegevuse raames on hr Deenik kuulutustes kasutanud ilma loata BMW kaubamärki või vähemalt sellega sarnaseid tähiseid. Seega

nõudis ta 21. veebruari 1994. aasta avaldusega, et Rechtbank te Zwolle keelaks hr Deenikil BMW kaubamärgi ja igasuguste sellega sarnaste kaubamärkide kasutamise kuulutustes, reklaamis või muudes tema edastatud või muul viisil tema ettevõttega seotud teadetes ning mõistaks temalt välja kahjutasu. BMW tugines õigustele, mis kuuluvad talle Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse tollal kehtinud versiooni artikli 13 A alusel.

- 10 Rechtbank leidis, et mõned avaldused, mille hr Deenik on oma kuulutustes teinud, kujutavad endast BMW kaubamärgi loata kasutamist, sest võivad jätta mulje, et nad pärinevad selle kaubamärgi kasutamise loaga ettevõtjalt, s.t BMW vahendajate võrku kuuluvalt ettevõtjalt. Seega keelas see kohus tal BMW kaubamärki sel viisil kasutada. Rechtbank leidis siiski, et hr Deenikil on õigus kasutada oma kuulutustes selliseid väljendeid nagu „BMWde remont ja hooldus”, sest seal on piisavalt täpselt näidatud, et need puudutavad ainult BMW kaubamärgi tooteid. Lisaks otsustas Rechtbank, et sellised väljendid nagu „spetsialist BMWde alal” või „BMWdele spetsialiseerunud” on lubatud, kuna BMW ei vaidlustanud, et hr Deenikil on BMW autode valdkonna spetsialisti kogemus, ning kuna BMW pädevuses pole määrata isikuid, kellel on õigus esineda BMW autode spetsialistina. BMW esitatud kahjutasunõude jättis Rechtbank rahuldamata.
- 11 BMW esitas selle otsuse peale apellatsiooni, nõudes Gerechthof te Arnhemilt muu hulgas otsust, et kui hr Deenik mainib kuulutustes „BMWde remonti ja hooldust” ning esineb „spetsialistina BMWde alal”, kahjustab ta BMWle kuuluvaid kaubamärgiõigusi. Kui Gerechthof oli Rechtbanki otsust kinnitanud, esitas BMW 10. novembril 1995. aastal selle otsuse peale Hoge Raadile kassatsioonkaebuse.
- 12 Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad kohtuliku arutamise peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas olukorras, kus direktiiv sisaldab kaubamärgiga seotud õiguste kohta üleminekusätteid ainult artikli 5 lõikes 4 kirjeldatud juhtude jaoks, võivad liikmesriigid suveräänselt sätestada ülejäänud juhtudel kohaldatavaid eeskirju või tuleneb ühenduse õigusest üldiselt või konkreetselt direktiivi eesmärgist ja ulatusest, et liikmesriikidel pole selles suhtes täielikku vabadust ning nad peavad järgima teatud piiranguid, ja kui, siis milliseid?

2. Kui keegi kasutab kaubamärki, mis on registreeritud ainult teatavate toodete jaoks, teatamaks üldsusele kaubamärgi omaniku nõusolekuta:

a) et ta tegeleb nende toodete remondi ja hooldusega, mida kaubamärgi omanik selle kaubamärgi all turustab või mida tema loaga turustatakse, või

b) et ta on nende toodete alal spetsialist või sellistele toodetele spetsialiseerunud,

kas siis on direktiivi artikli 5 raames tegemist:

i) kaubamärgi kasutamisega kaupade puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses,

ii) selle kaubamärgi kasutamisega teenuste puhul, mida tuleb lugeda kaubamärgi kasutamiseks artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses, või kaubamärgi kasutamisega artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, eeldusel, et võib arvata, et nende teenuste ja toodete vahel, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on olemas sarnasus,

iii) kaubamärgi kasutamisega artikli 5 lõike 2 tähenduses või

iv) kaubamärgi kasutamisega artikli 5 lõike 5 tähenduses?

3. Kas teise küsimuse vastus on erinev, olenevalt sellest, kas tegemist on eespool punkti a või eespool punkti b all kirjeldatud kuulutusega?

4. Kas direktiivi artiklis 7 sätestatud silmas pidades võib vastus küsimusele, kas kaubamärgi omanik võib olla vastu üksnes teatavate toodete jaoks registreeritud kaubamärgi kasutamisele, olla erinev olenevalt sellest, kas tegemist on teise küsimuse i, ii, iii või iv alapunktis kirjeldatud kaubamärgiga?

