

## EUROOPA KOHTU OTSUS

22. juuni 1994\*

Kaubamärgi jagamine vabatahtliku üleandmise korral – Kaupade vaba liikumine

Kohtuasjas C-9/93,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel esitatud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa Liitvabariik) eelotsusetaotlus nimetatud kohtus pooleliolevas menetluses järgmiste poolte vahel:

**IHT Internationale Heiztechnik GmbH**

**Uwe Danzinger**

ja

**Ideal-Standard GmbH**

**Wabco Standard GmbH,**

eelotsuse tegemiseks EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta,

## EUROOPA KOHUS

koosseisus: president O. Due, kodade esimehed G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida ja M. Diez de Velasco, kohtunikud C. N. Kakouris, R. Joliet (ettekandja), F. A. Schockweiler, G. C. Rodriguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn ja J. L. Murray,

kohtujurist: C. Gulmann,

kohtusekretär: vanemametnik D. Louterman-Hubeau,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Ideal-Standard GmbH ja Wabco Standard GmbH, millele esimene on usaldanud oma

---

\* Kohtumenetluse keel: saksa.

äritegevuse juhtimise (edaspidi “Ideal-Standard GmbH”), esindaja: *Rechtanwalt* Winfried Tilmann, Düsseldorf,

– IHT Internationale Heiztechnik GmbH ja Uwe Danzinger (edaspidi „IHT”), esindaja: *Rechtanwalt* Ulf Doepner, Düsseldorf,

– Saksa valitsus, esindajad: liidu majandusministeeriumi vanemametnik Claus Dieter Quassowski, liidu justiitsministeeriumi vanemametnik Alfred Dittricht ja liidu justiitsministeeriumi kõrgem ametnik Alexander von Mühlendahl,

– Ühendkuningriik, esindajad: Treasury Solicitor John D. Colahan ja barrister Michael Silverleaf,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: õigustalituse ametnikud Angela Bardenhewer ja Pieter van Nuffel,

arvestades suuliseks menetluseks koostatud ettekannet,

kuulanud 5. oktoobri 1993. aasta istungil ära Ideal-Standard GmbH ja Wabco Standard GmbH, IHT ja Uwe Danzinger'i, Saksamaa valitsuse, Ühendkuningriigi, mida esindasid John D. Colahan ja barrister Stephen Richards, ja komisjoni suulised märkused,

kuulanud 9. veebruari 1994. aasta istungil ära kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse**

### **Põhjendused**

1. 15. detsembri 1992. aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 12. jaanuaril 1993, esitas Oberlandesgericht Düsseldorf EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel küsimuse EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta, et anda hinnang ühe teatud nime kasutamist puudutavate piirangute vastavusele ühenduse õigusega olukorras, kus kontsern on oma tütarettevõtjate kaudu kõnealusest nimest koosneva kaubamärgi omanik mitmes liikmesriigis ja kus kõnealune kaubamärk anti üle kontserni mittekuuluvale äriühingule ainult ühes liikmesriigis ja seoses ainult mõningate toodetega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud.

2. Küsimus tekkis Saksa äriühingute Ideal-Standard GmbH ja Internationale Heiztechnik (edaspidi „IHT”) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutas kaubamärgi “Ideal Standard” kasutamist Saksamaal IHT emaettevõtte, Compagnie internationale de chauffagen (edaspidi „CICH”), poolt Prantsusmaal toodetud kütteseadmel.

3. Kontsern American Standard oli kuni 1984. aastani oma Saksamaa ja Prantsusmaa tütarettevõtjate Ideal-Standard GmbH ja Ideal-Standard SA vahendusel nii Saksamaal kui Prantsusmaal sanitaarinventari ja kütteseadmete jaoks registreeritud kaubamärgi “Ideal Standard” omanik.

4. 1984. aasta juulis müüs selle kontserni Prantsusmaa tütarettevõtja Ideal-Standard SA

koos oma kütteettevõttega ka kõnealuse kaubamärgi kütteseadmetele Prantsusmaa ettevõttele Société générale de fonderie'le (edaspidi „SGF”), kellega Ideal-Standard SA' l polnud mingit majanduslikku sidet. See kaubamärgi üleandmine hõlmas Prantsusmaad (kaasa arvatud ülemeredepartemangud ja ülemereterritooriumid), Tuneesiat ja Alžeeriat.

5. Kaubamärgi üleandmine toimus järgnevatel asjaoludel. Alates 1976. aastast on Ideal-Standard SA olnud majandusraskustes. Äriühingu suhtes algatati maksejõuetusmenetlus. Haldurite ja ühe teise, muuhulgas samuti SGF-i osalusel rajatud, Prantsuse äriühingu vahel sõlmiti haldusleping. See äriühing jätkas Ideal-Standard SA tootmis- ja müügitegevust. Leping lõppes 1980. aastal. Ideal-Standard SA kütteseadmete haru äritegevus jäi ebarahuldavaks. Arvestades SGF-i huvi säilitada kütteseadmete haru ja selle turustamine Prantsusmaal “Ideal Standard’i” kaubamärgiga, loovutas Ideal-Standard SA kaubamärgi ja andis eespool punktis 4 viidatud tootmisettevõtte üle SGF-ile. Hiljem loovutas SGF kaubamärgi teisele Prantsuse äriühingule, CICH'le, mis, nagu SGF, on osa Prantsuse kontsernist Nord-Est ja kes on sõltumatu kontsernist American Standard.

