



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

LAILA MEDINA

esitatud 21. septembril 2023¹

Kohtuasi C-334/22

Audi AG

versus

GQ

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Varssavi regionaalne kohus, Poola))

Eelotsusetaotlus – Määrus (EL) 2017/1001 – Artikli 9 lõiked 2 ja 3 – ELi kaubamärgist tulenevad õigused – Identse või sarnase tähise äritegevuse käigus kasutamine kolmanda isiku poolt – Autode varuosad – Radiaatorivõred – Autotootja embleemi kinnitusdetail – Artikli 14 lõike 1 punkt c ja lõige 2 – ELi kaubamärgi mõju piiramine – Identse või sarnase tähise kasutamine toote kui lisaseadme või varuosa otstarbe näitamiseks – Aus tööstus- või kaubandustava – Hindamiskriteeriumid

I. Sissejuhatus

1. Eelotsusetaotlus puudutab määruse (EL) 2017/1001² artikli 9 lõigete 2 ja 3 ning artikli 14 lõike 1 punkti c ja lõike 2 tõlgendamist.
2. Taotlus on esitatud autode ja nende lisaseadmete ehk autotarvikute tootja Audi AG ning varuosade ja autotarvikute veebihulgemüüja GQ vahelises kohtuvaidluses. Vaidlus puudutab seda, et GQ on väidetavalt rikkunud õigusi, mis tulenevad Audi AG-le talle kuuluvast ELi kujutismärgist.
3. Käesoleva kohtuasja keskmes on ELi kaubamärgist selle omanikule tuleneva ainuõiguse kaitse ulatus ja selle kaubamärgi mõju piirangutele, mis võimaldavad kolmandal isikul seda kaubamärki oma äritegevuse käigus kasutada. Kohtuasi annab Euroopa Kohtule võimaluse arendada edasi kohtupraktikat määruse 2017/1001 tõlgendamise kohta eeskätt seoses auto varuosade turustamisega.

¹ Algkeel: inglise.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1; parandus ELT L 168, 5.7.2018, lk 13).

II. Õigusraamistik

A. Määrus 2017/1001

4. Määruse 2017/1001 artiklis 9 „ELi kaubamärgiga antavad õigused“ on sätestatud:

„1. ELi kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse.

2. Ilma et see piiraks kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, on sama ELi kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata kaupade või teenustega seoses mis tahes tähist, kui:

- a) tähis on identne ELi kaubamärgiga ja seda kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille suhtes ELi kaubamärk on registreeritud;
- b) tähis on identne või sarnane ELi kaubamärgiga ning seda kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased selliste kaupade või teenustega, mille suhtes ELi kaubamärk on registreeritud, kui nende segiajamine üldsuse poolt on tõenäoline; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[...]

3. Lõike 2 alusel võib eelkõige keelata järgmised toimingud:

- a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
- b) tähisega kaupade pakkumine, turulelaskmine või ladustamine nimetatud otstarbel või tähisega teenuste pakkumine või nendele osutamine;
- c) tähisega kaupade importimine ja eksportimine;

[...]“.

5. Määruse 2017/1001 artiklis 14 „ELi kaubamärgi mõju piirangud“ on sätestatud:

„1. ELi kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada äritegevuse käigus:

[...]

- c) ELi kaubamärki selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgi kasutamine on vajalik toote või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui kolmas isik järgib kasutamisel ausat tööstus- või kaubandustava.“

B. Määrus (EÜ) nr 6/2002

6. Määruse (EÜ) nr 6/2002³ artiklis 19 „Ühenduse disainilahendusest tulenevad õigused“ on sätestatud:

„1. Ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast. Nimetatud kasutamiseks loetakse eelkõige sellise toote valmistamist, pakkumist, turustamist, importi, eksporti või kasutamist või nendel eesmärkidel sellise toote säilitamist, milles disainilahendus sisaldub või mille puhul seda on kasutatud.

[...]“.

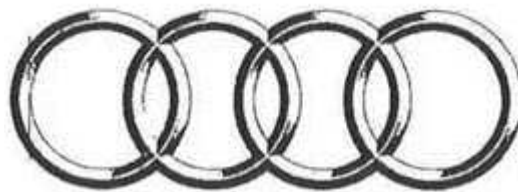
7. Määruse nr 6/2002 artiklis 110 „Üleminekusäte“ on sätestatud:

„1. Kuni jõustuvad komisjoni asjakohase ettepaneku alusel vastuvõetud muudatused käesolevas määruses, ei ole ühenduse disainilahendusena kaitstav mitmeosalise toote koostisosa moodustav disainilahendus, mida on artikli 19 lõike 1 tähenduses kasutatud selle mitmeosalise toote parandamisel tema esialgse välimuse taastamiseks.

[...]“.

III. Faktilised asjaolud ja eelotsuse küsimused

8. Hageja Audi AG (asukoht Ingolstadt, Saksamaa) on ettevõtja, kellele kuuluvad allpool esitatud ELi kujutismärgist tulenevad ainuõigused. Kaubamärk on registreeritud numbri 000018762 all ja on seotud muu hulgas Nizza klassifikatsiooni klassiga 12 (sõidukid, varuosad, autotarvikud). Kaubamärk on tähis, mis koosneb neljast horisontaalselt järjestikku asetatud osaliselt kattuvast rõngast, mida hageja kasutab oma embleemina:



9. Kostja GQ on füüsiline isik, kes tegeleb auto varuosade müügiga. Ta ei paku neid tooteid otse tarbijatele, vaid müüb teistele turustajatele. Aastatel 1986–2017 pakkus ja reklaamis kostja veebisaidil radiaatorivõresid, mis olid kohandatud ja toodetud Audi vanadele, 1980–1990ndate mudelitele. Neil radiaatorivõredel oli sarnaselt originaalosaga süvend, mis oli mõeldud selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks ja mis kujult vastas hageja ELi kaubamärgi kontuurile.

10. 2017. aastast alates pöördus hageja korduvalt kostja vastu kohtusse, et saavutada selliste analoogvaruosade müügiks pakkumise keelamine, mille teatavate detailide kuju vastab kas osaliselt või täielikult hageja kaubamärgile. Eelkõige esitas hageja 2020. aasta mais Sąd Okręgowy w Warszawie (Varssavi regionaalne kohus, Poola), kes on käesolevas kohtuasjas eelotsusetaotluse esitanud kohus, taotluse keelata kostjal hageja ELi kaubamärgiga identset või

³ Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2001, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).

sarnast tähist kandvate analoogradiaatorivõrede importimine, pakkumine, turustamine ja reklaamimine. Samuti palus hageja hävitada 70 sellist autode radiaatorivõret, mille toll oli konfiskeerinud.

11. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et ta peab otsuse langetamiseks kindlaks tegema, kas hageja ELi kaubamärgi (millel on selle kohtu sõnul väga tugev eristusvõime ja mis on Poolas laialt tuntud ning hagejaga selgelt seostatav) kaitse ulatus laieneb ka sellele tootedetailile, mis võimaldab paigaldada autotootja embleemi selle sisse, radiaatorivõre külge ning mis kujult on asjaomase kaubamärgi kujuga identne või segiaetavalt sarnane.

12. Täpsemalt kahtleb eelotsusetaotluse esitanud kohus esiteks selles, kas see detail, mille sisse, radiaatorivõre külge saab paigaldada autotootja embleemi, täidab kaubamärgi funktsiooni ehk tähistab toote päritolu. See kahtlus tekib isegi siis, kui eeldada, et see võredetail vastab autotootja embleemi kujule ja seda saab seega pidada tema ELi kaubamärgiga identseks või vähemalt segiaetavalt sarnaseks.

13. Sellega seoses juhib eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtu tähelepanu sellele, et ELi kaubamärgiõiguses puudub määruse nr 6/2002 artikli 110 lõikega 1 samaväärne säte – nn remondiklausel –, mis ELi disainilahenduste kontekstis välistab mitmeosalise toote koostisosaks oleva disainilahenduse kaitse juhul, kui toode on mõeldud mitmeosalise toote parandamiseks, et taastada selle esialgne välimus. Samuti leiab eelotsuse esitanud kohus, et määruse 2017/1001 artikli 9 lõigete 2 ja 3 tõlgendamisel tuleks juhinduda ELi kaubamärgiõiguse eesmärgist pakkuda kaitset konkurentsimoonutuste eest ning tarbijate huvist valida ostmisel originaal- ja analoogvaruosade vahel.

14. Teiseks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et kui möönda, et detail, mille sisse, radiaatorivõre külge saab paigaldada autotootja embleemi, täidab kaubamärgi funktsiooni, siis tekib ka küsimus, kas määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkt c võimaldab varuosade müüjal turustada selliseid analoogradiaatorivõresid. Jaatava vastuse korral soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milliseid hindamiskriteeriume tuleb kohaldada, et teha kindlaks, kas ELi kaubamärki kasutatakse kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga, nagu on nõutud määruse 2017/1001 artikli 14 lõikes 2.

15. Neil asjaoludel otsustas Sąd Okręgowy w Warszawie (Varssavi regionaalne kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1a. Kas [määruse 2017/1001] artikli 14 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et see välistab kaubamärgi omaniku või kohtu võimaluse keelata kolmandal isikul kasutada äritegevuse käigus auto varuosaga (radiaatorivõre) seoses tähist, mis on ELi kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane, kui iseenesest on see tähis autotarviku (ELi kaubamärki kujutav embleem) kinnitusdetail ja

kui ELi kaubamärki kujutavat originaaembleemi on tehniliselt võimalik paigaldada auto varuosa (radiaatorivõre) külge, ilma et sellel varuosal oleks kujutatud tähist, mis on identne või segiaetavalt sarnane ELi kaubamärgiga,

või kui

tehniliselt ei ole võimalik paigaldada ELi kaubamärki kujutavat originaaembleemi auto varuosa (radiaatorivõre) külge, ilma et sellel varuosal oleks kujutatud tähist, mis on identne või segiaetavalt sarnane ELi kaubamärgiga?

Kui vastus punkti a mis tahes küsimusele on jaatav:

- b. Milliste kriteeriumide alusel saab seda laadi juhtudel kindlaks määrata, kas kaubamärgi kasutamine on kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga?
- c. Kas [määruse 2017/1001] artikli 9 lõiget 2 ja artikli 9 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärk on autoosa väliskuju detail, ja kuivõrd [selles määruses] puudub asjakohane vaste [määruse nr 6/2002] artikli 110 lõikes 1 sätestatud parandamisega seotud tingimusele, ei täida kaubamärk sellisel juhul päritolu tähistamise ülesannet?
- d. Kas [määruse 2017/1001] artikli 9 lõiget 2 ja artikli 9 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgi kinnitusdetail, mis on kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane, on autoosa väliskuju detail, ja kuivõrd [nimetatud määruses] puudub asjakohane vaste [määruse (EÜ) nr 6/2002] artikli 110 lõikes 1 sätestatud parandamisega seotud tingimusele, ei saa kinnituselementi käsitada päritolu tähistamise ülesannet täitva kaubamärgina isegi juhul, kui see on kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane?“

IV. Õiguslik hinnang

16. Oma küsimustega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus esiteks selgitada, kas määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c saab tõlgendada nii, et autode analoogvaruosade, nimelt radiaatorivõrede müüja võib neid osi turustada, kui võre ühe detaili külge, mille kuju on sellele tootjale kuuluva ELi kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane, saab paigaldada autotootja embleemi.

17. Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitab selle küsimuse, viidates kahele võimalusele sõltuvalt sellest, kas tootja embleemi autoosa külge paigaldamine ilma tema kaubamärki kujutamata on tehniliselt võimalik (esimese küsimuse punkt a). Kui vastus eelmisele küsimusele on ühel või mõlemal juhul jaatav, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, millised on kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas selline kasutamine on kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga, nagu on nõutud määruse 2017/1001 artikli 14 lõikes 2 (esimese küsimuse punkt b).

18. Teiseks soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas radiaatorivõre detaili, mis on mõeldud selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks ja mis on seetõttu autotootja ELi kujutismärgiga sama kujuga, võib pidada kaubamärgiks, mis täidab määruse 2017/1001 artikli 9 lõigete 2 ja 3 kohaselt päritolu tähistamise funktsiooni (esimese küsimuse punktid c ja d).⁴

19. Määruse 2017/1001 artiklis 14 sätestatud ning ELi kaubamärgist tulenevate ainuõiguse piirangute kohaldamise tingimuste hindamine on asjakohane üksnes juhul, kui seda määruse 2017/1001 artiklis 9 määratletud ulatusega ainuõigust on rikutud.⁵ Seetõttu vastan kõigepealt esimese küsimuse punktidele c ja d koos ning alles seejärel sama küsimuse punktidele a ja b.

⁴ Käesoleval juhul kõne all oleva kaubamärgi päritolu tähistamise funktsiooni täidetuse üle otsustamiseks teeb eelotsusetaotluse esitanud kohus esimese küsimuse punktides c ja d vahet i) olukorral, kus see kaubamärk on autovaruosa väliskuju osa, ja ii) olukorral, kus see kaubamärk on osa kinnitusdetailist, mis on autovaruosa osa. Pooled on põhimõtteliselt nõus, et küsimuse mõlemad osad võib ümber sõnastada, kasutades käesoleva punkti sõnastust.