5. Kas eeldusel, et mõlemal või emmal-kummal teise küsimuse alguses kirjeldatud juhul on tegemist kaubamärgi kasutamisega artikli 5 lõike 1 punkti a või punkti b tähenduses, tohib kaubamärgi omanik selle kasutamise vastu olla ainult siis, kui isik, kes kaubamärki niiviisi kasutab, jätab mulje, nagu kuuluks tema ettevõtte kaubamärgi omaniku turustusvõrku, või tohib omanik olla selle kasutamise vastu ka siis, kui selle tõttu, kuidas see isik kaubamärki eelmainitud kuulutustes kasutab, on olemas tegelik võimalus, et üldsusele jääb mulje, nagu kasutaks ta seda kaubamärki suurel määral selleks, et reklaamida oma ettevõtet kui niisugust, viidates teatavale kvaliteedile?”

### **Esimene küsimus**

- 13 Esiteks tuleb täpsustada õiguslikku ja faktilist raamistikku, millel see küsimus põhineb.
- 14 Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta otsusest 92/10/EMÜ, millega lükatakse edasi direktiivi 89/104/EMÜ rakendamiseks võetavate siseriiklike sätete jõustamise kuupäev (EÜT 1992, L 6, lk 35; ELT eriväljaanne 17/01, lk 119), nähtub, et liikmesriigid oleksid pidanud direktiivi üle võtma hiljemalt 31. detsembriks 1992. Eeskirjad, millega Beneluxi ühtne kaubamärgiseadus direktiiviga kohandati, jõustusid aga Beneluxi 2. detsembri 1992. aasta protokolliga kohaselt alles 1. jaanuaril 1996. aastal (edaspidi „muudetud Beneluxi seadus” ja selle vastuvõtmisele eelnenud versiooni kohta „endine Beneluxi seadus”).
- 15 Põhikohtuasi, mis on seotud üksikisikute vaidlusega, algatati pärast otsuses 92/10 direktiivi riigisiseste rakendussätete jõustumiseks ette nähtud tähtaega, kuid enne muudetud Beneluxi seaduse jõustumiskuupäeva. Ka kassatsioonkaebus esitati Hoge Raadile enne viimatimainitud kuupäeva.
- 16 Seega uuris Hoge Raadi kohtujurist oma ettepanekus, kas Hoge Raad peaks talle esitatud kohtuasjas kohaldama endise Beneluxi seaduse eeskirju, mis kehtisid nii kuupäeval, mil kohtuasi Rechtbankis algatati, kui ka kassatsioonkaebuse esitamise kuupäeval, või peaks ta hoopis kohaldama muudetud Beneluxi seadust, mis kehtib otsuse tegemise kuupäeval. Ta leidis, et analoogselt Madalmaade uue tsiviilseadustikku puudutavaid üleminekusätteid kehtestava seaduse artikli 74 lõikega 4 peab Hoge Raad kohaldama endist Beneluxi seadust, pidades sealjuures kinni reeglist, et kui direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud kuupäev on möödunud, tuleb liikmesriigi seadust tõlgendada võimaluse piires direktiivile vastavalt.
- 17 Eelotsusetaotluses tõstis Hoge Raad esile järgmist:

– Beneluxi 2. detsembri 1992. aasta protokoll, millega kohandati Beneluxi ühtset kaubamärgiseadust, ei sisalda üleminekusätteid selle seaduse artikli 13 A jaoks, mille lõikega 1 võeti Beneluxi õigusesse üle direktiivi artikli 5 lõiked 1, 2 ja 5, ning

– ta esitas Beneluxi kohtule küsimuse, kas Beneluxi kaubamärgiõigust tuleks tõlgendada nii, et kui menetluses, mille kaubamärgiomanik on endise Beneluxi seaduse alusel algatanud, esitatakse kassatsioonkaebus enne 1. jaanuari 1996 tehtud otsuse vastu, tuleb kohaldada õigust, mis kehtis enne seda kuupäeva.