6. Ideal-Standard GmbH esitas IHT vastu hagi seoses kaubamärgi ja ärinime rikkumisega, sest viimane turustas Saksamaal kütteseadmeid, mille oli tootnud Prantsusmaal CICH ning mis kandsid kaubamärki “Ideal Standard”. Saksamaal oli Ideal-Standard GmbH ikka – nii sanitaarinventari kui ka kütteseadmete osas – kaubamärgi “Ideal Standard” omanik, ehkki oli kütteseadmete tootmise ja turustamise lõpetanud juba 1976. aastal.

7. Hagiga taotletakse kohtu ettekirjutust, millega IHT-l keelatakse Saksamaal “Ideal Standard” kaubamärki kandvate kütteseadmete turustamine ja kõnealuse kaubamärgi kasutamine erinevates äridokumentides.

8. Esimese astme kohtumenetlus toimus Landgericht Düsseldorfis, mis rahuldab hagi oma 25. veebruari 1992. aasta otsusega.

9. Landgericht otsustas esiteks, et segiajamise tõenäosus oli olemas. Kasutatud märk – nimi “Ideal Standard” – oli identne. Veelgi enam, tooted olid piisavalt sarnased, et asjassepuutuvad kasutajad, kes näevad tootel sama märki, võivad uskuda, et need on toodetud ühes ja samas ettevõttes.

10. Lisaks otsustas Landgericht, et antud juhul pole mingit põhjust kasutada kohtu pädevust selleks, et esitada asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule eelotsuseküsimus asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta. Landgericht vaatas läbi 3. juuli 1974. aasta otsuse kohtuasjas 192/73: Van Zuylen v HAG, EKL 1974, lk 731, edaspidi “HAG I”) ja 17. oktoobri 1990. aasta otsuse kohtuasjas C-10/89: CNL-SUCAL v HAG, EKL 1990, lk I-3711, edaspidi “HAG II”) ja otsustas, et Euroopa Kohtu põhjendustest kohtuasjas HAG II “piisab, et näidata, et ühtse päritolu teooria on osutunud põhjendamatuks mitte ainult seoses nende asjaoludega, millest lähtus Euroopa Kohus otsuse tegemisel kohtuasjas HAG II, st sundvõõrandamine liikmesriigis, vaid ka juhul, kui tegu on algselt ainult ühele omanikule kuulunud kaubamärgiõiguste vabatahtliku jagamisega, nagu antud kohtuasjas.”

11. IHT esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorfis, kes kaalus HAG II otsusest lähtudes, kas kõnealuses kohtuasjas tuleks teha samasugune otsus vastavalt ühenduse õigusele, nii nagu oli otsustanud Landgericht.

12. Seega esitas Oberlandesgericht Euroopa Kohtule järgmise eelotsuseküsimuse:

“Kas EMÜ asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tähenduses võib ühendusesisese kaubanduse õigusvastaseks piiramiseks pidada seda, kui ettevõtjal, mis tegutseb liikmesriigis A ja mis

on liikmesriigis B asuva küttesüsteemide tootja tütarettevõtja, keelatakse kaubamärgina kasutada nime “Ideal Standard”, tuginedes võimalikule segiajamisele sama päritolu tähisega, olukorras, kus tootja kasutab seaduslikult nime “Ideal Standard” oma asukohamaal tänu seal registreeritud kaubamärgile, mille ta on omandanud seadusliku tehinguga ja mis kuulub algselt äriühingule, mis on seotud ettevõtjaga, kes on liikmesriigis A vastu “Ideal Standard” kaubamärki kandvate toodete importimisele?”

13. On selge, et IHT'le kehtestatud keeld kasutada kütteseadmetel kaubamärki “Ideal Standard”, on koguselise piiranguga samaväärse toimega meede artikli 30 tähenduses. Küsimus on seega selles, kas sellist keeldu võib õigustada asutamislepingu artikli 36 alusel.

14. Kõigepealt on asjakohane vaadata läbi kaubamärgiõiguse teatud põhijooned ja asutamislepingu artiklitega 30 ja 36 seotud kohtupraktika selleks, et teha kindlaks siseriiklikku kohtu esitatud küsimuse täpne õiguslik raamistik.

### **Toodete sarnasus ja segiajamise tõenäosus**

15. Kohtuasjas *HAG II*, mille kohaldatavuse kohta põhikohtuasjas siseriiklik kohus küsimuse esitas, ei olnud identsed mitte ainult nimed, vaid ka tooted, mida vaidluse pooled turustasid. Käesolev vaidlus on aga seotud identse märgi kasutamisega erinevatel toodetel, kuivõrd Ideal-Standard GmbH tugineb sanitaarinventari jaoks registreeritud kaubamärgile “Ideal Standard”, et keelata selle märgi kasutamine kütteseadmetel.