⁵ Vt selle kohta ka Hasselblatt, G. N. (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, lk 431.

A. Esimese küsimuse punktid c ja d

20. Esimese küsimuse punktid c ja d puudutavad määruse 2017/1001 artikli 9 lõigete 2 ja 3 tõlgendamist. Sisuliselt palutakse selle küsimuse neis mõlemas punktis Euroopa Kohtul määratleda, kas see, kui sõltumatu tootja lisab radiaatorivõrele kinnitusdetaili, mille külge saab kinnitada autotootja embleemi ja mis on autotootjale kuuluva ELi kaubamärgi kujuga, kujutab endast nende sätete tähenduses tähise kasutamist äritegevuse käigus.

21. Eelmärkusena tuleb meelde tuletada, et määruse 2017/1001 artikli 9 lõike 1 kohaselt annab ELi kaubamärgi registreerimine omanikule selle kasutamise ainuõiguse, mis selle määruse artikli 9 lõike 2 kohaselt tähendab teatavate tingimuste täidetuse korral omaniku õigust takistada kõiki kolmandaid isikuid tema loata kasutamast äritegevuse käigus kaupade või teenuste puhul identset või sarnast tähist.

22. Määruse 2017/1001 artikli 9 lõikes 3 on näitlik loetelu kasutusviisidest, mida ELi kaubamärgi omanik võib keelata. Need on tähise kandmine kaupadele või nende pakendile (punkt a), tähisega kaupade pakkumine, turulelaskmine või ladustamine nimetatud otstarbel (punkt b) ning tähisega kaupade importimine ja eksportimine (punkt c).⁶

23. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast nähtub, et kõnealune ELi kaubamärgiomaniku ainuõigus nähti ette selleks, et anda talle võimalus kaitsta oma erihuve selle kaubamärgi omanikuna ehk tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid. Seega tuleb seda ainuõigust kasutada ainult juhul, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid. Nende ülesannete hulka ei kuulu mitte üksnes kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele toote või teenuse päritolu, vaid ka kaubamärgi muud ülesanded, nagu asjaomase toote või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded.⁷

24. Sellest järeldub, et kaubamärgiomanik ei saa määruse 2017/1001 artikli 9 alusel keelata kaubamärgiga identse või segiaetavalt sarnase tähise kasutamist, kui see kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjustada.⁸

25. Käesoleval juhul märgin esiteks, et põhikohtuasjas käsitletavad tooted on autode analoogradiaatorivõred, mis kujult vastavad originaalmudelile kooskõlas disainilahendust reguleerivate õigusnormidega.⁹ Need on varuosad, mis on mõeldud auto radiaatori kui mootori jahutussüsteemi osa katmiseks ja kaitsmiseks. Radiaatorivõre on auto kere väline ja nähtav osa ning mõjutab märkimisväärselt sõiduki välimust eestvaates. Asukohast tingitult saab see osa frontaalkokkupõrke korral väga kergesti kahjustada. Lisaks olgu öeldud, et tavapäraselt disainivad autotootjad oma sõidukite radiaatorivõred koos kinnitusdetailiga, mille sisse saab paigaldada selle tootja (sageli kroomitud) embleemi ja mille kuju kordab neile kuuluvat varem registreeritud kaubamärki.

⁶ Eelotsusetaotluse esitanud kohtu esimese küsimuse punktides c ja d on viidatud üksnes määruse 2017/1001 artikli 9 lõike 3 punktile a. Võttes aga arvesse põhikohtuasja asjaolusid, nagu need on esitatud eelotsusetaotluses, on selge, et käesolevas kohtuasjas tuleb arvesse võtta ka selle määruse artikli 9 lõike 3 punkte b ja c.

⁷ Vt selle kohta 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

⁸ Vt selle kohta 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 60 ja seal viidatud kohtupraktika).

⁹ Nagu on märgitud eespool, vt määruse nr 6/2002 artikli 110 lg 1, mis sisaldab nn parandamisklauslit.

26. Autotootja embleemi paigaldusdetail on radiaatorivõre lahutamatu osa, mis tavaliselt asub eestvaates sõiduki esiosa keskel selle ülemises kolmandikus. See osa koosneb embleemi jaoks mõeldud süvendist ja reast kinnitusavadest. Vastavalt on embleemi tagaküljel kruvid embleemi kinnitamiseks radiaatorivõre külge. Tuleb meeles pidada, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimus käesolevas kohtuasjas ei puuduta mitte autotootja embleemi kui sellise kujutamist, vaid selle autotarviku radiaatorivõrele kinnitamiseks mõeldud kohta, mille kuju juba määratluse kohaselt järgib embleemi piirjooni.

27. Teiseks pean seoses küsimustega, kas selline detail, nagu eespool kirjeldatud, kujutab endast tähist, mis võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid, nagu on nõutud eespool punktis 24 viidatud kohtupraktikas, kohe alguses vajalikuks märkida, et määruse 2017/1001 artikli 9 lõikes 2 kasutatud sõna „tähis“ ei ole määratletud selle määruse üheski teises sättes. Ent nagu väidavad Poola Vabariik, Euroopa Komisjon ja põhikohtuasja kostja, on mõiste „tähis“ puhul oluline tingimus selle eristatavus ja sõltumatus sellega tähistatavast tootest. Teisisõnu saab järelduse, et toote detail toimib tähisena, teha siis, kui seda osa tuleb pidada tootest endast sõltumatuks ja eristatavaks.

28. Juhin tähelepanu asjaolule, et sellist arusaama mõistest „tähis“ on Euroopa Kohus korduvalt kasutanud ja selle kohaselt ei saa tähis olla lihtsalt asjaomase toote omadus, nagu väidab kostja.¹⁰ Sisuliselt tähendab see, et tähis ei või olla samastatav toote koostisosaga, eelkõige sellisega, millel on vaid konkreetne funktsioon ja mida vaatamata sellele, et see mõjutab asjaomase toote üldist välimust, ei tajuta tähisena.

29. Selle kohta esitas selgitava arutluskäigu kohtujurist Philippe Léger oma ettepanekus kohtuasjas Dyson,¹¹ milles ta sisuliselt järeldas, et toote välimusse panustav funktsionaalne detail – osaliselt tolmuimeja välispinna moodustav läbipaistev tolmupaak – ei vasta tähisena käsitamise tingimustele, kuna see ei erista ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest.¹²

30. Nii on see minu arvates ka käesolevas kohtuasjas kõne all oleva detaili puhul, mis (nagu ma juba käesoleva ettepaneku punktides 25 ja 26 kirjeldasin) on radiaatorivõrele autotootja embleemi kinnitamise alus ning on seega osa tootest endast ja vaid tehnilise funktsiooniga. See tehniline funktsioon on ilmne, kui võtta arvesse, et radiaatorivõres olevat süvendit kasutatakse üksnes selle sisse autotarviku (embleem) paigaldamiseks ning sel konkreetsel otstarbel peab see tingimata olema kohandatud tarviku piirjoonte järgi.