- 18 Neil asjaoludel küsib Hoge Raad, kas Beneluxi kohtule esitatud probleemi lahendamiseks tuleb arvesse võtta ühenduse õigust.
- 19 Seoses sellega meenutab Hoge Raad, et direktiivi artiklid 5–7 ei sisalda üleminekuprobleemide kohta muid eeskirju kui need, mis on sätestatud artikli 5 lõikes 4. Seega küsib ta, kas liikmesriigid võivad kõigil juhtudel, mida selles sättes ei ole käsitletud, üleminekuprobleeme oma õigusnormidega reguleerida. Eriti küsib Hoge Raad, kas ühenduse õigusega on keelatud sellised liikmesriikide üleminekusätted, mille järgi tuleb direktiivi liikmesriigi õigusesse üle võtmist käsitlevate eeskirjade hilinevad jõustumise eel tehtud otsuse vastu suunatud kassatsioonkaebus lahendada enne seda kuupäeva kehtinud eeskirjade kohaselt, isegi kui otsus tehakse pärast seda kuupäeva.
- 20 Selles osas tuleb kõigepealt nentida, et direktiivi artikli 5 lõike 4 eesmärk on piirata uute, direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud eeskirjade ajalist kehtivust. Tegelikult on seal sätestatud, et kui liikmesriigi õigusaktide kohaselt ei või tähise kasutamist lõike 1 punktis b või lõikes 2 osutatud tingimustel keelata enne kuupäeva, mil asjaomasel liikmesriigis jõustuvad käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud sätted, ei või tähise edasise kasutamise takistamiseks toetuda kaubamärgist tulenevatele õigustele.
- 21 Samuti tuleb nentida, et konkreetselt Hoge Raadil tekkinud üleminekuprobleem on teistsugune kui artikli 5 lõikes 4 reguleeritav probleem ning et direktiivis ei määrata kindlaks, milliseid liikmesriigi õigusnorme sellises olukorras kohaldada. Et ükski üldisemalt ühenduse õiguse või konkreetselt direktiivi tõhususega seotud kaalutlus ei paku pealegi kindlat lahendust, tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul liikmesriigi eeskirju silmas pidades otsustada, kas talle esitatud kassatsioonkaebus tuleb lahendada endise Beneluxi seaduse või muudetud Beneluxi seaduse sätete kohaselt (vt selle kohta 11. novembri 1997. aasta otsust kohtuasjas C-349/95: Loendersloot, EKL 1997, lk I-6227, punkt 18).
- 22 Tuleb siiski meenutada, et olenemata sellest, millist liikmesriigi seadust kohaldatakse, tuleb selle tõlgendamisel lähtuda võimalikult suures ulatuses direktiivi sõnastusest ja eesmärgist, et saavutada direktiivis ette nähtud tulemus ja järgida seega EÜ asutamislepingu artikli 189 kolmandat lõiku (vt eriti 13. novembri 1990. aasta otsust kohtuasjas C-106/89: Marleasing, EKL 1990, lk I-4135, punkt 8, ja 14. juuli 1994. aasta otsust kohtuasjas C-91/92: Faccini Dori, EKL 1994, lk I-3325, punkt 26).
- 23 See kohustus kehtib aga ka liikmesriikide õiguse üleminekusätete puhul. Nii peab liikmesriigi kohus tõlgendama selliseid sätteid võimaluse piires nii, et oleks tagatud direktiivi artiklite 5–7 täielik toime kaubamärgi kasutamisele pärast seda kuupäeva, mil direktiiv oleks tulnud üle võtta.

- 24 Eelnevat arvesse võttes tuleb esimesele küsimusele vastata, et arvestades eelotsusetaotluse esitanud kohtu kohustust tõlgendada liikmesriigi õigust niipalju kui võimalik ühenduse õiguse kohaselt, ei ole ühenduse õigusega keelatud sellised liikmesriikide üleminekusätted, mille järgi tuleb direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmist käsitlevate eeskirjade hilinevad jõustumise eel tehtud otsuse vastu suunatud kassatsioonkaebus lahendada enne seda kuupäeva kehtinud eeskirjade kohaselt, isegi kui otsus tehakse pärast seda kuupäeva.