16. On selge, et kaitstud kaubamärgist tulenev õigus kaubamärgi kasutamist keelata, sõltumata sellest, kas kaubamärk on kaitstud registreerimisega või mõnel muul alusel, on laiem kui need konkreetset tooted, mille jaoks kaubamärk on omandatud. Kaubamärgiõiguse eesmärk on kaitsta omanikke kolmandate isikute tegevuse eest, kes võivad tarbijate hulgas kaubamärkide segiajamist põhjustades üritada ära kasutada kaubamärgi mainet (vt 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche v Centrafarm, EKL 1978, lk 1139, punkt 7). Selline olukord võib tekkida, kui identset märki kasutatakse toodetel, mis erinevad nendest toodetest, mille jaoks kaubamärk on omandatud (kas registreerimisega või muul viisil) ja kus kõnealused tooted on piisavalt sarnased, et kasutajad, nähes nendel toodetel sama märki, järeldavad, et tooted on toodetud ühe ja sama ettevõtja poolt. Seega on toodete sarnasus osa segiajamise tõenäosuse kontseptsioonist ja seda tuleb arvestada, pidades silmas kaubamärgiõiguse eesmärki.

17. Komisjon on oma märkustes hoiatanud segiajamise tõenäosuse ja toodete sarnasuse liiga laia tõlgendamise eest, mille Saksamaa kohtud on võtnud, sest sellel võib olla selline piirav mõju kaupade vabale liikumisele, mida EMÜ asutamislepingu artikkel 36 ei hõlma.

18. Mis puutub põhikohtuasja jaoks olulisse perioodi ehk perioodi enne 21. detsembri 1988. aasta esimese nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) jõustumist, mida lükati edasi 31. detsembrini 1992 nõukogu 19. detsembri 1991. aasta otsuse 92/10/EMÜ (EÜT 1992, L 6, lk 35) artikliga 1, siis otsustas kohus 30. novembri 1993. aasta otsusega kohtuasjas C-317/91: Deutsche Renault v Audi, EKL 1993, lk I-6227, et “segiajamise tõenäosuse hindamise kriteeriumid on osa kaubamärkide kaitse üksikasjalikematest eeskirjadest, mis [...] sätestatakse siseriikliku õigusega” (punkt 31) ja “ühenduse õigus ei

säteta ühtegi tingimust, mis eeldab segiajamise tõenäosuse mõiste kitsast tõlgendamist” (punkt 32).

19. Siiski, nagu kohus leidis ka kohtuasjas *Deutsche Renault*, peab siseriikliku õiguse kohaldamisel jääma asutamislepingu artikli 36 teise lausega kehtestatud piiridesse: see ei tohi kujutada endast suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist. Kui siseriiklikud kohtud viiksid omavoliliselt läbi toodete sarnasuse hindamist, siis oleks tegu varjatud piiranguga. Niipea kui toodete sarnasusele siseriikliku õiguse kohaldamise tulemuseks on omavoliline diskrimineerimine või varjatud piirangud, ei või importimise takistamist igal juhul artikli 36 alusel õigustada. Lisaks, kui pädev siseriiklik kohus otsustab lõpuks, et kõnealused tooted polnud sarnased, ei olekstegemist impordipiiranguga, mida võiks artiklile 36 tuginedes õigustada.

20. Põhikohtuasja menetleva kohtu ülesanne on, arvestades neid reservatsioone, hinnata kõnealuste toodete sarnasust. See küsimus eeldab selliste asjaolude kindlakstegemist, millega ainult siseriiklik kohus on otseselt kursis, ja jääb seega selles osas Euroopa Kohtule artikliga 177 antud pädevusest väljapoole; seega peab Euroopa Kohus lähtuma eeldusest, et segiajamise tõenäosus on olemas. Seega tekib probleem samal alusel, kui siis, kui tooted, mille jaoks kaubamärk üle anti ja need tooted, mida hõlmab Saksamaal registreeritud kaubamärk, oleks identsed.

### **Riiklike kaubamärgiõiguste territoriaalne iseloom ja sõltumatus**

21. Kuna antud juhul on tegemist olukorraga, kus kaubamärk anti üle ainult ühes riigis ja kuna küsimus on selles, kas otsust kohtuasjas *HAG II* sundvõõrandamise tulemusel toimunud märgi jagamise kohta võib kohaldada ka vabatahtlikult toimunud märgi jagamise korral, siis tuleb esiteks märkida, nagu Ühendkuningriik tähelepanu juhtis, et riiklikud kaubamärgiõigused pole mitte üksnes territoriaalsed, vaid on ka üksteisest sõltumatud.

22. Esiteks on riiklikud kaubamärgiõigused territoriaalsed. See territoriaalsuse põhimõte, mida tunnistab rahvusvaheline lepinguõigus, tähendab, et kaubamärgi kaitse tingimused määrab kindlaks selle riigi õigus, kus kaubamärgi kaitset taotletakse. Veelgi enam, siseriikliku õigusega võib sätestada abinõud ainult kõnealuse riigi territooriumil toime pandud tegude suhtes.

