

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

17. märts 2005\*

Kohtuasjas C-228/03,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Korkein oikeus'e (Soome) 23. mai 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 26. mail 2003, menetluses:

**The Gillette Company,**

**Gillette Group Finland Oy**

*versus*

**LA-Laboratories Ltd Oy,**

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees A. Rosas, kohtunikud A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus ja A. Ó Caoimh (ettekandja),

\* Kohtumenetluse keel: soome.

kohtujurist: A. Tizzano,  
kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust ja 21. oktoobri 2004. aasta kohtuistungil toimunut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy, esindajad: *asianajaja* R. Hilli ja *asianajaja* T. Groop,
- LA-Laboratories Ltd Oy, esindaja: nõukogu esimees L. Latikka,
- Soome Vabariik, esindaja: T. Pynnä,
- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, esindaja: C. Jackson, keda abistas *barrister* M. Tappin,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: M. Huttunen ja N. B. Rasmussen,

olles 9. detsembri 2004. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse**

- 1 Eelotsuse küsimus on esitatud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 92) artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamise kohta.
  
- 2 Eelotsusetaotlus on esitatud kohtuvaidluses äriühingute The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy (edaspidi „Gillette Company”, „Gillette Group Finland” ja koos „äriühingud Gillette”) ning äriühingu LA-Laboratories Ltd Oy (edaspidi „LA-Laboratories”) vahel, seoses sellega, et LA-Laboratories kasutas enda poolt turustatavate kaupade pakenditel kaubamärke Gillette ja Sensor.

### **Õiguslik raamistik**

#### *Ühenduse õigusnormid*

- 3 Direktiivi 89/104 esimese põhjenduse kohaselt sisaldavad liikmesriikides kohaldatavad kaubamärki käsitlevad õigusaktid erinevusi, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning kahjustada konkurentsi ühisturul.

Mainitud põhjendusest tulenevalt on seepärast siseturu rajamist ja toimimist silmas pidades vaja liikmesriikide õigusaktid ühtlustada. Kõnealuse direktiivi kolmandas põhjenduses on täpsustatud, et hetkel tundub, et ei ole vaja võtta ette liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahulist ühtlustamist.

- 4 Ülalmainitud direktiivi kümnendas põhjenduses tuletatakse meelde, et registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis.
  
- 5 Sama direktiivi artikli 5 lõige 1 sätestab:

„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.”

6 Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 3 punktid a ja b sätestavad:

„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 [...]”.

7 Direktiivi artikkel 6, mille pealkiri on „Kaubamärgi mõju piirangud”, sätestab:

„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.

[...]”.

- 8 Nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiivi 84/450/EMÜ, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist (EÜT L 250, lk 17; ELT eriväljaanne 15/01, lk 227), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT L 290, lk 18; ELT eriväljaanne 15/03, lk 365), artikli 1 kohaselt on direktiivi eesmärgiks kaitsta tarbijaid ning kaubanduse, äri, käsitöö või kutsealaga tegelevaid isikuid ja üldsuse huve eksitava reklaami ja selle ebaõiglaste tagajärgede eest.
- 9 Kõnealuse direktiivi artikli 3a lõige 1 sätestab:

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

[...]

- d) reklaam ei too kaasa reklaami avalikustaja ja konkurendi või reklaami avalikustaja ja konkurendi kaubamärkide, kaubanimede, muude eraldusmärkide, kauba või teenuste segiajamist turul;

- e) reklaam ei diskrediteeri ega solva konkurendi kaubamärke, kaubanimesid, muid eraldusmärke, kaupa, teenuseid, tegevust ega asjaolusid;

[...]

- g) reklaamis ei kasutata ebaõiglaselt ära konkurendi kaubamärgi, kaubanime või teiste eraldusmärkide mainet või konkureerivate toodete päritolunimetust;
  
- h) reklaamis ei esitata kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaitstud kaubamärgi või kaubanimega kaupa või teenuseid." [täpsustatud tõlge]

### *Siseriiklikud õigusnormid*

- 10 Soomes reguleerib kaubamärke 10. jaanuari 1964. aasta tavamerkkilaki (kaubamärgiseadus) (7/1964), muudetud 25. jaanuari 1993. aasta seadusega (edaspidi „tavamerkkilaki“).
  