31. Sellega seoses on oluline meeles pidada, et autovaruosa eesmärk on tootmisel algul kasutatud osa asendamine.¹³ Välisdetailide puhul on varuosad peamiselt ette nähtud remonditava auto esialgse välimuse taastamiseks. Vastasel juhul võiks auto tootmisel kasutatud osa asendamine olla tuunimine, mis võib anda autole ka uue välimuse, kuid erineb kontseptuaalselt remontimisest, mille eesmärk on taastada auto esialgne välimus. Euroopa Kohus on seda arusaama kinnitanud, rõhutades, et remontimise eesmärki on võimalik saavutada üksnes osadega, mis on originaalosadega visuaalselt identsed.¹⁴

¹⁰ 6. mai 2003. aasta kohtuotsus Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 27).

¹¹ Kohtujurist Léger' ettepanek kohtuasjas Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, resolutiivosa).

¹² *Ibid.* (punkt 43).

¹³ Mõiste „varuosa“ definitsiooni kohta liidu õiguses vt komisjoni 27. mai 2010. aasta määruse (EL) nr 461/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris (ELT 2010, L 129, lk 52) artikli 1 lõike 1 punkt h, milles see mõiste on defineeritud kui „[toode], mis paigaldatakse mootorsõidukisse [sõidukiosa] asendamiseks, sealhulgas näiteks mootorsõiduki kasutamiseks vajalikud määrdeained, välja arvatud mootorikütus“.

¹⁴ Vt selle kohta 20. detsembri 2017. aasta kohtuotsus Acacia ja D'Amato (C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 75).

32. Minu arvates on ilmne, et sõiduki esialgset välimust saab taastada ainult radiaatorivõrega, milles on samasugune autotootja embleemi paigaldamise koht nagu originaalradiaatorivõrel. Järelikult saab radiaatorivõret kasutada varuosana auto esialgse välimuse taastamiseks üksnes juhul, kui embleemi kinnitamise koht on originaalvõre sarnase kohaga identne. Oluline on rõhutada, et erinevalt muud tüüpi varuosadest, nagu veljed ja ilukilbid, saab auto välimuse radiaatorivõrega taastada ainult siis, kui see on originaaltootega identne, sest võre asub auto kere esiosas. See selgitab, miks sõltumatud tootjad ei paku turul kuigi sageli radiaatorivõresid, mille välimus ei ole identne, välja arvatud juhul, kui need on mõeldud tuunimiseks (nagu ma juba märkisin).

33. Lisaks tuleb tähise kasutamist selleks, et näidata kaupade või teenuste pärinemist teatavalt ettevõtjalt, hinnata äritegevuse kontekstis.¹⁵ Hinnangu andmisel tuleb arvestada sellega, kuidas varuosa tajub ja hindab tarbija, kes võib olla tegelikult huvitatud konkreetse sõidukimargi varuosade ostmisest. Sellega seoses märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus oma taotluses, et põhikohtuasja kostja müüb varuosi üksnes professionaalsetele turustajatele, keda tuleb seega pidada käesolevas kohtuasjas käsitletavate toodete keskmiseks tarbijaks.¹⁶

34. Huvipakkuv on hiljutine empiiriline uuring, mis avaldati erialases akadeemilises ajakirjas ja mis hõlmab käesoleva kohtuasja peamisi eeldusi; selles uuriti eeskätt Poola turul, kuidas mõjutab originaaltootja kaubamärgi olemasolu varuosad kaubandusliku päritolu tajumist ja tarbijate ootusi kvaliteedile.¹⁷

35. Uuring viitab esiteks sellele, et tähise kasutamise kontekst võib neutraliseerida selle mõju toote kaubandusliku päritolu tähisena eeskätt siis (nagu arutati käesoleva asja kohtuistungil), kui radiaatorivõrede müügi ajal kättesaadav teave sisaldab järgmisi põhielemente: i) toote nimetus ja autode mudelid, millele see sobib; ii) tükihind, mis on tavaliselt originaalvaruosa omast madalam; iii) lisateave selle kohta, et kaupleja pakutav varuosa ei ole originaalvaruosa, ning iv) sõltumatu tootja nimi.¹⁸

36. Teiseks selgitab see uuring läbiviidud küsitluse põhjal, et „väga suur osa“ kutselistest jaemüüjatest ja töökodadest märkisid, et varuosad pärinevad sõltumatult tootjalt, mis näitab, et kutselisi müüjaid üldjuhul radiaatorivõre päritolu osas eksitada ei ole võimalik. Isegi lõppkasutajate puhul oli originaalosa tootjale viitajate protsent suhteliselt väike. Selle põhjal on uuringus esitatud järeldus, et sõltumatult tootjalt ostetud varuosade müügil kalduvad erialasjatundjad pidama originaalosa tootja ELi kaubamärki pigem toote omaduste kirjeldusena – tehnilisele otstarbele vastava detailina –, mitte päritolutähisena.¹⁹

37. Muidugi ei saa empiiriline uuring olla ainus määrav asjaolu konkreetse kaubamärgiõigust puudutava vaidluse, nagu seda on põhikohtuasi, hindamisel. Siiski näitab eespool nimetatud uuring, et konkreetset olukorda tuleb analüüsida juhtumipõhiselt, et teha kindlaks, kuidas asjaomased tarbijad asjaomast tähist tajuvad. Selleks tuleks erilist tähelepanu pöörata muu hulgas asjaomase varuosa müügi ajal kättesaadavale teabele ja asjaomase geograafilise turu iseärasustele.

¹⁵ 23. veebruari 1999. aasta kohtuotsus BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 38; edaspidi „kohtuotsus BMW“).

¹⁶ Ehkki Euroopa Kohus ei ole veel selles küsimuses oma seisukohta esitanud, on asjakohane märkida, et Üldkohtu väljakujunenud praktika kohaselt ostab erialaspetsialistidest koosnev sihtgrupp, kellele autovaruosad põhiliselt on suunatud, osade tehnilisuse ja kalliduse tõttu neid alles pärast nende omaduste, detailide ja tunnustega hoolikalt tutvumist (vt selle kohta 12. juuli 2019. aasta kohtuotsus MAN Truck & Bus vs. EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika).

¹⁷ Tischner, A., ja Stasiuk, K., „Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding“, *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, nr 54, 2023, lk 42.