### **Esialgsed märkused teise kuni viienda küsimuse kohta**

- 25 Oma teise kuni viienda küsimusega palub Hoge Raad Euroopa Kohtul tõlgendada direktiivi artikleid 5–7, et ta saaks lahendada küsimuse, kas BMW kaubamärgi kasutamine sellistes kuulutustes nagu „BMWde remont ja hooldus”, „spetsialist BMWde alal” ja „BMWdele spetsialiseerunud” kahjustab seda kaubamärki.
- 26 Kõigepealt esitab Hoge Raad küsimused, et teha kindlaks direktiivi artikli 5 säte, mille valguses tuleb kõnealuse kaubamärgi kasutamist hinnata. Järgmised küsimused esitab ta selleks, et otsustada, kas direktiivi kui terviku järgi on selline kasutamine lubatud.
- 27 Kõigepealt tuleb meenutada,
- et direktiivi artikli 5 lõike 1 punkt a käsitleb kaubamärgiga identsete tähistega kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
  - et artikli 5 lõike 1 punkt b käsitleb tähistega kaupade või teenuste kasutamist, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähistega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada;
  - et artikli 5 lõige 2 puudutab nende tähistega kaupade või teenuste kasutamist, mis on identsed või sarnased kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, juhul kui see kaubamärk on omandanud selles liikmesriigis maine; ning
  - et artikli 5 lõige 5 käsitleb tähistega kaupade või teenuste kasutamist muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks.
- 28 Järgmiseks tuleb meenutada, et direktiivi artikli 5 lõigetes 2 ja 5 on nende kohaldamisele seatud lisatingimus, nimelt see, et kõnealuse tähistega kaupade või teenuste kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks kaubamärgi eristatavust või mainet.
- 29 Lisaks tuleb meenutada, et direktiivi artiklid 6 ja 7 sisaldavad eeskirju, mis piiravad kaubamärgi omaniku õigust keelata artikli 5 alusel kolmandatel isikutel märki kasutada. Selle kohta on artiklis 6 muu hulgas sätestatud, et kaubamärgi omanik ei tohi keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki toote kavandatud otstarbe näitamiseks, kui kõnealune isik kasutab seda kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Artiklis 7 on omakorda sätestatud, et kaubamärgi omanik ei tohi keelata kaubamärki kasutada seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, kui tal puudub õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele.

- 30 Viimaks, võttes arvesse Euroopa Kohtus toimunud arutelu, tuleb rõhutada, et kui kaubamärgi kasutamise kohta peaks järeldatama, et see kuulub ühe artikli 5 konkreetse sätte, mitte mõne teise sama artikli sätte kohaldamisalasse, ei kujuta see endast tingimata hinnangut kõnealuse kasutamise lubatavusele.

### **Teine ja kolmas küsimus**

- 31 Oma teise ja kolmanda küsimusega, mida tuleb uurida koos, tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgi kasutamine ilma omaniku loata, kuulutamaks avalikkusele, et kolmas ettevõtja remondib ja hooldab selle kaubamärgiga tooteid või et ta on sellistele toodetele spetsialiseerunud või nende alal spetsialist, kujutab endast selle kaubamärgi kasutamist mõne selle direktiivi artikli 5 sätte tähenduses.
- 32 Selles osas tuleb rõhutada, nagu Hoge Raad ka tegi,
- et põhikohtuasjas käsitletav kaubamärk on registreeritud ainult teatud toodete (eriti autode) jaoks,
  - et kõnealused reklaamlused – „BMWde remont ja hooldus”, „spetsialist BMWde alal” ja „BMWdele spetsialiseerunud” – puudutavad tooteid, mida selle kaubamärgi all turustab kaubamärgi omanik või mida turustatakse tema loaga, ning
  - et väljendid „spetsialist BMWde alal” ja „BMWdele spetsialiseerunud” on seotud nii kasutatud BMW autode müügi kui ka seda marki autode remondi ja hooldusega.
- 33 Seega puudutavad esitatud küsimused olukorda, kus BMW kaubamärki kasutati, teavitamaks üldsust, et reklaamija remondib ja hooldab BMW autosid või et ta on selliste autode müügile või remondile ja hooldusele spetsialiseerunud või selle ala spetsialist.
- 34 Selliselt piiritletuna on tegemist olukorraga, kus vähemalt esmapilgul – ning nagu Ühendkuningriigi valitsus on rõhutanud – kuulub kõnealune kasutamine direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a kohaldamisalasse, sest BMW kaubamärki kasutatakse ehtsate BMW toodete jaoks.
- 35 Kui sellist liigitust on Euroopa Kohtule esitatud märkustes vaidlustatud, on see põhinenud konkreetselt kahel argumendil.
- 36 Esimene on see, et kõnealustes väljendites, nimelt väljendites „spetsialist BMWde alal või BMWdele spetsialiseerunud”, kasutatakse BMW kaubamärki muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, ning seega kuuluvad need direktiivi artikli 5 lõike 5 kohaldamisalasse.
- 37 Teine argument on, et „BMWde remondi ja hoolduse” kuulutuses ei kasutata BMW kaubamärki mitte toodete, vaid teenuse määramiseks, mille jaoks kaubamärki ei ole registreeritud. Sel põhjusel ei saa direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a kohaldada, nii et tuleks kontrollida, kas kohaldada saaks artikli 5 lõike 1 punkti b või lõiget 2.
- 38 Selles osas tuleb nentida, et on õige, et direktiivi artikli 5 lõigete 1 ja 2 ning artikli 5 lõike 5 kohaldamisala oleneb sellest, kas kaubamärki kasutatakse, eristamaks asjaomaseid tooteid või teenuseid kui kindlalt ettevõtjalt pärinevaid tooteid või teenuseid, s.t kaubamärgina, või kasutatakse seda muul otstarbel. Sellises olukorras, nagu