- 11 Tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõige 1, mis käsitleb kaubamärgi omaniku ainuõiguse sisu, sätestab:

„Käesoleva seaduse paragrahvides 1–3 määratletud õigus kaupa tähistavale märgile hõlmab seda, et majandustegevuse käigus ei ole ühelgi muul isikul peale selle märgi omaniku õigust kasutada oma kaupade tunnusena selle märgiga segiaetavat märki oma kaubal või selle pakendil, reklaamimisel, äridokumentidel või muul viisil, sh suuliselt.”

- 12 Sama paragrahvi lõige 2 sätestab:

„Esimeses lõikes keelatud kasutamiseks loetakse muu hulgas see, kui keegi varuosi, lisaseadmeid või muud, mis sobib kokku teise kaubaga, turule viies viitab kaubamärgile viisil, mis võib tekitada mulje, et turule viidud kaup pärineb kaubamärgi omanikult või et viimane on andnud loa kaubamärgi kasutamiseks.”

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

- 13 Gillette Company on Soomes registreerinud kaubamärgid Gillette ja Sensor kaupadele, mis kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid, lusikad; külgterarelvad (möögad, täägid); habemenoad. Gillette Group Finland, kellele kuulub nende kaubamärkide kasutamise ainuõigus Soomes, turustab selles liikmesriigis habemeajamisvahendeid, eelkõige käepidemest ja vahetatavast raseerimisterast koosnevaid habemeajamisaparaate ja käepidemeta raseerimisteri.



- 14 LA-Laboratories müüb samuti Soomes käepidemest ja vahetatavast raseerimisterast koosnevaid habemeajamisaparaate ja käepidemeta raseerimisteri, mis sarnanevad Gillette Group Finland'i poolt turustatavate habemeajamisaparaadi raseerimisteradega. Neid teri müüakse kaubamärgi Parason Flexor all ja nende müügipakenditel on etikett, millel on järgmine tekst: „selle raseerimisteraga sobivad kokku kõik Parason Flexor ja Gillette Sensor käepidemed”.
- 15 Eelotsusetaotlusest ilmneb, et LA-Laboratories'il puudub õigus litsentsi või muu lepingu alusel kasutada Gillette Company'le kuuluvaid kaubamärke.
- 16 Äriühingud Gillette esitasid Helsingin käräjäoikeus'ele (Helsingi esimese astme kohus) (Soome) hagi, milles väitsid, et LA-Laboratories on kahjustanud registreeritud kaubamärke Gillette ja Sensor. Äriühingute Gillette sõnul tekitas LA-Laboratories'i teguviis tarbijate tajus seose viimase poolt turustatavate kaupade ja äriühingute Gillette kaupade vahel või jättis mulje, et LA-Laboratories'il on litsentsi või muul õiguslikul alusel õigus kasutada kaubamärke Gillette ja Sensor, kuigi tal seda õigust ei olnud.
- 17 Oma 30. märtsi 2000. aasta otsuses tõdes Helsingin käräjäoikeus, et tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõike 1 alusel kuulub äriühingutele Gillette ainuõigus kasutada oma kaupadel ja nende pakenditel ning reklaamimisel kaubamärke Gillette ja Sensor. Kuna LA-Laboratories on neid kaubamärke oma kaupade pakenditel silmapaistval viisil kasutanud, on ta seda ainuõigust rikkunud. Lisaks sellele tuleb Helsingin käräjäoikeus'e arvates tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõiget 2, mis näeb ette erandi sellest ainuõigusest, tõlgendada kitsalt direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c valguses. Nimelt ei käsitlenud direktiivi see säte kauba peamisi osi, vaid ainult varuosi,

lisaseadmeid ja muid sarnaseid osi, mis sobivad kokku teise isiku valmistatud või turustatud kaubaga.