¹⁸ *Ibid.*, punkt 44.

¹⁹ *Ibid.*, punkt 53.

Näiteks Poola puhul ei ole käesoleva kohtuasja poolte vahel vaidlust selles, et sellesse liikmesriiki imporditakse teistest liikmesriikidest endiselt märkimisväärses koguses kasutatud ja kahjustatud autosid. Seda arvestades on remonti vajavad vanemad autod Poola autoturul väga levinud, mistõttu on remonditurg selles riigis väga arenenud ja tuttav tarbijatele, kes on valmis selliseid vanu autosid remontima, et taastada nende esialgne välimus.²⁰

38. See järeldus on kooskõlas ka Euroopa Kohtu praktikaga, eelkõige kohtuotsusega Adam Opel,²¹ millele õiguskirjanduses²² viidatakse kui näitele juhust, kus kolmas isik on esitanud autotootjale kuuluva ELi kaubamärgi nii, et toote päritolu tähistamise ülesannet ei täideta.

39. Täpsemalt leidis Euroopa Kohus selles kohtuasjas, et autotootjale kuuluva ELi kaubamärgi kasutamine vähendatud mõõtmetega mänguautodel ei kahjusta selle kaubamärgi ülesannet, kuna asjaomane avalikkus ei taju mänguautodel olevat autoembleemi viitena sellele, et vähendatud mudelid on tootnud embleemi omanik või temaga majanduslikult seotud ettevõtja.²³ Jällegi oli määrav tähtsus konkreetsetel asjaoludel ja asjaomase sektori praktilal. Euroopa Kohus tugines eelotsusetaotluse esitanud kohtu tuvastatud faktilisele asjaolule, et mänguasjatööstuse toodete keskmine tarbija on harjunud sellega, et vähendatud mudelid on originaali koopiad, ning peab originaaltruudust väga tähtsaks, nii et selline tarbija tajub autotootja embleemi mänguautodel sellise vähendatud versiooni ühe omadusena, mitte viitena sellele, et mänguauto on tootnud selle embleemi omanik.²⁴

40. Minu arvates on eeltoodud kaalutlused piisavad selleks, et Euroopa Kohus saab käesoleval juhul välistada võimaluse, et radiaatorivõrel olev autotootja ELi kaubamärgi siluett, mis on radiaatorivõre originaalosa täpselt kordava väliskuju detail ja mis tehnilisest küljest on mõeldud üksnes selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks, täidab kaubamärgi ülesandeid ja kujutab endast nõnda määruse 2017/1001 artikli 9 lõigete 2 ja 3 tähenduses „tähise kasutamist äritegevuse käigus“, eelkõige juhul, kui esinevad käesoleva ettepaneku punktis 35 esile toodud asjaolud, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

41. Täielikkuse huvides juhin tähelepanu ka sellele, et eelmises punktis esitatud järelduse tegemisel ei oma tähtsust, et liidu kaubamärgivaldkonna õigusnormides puudub säte, mis oleks samaväärne liidu disainilahenduste valdkonna õigusnormides sisalduva nn parandamisklausliga, millele eelotsusetaotluse esitanud kohus on viidanud esimese küsimuse punktides c ja d. Nimelt sedastas Euroopa Kohus kohtuasjas Ford Motor Company²⁵, et määruse nr 6/2002 artiklis 110 ette nähtud nn parandamisklauslist tulenevad üksnes disainilahenduste kaitse teatavad piirangud, ilma et kaubamärkide kaitsele oleks üldse viidatud.²⁶ Seega on Euroopa Kohtu selle praktika kohaselt formaalselt välistatud määruse nr 6/2002 artikli 110 nn parandamisklausli arvesse võtmine määruse 2017/1001 artikli 9 tõlgendamisel.

²⁰ *Ibid.*, punkt 42.

²¹ 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55) (edaspidi „kohtuotsus Adam Opel“).

²² Kur, A., ja Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, lk 301.

²³ Kohtuotsus Adam Opel (punkt 24).

²⁴ *Ibid.*, punkt 23.

²⁵ 6. oktoobri 2015. aasta kohtumäärus Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680)

²⁶ *Ibid.*, punkt 39.

42. Sellegipoolest on Euroopa Kohus neil juhtudel, kui liidu kaubamärgivaldkonna õigusnormid osaliselt kattuvad intellektuaalomandi õiguse teiste valdkondade normidega, tõlgendanud määruse 2017/1001 (ja sellele eelnenud õigusaktide) alussätteid selliselt, et eelkõige turul moonutamata konkurentsi süsteemi kaitsmise kaalutlusel vältida nende valdkondade ühiste eesmärkide neutraliseerimist ja tagada nende saavutamine täies ulatuses.

43. Näiteks kohtuotsuses *Lego Juris*²⁷, milles oli tegemist kaubamärgiõiguse ja patendiõiguse kokkupuutega, rõhutas Euroopa Kohus vajadust hoida ära olukord, kus ettevõtja saab kaubamärgi alusel ainuõiguse toote tehnilisele lahendusele või kasulikule omadusele.²⁸ Konkreetset otsustas Euroopa Kohus, et juhul, kui toote kuju üksnes sisaldab selle toote valmistaja poolt välja arendatud ja tema nõudel patenteeritud tehnilist lahendust, vähendaks selle kuju kaitsmine pärast selle toote patendi kehtivuse lõppemist oluliselt ja püsivalt teiste ettevõtjate võimalusi asjaomast tehnilist lahendust kasutada.²⁹ On selge, et lahendid nagu kohtuotsus *Lego Juris* näitlikustavad Euroopa Kohtu mõistlikku tegevust, et saavutada intellektuaalomandi õiguse kõigi valdkondade ühetaoline ja toimiv tõlgendamine, hoides nii ära monopolide tekitamise ja kaitses tarbijate huvi teha valik paljude tootjate ja pakkujate kaupade ja teenuste vahel.