23. Ka EMÜ asutamislepingu artikkel 36, lubades teatud juhtudel tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks impordi piirata, eeldab, et importivas riigis imporditavate toodetega seoses toime pandud tegudele kohaldatakse põhimõtteliselt importiva riigi seadusandlust. Selline impordipiirang jääb väljapoole artikliga 30 kehtestatud keeldu vaid juhul, kui piirangut võib õigustada artikli 36 alusel.

24. Riiklikud kaubamärgiõigused on samuti üksteisest sõltumatud.

25. Kaubamärkide sõltumatuse põhimõtet väljendab 20. mai 1883. aasta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni, mis viimati vaadat läbi Stockholmis 14. juulil 1967 (ÜRO lepingute seeria, kd 828, nr 11851, lk 305) artikli 6 lõige 3, mis sätestab: “Märki, mis on registreeritud ettenähtud korras ühes liidu liikmesriigis, vaadeldakse sõltumatuna märkidest, mis on registreeritud teistes liikmesriikides [...]”.

26. Selle põhimõtte tulemusel tunnustatakse, et kaubamärgiomanik võib kaubamärgi

õigused üle anda ühes riigis, ilma et ta annaks need üle teistes riikides.

27. Kaubamärgiõiguse sõltumatu üleandmise võimalus sisaldub esiteks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6quater.

28. Mõned siseriiklikud seadused lubavad kaubamärgi üleandmist ilma samaaegse ettevõtte üleandmisega, samas kui teised riigid nõuavad jätkuvalt, et ettevõtte ja kaubamärk tulevad üle anda koos. Mõnes riigis tõlgendati ettevõtte üheaegse üleandmise nõuet nii, et see nõuab terve ettevõtte üheaegse üleandmist, isegi kui teatud ettevõtte osad asusid teistes riikides, kui see, mille suhtes üleandmist kavandati. Kaubamärgi üleandmine ühe riigi suhtes sisaldas seega peaaegu paratamatult kaubamärgi üleandmist teistes riikides.

29. Sellepärast sätestas tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6quater: "Kui liidu liikmesriigi seaduste kohaselt on märgi üleandmine õiguspärane ainult sel juhul, kui see toimub üheaegselt tööstus- või kaubandusettevõtte üleandmisega, mille koosseisu see märk kuulub, siis selle üleandmise kehtivuseks on küllalt, kui tööstus- või kaubandusettevõtte osa, mis selles riigis asub, antakse omandajale üle koos nende toodete valmistamise või müügi ainuõigusega, mis on varustatud üleantud märgiga."

30. Muutes seega võimalikuks kaubamärgi üleandmine ühes riigis ilma, et sellega üheaegselt toimuks kaubamärgi üleandmine teises riigis, eeldati tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 quater, et selliste sõltumatute üleandmistele toimumine on võimalik.

31. Kaubamärkide sõltumatuse põhimõtte on lisaks sõnaselgelt väljendatud 14. aprillil 1891 sõlmitud märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe, mis vaadati viimati läbi Stockholmis 1967. aastal (ÜRO lepingute seeria, kd 828, nr 11852, lk 389), artikli 9 ter lõikes 2, mis sätestab: "Rahvusvaheline Büroo peab samuti registreerima rahvusvahelise märgi üleandmise ainult ühe või mitme lepinguosalise riigi suhtes."

32. Ühtsed seadused, mis käsitlevad mitme riigi territooriumit kaubamärgiõigusega seoses ühtse territooriumina, nagu näiteks ühtne Beneluxi seadus kaubamärkide kohta (lisatud Beneluxi konventsioonile kaubamärkide kohta, „Bulletin Benelux”, 1962-2, lk 57), 10. novembri 1983. aasta protokoll („Bulletin Benelux” ,15.detsember 1983, lk 72) või nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1) muudavad õigustühiseks kaubamärgi üleandmise ainult ühele osale sellest territooriumist, millele need sätted kehtivad (vt punkte 53 ja 54). Siiski ei sea need ühtsed seadused – nagu ka siseriiklikud seadused – sellel territooriumil, kus nad kehtivad, kaubamärgi üleandmise kehtivuse tingimuseks kaubamärgi üheaegset üleandmist kolmandates riikides.

### **Asutamislepingu artiklitega 30 ja 36 seotud kohtupraktika, kaubamärgiõigus ja paralleelne importimine**

33. Asutamislepingu artikli 36 teisele lausele tuginedes on kohus korduvalt sedastanud:

„Kuna artikkel 36 sätestab erandid ühisturu ühe aluspõhimõtte kohaldamisele, siis need kaupade vaba liikumise erandid on õigustatud vaid niivõrd, kuivõrd nende eesmärk on tagada kaitse tööstus- ja kaubandusomandi tüübiga kaasnevatele erilistele õigustele.

Kaubamärgiga seoses on tööstusomandiga kaasnev eriline õigus see, et kaubamärgi

omanikule on tagatud ainuõigus kasutada kõnealust kaubamärki, laskmaks kaubamärgiga kaitstud tooteid esimesena ringlusse, mille eesmärk seega on kaitsta kaubamärgi omanikku selliste konkurentide eest, kes, soovides ära kasutada kaubamärgi positsiooni ja mainet, müüvad kaupu, mis kannavad õigusvastaselt kõnealust kaubamärki.