- 18 Helsingin käräjäoikeus oli seisukohal, et nii käepidet kui tera tuleb pidada habemeajamisaparaadi peamisteks osadeks, mitte varuosaks või lisaseadmeks. Seetõttu otsustas ta, et tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõikes 2 ettenähtud erandit ei kohaldata. Sellest lähtudes otsustas Helsingin käräjäoikeus keelata LA-Laboratories'il äriühingutele Gillette kuuluvate kaubamärkidega Gillette ja Sensor seotud õiguste rikkumise jätkamine ja kordamine ning käskis neid kaubamärke mainivad Soomes kasutatud etiketid eemaldada ja hävitada ning mõistis LA-Laboratories'ilt äriühingute Gillette kasuks välja viimasele tekkinud kahju hüvitamiseks 30 000 Soome marga suuruse hüvitise koos intressidega.
- 19 Apellatsioonimenetluses 17. mail 2001 tehtud otsuses oli Helsingin hovioikeus (Helsingi apellatsioonikohus) (Soome) esiteks seisukohal, et kuna kõnealust tüüpi habemeajamisaparaat koosneb käepidemest ja raseerimisterast moodustuvast tervikust, on tarbijal võimalik raseerimistera asendada, ostes uue eraldi müüdava raseerimistera. Kuna uus raseerimistera asendas habemeajamisaparaadi vana osa, võis seda seega pidada varuosaks tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõikes 2 tähenduses.
- 20 Teiseks oli Helsingin hovioikeus seisukohal, et tarbijate jaoks võis olla kasu LA-Laboratories'i poolt turustatavate raseerimisterade pakendile kleebitud etiketil olevast teabest, mille kohaselt lisaks sellele, et raseerimisterad sobivad kokku

Parason Flexor-tüüpi käepidemetega, sobivad need kokku ka äriühingute Gillette poolt turustatavate käepidemetega, ja et seega oli LA-Laboratories'il õigustatud vajadus viidata kõnealusel etiketil kaubamärkidele Gillette ja Sensor.

- 21 Kolmandaks leidis Helsingin hovioikeus, et LA-Laboratories'i poolt turustatavate raseerimisterade pakenditele olid silmatorkaval viisil kantud eristavad tähised Parason ja Flexor, mis osutasid üheselt kauba päritolule. Lisaks möönis Helsingin hovioikeus, et kaubamärkide Gillette ja Sensor mainimine raseerimisterade pakenditele kleebitud suhteliselt väikestel etikettidel väikeste tähtedega standardkirjas ei andnud mingil viisil alust arvata, et äriühingute Gillette ja LA-Laboratories'i vahel on ärisuhe ning et seega on LA-Laboratories asjaomaseid kaubamärke maininud tavamerkkilaki paragrahvi 4 lõikes 2 ettenähtud tingimustel. Neil põhjustel tühistas Helsingin hovioikeus Helsingin käräjäoikeus'e otsuse ja jättis rahuldamata äriühingute Gillette esitatud hagi.
- 22 Äriühingud Gillette esitasid kassatsioonkaebuse Korkein oikeus'ele, kes leidis, et põhikohtuasjas on tõusetunud direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamisega seotud küsimused, mis puudutavad kriteeriume, mille alusel on võimalik otsustada, kas kaup on oma olemuse tõttu varuosa või lisaseade või mitte; nõuet, mille kohaselt teisele isikule kuuluva kaubamärgi kasutamine võib olla vajalik kauba otstarbe näitamiseks; ja ausa tööstus- või kaubandustava mõistet, kui seejuures arvestatakse ka direktiivis 84/450 sätestatud.

- 23 Eeltoodut arvestades otsustas Korkein oikeus menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Kui kohaldatakse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 6 lõike 1 punkti c, siis

1. millised on kriteeriumid,

a) mille alusel on võimalik otsustada, kas kaupa tuleb pidada lisaseadmeks või varuosaks; ja

b) mille alusel on võimalik otsustada, millised muud kaubad peale varuosadeks või lisaseadmeteks peetavate kaupade kuuluvad kõnealuse sätte kohaldamisalasse?

2. Kas teisele isikule kuuluva kaubamärgi kasutamise lubatavust tuleb hinnata erinevalt, sõltuvalt sellest, kas kaup on samastatav varuosaga või lisaseadmega, või on tegemist kaubaga, mis kuulub kõnealuse sätte kohaldamisalasse muul alusel?

3. Kuidas tuleb tõlgendada nõuet, et kasutamine peab olema „vajalik” kauba otstarbe näitamiseks? Kas vajalikkuse nõue võib olla täidetud, kuigi otstarvet oleks iseenesest võimalik näidata teisele isikule kuuluvale kaubamärgile otseselt viitamata, piirdudes üksnes nt kauba tehnilise toimimispõhimõtte mainimisega? Millist tähtsust omab seejuures asjaolu, et tarbija seisukohalt on kauba esitusviis raskemini mõistetav, kui teisele isikule kuuluvat kaubamärki otseselt ei mainita?
  