44. Käesoleval juhul tuleb märkida, et mootorsõidukite varuosade tootmine ja turustamine toimub peamiselt kolmes turusegmendis: a) autotootjate toodetavad varuosad; b) varuosad, mida toodavad muud ettevõtjad kui autotootjad (sageli siiski tootjate nimel või nendega koostöös), ning c) varuosad, mida toodavad sõltumatud tootjad ja mida ei tarnita autotootjatele, kuid mis on toodetud vastavalt nende tootjate esitatud tehnilistele kirjeldustele ja tootmisstandarditele.³⁰ Ilmselt põhjustaks määruse 2017/1001 artikli 9 lõike 2 lai tõlgendus seega sõidukite algse välimuse taastamiseks radiaatorivõrede remondi monopoli tekkimise autotootjate kasuks, kes tegeleksid siis sellega ise või väljastaksid litsentse sõltumatutele müüjatele. Selline toime, mis võib piirata tarbijate valikut ja mõjutada uut, veel eelnõu faasis olevat liidu disainilahenduste regulatsiooni³¹, oleks veelgi ilmsem, kui autotootjad keelaksid liidu kaubamärgivaldkonna õigusnormide alusel sõltumatutel müüjatel selliste analoogvõrede turustamise, millel on detail autotootja embleemi kinnitamiseks.³²

45. Neil põhjustel leian – kuigi juba eespool selgitasin, et nn parandamisklausel ei ole käesolevas asjas määruse 2017/1001 tõlgendamise puhul kohaldatav ja kuigi Euroopa Kohus on otsustanud, et selle määruse artikkel 14 on kavandatud tasakaalustama kaubamärkide kaitse põhihuvi

²⁷ 14. septembri 2010. aasta kohtuotsus *Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-48/09 P, EU:C:2010:516; edaspidi „kohtuotsus *Lego Juris*“).

²⁸ *Ibid.*, punkt 43.

²⁹ *Ibid.*, punkt 46.

³⁰ Varuosade turu selline segmenteerimine tuleneb kaudselt liidu õigusaktidest, mis käsitlevad vertikaalseid kokkuleppeid ja kooskõlastatud tegevust mootorsõidukisektoris, täpsemalt komisjoni määrusest (EL) nr 461/2010. Vt ka Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEd peadirektoraat, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Väljaannete Talitus, 2021, lk 14, kättesaadav aadressil <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1>.

³¹ Komisjon avalikustas 28. novembril 2022 ettepaneku vaadata läbi i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/71/EÜ disainilahenduse õiguskaitse kohta (EÜT 1998, L 289, lk 28; ELT eriväljaanne 13/21, lk 120; edaspidi „disainilahenduste direktiiv“) ja ii) määrus nr 6/2002, mis on samm 2020. aasta novembris avaldatud intellektuaalomandi tegevuskava rakendamiseks sidusa rakendusraamistiku väljatöötamise suunas. Eeskätt käsitletakse direktiivi eelnõu artiklis 19 ja määruse eelnõu artiklis 20a nn parandamisklauslit ja nähakse selgelt ette, et varuosaga seotud disainilahenduse omanik ei saa kasutada ainuõigust ega takistada kolmandal isikul turule viia varuosi, mis on mõeldud toote esialgse välimuse taastamiseks Vt ka Euroopa Parlament, *Revision of the EU legislation on design protection*, juuli 2023, lk 5, kättesaadav aadressil: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI\(2023\)751401_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

³² Vt selle kohta Kur, A., „As Good as New“ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?, *GRUR International*, Oxford University Press, vol. 70, 2021, lk 236. See peaks veelgi enam paika autode selliste mudelite varuosade puhul, mida autotootjad enam ei valmista, nagu seda on põhikohtuasjas kõne all olevad radiaatorivõred.

moonutamata konkurentsi süsteemiga –,³³ et tuleb tähelepanu pöörata sellise liidu kaubamärgivaldkonna õigusnormi puudutava kohtuotsuse tagajärgedele, mis võib samuti kahjustada liidu intellektuaalomandi õiguse lähedase valdkonna, eeskätt disainilahenduste õiguse eesmärki laiendada varuosade tarbija võimalusi teha valik sõltumatute ja seotud tootjate vahel.

46. Eeltoodud kaalutlusi arvestades järeldan, et määruse 2017/1001 artikli 9 lõikeid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et radiaatorivõrele sellise detaili lisamine, mis on mõeldud selle külge autotootja embleemi paigaldamiseks ning on sama kujuga kui ELi kujutismärk või selle kujuga segiaetavalt sarnane, ei kujuta endast nimetatud sätete tähenduses tähise kasutamist äritegevuse käigus, eeskätt siis, kui sellise radiaatorivõre müügil asjaomasel geograafilisel turul esinevad käesolevas ettepanekus osutatud asjaolud, millele peab hinnangu andma liikmesriigi kohus.

B. Esimese küsimuse punkt a

47. Nagu ma käesoleva ettepaneku punktis 19 märkisin, on määruse 2017/1001 artikli 14 kohaldamise eeltingimus ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tuvastatud rikkumine kolmanda isiku poolt. Käesolevas kohtuasjas tähendab see, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu esimese küsimuse punktidele a ja b tuleb vastata ainult juhul, kui Euroopa Kohus teeb esimese küsimuse punktide c ja d kohta vastupidise otsuse ning leiab, et käesolevas kohtuasjas kõne all oleva detaili lisamine kujutab endast tähise kasutamist äritegevuse käigus määruse 2017/1001 artikli 9 lõike 2 tähenduses.

48. Eelkõige soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus esimese küsimuse punktis a teada, kas määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkt c võimaldab analoogiradiaatorivõrede müüjal neid tooteid turustada, kui neil võrele on autotootja ELi kaubamärgiga identse või segiaetavalt sarnase kujuga detail, mille külge saab paigaldada selle autotootja embleemi.

49. Nagu ma juba märkisin, annab ELi kaubamärgi registreerimine määruse 2017/1001 artikli 9 alusel selle omanikule ainuõiguse keelata kõigil kolmandatel isikutel ilma tema loata kasutada äritegevuse käigus kaupade või teenuste jaoks identset või sarnast tähist. ELi kaubamärgi omanikule antud ainuõiguse puhul kehtivad siiski määruse 2017/1001 artiklis 14 sätestatud piirangud.

50. Täpsemalt nähtub kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punktist c, et ELi kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada ELi kaubamärki äritegevuse käigus ELi kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks eelkõige juhul, kui selle kaubamärgi kasutamine on vajalik toote või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul.

51. Kõigepealt meenutan, et kuigi määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punktis c on sõna-sõnalt viidatud „ELi kaubamärgi“ kasutamisele kolmanda isiku poolt kaupade või teenuste tähistamiseks või neile viitamiseks, tuleb seda sätet mõista nii, et see on kohaldatav juhul, kui kolmas isik ei kasuta mitte ELi kaubamärki kui sellist, vaid tähist, mida peetakse sellega identseks või segiaetavalt sarnaseks. On ju määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punktis c sätestatud kaitse sama määruse artikli 9 rikkumist puudutava väite vastu ja viimati nimetatud sättes (nagu ma juba esimese küsimuse punkte c ja d käsitlevas analüüsis selgitasin) on juttu vaid „tähise kasutamisest äritegevuse käigus“. Käesoleval juhul tähendab see, et määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1

³³ Vt selle kohta muu hulgas 6. oktoobri 2015. aasta kohtumäärus Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

punkti c saab põhikohtuasja asjaoludele kohaldada isegi siis, kui asuda seisukohale, et kostja ei ole kasutanud radiaatorivõredel hageja ELi kaubamärki, vaid üksnes (nagu märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus) sellega segiaetavalt sarnast tähist.