Kaupade vabale liikumisele võib takistuseks olla siseriiklikus tööstus- ja kaubandusomandiõiguses sisalduvad sätted, mille kohaselt kaubamärgi omaniku õigused ei ammendu, kui kaubamärgiga kaitstud toodet turustatakse teises liikmesriigis, mille tulemusel kaubamärgi omanik võib keelata teises liikmesriigis turustatud toote importimist oma asukoha-liikmesriiki.

Selline takistus ei ole õigustatav juhul, kui kas kaubamärgi omaniku poolt või tema loal on kaup seaduslikult turule viidud liikmesriigis, kust seda imporditakse, sest selle tulemusel ei saa kõne alla tulla kaubamärgi kuritarvitamine või kaubamärgiõiguse rikkumine.

Kui kaubamärgiomanik võiks takistada tema enda poolt või tema loal teises liikmesriigis turustatud toodete importimist, siis võiks ta eraldada siseriiklikud turud ja seega takistada liikmesriikidevahelist kaubandust olukorras, kus selline piirang ei olnud vajalik, tagamaks kaubamärgist tuleneva ainuõiguse sisu” (vt otsust kohtuasjas 16/74: Centrafarm v Winthrop, EKL 1974, lk 1183, punktid 7 –11).”

34. Järelikult on siseriikliku õiguse selline kohaldamine, mis annaks importiva riigi kaubamärgiomanikule õiguse keelata tema enda poolt või tema loal eksportivas riigis ringlusesse lastud toodete turustamine kaubamärgiomaniku asukohamaal välistatud vastuolu tõttu asutamislepingu artiklitega 30 ja 36. See kaubamärgiõiguste ammendumise põhimõtte kehtib juhul, kui kaubamärgiomanik on importivas ja eksportivas riigis üks ja sama isik, või isegi siis kui tegu on erinevate isikutega, siis on nad üksteisega majanduslikult seotud. See sisaldab mitmeid võimalikke olukordi: tooted lastakse ringlusesse sama ettevõtja, litsentsisaaja, emaettevõtja, sama kontserni tütarettvõtja või ainuedasimüüja poolt.

35. Nii siseriiklikus kui ka ühenduse kohtupraktikas on mitmeid juhtumeid, kus kaubamärk anti üle tütarettvõtjale või ainuedasimüüjale, võimaldamaks neil ettevõtjatel kaitsta oma siseturgu paralleelse importi eest, kasutades ära teatud liikmesriikide siseriikliku õiguse piiravat lähenemist kaubamärgiõiguste ammendumisele.

36. Asutamislepingu artiklid 30 ja 36 takistavad sellist kaubamärgiõigustega manipuleerimist, sest nendega välistatakse siseriiklikud õigusnormid, mis võimaldavad õiguste omanikul keelata importimist.

37. Eespool (punkt 34) kirjeldatud olukorras ei takista impordivabadus kuidagi kaubamärgi ülesannete täitmist. Nagu Euroopa Kohus leidis kohtuasjas *HAG II*: ”Kaubamärk peab oma ülesannete täitmiseks suutma pakkuda kindlust, et kõikide seda märki kandvate kaupade tootmist kontrollib üks ettevõtte, mis vastutab toodete kvaliteedi eest” (punkt 13). Kõikidel nimetatud juhtudel oli kontrollijaks üks organisatsioon; kui toote lasi ringlusesse tütarettvõtja, siis emaettevõtja; kui toodet turustas ainumüüja, siis tootja; kui toodet turustas litsentsisaaja, siis litsentsiandja. Litsentsiandja saab kontrollida litsentsisaaja toodete kvaliteeti sellega, et lisab lepingusse punkti, millega nõuab, et litsentsisaaja järgib tema juhiseid ja annab litsentsiandjale võimaluse nõuete järgimise kontrollimiseks. Päritolu, mille tagamine on kaubamärgi ülesanne, on sama: seda ei määrata kindlaks lähtudes tootjast, vaid lähtudes tootmist kontrollivast organisatsioonist (vt Beneluxi konventsiooni põhjendusi ja ühtset seadust, „Bulletin Benelux”, 1962-2, lk 36).

38. Lisaks tuleb rõhutada, et otsustavaks asjaoluks on võimalus toodete kvaliteeti kontrollida, mitte see, kas seda kontrolli ka teostatakse. Järelikult, siseriiklik õigus, mis lubab litsentsiandjal keelata litsentsisaaja toodete importimise põhjusel, et viimase toode on ebarahuldava kvaliteediga, on välistatud, sest see on vastuolus artiklitega 30 ja 36; kui litsentsiandja lubab toota ebarahuldava kvaliteediga tooteid, hoolimata sellest, et tal on lepingulised vahendid selle takistamiseks, siis on vastutav litsentsiandja. Samamoodi, kui kontsernis on tootmine detsentraliseeritud ja igas liikmesriigis toodavad tütarettevõtjad tooteid, arvestades vastava riigi siseturu eripärasid, siis ei või samuti kohaldada siseriiklikku õigust, mis lubab ühel tütarettevõtjal keelata oma riigi territooriumil sidusettevõtte toodangu turustamise, tuginedes kvaliteedierinevustele. Artiklite 30 ja 36 kohaselt peab kontsern oma valikute tagajärgede eest ise vastutama.