4. Milliste teguritega tuleb arvestada ausast tööstus- või kaubandustavast kinnipidamist hinnates? Kas oma kaupade turustamisel teisele isikule kuuluva kaubamärgi mainimine kujutab endast väidet, et turustaja oma kaup on nii kvaliteedilt kui ka tehniliste ja muude omaduste poolest samaväärne teisele isikule kuuluva kaubamärgiga müüdavate kaupadega?
  
5. Kas kolmandale isikule kuuluva kaubamärgi kasutamise lubatavust mõjutab see, et teisele isikule kuuluvale kaubamärgile viitav ettevõtja turustab lisaks varuosadele või lisaseadmetele ka sellist oma kaupa, millega koos kasutamiseks see lisaseade või varuosa on mõeldud?”

### **Esimene, teine ja kolmas küsimus**

- 24 Esimeses, teises ja kolmandas küsimuses, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, milliste kriteeriumide alusel tuleb tõlgendada direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktist c tulenevat nõuet, et kolmanda

isiku poolt kaubamärgi, mis talle ei kuulu, kasutamine peab olema vajalik kauba otstarbe näitamiseks. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib samuti teada, milliste kriteeriumide alusel võib kaupu kõnealuse sätte mõttes pidada lisaseadmeteks või varuosadeks ja kas nende kaupadega seoses kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise kriteeriumid on erinevad teiste kaupade puhul kohaldatavatest kriteeriumidest.

- 25 Esiteks tuleb meenutada, et kaubamärgiõigus on oluline osa kahjustamata konkurentsi süsteemist, mille loomine ja säilitamine on EÜ asutamislepingu eesmärgiks. Selle süsteemi kohaselt võivad ettevõtjad endale kliente hankida oma kaupade või osutatavate teenuste kvaliteedile tuginedes, ning see on võimalik ainult tänu nende kaupade identifitseerimist võimaldavatele eristavatele märkidele (vt eelkõige 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89: HAG, EKL 1990, lk I-3711, punkt 13; 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell, EKL 2001, lk I-6959, punkt 21 ja 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 47).
- 26 Sellest lähtudes on kaubamärgi peamine eesmärk tagada tarbijale või lõppkasutajale see, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatud päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab võimaliku segiajamise ohuta eristada kõnealust kaupa või teenust teist päritolu kaubast või teenusest. Et kaubamärk võiks seega täita olulist osa kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärgiks, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt eelkõige 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche, EKL 1978, lk 1139, punkt 7; 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 30 ja eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 48).

- 27 Direktiivi 89/104 artikkel 5 määratleb „[k]aubamärgiga antavad õigused”.
- 28 Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 esimese lause kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Sama lõike 1 punkti a alusel on omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Direktiivi artikli 5 lõikes 3 on selliste kasutusviiside näitlik loetelu, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata.
- 29 Tuleb märkida, et direktiivi 89/104 artiklist 5 tulenevate kaubamärgi omaniku õiguste piiramise eesmärk on ühisturul omavahel sobitada kaubamärgiõiguse kaitse ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhihuvid, nii et kaubamärgiõigus võiks täita olulist osa kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärgiks (vt eelkõige 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW, EKL 1999, lk I-905, punkt 62, ja 7. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-100/02: Gerolsteiner Brunnen, EKL 2004, lk I-691, punkt 16).
- 30 Seoses sellega ei anna kaubamärk selle omanikule direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktist c tulenevalt esiteks õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus kaubamärki, kui see kasutamine on vajalik kauba või teenuse otstarbe näitamiseks ja eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga.