52. Peale selle on oluline juhtida tähelepanu kohtuotsusele Gillette Company ja Gillette Group Finland³⁴, milles Euroopa Kohtul oli võimalus tõlgendada direktiivi 89/104/EMÜ³⁵ artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamist. See säte on kehtetuks tunnistatud ja praegu kohaldatav riigisiseste kaubamärkide suhtes vastavalt direktiivi 2015/2436³⁶ artikli 14 lõike 1 punktile c, mis vastab määruse 2017/2001 artikli 14 lõike 1 punktile c.

53. Vaidluse, milles tehti eespool viidatud kohtuotsus Gillette, tingis see, et üks ettevõtja müüs käepidemest ja asendatavast raseerimisterast koosnevaid raseerimisvahendeid ning teri, mis sarnanesid kaubamärkide Gillette ja Sensor omaniku äriühingu Gillette turustatavate toodetele. Neid teri müüdi kaubamärgi Parason Flexor all ja nende müügi pakenditel oli etikett järgmise tekstiga: „Selle raseerimisteraga sobivad kokku kõik Parason Flexori ja Gillette Sensori käepidemed.“³⁷ Asjaomasel ettevõtjal ei olnud äriühingule Gillette kuuluvate kaubamärkide kasutamiseks litsentsi ega muud lepingut. Neil asjaoludel esitas viimane riigisisesele kohtule hagi, milles väitis, et nimetatud ettevõtja on rikkunud tema registreeritud kaubamärkidest tulenevaid õigusi.

54. Kohtuotsusest Gillette tuleneb, et ELi kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt oleneb direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldamise seisukohalt sellest, kas kasutamise eesmärk on anda avalikkusele arusaadavat ja täielikku teavet kolmanda isiku turustatava toote otstarbe kohta.³⁸ Lisaks peab selline kasutamine olema vajalik, mis tähendab, et kolmas isik ei saa seda teavet tegelikult avalikkusele edastada nii, et ta jätab mainimata ELi kaubamärgi, mis talle ei kuulu.³⁹

55. On oluline mees pidada, et määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c sõnastuse keskmes ei ole enam vajalikkuse kriteerium, mida nüüd on mainitud üksnes „kavandatud otstarbe näitamisele“ osutamiseks. Järelikult on määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c kohaldamise esmatähtis kriteerium see, kas kolmanda isiku poolt ELi kaubamärgi kasutamise eesmärk on üksnes kaubamärgi omaniku kaupade ja teenuste identifitseerimine või neile osutamine („viitamiseks kasutamine“).⁴⁰ Kaitse väite vastu, et rikutud on selle määruse artiklit 9, ei ole seotud vajalikkuse kriteeriumiga, mis tulenes kohtuotsusest Gillette ja on endiselt kohaldatav, kui tegemist on ELi kaubamärgi kasutamisega konkreetset üksnes kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks.⁴¹

³⁴ Euroopa Kohtu 17. märtsi 2005. aasta otsus (C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177; edaspidi „kohtuotsus Gillette“).

³⁵ Esimene nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

³⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1; parandus ELT 2015, L 336, lk 12).

³⁷ Kohtuotsus Gillette (punkt 14).

³⁸ Kohtuotsus Gillette (punkt 34).

³⁹ Kohtuotsus Gillette (punkt 35). Vt ka kohtuotsus BMW (punkt 60).

⁴⁰ Hasselblatt, G. N. (toim), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, lk 436.

⁴¹ Vt ka Kur, A., ja Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, lk 420.

56. Põhikohtuasja poolte vahel on vaidlus esiteks selle üle, kas tähist kasutatakse radiaatorivõre osana üksnes kaubamärgi omaniku kaupade ja teenuste identifitseerimiseks. Samuti on nad eriarvamusel selles, kas seda tähist võib kasutada selleks, et teavitada asjaomast avalikkust radiaatorivõre otstarbest, ja kas vajalikkuse kriteeriumi saab pidada pigem tehniliseks, mitte teavitamisega seotuks.

57. Selles osas olen esiteks arvamusel, et käesolevas asjas kõne all oleva tähise kasutamise eesmärk ei ole üksnes kaupade või teenuste identifitseerimine põhikohtuasja hagejalt pärinevana või neile kui sellistele osutamine. Radiaatorivõre tarbijal peab kindlasti olema võimalik saada teavet selle kohta, et varuosa sobib või on mõeldud kasutamiseks konkreetse tootja autodes. Minu arvates on siiski selge, et radiaatorivõrele sellise detaili lisamine, mida kasutatakse üksnes selle külge lisatarviku – autotootja embleemi – paigaldamiseks, ei kujuta endast viitamiseks kasutamist määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c tähenduses. Nagu ma esimese küsimuse punktide c ja d raames märkisin, on sellel detailil tehniline funktsioon⁴² ja see ei ole mõeldud osundamiseks.

58. Teiseks olen samadel põhjustel seisukohal, et põhikohtuasjas kõne all olevat tähist ei saa käsitada nii, et see näitab ära radiaatorivõre kui tarviku või varuosa kavandatud otstarbe. Isegi kui võtta vastupidine seisukoht, ei vasta tehniline vajadus kasutada tähist, mis on asjaomase kaubamärgiga identne või sarnane, määruse 2017/2001 artikli 14 lõike 1 punktis c ette nähtud vajalikkuse kriteeriumile, võttes arvesse, et lõpptarbija teavitamine on ikkagi asjaomase kaubamärgi kasutamise kohustuslik eesmärk. Teisisõnu ei saa kaubamärgiomaniku õiguste määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c alusel piiramiseks tugineda tehnilisele vajadusele, millele eelotsusetaotluse esitanud kohus on viidanud esimese küsimuse punkti a sõnastuses.

59. Eeltoodud kaalutluste põhjal leian, et määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda autovaruosade, nimelt radiaatorivõrede müüjal turustada neid varuosi, mille üks detail, mis on mõeldud selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks, on oma kuju poolest autotootja ELi kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane.

C. Esimese küsimuse punkt b

60. Mis puudutab esimese küsimuse punkti b, siis see vajab vastust üksnes siis, kui Euroopa Kohtu vastab esimese küsimuse punktile a vastupidi minu ettepanekule. Sellisel juhul tuleb analüüsida, kas ELi kaubamärgi kasutamine on kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 2 tähenduses.