39. Seega takistavad artiklid 30 ja 36 siseriikliku õiguse kohaldamist, mis lubab kasutada kaubamärgiõigusi selleks, et keelata sellise kauba vaba liikumist, mis kannab kaubamärki, mille kasutamine on ühtse kontrolli all.

### **Olukord, kus kaubamärgi ühtne kontroll on lõppenud seoses kaubamärgi üleandmisega ainult ühes või mõnes liikmesriigis**

40. Oberlandesgerichti küsimusega esitatud probleem seisneb selles, et kas samad põhimõtted kehtivad ka siis, kui kaubamärk on ainult ühes või mõnes liikmesriigis üle antud ettevõttele, millega loovutajal majanduslikku sidet pole, ja kui loovutaja keelab riigis, kus ta on endiselt kaubamärgi omanik, neid tooteid turustada, millel kaubamärgi saaja kõnealust kaubamärki kasutab.

41. Selline olukord tuleb selgelt eristada juhtumitest, kus imporditavad tooted pärinevad litsentsisaajalt või tütarettevõtjalt, kellele kaubamärgiomaniku õigused on üle antud selles riigis, kust kaupa eksporditakse; kui ettevõtjate vahel puudub majanduslik side, siis ei anna üleandmisleping iseenesest loovutajale mingeid vahendeid nende toodete kvaliteedi kontrollimiseks, mida omandiõiguste saaja turustab ja mille jaoks ta kaubamärki kasutab.

42. Komisjon leidis, et loovutades kolmandale äriühingule Prantsusmaal kütteseadmetele mõeldud kaubamärgi "Ideal Standard" kasutamiseõiguse, andis kontsern American Standard kõnealusele äriühingule kaudse loa Prantsusmaal seda kaubamärki kandvate kütteseadmete ringluseelaskmiseks. Selle kaudse loa tõttu ei või üleantud kaubamärki kandvate kütteseadmete turustamist Saksamaal keelata.

43. Selline seisukoht tuleb tagasi lükata. Loa puhul, mida on vaja igaks üleandmiseks, ei ole tegemist loaga kaubamärgiõiguste ammendumise doktriini kohaldamiseks. Selle jaoks peab kaubamärgiõiguse omanik importivas riigis saama, kas otseselt või kaudselt, määrata kindlaks tooted, mille puhul ekspordiriigis võib kaubamärki kasutada ja kontrollida toodete kvaliteeti. Kaubamärgi omanik kaotab võimaluse selliseks kontrolliks, kui kaubamärk antakse üle kolmandale isikule, kellega loovutajal pole mingit majanduslikku sidet.

44. Kohus on juba kohtuasjas *HAG II* nõustunud siseriiklike turgude eraldamisega olukorras, kus ühenduse kahes liikmesriigis on erinevad kaubamärgiomanikud, kelle vahel pole majanduslikku sidet. Kuid kuna *HAG II* oli seotud ühtse omandi jagamisega pärast sundvõõrandamist, siis on väidetud, et vabatahtliku jagamise korral ei pea kohaldama sama otsust.

45. Selle seisukohaga ei saa nõustuda, sest see on vastuolus kohtu põhjendustega kohtuasjas *HAG II*. Kõigepealt leidis Euroopa Kohus, et kaubamärgiõigus on oluline osa moonutamata konkurentsi süsteemist, mille loomine on asutamislepingu eesmärgiks (punkt 13). Edasi meenutas kohus, et kaubamärgi ülesanne on päritolu tagamine ja nimetas (ülalpool punktis 37 tsiteeritud lõigus) tingimused, mis peavad olema täidetud, et kaubamärk saaks seda ülesannet täita. Lisaks märkis kohus, et ainuõiguse, mis on kaubamärgiõiguse spetsiifiline ese, ulatus tuleb kindlaks määrata selle ülesannet arvestades (punkt 14). Kohus rõhutas, et antud juhul sai otsustavaks asjaoluks see, et importriigi kaubamärgiomanik ei olnud andnud luba, et eksportriigi kaubamärgiomaniku turustatud tooteid võiks eksportriigis ringlusesse lasta. Kohus järeldas, et kaupade vaba liikumine kahjustaks kaubamärgi põhilise ülesande täitmist; tarbijad ei oleks enam võimelised kindlalt ära tundma kaubamärgiga toote päritolu, ning kaubamärgi omanikku võidakse pidada vastutavaks ebarahuldava kvaliteediga toodete eest, millega tal pole mingit seost (punkt 16).

46. Nagu rõhutasid õigustatult Ühendkuningriik ja Saksamaa ja nagu otsustas esimese astme menetluses Landgericht Düsseldorf, on need kaalutlused kohaldatavad sõltumata sellest, kas algselt ühe isiku omanduses olnud kaubamärk jagati avaliku võimu tegevuse tulemusel või lepingulise üleandmisega.