- 31 Tuleb tõdeda, et kõnealusel sättes ei ole määratletud kriteeriume, mille alusel saaks otsustada, kas kauba mingi otstarve kuulub sätte kohaldamisalasse, vaid on esitatud üksnes nõue, et kaubamärgi kasutamine peab olema selle otstarbe näitamiseks vajalik.
- 32 Kuna kaupade otstarvet ning lisaseadmeid või varuosi on käsitletud üksnes kauba otstarbe näitamise vajaduse tõenäolisi üldjuhtusid esindavate näidete varal, ei ole direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamine piiratud nende juhtudega, nagu seda on oma märkustes põhjendatult tõdenud Ühendkuningriigi valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon. Seega ei ole põhikohtuasjas vajalik otsustada, kas kaup on lisaseade või varuosa.
- 33 Teiseks peab möönma, et ühest küljest on Euroopa Kohus juba otsustanud, et kaubamärgi kasutamine avalikkuse teavitamiseks sellest, et teavitaja on spetsialiseerunud kaubamärgi omaniku või viimase nõusolekul muu isiku poolt selle kaubamärgi all turustatavate kaupade müügile (või on sel alal asjatundja) või ta parandab ja hooldab selliseid kaupu, kujutab endast kaubamärgi kasutamist selleks, et näidata kauba või teenuse otstarvet direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tähenduses (vt eespool viidatud kohtuotsus BMW, punktid 54 ja 58–63). See teave on vajalik kõnealusel kauba või teenuse turul kahjustamata konkurentsi süsteemi säilitamiseks.
- 34 Sama kehtib ka põhikohtuasja suhtes, kuna kolmas isik kasutab Gillette Company'le kuuluvaid kaubamärke selleks, et anda avalikkusele arusaadavat ja täielikku teavet



tema poolt turustatava kauba otstarbe kohta, st selle kokkusobivuse kohta nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaubaga.

- 35 Teisalt piisab, kui märkida, et selline kaubamärgi kasutamine on vajalik, kui kolmas isik ei saa asjaomast teavet tegelikult avalikkusele edastada ilma, et ta kasutaks kaubamärki, mis talle ei kuulu (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 60). Nagu kohtujurist on oma ettepaneku punktides 64 ja 71 tõdenud, peab selline kasutamine olema praktikas ainus võimalus asjaomase teabe edastamiseks.
- 36 Et kindlaks teha, kas selle teabe edastamiseks on võimalik kasutada muid vahendeid, tuleb näiteks uurida, kas kolmanda isiku poolt turustatava kauba liigi kohta on olemas tehnilisi standardeid või üldkasutatavaid norme, millest avalikkus, kellele seda liiki kaup on mõeldud, on teadlik. Need normid või muud omadused peavad olema sellised, et asjaomane avalikkus võib nende kaudu saada kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe kohta arusaadavat ja täielikku teavet, selleks et säiliks kahjustamata konkurentsi süsteem asjaomase kauba turul.
- 37 Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab tegema kindlaks, kas põhikohtuasja puhul on kaubamärgi kasutamine vajalik, arvestades käesoleva otsuse punktides 33–36 mainitud nõudeid ja avalikkuse olemust, kellele LA-Laboratories'i turustatav kaup on mõeldud.

- 38 Kolmandaks ei tee direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise seisukohalt vahet kaupade võimalikel otstarvetel. Kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise kriteeriumid eelkõige lisaseadmete või varuosade puhul ei erine seega kriteeriumidest, mida kohaldatakse võimalike muud liiki otstarvete suhtes.
- 39 Lähtudes ülalesitatud põhjendustest, tuleb esimesele, teisele ja kolmandale küsimusele vastata, et kaubamärgi kasutamise lubatavus direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel sõltub sellest, kas kaubamärgi selline kasutamine on kauba otstarbe näitamiseks vajalik või mitte.

Kolmanda isiku poolt sellise kaubamärgi kasutamine, mis talle ei kuulu, on vajalik selle kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks, kui kaubamärgi selline kasutamine on ainus võimalus avalikkusele kauba otstarbe kohta arusaadava ja täieliku teabe edastamiseks, et säiliks kahjustamata konkurentsi süsteem asjaomase kauba turul.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab tegema kindlaks, kas põhikohtuasja puhul on kaubamärgi kasutamine vajalik, arvestades selle avalikkuse olemust, kellele kõnealune kolmanda isiku poolt turustatav kaup on mõeldud.

Kuna direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c ei tee kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise seisukohalt vahet kaupade võimalikel otstarvetel, ei erine kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise kriteeriumid eelkõige lisaseadmete või varuosade puhul kriteeriumidest, mida kohaldatakse võimalike muud liiki otstarvete suhtes.