põhikohtuasjas käsitletakse, on tegemist sama kaubamärgi kasutamisega, mille eesmärk on eristada asjaomaseid tooteid kui reklaamija osutatavate teenuste objekti.

- 39 Reklaamija kasutab BMW kaubamärki nende toodete päritolu näitamiseks, millega seoses teenust osutatakse, seega nende eristamiseks teistest toodetest, millega seoses võidakse samu teenuseid osutada. Kui kaubamärgi kasutamine kuulutustes, mis puudutavad kasutatud BMW autode müügis seisnevat teenust, on kahtlemata mõeldud osutatavate teenuste objekti eristamiseks, ei tule selles suhtes teisiti käsitleda ka kuulutusi, mis puudutavad BMW autode remondis ja hoolduses seisnevat teenust. Ka sel juhul kasutatakse kaubamärki selleks, et näidata nende toodete päritolu, millega seoses teenust osutatakse.
- 40 Selles kontekstis tuleb rõhutada, et küsimus, kas kaubamärgi kasutamisega kasutatakse ebaõiglaselt ära varasema kaubamärgi eristatavust või mainet, näiteks jättes üldsusele vale mulje reklaamija ja kaubamärgi omaniku vahelistest suhetest, tekib ainult artikli 5 lõikes 2 või 5 käsitletud juhtudel. Selliseid tegureid ei tule seega arvesse võtta mitte staadiumis, kus kaalutakse, kas kasutamine kuulub artikli 5 kohaldamisalasse, vaid siis, kui hinnatakse asjaomase kasutamise õiguspärasust artikli 5 lõigetes 2 või 5 sätestatud juhtudel.
- 41 Viimaks tuleb tõdeda, et põhikohtuasjas käsitletav kasutamine on tõepoolest kasutamine „kaubandustegevuse käigus” direktiivi artikli 5 lõigete 1 ja 2 tähenduses. Tegelikult on kaubamärgi kasutamist reklaamis mainitud artikli 5 lõikes 3 sõnaselge näitena kaubamärgi kasutamisest, mis on selle sätte lõigete 1 ja 2 kohaselt keelatud.
- 42 Seega tuleb teisele ja kolmandale küsimusele vastata, et kaubamärgi kasutamine ilma selle omaniku loata, kuulutamaks avalikkusele, et kolmas ettevõtja tegeleb selle kaubamärgiga toodete remondi ja hooldusega või et ta on sellistele toodetele spetsialiseerunud või nende alal spetsialist, kujutab sellistel asjaoludel, nagu eelotsusetaotluses on kirjeldatud, endast kaubamärgi kasutamist direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses.

### **Neljas ja viies küsimus**

- 43 Oma neljanda ja viienda küsimusega, mida tuleb uurida koos, tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi artiklid 5–7 lubavad kaubamärgi omanikul keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärki, kuulutamaks avalikkusele, et see isik remondib ja hooldab kaubamärgiga tooteid, mille on selle kaubamärgi all turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, või et ta on selliste toodete müügile või remondile ja hooldusele spetsialiseerunud või selle ala spetsialist.
- 44 Seoses sellega palutakse Euroopa Kohtul otsustada eriti küsimuse üle, kas kaubamärgi omanik võib olla selle kasutamise vastu ainult siis, kui reklaamija jätab mulje, nagu kuuluks tema ettevõtte kaubamärgi omaniku turustusvõrku, või tohib omanik olla selle vastu ka siis, kui selle tõttu, kuidas kaubamärki eelmainitud kuulutustes kasutatakse, on olemas tegelik võimalus, et üldsusele jääb mulje, nagu kasutaks reklaamija seda kaubamärki suurel määral selleks, et reklaamida oma ettevõtet kui niisugust, viidates teatavale kvaliteedile.
- 45 Sellele küsimusele vastamiseks tuleb meenutada, et võttes arvesse teisele ja kolmandale küsimusele antud vastust, mille järgi kuulub kaubamärgi kasutamine kuulutustes direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a kohaldamisalasse, võib kaubamärgi omanik kõnealuse