47. Eriti just IHT on väitnud, et kaubamärgiomanik, kes annab märgi üle ühes liikmesriigis ja säilitab samas kaubamärgiõigused teistes liikmesriikides, peab leppima sellega, et üleandmise tulemusel täidab kaubamärk päritolu tõendamise ülesannet varasemast halvemini. Territoriaalselt piiratud üleandmisega loobub omanik vabatahtlikult positsioonist, kus ta on kõnealuse kaubamärgiga toodete ainus turustaja ühenduses.

48. Selle väitega ei saa nõustuda. Väide ei arvesta asjaolu, et kaubamärgiõigused on territoriaalsed ja seega tuleb kaubamärgi ülesannet hinnata, võttes arvesse konkreetset territooriumit (*HAG II*, 18. punkt).

49. Lisaks väitis IHT, et Prantsusmaa tütarettevõtja – Ideal-Standard SA – on kohanenud Prantsusmaal olukorraga, kus ühe riigi territooriumil võidakse sama kaubamärgiga turustada erinevat päritolu tooteid (nagu kütteseadmed ja sanitaarinventar). Seega on sama kontserni Saksamaa tütarettevõtja – mis keelab Saksamaal kaubamärgiga “Ideal Standard” varustatud kütteseadmete turustamise – käitumine konkurentsivastane.

50. Selle väitega ei saa samuti nõustuda.

51. Esiteks anti kaubamärk üle ainult Prantsusmaal. Kui eelpool toodud väitega nõustuda, oleks selle tulemus, nagu märgib Saksa valitsus, see, et kaubamärgiõiguste üleandmine Prantsusmaal sisaldaks luba kasutada märki Saksamaal, samas kui, arvestades riiklike kaubamärgiõiguste territoriaalset iseloomu, on kaubamärgi üleandmine ja litsentsi andmine alati seotud konkreetse territooriumiga.

52. Lisaks, ja mis kõige olulisem, kõnealuseid üleandmisi reguleeriv Prantsuse õigus lubab anda kaubamärki üle ka ainult teatud toodete jaoks, mille tulemusena võivad Prantsusmaal olla ringluses ühe kaubamärgiga, kuid erinevat päritolu tooted; samas kui Saksamaa õiguse – mis keelab sellise kaubamärgi üleandmise, kus piirduakse ainult teatud toodetega – eesmärk on sellise kooseksisteerimisevälistamine. IHT väite, kui seda aktsepteerida, mõju oleks eksportiva liikmesriigi õiguse ulatuse laiendamine, arvestamata kõnealuste õiguste territoriaalset iseloomu, ka importivale liikmesriigile, mille õigussüsteem aga nimelt välistab sellise kooseksisteerimise,

53. Kuna kaubamärgi üleandmisel isikule, kellel pole loovutajaga mingit majanduslikku

sidet, tekiks ühel territooriumil kaks erinevat päritoluallikat ja kuna kaubamärgi ülesannete kaitsmiseks tuleks sellisel juhul lubada, et omandiõiguse saaja toodete importi loovutaja territooriumile – ja vastupidi – saab keelata, siis sätestatakse ühtses kaubamärgiõiguses, vältimaks takistuste tekkimist kaupade vabale liikumisele, et kaubamärgi üleandmine ainult osal territooriumist, kus need õigused kehtivad, on õigustühine. Välistades sellise kaubamärgi üleandmise tagab ühtne kaubamärgiõigus ühtse omandi kogu kehtivusala territooriumil ning kaupade vaba liikumise.

54. Seega sätestas ühtne Beneluxi seadus kaubamärkide kohta, mille eesmärk oli kaubamärgiõiguse jaoks ühendada kolme riigi territooriumid (põhjendused, „Bulletin Benelux”, 1962-2, lk 3 ja 4), et selle jõustumise hetkest võib kaubamärki anda ainult Beneluxi maade territooriumile tervikuna (põhjendused, „Bulletin Benelux”, 1962-2, lk 14). Sellel otstarbel sätestati lisaks, et kaubamärgi üleandmine, mida ei kohaldata kõikidele Beneluxi maadele, on õigustühine.

55. Eespool nimetatud määruses ühenduse kaubamärgi kohta sätestatakse samuti ühtsuse põhimõte. Arvestamata teatuid erandjuhtumeid (vt selle kohta artiklit 106 ühenduse kaubamärkide kasutamise keelamise kohta ja artiklit 107 kohaliku tähendusega varasemate õiguste kohta) on ühenduse kaubamärgi mõju “ühetaoline kogu ühenduses: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses” (artikkel 1 lõige 2).