## Neljas küsimus

- 40 Neljanda küsimuse esimeses osas soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kuidas tõlgendada direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis c esitatud nõuet, et kolmanda isiku poolt selle sätte tähenduses kaubamärgi kasutamine peab olema kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Sama küsimuse teises osas soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt kujutab endast väidet, et kolmanda isiku poolt turustatav kaup on nii kvaliteedilt kui ka tehniliste ja muude omaduste poolest samaväärne kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaupadega.
- 41 Küsimuse esimese osaga seoses tuleb tõdeda, et Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kujutab „ausa kaubandustava” tingimus endast direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 tähenduses sisuliselt kohustust tegutseda kaubamärgi omaniku õiguspäraste huvide suhtes lojaalselt (eespool viidatud kohtuotsused BMW, punkt 61 ja Gerolsteiner Brunnen, punkt 24). See kohustus on analoogne jaemüüja kohustusega, kui ta kasutab teisele isikule kuuluvat kaubamärki selleks, et teavitada selle märgiga tähistatud kaupade jaemüügist (vt 4. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-337/95: Parfums Christian Dior, EKL 1997, lk I-6013, punkt 45, ja eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 61).
- 42 Esiteks ei ole kaubamärgi kasutamine kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga siis, kui selle alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisuhe (eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 51).

- 43 Järgmiseks ei tohi selline kasutamine mõjutada kaubamärgi väärtust, kasutades ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet (eespool viidatud kohtuotsus BMW, punkt 52).
- 44 Lisaks, nagu Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon on oma märkustes põhjendatult tõdenud, ei ole kaubamärgi kasutamine kooskõlas direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktiga c, kui asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse.
- 45 Lõpuks, kasutamine ei ole kooskõlas ausa kaubandustavaga eelmainitud artikli 6 lõike 1 punkti c mõttes juhul, kui kolmas isik esitleb oma kaupa sellise kauba imitatsiooni või koopiana, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.
- 46 Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kindlaks tegema, kas põhikohtuasjas on Gillette Company'le kuuluvate kaubamärkide kasutamine kooskõlas ausa kaubandustavaga, tuginedes eelkõige käesoleva otsuse punktides 42–45 mainitud tingimustele. Seejuures tuleb arvestada kolmanda isiku poolt turustatava kauba esitusviisi tervikuna, eriti seda, kuidas kaubamärki, mis ei kuulu kolmandale isikule, on selle esitusviisi raames esile toodud, kuidas see kaubamärk on eristatud kolmanda isiku kaubamärgist või tähisest ja kuidas kolmas isik on püüdnud tagada, et tarbijad eristaksid tema kaupu nendest kaupadest, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.
- 47 Mis puutub kõnealuse küsimuse teise osasse, siis, nagu on põhjendatult väitnud Ühendkuningriigi valitsus oma märkustes, ei tähenda see, et kolmas isik kasutab

kaubamärki, mis talle ei kuulu, oma kauba otstarbe näitamiseks, tingimata seda, et ta esitab oma kaupa kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana. See, kas kaupa nii esitatakse või mitte, sõltub kohtuasja asjaoludest ja eelotsusetaotluse esitanud kohus peab selle üle otsustama, lähtudes põhikohtuasja asjaoludest.

- 48 Lisaks peab eelotsusetaotluse esitanud kohus uurides, kas kaubamärki on kasutatud kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, arvestama võimalusega, et kolmanda isiku poolt turustatavat kaupa esitatakse kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana.
- 49 Ülalesitatud põhjendusi arvestades tuleb neljandale küsimusele vastata, et „ausa kaubandustava” tingimus direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tähenduses kujutab endast sisuliselt kohustust tegutseda kaubamärgi omaniku õiguspäraste huvide suhtes lojaalselt.

Kaubamärgi kasutamine ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga eelkõige siis,

- kui seda tehakse viisil, mille alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisuhe,
  
- kui selline kasutamine mõjutab kaubamärgi väärtust, kasutades ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet,

- kui asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse
  
- või kui kolmas isik esitab oma kaupa sellise kauba imitatsiooni või koopiana, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.

See, et kolmas isik kasutab kaubamärki, mis talle ei kuulu, tema poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks, ei tähenda tingimata seda, et ta esitab oma kaupa kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana. See, kas kaupa nii esitatakse või mitte, sõltub kohtuasja asjaoludest ja eelotsusetaotluse esitanud kohus peab selle üle otsustama, lähtudes põhikohtuasja asjaoludest.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab uurides seda, kas kaubamärki on kasutatud kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, arvestama võimalusega, et kolmanda isiku poolt turustatavat kaupa esitatakse kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana.