kasutamise keelata, välja arvatud siis, kui on põhjust kohaldada artiklit 6, mis käsitleb kaubamärgi mõju piiranguid, või artiklit 7, mis käsitleb kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumist.

- 46 Seda küsimust tuleb kõigepealt uurida kasutatud autode müügi kuulutuste osas, seejärel nende autode remondi ja hoolduse kuulutuste osas.

#### *Kasutatud BMW autode müügikuulutused*

- 47 Müügikuulutuste osas, mis puudutavad kasutatud BMW autosid, mille on turule toonud kaubamärgi omanik või mis on turule toodud tema loaga, tuleb meenutada Euroopa Kohtu praktikat, mis puudutab kaubamärgi kasutamist üldsuse teavitamiseks teatud kaubamärgiga toodete edasimüümisest.
- 48 Euroopa Kohus leidis 4. novembri 1997. aasta otsuses kohtuasjas C-337/95: Parfums Christian Dior, EKL 1997, lk I-6013, punktis 38 kõigepealt, et direktiivi artikleid 5–7 tuleb tõlgendada nii, et kui kauba on teatud kaubamärgi all ühenduse turule viinud selle kaubamärgi omanik või see on seal turule viidud tema loaga, on edasimüüjal lisaks nende toodete edasimüümise õigusele ka õigus seda kaubamärki kasutada, et üldsusele edasisest turustamisest teada anda.
- 49 Järgmiseks nentis Euroopa Kohus sama otsuse punktis 43, et põhimõtteliselt võib kaubamärgi maine kahjustamine olla direktiivi artikli 7 lõike 2 tähenduses õiguslik põhjendus, mis lubab omanikul olla vastu selliste kaupade täiendavale turustamisele, mille ta on ühenduse turule viinud või mis on sinna viidud tema loaga. Prestiizivate toodete kohta rõhutas Euroopa Kohus punktis 45, et edasimüüja ei tohi tegutseda kaubamärgi omaniku õigustatud huvide suhtes ebaausalt, vaid peab püüdma hoiduda vähendamast oma reklaamiga kaubamärgi väärtust, kahjustades asjaomaste toodete prestiizikat kuvandit. Punktis 48 järeldas Euroopa Kohus, et kaubamärgi omanik ei või artikli 7 lõike 2 alusel keelata kasutada oma kaubamärki vastavalt edasimüüja tegevusvaldkonnas tavapärasele reklaamiviisidele, et anda avalikkusele teada nende toodete täiendavast turustamisest, kui ei ole tõendatud, et see kasutamine kahjustab tõsiselt kaubamärgi mainet.
- 50 Käesoleva kohtuasja kontekstis tähendab see kohtupraktika, et direktiivi artikkel 7 ei luba BMW kaubamärgi omanikul keelata oma kaubamärki kolmandal isikul kasutada, teatamaks üldsusele, et ta on spetsialiseerunud kasutatud BMW autode müügile või et ta on selle ala spetsialist, kui reklaam puudutab autosid, mille on selle kaubamärgi all ühenduse turule toonud kaubamärgi omanik või mis on ühenduse turule toodud tema loaga, ning kui see, kuidas kaubamärki selles reklaamis kasutatakse, ei kujuta endast direktiivi artikli 7 lõike 2 tähenduses õiguslikku põhjendust, mis õigustaks kaubamärgi omaniku vastuseisu sellele.
- 51 Direktiivi artikli 7 lõike 2 tähenduses õiguslik põhjendus võib olla asjaolu, et kaubamärki kasutatakse edasimüüja reklaamis nii, et see võib jätta mulje, nagu oleks edasimüüja ja kaubamärgi omaniku vahel ärisuhe, ning eriti, nagu kuuluks edasimüüja ettevõtte kaubamärgi omaniku turustusvõrku või nagu oleks nende kahe ettevõtja vahel eriline suhe.