56. Samas, Beneluxi seadusest erinev on see, et “kaubamärke käsitlevad ühenduse õigusnormid ei asenda siiski kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusnorme” (määrus ühenduse kaubamärgi kohta, viies põhjendus). Ühenduse kaubamärk lihtsalt katab siseriikliku õiguse. Ettevõtte ei ole kohustatud oma kaubamärke ühenduse kaubamärkidena registreerima (viies põhjendus). Lisaks võib varasema siseriikliku õiguse olemasolu olla takistuseks ühenduse kaubamärgi registreerimisele, sest vastavalt määruse artiklile 8 võib ühes liikmesriigis kehtiva varasema siseriikliku kaubamärgi omanik esitada vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimisele kõikides teistes liikmesriikides isiku poolt, kes on identsete või sarnaste toodete siseriikliku kaubamärgi omanik. Seda sätet ei saa tõlgendada nii, et see välistab siseriiklike kaubamärkide üleandmise kas ainult ühes või mõnes liikmesriigis. Seega on ilmne, et määrus ühenduse kaubamärgi kohta ei muuda õigustühiseks sellist siseriiklikku kaubamärgi üleandmist, kus kaubamärk antakse üle ainult teatud ühenduse liikmesriikides.

57. See sanktsioon ei saa tuleneda ka kohtupraktikast. Kui leida, et siseriiklikud õigusnormid on samaväärse toimega meetmed, mida reguleerib asutamislepingu artikkel 30 ja mida ei saa õigustada artikli 36 alusel, arvestades siseriiklike kaubamärkide sõltumatust (vt punkte 25–32 eelpool), seepärast, et antud ajahetkel ei kehtesta siseriiklik õigus kaubamärgi üleandmise kehtivuse tingimuseks, kõnealuse seadusandlusega riigi territooriumil, kaubamärgi üheaegset üleandmist teistes liikmesriikides, siis tähendaks see seda, et riikidele kehtestatakse positiivne kohustus, mille kohaselt nende õiguses peab sisalduma reegel, mis sätestab, et kaubamärgi üleandmine ainult ühenduse territooriumi mõne osa suhtes on õigustühine.

58. Ühenduse seadusandja ülesanne on sellise kohustuse kehtestamine liikmesriikidele EMÜ asutamislepingu artiklile 100a tugineva direktiiviga, sest siseriiklike kaubamärkide territoriaalsusest tekkivate takistuste kõrvaldamine on siseturu loomiseks ja toimimiseks vajalik; või peab ühenduse seadusandja vahetult selle reegli kehtestama, võttes sama sätte alusel vastu määruse.

59. Tuleb lisada, et juhul, kui teineteisest sõltumatud ettevõtted annavad pärast turujagamise kokkuleppe sõlmimist üle kaubamärgi, siis kehtib asutamislepingu artikliga 85 sätestatud keeld konkurentsivastastele kokkulepetele ja selle tulemusel on osana sellisest kokkuleppest toimunud kaubamärgi üleandmine õigustühine. Kuid nagu Ühendkuningriik õigustatult märkis, ei või seda reeglit ja sellega seotud sanktsiooni kohaldada mehaaniliselt igale üleandmisele. Et kaubamärgi üleandmist võiks pidada osaks artikliga 85 keelatud kokkuleppest, tuleb analüüsida konteksti, üleandmise aluseks olevaid kohustusi, poolte tahet ja üleandmise eest lubatud vastutasu.

60. Arvestades eelpool toodut, tuleb Oberlandesgericht Düsseldorfi esitatud küsimusele vastata, et kui liikmesriigis B asutatud tootja tütarettevõtjat, mis tegutseb liikmesriigis A, keelatakse kasutamast kaubamärgina nime "Ideal Standard", sest on olemas segiajamise oht teise sama päritolu märgiga, isegi olukorras, kus tootja kasutab kõnealust nime oma päritoluriigis kaitstud kaubamärgi alusel ja ta hankis selle kaubamärgi üleandmise tulemusel ning kaubamärk kuulus algselt äriühingule, mis on selle äriühinguga seotud ettevõtja, kes on liikmesriigis A "Ideal Standard" kaubamärki kandvate toodete importimise vastu, ei ole tegu liikmesriikidevahelise kaubanduse õigusvastase piiramisega asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tähenduses.

## Kohtukulud

61. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Saksa valitsuse, Ühendkuningriigi ja Euroopa Ühenduse Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes,

## EUROOPA KOHUS

vastuseks küsimustele, mille talle 15. detsembri 1992. aasta otsusega esitas Oberlandesgericht Düsseldorf, otsustab:

**Kui liikmesriigis B asutatud tootja tütarettevõtjat, mis tegutseb liikmesriigis A, keelatakse kasutamast kaubamärgina nime "Ideal Standard", sest on olemas segiajamise oht teise sama päritolu märgiga, isegi olukorras, kus tootja kasutab kõnealust nime oma päritoluriigis kaitstud kaubamärgi alusel ja ta hankis selle kaubamärgi üleandmise tulemusel ning kaubamärk kuulus algselt äriühingule, mis on selle äriühinguga seotud ettevõtja, kes on liikmesriigis A "Ideal Standard" kaubamärki kandvate toodete importimise vastu, ei ole tegu liikmesriikidevahelise kaubanduse õigusvastase piiramisega asutamislepingu artiklite 30 ja 36 tähenduses.**

Diez de Velasco

Kakouris

Joliet

Schockweiler

Rodriguez

Iglesias

Zuleeg

Kapteyn

Murray

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 1994. aastal Luxembourgis.

Kohtusekretär

President

R. Grass

O. Due