## **Viies küsimus**

- 50 Viienda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c alusel ei ole kaubamärgi omanikul võimalik keelata kolmandal isikul kaubamärgi kasutamist, kui viimane turustab mitte ainult varuosi ja lisaseadmeid, vaid ka sellist oma kaupa, millega koos kasutamiseks see varuosa või lisaseade on mõeldud.

- 51 Tuleb tõdeda, nagu Ühendkuningriigi valitsus ja Soome valitsus on oma märkustes väitnud, et ükski kõnealuse direktiivi sätetest ei takista sellisel juhul kolmandat isikut tuginemast mainitud artikli 6 lõike 1 punktile c. Siiski peab kolmanda isiku poolt kaubamärgi kasutamine olema vajalik tema poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks ja kasutamine peab olema kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
- 52 See, kas kolmanda isiku poolt kaubamärgi kasutamine on eespool kirjeldatud asjaoludel vajalik kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks ja kas kasutamine toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, sõltub faktilistest asjaoludest, mida siseriiklik kohus peab hindama konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades.
- 53 Ülalesitatud põhjendusi arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et kui kolmas isik, kasutades kaubamärki, mis talle ei kuulu, turustab mitte ainult varuosi või lisaseadmeid, vaid ka sellist oma kaupa, millega koos kasutamiseks see varuosa või lisaseade on mõeldud, kuulub selline kasutamine direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c reguleerimisalasse, kui kasutamine on vajalik kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks ja toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

## Kohtukulud

- 54 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik

kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, v.a poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Kaubamärgi kasutamise lubatavus nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 6 lõike 1 punkti c alusel sõltub sellest, kas kaubamärgi kasutamine on kauba otstarbe näitamiseks vajalik või mitte.

**Kolmanda isiku poolt sellise kaubamärgi kasutamine, mis talle ei kuulu, on vajalik selle kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks, kui kaubamärgi selline kasutamine on ainus võimalus avalikkusele kauba otstarbe kohta arusaadava ja täieliku teabe edastamiseks, et säiliks kahjustamata konkurentsi süsteem asjaomase kauba turul.**

**Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab tegema kindlaks, kas põhikohtuasja puhul on kaubamärgi kasutamine vajalik, arvestades selle avalikkuse olemust, kellele kõnealune kolmanda isiku poolt turustatav kaup on mõeldud.**



Kuna direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt c ei tee kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise seisukohalt vahet kaupade võimalikel otstarvetel, ei erine kaubamärgi kasutamise lubatavuse hindamise kriteeriumid eelkõige lisaseadmete või varuosade puhul kriteeriumidest, mida kohaldatakse võimalike muud liiki otstarvete suhtes.

2. „Ausa kaubandustava” tingimus direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tähenduses kujutab endast sisuliselt kohustust tegutseda kaubamärgi omaniku õiguspäraste huvide suhtes lojaalselt.

Kaubamärgi kasutamine ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustava eelkõige siis,

- kui seda tehakse viisil, mille alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisuhe,
  
- kui selline kasutamine mõjutab kaubamärgi väärtust, kasutades ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet,
  
- kui asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse

- või kui kolmas isik esitab oma kaupa sellise kauba imitatsioonina või koopiana, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.

See, et kolmas isik kasutab kaubamärki, mis talle ei kuulu, tema poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks, ei tähenda tingimata seda, et ta esitab oma kaupa kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana. See, kas kaupa nii esitatakse või mitte, sõltub kohtuasja asjaoludest ja eelotsusetaotluse esitanud kohus peab selle üle otsustama, lähtudes põhikohtuasja asjaoludest.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab uurides seda, kas kaubamärki on kasutatud kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, arvestama võimalusega, et kolmanda isiku poolt turustatavat kaupa esitatakse kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kaubaga võrdset kvaliteeti ja samaväärseid omadusi omavana.

3. Kui kolmas isik, kasutades kaubamärki, mis talle ei kuulu, turustab mitte ainult varuosi või liseseadmeid, vaid ka sellist oma kaupa, millega koos kasutamiseks see varuosa või liseseade on mõeldud, kuulub selline kasutamine direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c reguleerimisalasse, kui kasutamine on vajalik kolmanda isiku poolt turustatava kauba otstarbe näitamiseks ja toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

Allkirjad