- 52 Nende toodete edasiseks turustamiseks, mille on kaubamärgi all ühenduse turule toonud kaubamärgi omanik või mis on ühenduse turule toodud tema loaga, või järelikult ka direktiivi artiklis 7 sätestatud ammendumiseeskirja eesmärgi saavutamiseks ei ole selline reklaam vajalik. Lisaks rikub see kohustust tegutseda kaubamärgi omaniku õigustatud huvide suhtes ausalt ning kahjustab kaubamärgi väärtust, kasutades ebaõiglaselt ära selle eristatavust või mainet. Niisiis on see vastuolus kaubamärgiõiguse spetsiifilise eesmärgiga, milleks on Euroopa Kohtu praktika kohaselt kaubamärgi omaniku kaitsmine konkurentide eest, kes tahaksid kaubamärgi staatust ja mainet ära kasutada (vt eriti 17. oktoobri 1990. aasta otsust kohtuasjas C-10/89: HAG II, EKL 1990, lk I-3711, punkt 14).
- 53 Kui aga puudub oht, et üldsus võiks hakata uskuma ärisuhte olemasolu edasimüüja ning kaubamärgi omaniku vahel, ei saa üksnes asjaolu, et edasimüüja saab kaubamärgi kasutamisest kasu, kuna selle kaubamärgiga toodete müügi reklaam, mis on muidu korrektne ja aus, jätab tema tegevusest kvaliteetse üldmulje, kujutada endast õiguslikku põhjendust direktiivi artikli 7 lõike 2 tähenduses.
- 54 Seoses sellega tuleb rõhutada, et edasimüüja, kes müüb kasutatud BMW autosid ja on tõepoolest selliste autode müügile spetsialiseerunud või selle ala spetsialist, ei saaks tegelikult seda teavet oma klientidele edastada, kui ta BMW kaubamärki ei kasutaks. Seega on BMW kaubamärgi niisugune informatiivne kasutamine vajalik, et tagada direktiivi artiklist 7 tulenev edasimüügiõigus, ega kasuta selle kaubamärgi eristatavust ega mainet ebaõiglaselt ära.
- 55 See, kas reklaam võib jätta mulje, nagu oleks edasimüüja või kaubamärgi omaniku vahel ärisuhe, on faktiline küsimus, mida tuleb hinnata liikmesriigi kohtul, võttes igal juhul arvesse konkreetseid asjaolusid.

#### *Kuulutused BMW autode remondi ja hoolduse kohta*

- 56 Esmalt tuleb nentida, et direktiivi artiklis 7 sätestatud kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumise eeskirja ei saa kohaldada BMW autode remonti ja hooldust puudutavate kuulutuste suhtes.
- 57 Artikli 7 eesmärk on sobitada omavahel sellised huvid nagu kaubamärgiõiguste kaitse ja kaupade vaba liikumine ühisturul, muutes kaubamärgiga toote edasise turustamise võimalikuks, ilma et kaubamärgi omanik saaks sellele vastu seista (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsuse Parfums Christian Dior punkte 37 ja 38). Autode remondi ja hoolduse kuulutused ei puuduta aga asjaomaste toodete edasist turustamist.
- 58 Nende kuulutuste puhul tuleb siiski veel uurida, ega kaubamärgi kasutamine saa olla õigustatud direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud eeskirja alusel, mille kohaselt ei tohi kaubamärgi omanik keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga, kui selline kasutamine on otstarbe näitamiseks vajalik ning kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
- 59 Nagu Madalmaade valitsus rõhutas, tuleb selles osas nentida, et kui reklaamija kasutab kaubamärki, teatamaks üldsusele, et ta remondib ja hooldab selle kaubamärgiga tooteid, kasutab ta seda teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks artikli 6 lõike 1 punkti c

tähenduses. Kõnealusel juhul kasutatakse kaubamärki nende toodete määratlemiseks, millega seoses teenust osutatakse, samamoodi, nagu seda kasutatakse nende autode määratlemiseks, millele sobib muu kui originaalvaruosa.