61. Euroopa Kohtu praktikast tulenevad selle kohta üksikasjalikud juhised.⁴³

62. Euroopa Kohtu sõnul ei ole kaubamärgi kasutamine kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga eelkõige siis, kui selle alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe. Lisaks ei tohi kaubamärgi selline kasutamine mõjutada selle väärtust, kasutades ebaõiglaselt ära kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Ka ei tohi kaubamärki määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 2 kohaselt kasutada siis, kui sellega kaasneb kaubamärgi diskrediteerimine või halvustamine. Lõpetuseks on kaubamärgi kasutamine vastuolus ausa tööstus- ja kaubandustavaga ka siis, kui kolmas isik esitleb oma toodet kui selle kaubamärgiga tähistatud toote imitatsiooni või koopiat.

⁴² Vt käesoleva ettepaneku punkt 30.

⁴³ Vt kohtuotsused Gillette (punktid 41–49) ja BMW (punktid 51, 52 ja 61).

63. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas põhikohtuasja asjaoludel on kaubamärki kasutatud kooskõlas ausa kaubandustavaga. Ent ilmselgelt on selle hinnangu kolm konkreetset elementi – nagu väidab komisjon – käesoleva juhtumi asjaolusid arvestades eriti olulised.

64. Esiteks – nagu juba märkisin – on Euroopa Kohus varem otsustanud, et kaubamärgi kasutamine ei ole kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga, kui asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse.⁴⁴ Arvestades kasutatava kinnitustetaili puhul kasutatava tähise kuju ja kaubamärgi enda kuju sarnasust, peaks eelotsusetaotluse esitanud kohus eelkõige kindlaks tegema, kas kostja pakutavate kaupade kvaliteedi tagamine on selles kontekstis asjakohane. Originaalvaruosade tootjate omast halvem kvaliteet võib kahjustada kaubamärgi kvaliteedi tagamise ülesannet.

65. Teiseks on Euroopa Kohus leidnud, et toote esitlemine teise „toote imiteeringu või koopiana“ on vastuolus ausa kaubandustavaga.⁴⁵ Seega peab riigisisene kohus asjaomaste toodete varuosade laadi ja sarnasust originaalosaladega arvesse võttes kontrollima, kas kostja on teinud kõik vajaliku näitamaks, et tooted on tootnud tema, ja tagamaks, et neid ei peeta originaalosalade imitatsiooniks või koopiaiks.

66. Kolmandaks – võttes arvesse Euroopa Kohtu poolt määruse nr 6/2002⁴⁶ artikli 110 lõike 1 kohta ette nähtud tingimustega analoogseid tingimusi – on varuosade tootjal või müüjal hoolsuskohustus täita tingimusi, mis on vajalikud, et oleks tagatud, et tarneahelas järgmised kasutajad järgivad ausat tööstus- või kaubandustava. Eelkõige on ausast kaubandustavast kinnipidamise kindlakstegemiseks vaja hinnata, kas analoogvaruosade tootja on täitnud kohustuse teavitada tarneahelas järgmist kasutajat selgelt ja nähtavalt, märkides tootele, pakendile, kataloogidesse või müügidokumentidesse, et neid osi ei ole tootnud originaalvaruosade tootja. Samuti tuleb kontrollida, kas varuosade tootja on sobivate (sealhulgas lepinguliste) vahenditega taganud, et tarneahelas järgmiste kasutajate tegevus ei ole selline, mis võib kauba päritolu osas eksitada või kõnealust kaubamärki diskrediteerida.

67. Eeltoodud kaalutlusi arvestades ja juhul, kui Euroopa Kohus – vastupidi minu analüüsile esimese küsimuse punkti a kohta – asub seisukohale, et määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c alusel on lubatud kasutada ELi kaubamärki sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, tuleb sama määruse artikli 14 lõiget 2 tõlgendada nii, et sellest tuleneb esiteks nõue, et ELi kaubamärgi kasutamine ei tohi kaasa tuua selle kaubamärgi diskrediteerimist või halvustamist, teiseks kasutaja kohustus võtta vajalikud meetmed selleks, et näidata, et tooted on valmistanud tema, ja tagada, et neid tooteid ei peeta originaalosa imitatsioonideks või koopiateks, ning kolmandaks varuosade tootja või müüja hoolsuskohustus täita tingimusi, mis on vajalikud, et oleks tagatud, et tarneahelas järgmised kasutajad järgivad ausat tööstus- või kaubandustava.

⁴⁴ Kohtuotsus Gillette (punkt 44).

⁴⁵ Kohtuotsus Gillette (punkt 45).

⁴⁶ Vt selle kohta 20. detsembri 2017. aasta kohtuotsus Acacia ja D'Amato (C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992, punktid 85–88).

V. Kokkuvõte

68. Esitatud analüüsi põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Sąd Okręgowy w Warszawie (Varssavi regionaalne kohus) esimese küsimuse punktidele c ja d järgmiselt:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 9 lõikeid 2 ja 3

tuleb tõlgendada nii, et analoogradiaatorivõrele sellise detaili lisamine, mis on mõeldud selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks ning on sama kujuga kui ELi kujutismärk või selle kujuga segiaetavalt sarnane, ei kujuta endast tähise kasutamist äritegevuse käigus nimetatud sätete tähenduses, eeskätt siis, kui sellise radiaatorivõre müügil asjaomasel geograafilisel turul esinevad käesolevas ettepanekus osutatud asjaolud, millele peab hinnangu andma liikmesriigi kohus.

Kui Euroopa Kohtu vastus esimese küsimuse punktidele c ja d on eitav, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata esimese küsimuse punktile a järgmiselt.

2. Määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c

tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda autovaruosade, nimelt autovaruosade müüjal turustada selliseid radiaatorivõresid, mille üks detail, mis on mõeldud selle külge autotootja embleemi kinnitamiseks, on oma kuju poolest autotootja ELi kaubamärgiga identne või segiaetavalt sarnane.

Kui Euroopa Kohtu vastus esimese eelotsuse küsimusele on jaatav, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata esimese küsimuse punktile b järgmiselt.

3. Määruse 2017/1001 artikli 14 lõiget 2

tuleb tõlgendada nii, et sellest tuleneb esiteks nõue, et ELi kaubamärgi kasutamine ei tohi kaasa tuua selle kaubamärgi diskrediteerimist või halvustamist, teiseks kasutaja kohustus võtta vajalikud meetmed selleks, et näidata, et tooted on valmistanud tema, ja tagada, et neid tooteid ei peeta originaalosa imitatsioonideks või koopiatega, ning kolmandaks varuosade tootja või müüja hoolsuskohustus täita tingimusi, mis on vajalikud, et oleks tagatud, et tarneahelas järgmised kasutajad järgivad ausat tööstus- või kaubandustava.