- 60 Lisaks tuleb nentida, et kõnealune kasutamine on teenuse otstarbe näitamiseks vajalik. Selles osas piisab, kui rõhutada, nagu tegi kohtujurist oma ettepaneku punktis 54, et kui sõltumatu ettevõtja hooldab ja remondib BMW autosid või on tõepoolest sellele spetsialiseerunud, ei saaks ta seda teavet tegelikult oma klientidele edastada, kui ta BMW kaubamärki ei kasutaks.
- 61 Viimaks tuleb nentida, et tingimus, mille kohaselt kaubamärki tuleb kasutada kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, väljendab sisuliselt kohustust tegutseda ausalt kaubamärgi omaniku seaduslike huvide suhtes, samamoodi nagu selleks on kohustatud edasimüüja, kes kasutab teise isiku kaubamärki selle kaubamärgiga toodete edasimüümise reklaamimiseks.
- 62 Tegelikult on direktiivi artikli 6 eesmärk – samamoodi nagu artikli 7 oma – sobitada omavahel sellised põhihuvid nagu kaubamärgiõiguste kaitse ja kaupade vaba liikumine ühisturul, tehes seda nii, et kaubamärk võiks täita oma olulist rolli moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärk (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsuse HAG II punkti 13).
- 63 Seega on käesoleva otsuse punktides 51–54 esitatud põhjustel, mida kohaldatakse *mutatis mutandis*, lubatud teise isiku kaubamärki kasutada, teatamaks üldsusele selle kaubamärgiga toodete remondist ja hooldusest, samadel tingimustel nagu need, mida kohaldatakse siis, kui kaubamärki kasutatakse selleks, et teavitada üldsust teatud kaubamärgiga toodete edasimüümisest.
- 64 Eelnevat arvesse võttes tuleb neljandale ja viiendale küsimusele vastata, et direktiivi artiklid 5–7 ei luba kaubamärgi omanikul keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärki, kuulutamaks avalikkusele, et see isik remondib ja hooldab kaubamärgiga tooteid, mille on selle kaubamärgi all turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, või et ta on selliste toodete müügile või remondile ja hooldusele spetsialiseerunud või selle ala spetsialist, kui kaubamärki ei kasutata nii, et see võiks jätta mulje, nagu oleks kolmanda ettevõtja ja kaubamärgi omaniku vahel ärisuhe, ning eriti, nagu kuuluks edasimüüja ettevõtte kaubamärgi omaniku turustusvõrku või nagu oleks nende kahe ettevõtja vahel eriline suhe.

### **Kohtukulud**

- 65 Euroopa Kohtule märkusi esitanud Itaalia valitsuse ja Ühendkuningriigi valitsuse ning komisjoni kohtukulud ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus liikmesriigi kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse see kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastates Hoge Raad der Nederlandeni 7. veebruari 1997. aasta otsusega esitatud küsimustele, otsustab:

**1. Arvestades eelotsusetaotluse esitanud kohtu kohustust tõlgendada liikmesriigi õigust niipalju kui võimalik ühenduse õiguse kohaselt, ei ole ühenduse õigusega keelatud sellised liikmesriikide üleminekusätted, mille järgi tuleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) liikmesriigi õigusesse ülevõtmist käsitlevate eeskirjade hilinev jõustumise eel tehtud otsuse vastu suunatud kassatsioonkaebus lahendada enne seda kuupäeva kehtinud eeskirjade kohaselt, isegi kui otsus tehakse pärast seda kuupäeva.**

**2. Kaubamärgi kasutamine ilma selle omaniku loata, kuulutamaks avalikkusele, et kolmas ettevõtja tegeleb selle kaubamärgiga toodete remondi ja hooldusega või et ta on sellistele toodetele spetsialiseerunud või nende alal spetsialist, kujutab sellistel asjaoludel, nagu eelotsusetaotluses on kirjeldatud, endast kaubamärgi kasutamist esimese direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses.**

**3. Esimese direktiivi 89/104 artiklid 5–7 ei luba kaubamärgi omanikul keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärki, kuulutamaks avalikkusele, et see isik remondib ja hooldab kaubamärgiga tooteid, mille on selle kaubamärgi all turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga, või et ta on selliste toodete müüjale või remondile ja hooldusele spetsialiseerunud või selle ala spetsialist, kui kaubamärki ei kasutata nii, et see võiks jätta mulje, nagu oleks kolmanda ettevõtja ja kaubamärgi omaniku vahel ärisuhe, ning eriti, nagu kuuluks edasimüüja ettevõtte kaubamärgi omaniku turustusvõrku või nagu oleks nende kahe ettevõtja vahel eriline suhe.**

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Jann

Gulmann

Murray

Edward

Ragnemalm

Sevón

Wathelet

Schintgen

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 23. veebruaril 1999. aastal Luxembourgis.

Kohtusekretär

President

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias