



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU MÄÄRUS (kolmas koda)

6. oktoober 2015*

Eelotsusetaotlus — Disainilahendused — Direktiiv 98/71/EÜ — Artikkel 14 — Määrus (EÜ) nr 6/2002 — Artikkel 110 — „Remondiklausel” — Kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt ilma kaubamärgiomaniku loata auto varuosade ja tarvikute suhtes, mis on identsed kaupadega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud

Kohtuasjas C-500/14,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Tribunale di Torino (Torino kohus, Itaalia) 21. oktoobri 2014. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 10. novembril 2014, menetluses

Ford Motor Company

versus

Wheeltrims srl,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešić (ettekandja), kohtunikud A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Ford Motor Company, esindaja: *avvocato* A. Camusso,
- Wheeltrims srl, esindaja: *avvocato* D. Rizzo,
- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,
- Euroopa Komisjon, esindajad: V. Di Bucci ja J. Samnadda,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 99 põhistatud määrusega,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

määruse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta (EÜT L 289, lk 28; ELT eriväljaanne 13/21, lk 120) artiklit 14 ning nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) artiklit 110.
- 2 Taotlus on esitatud Ford Motor Company (edaspidi „Ford”) ja Wheeltrims srl-i (edaspidi „Wheeltrims”) vahelises kohtuasjas, mis puudutab asjaolu, et viimane turustab auto rattakilpe, millel on kujutatud Fordi poolt muu hulgas nimetatud kaupade jaoks registreeritud kaubamärgiga identset tähist.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

Disainilahendusi käsitlevad õigusaktid

- 3 Direktiivi 98/71 põhjenduses 7 on märgitud:

„käesolev direktiiv ei välista disainilahenduste suhtes selliste siseriiklike või ühenduse õigusaktide kohaldamist, millega sätestatakse muu kui disainilahendusena registreerimisest või avaldamisest tulenev kaitse, näiteks registreerimata disainilahenduste, kaubamärkide, patentide ja kasulike mudelite, kõlvatu konkurentsi või tsiviilvastutusega seotud õigusaktide kohaldamist”.

- 4 Direktiivi artikkel 2 „Reguleerimisala” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse:

- a) liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametites registreeritud disainilahenduste õiguste suhtes;
- b) Beneluxi disainilahenduste ametis registreeritud disainilahenduste õiguste suhtes;
- c) liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel registreeritud disainilahenduste õiguste suhtes;
- d) punktides a, b ja c osutatud disainilahenduste õiguste taotluste suhtes.

2. Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab disainilahenduse registreerimine ka selle avaldamist pärast disainilahenduse taotluse esitamist sellise liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse ametile, kus kõnealune avaldamine toob kaasa disainilahenduse õiguse jõustumise.”

- 5 Direktiivi artikkel 14 „Üleminekusäte” näeb ette:

„Kuni käesoleva direktiivi muudatuste vastuvõtmiseni [Euroopa Komisjoni] ettepanekul vastavalt artikli 18 sätetele jätavad liikmesriigid jõusse oma olemasolevad õigusnormid, mis on seotud mitmeosalise toote remondil selle esialgse välimuse taastamiseks kasutatava koostisosa disainilahenduse kasutamise, ning kehtestavad nende sätete muudatusi ainult kõnealuste osade turu liberaliseerimise eesmärgil.”

6 Direktiivi artikkel 16 „Suhe õiguskaitse muude vormidega” sätestab:

„Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta registreerimata disainilahenduste õiguse, kaubamärkide või muude eraldusmärkide, patentide ja kasulike mudelite, kirjatüüpide, tsiviilvastutuse või kõlvatu konkurentsiga seotud ühenduse või asjaomase liikmesriigi õigusaktide sätete kohaldamist.”

7 Määruse nr 6/2002 põhjendused 5 ja 31 on sõnastatud järgmiselt:

„(5) Seepärast on tarvis luua kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav ühenduse disainilahendus, sest üksnes sel viisil on võimalik siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esitatava ühe taotlusega, ühtse menetluse järgi ja ühe õigusaktiga saada üks disainilahenduse õigus territooriumil, mis hõlmab kõiki liikmesriike.

[...]

(31) Käesolev määrus ei takista ühenduse disainilahendustena kaitstavate disainilahenduste suhtes kohaldamast liikmesriikide tööstusomandiseadusi või muid asjakohaseid õigusakte, näiteks akte, mis käsitlevad disainilahendusele registreerimisega saadud kaitset, registreerimata disainilahendusi, kaubamärke, patente ja kasulikke mudeleid, kõlvatut konkurentsi või tsiviilvastutust.”

8 Määruse artikkel 1 „Ühenduse disainilahendus” sätestab:

„1. Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavat disainilahendust nimetatakse edaspidi „ühenduse disainilahenduseks”.

2. Disainilahendust kaitstakse kui:

- a) „ühenduse registreerimata disainilahendust”, kui see on käesolevas määruses sätestatud viisil avalikkusele kättesaadavaks tehtud;
- b) „ühenduse registreeritud disainilahendust”, kui see on käesolevas määruses sätestatud viisil registreeritud.

3. Ühenduse disainilahendus on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu [liidus]. Seda saab registreerida, üle anda või loobuda, kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelustada üksnes kogu [liidus]. Nimetatud põhimõtte ja selle mõju on üldkohaldatavad, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”

9 Määruse artikli 96 „Suhted teiste siseriikliku õiguse kohaste kaitsevormidega” lõige 1 sätestab:

„Käesoleva määruse sätted ei mõjuta registreerimata disainilahenduste, kaubamärkide või muude eraldusmärkide, patentide ja kasulike mudelite, kirjatüüpide, tsiviilvastutuse ning kõlvatu konkurentsiga seonduvate [liidu] või asjaomase liikmesriigi õigusaktide sätete kohaldamist.”

10 Määruse artikkel 110 „Üleminekusäte” sätestab:

„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.

2. Lõikes 1 viidatud komisjoni ettepanek esitatakse ning seda arutatakse koos ettepanekutega, mille komisjon samas küsimuses esitab direktiivi [98/71] artikli 18 kohaselt.”

Kaubamärke käsitlevad õigusaktid

- 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25 ja parandus ELTL 2009, L 11, lk 86) artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

- a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

2. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjusest kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

- a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
- b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
- c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
- d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.

4. Kui liikmesriigi õigusaktide kohaselt ei võinud tähise kasutamist lõike 1 punktis b või lõikes 2 osutatud tingimustel keelata enne kuupäeva, mil asjaomases liikmesriigis jõustuvad [nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92)] rakendamiseks vajalikud sätted, ei või tähise edasise kasutamise takistamiseks toetuda kaubamärgist tulenevatele õigustele.

5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei mõjuta ühegi liikmesriigi sätteid, mis käsitlevad kaitset tähise kasutamise vastu muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui kõnealuse tähise põhjendamatut kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks kaubamärgi eristatavust või mainet.”

- 12 Direktiivi artikkel 6 „Kaubamärgi mõju piirangud” sätestab:

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

- a) oma nime ja aadressi;
- b) tähiseid, mis näitavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

- 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.

2. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus varasemat õigust, mis kehtib ainult konkreetsetes paikkonnas, kui seda õigust tunnustatakse kõnealuse liikmesriigi õigusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnustatakse.”

- 13 Direktiivi artikkel 7 käsitleb kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumist.
- 14 Direktiivi artikkel 8 puudutab litsentse, mille objekt võib kaubamärk olla.
- 15 Direktiivi 2008/95 artikli 17 kohaselt tunnustatakse direktiiv 89/104 kehtetuks ning viiteid nimetatud direktiivile tõlgendatakse viidetena direktiivile 2008/95.
- 16 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikkel 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

- a) kõiki tähiseid, mis on identsed ühenduse kaubamärgiga, kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ühenduse kaubamärk;
- b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;
- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on [liidus] maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

2. Lõike 1 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

- a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
- b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või nende ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
- c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
- d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamis.

3. Ühenduse kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse kaubamärgi registreerimine. Siiski võib nõuda mõistlikku kompensatsiooni küsimustes, mis kerkivad esile pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäeva ja mis oleksid pärast kaubamärgi registreerimise avaldamist kõnealuse avaldamise tõttu keelatud. Küsimusega tegelev kohus ei või teha sisulist otsust enne, kui registreerimine avaldatakse.”

17 Määruse artikkel 12 „Ühenduse kaubamärgi mõju piirangud” on sõnastatud järgmiselt:

„Ühenduse kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus:

- a) oma nime ja aadressi,
- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi,
- c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga,

kui nimetatud kolmas isik järgib ausat tööstus- või kaubandustava.”

Itaalia õigus

18 10. veebruari 2005. aasta seadusandliku dekreeedi nr 30 intellektuaalomandi seadustiku kohta (decreto legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale, *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, edaspidi „GURI”, nr 52, 4.3.2005), muudetud 13. augusti 2010. aasta seadusandliku dekreediga nr 131 (decreto legislativo n. 131, *GURI*, nr°192, 18.8.2010) (edaspidi „CPI”), artikkel 20 „Kaubamärgiga antavad õigused” näeb ette:

„1. Registreeritud kaubamärgi omaniku õigused seisnevad õiguses olla kaubamärgi ainukasutaja. Omanikul on õigus keelata kõikidel kolmandatel isikutel kasutada ilma tema loata kaubandustegevuse käigus:

- a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid toodete või teenuste suhtes, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
- b) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased teatava registreeritud kaubamärgiga, toodete või teenuste jaoks, mis on identsed või sarnased, kui identsuse või sarnasuse tõttu tähiste vahel ning identsuse või sarnasuse tõttu toodete või teenuste vahel võib ilmned risk, et avalikkus võib need omavahel segi ajada, mis võib seisneda muu hulgas nende kahe tähise seostamise riskis;
- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased registreeritud kaubamärgiga, mis on välja antud isegi mitte sarnaste toodete või teenuste jaoks, juhul kui nimetatud kaubamärk on mainekas ning selle tähise põhjusega kasutamise kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks kaubamärgi eristavust või mainet.

2. Lõikes 1 osutatud juhtudel võib kaubamärgiomanik muu hulgas keelata kolmandatel isikutel tähise kandmine toodetele või nende pakendile; kõnealuse tähisega toodete pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine; toodete importimine või eksportimine kõnealuse tähise all; tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamis.

3. Kaupmees võib paigutada müügile pandavale tootele omaenda kaubamärgi, kuid ei tohi muuta väljapaistmatuks tootja või selle kaupmehe kaubamärgi, kellelt ta tooted või kaubad sai.”

19 CPI artikkel 21 „Kaubamärgiõiguse piirangud” sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärgiga kaasnevad õigused ei anna nende omanikule õigust keelata kolmandal isikul, juhul kui kasutamine toimub kooskõlas ametialase usalduse põhimõtetega, kasutada kaubandustegevuse käigus:

- a) oma nime ja aadressi;
- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, toodete tootmise või teenuste pakkumise aega või muid toote omadusi,
- c) kaubamärki, kui see on vajalik toote või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga.

2. Ei ole lubatud kasutada kaubamärki seadusega vastolus oleval viisil, eelkõige tekitades turul segiajamise tõenäosust muid ettevõtjaid, tooteid või teenuseid eristavana tuntud tähistega; igal juhul ei ole lubatud kaubamärgi kasutamise viisi ja konteksti põhjal avalikkust eksitada eelkõige toodete või teenuste laadi, kvaliteedi või päritolu osas, samuti rikkuda autoriõigust, intellektuaalomandi õigust või muud kolmanda isiku ainuõigust.

3. Kõigil on keelatud kasutada registreeritud kaubamärki pärast registreeringu kehtetuks tunnistamist, kui kehtetuse alus muudab kaubamärgi kasutamise õigusvastaseks.”

20 CPI artikkel 241 „Mitmeosalise toote koostisosadega seotud ainuõigused” on sõnastatud järgmiselt:

„Kuni [direktiivi 98/71] ei ole komisjoni ettepanekul vastavalt direktiivi artikli 18 sätetele muudetud, ei saa mitmeosalise toote koostisosadega seotud ainuõigustele tuginedes takistada selliste osade tootmist ja müüki, mis on mõeldud vastava mitmeosalise toote remondiks, et taastada toote esialgne välimus”.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

- 21 Ford, kes on autode ning nende tarvikute ja varuosade tootja, identifitseerib oma kaupa teatava ovaalse pikerguselt paigutatud tähise toodetele kandmisega, mille sees on väljamõeldud kirjastiilis värviliselt või ühevärviliselt kaldkirjas märgitud „Ford” (edaspidi „kaubamärk Ford”). See tähis on mitme kaubamärgina registreeritud nii autode kui ka nende varuosade ja tarvikute, sealhulgas rattakilpide jaoks. Ford tähistab selle kaubamärgiga ka rattakilpe, mille ta kinnitab enda toodetavate autode velgedele.
- 22 Wheeltrims, kes on auto varuosade tarnija, turustab rattakilpe, millel kõigil on eri autotootjate kaubamärkide täpsed koopiad, sealhulgas Fordi kaubamärgi oma, ilma et tal oleks selleks vajalikku luba. Kõnealune äriühing toodab ja turustab ka „universaalarattakilpe”, mis ei ole mis tahes kaubamärgiga tähistatud ja mida müüakse sõiduki tootja kaubamärki kandvatest kilpidest madalama hinnaga.
- 23 Ford esitas 15. mail 2013 Tribunale di Torinole Wheeltrimsi suhtes kaubamärgiõiguse rikkumise tuvastamise hagi, milles palus esiteks keelata Wheeltrimsil kaubamärki Ford kandvate rattakilpide tootmine ja turustamine ning selle kaubamärgi loata kasutamine liidus, ning teiseks mõista nimetatud äriühingult välja hüvitis Fordi kantud kahju eest. Viimase sõnul kujutab kõnealuse kaubamärgi loata kandmine Wheeltrimsi turustatavatele rattakilpidele Fordi ainuõiguste rikkumist CPI artikli 20 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 tähenduses. Peale selle ei õigusta nimetatud kasutust CPI artiklis 21 ja määruse nr 207/2009 artiklis 12 sätestatud mis tahes erand, kuna kaubamärgi Ford kandmine Wheeltrimsi turustatavatele rattakilpidele ei ole nimetatud sätete tähenduses kõnealuse varuosa otstarbe näitamiseks või mõne muu kirjeldava funktsiooni täitmiseks vajalik.

- 24 Wheeltrims väidab aga, et ta kasutab kaubamärki Ford pelgalt kirjeldaval viisil. Kõnealune äriühing tugineb seejuures CPI artiklis 241 sätestatud „remondiklausli” erandile, mis näeb ette õiguse kaubamärgiga kaitstud mitmeosalise toote koostisosasid ka ilma kaubamärgiomaniku eelneva loata reprodutseerida, kui selle reprodutseerimisega taastatakse mitmeosalise toote esialgne välimus (edaspidi „remondiklausel”). Wheeltrimsi sõnul ei ole tema turustatavatele rattakilpidele kaubamärgi Ford kandmise eesmärk mitte näidata nende varuosade päritolu, vaid identifitseerida, kes on tootnud asjaomase kauba kui terviku, nimelt auto, millele on kinnitatud asjaomased rattakilbid. Kuna kaubamärgi Ford selline kasutamine teenib asjaomase algupärase koostisosa esteetilis-kirjeldava omaduse reprodutseerimist varuosas, nimelt rattakilbil, siis tuleb seda omadust lugeda mitmeosalise toote – milleks on auto tervikuna – algse välimuse taastamise jaoks möödapääsmatuks. Kui auto varuosade tootjatel ei ole õigust kaubamärke sel eesmärgil kasutada, piiratakse asjaomasel turul konkurentsi.
- 25 Tribunale di Torino leiab, et Wheeltrimsile etteheidetav tegevus kujutab endast kaubamärgist Ford tulenevate õiguste rikkumist, mida ei õigusta ükski CPI artiklis 21 ja määruse nr 207/2009 artiklis 12 sätestatud põhjendus. Kohus viitab siinkohal kohtuotsusele Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ning leiab, et kaubamärgi Ford kasutamine Wheeltrimsi poolt ei ole avalikkusele asjaomaste rattakilpide otstarbe või nende kokkusobivuse näitamiseks tootega „Ford” nimetatud kohtuotsuse tähenduses vajalik.
- 26 Asjaomase kohtu arvates esineb seevastu tõsine kahtlus selles, milline on remondiklausli kohaldamisala. Euroopa Kohus ei ole veel teinud otsust seose kohta kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse ja selle klausli vahel. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on CPI artiklit 241 ja määruse nr 6/2002 artiklit 110 võimalik tõlgendada kahel erineval viisil, mis on jaganud Itaalia kohtupraktika kahte leeri.
- 27 Esimese tõlgenduse kohaselt viitavad nende sätete sõnastus ja nende asukoht vastavates õigusaktides sellele, et tootjal nagu Wheeltrims on remondiklauslile tuginedes õigus turustada algupärase osaga identseid varuosi üksnes siis, kui nende varuosade tootmise eesmärk on taastada mitmeosalise toote esialgne välimus, ning remondiklausliga tehakse erand üksnes disainilahenduse kaitsest, mitte aga muust tööstusomandit kaitsvast õigusest, täpsemini registreeritud kaubamärgist tulenevatest õigustest.
- 28 Teise tõlgenduse kohaselt on remondiklausel üldnorm ning selle kohaldamisala tuleb mõista laialt, vastavalt vajaduse korrale taastada mitmeosalise toote algne välimus, olenemata sellest, kas on olemas muid tööstusomandit kaitsvaid õigusi, eelkõige neid, mis tulenevad kaubamärgi registreerimisest. Selle vajaduse tõttu peab varuosa tootjal olema lubatud tegutseda turul võrdselt algupäraste osade tootjaga, olenemata kaitse laadist, millele viimane tugineb, lubades varuosade tootjal algupärast osa kõigi selle nii funktsionaalsete kui esteetiliste omadustega reprodutseerida.
- 29 Eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustab, et esile toodud teise tõlgenduse on andnud muud Itaalia kohtud, muu hulgas Corte di Appello di Milano (Milano apellatsioonikohus).
- 30 Tribunale di Torino märgib, et seda tõlgendust on toetanud ka kohtunikud, kes jätsid rahuldamata Fordi esialgse õiguskaitse taotluse, mis põhines põhikohtuasja asjaoludega võrreldes samadel asjaoludel. Esialgse õiguskaitse taotlusi lahendavad kohtunikud leidsid sisuliselt, et Fordi suhtes saab CPI artiklis 241 ette nähtud remondiklauslile tugineda, kuna see klausel tagab varuosade tootjate majanduslase põhiõiguse toota mitmeosalise toote algupärast koostisosa täiuslikult asendavat toodet.
- 31 Neil asjaoludel otsustas Tribunale di Torino menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
- „1. Kas liidu õigusega on kooskõlas, kui direktiivi 98/71 artiklit 14 ja määruse nr 6/2002 artiklit 110 kohaldatakse nii, et need õigusnormid annavad varuosade ja tarvikute tootjatele õiguse kasutada kolmandate isikute registreeritud kaubamärke, et võimaldada lõppostjale mitmeosalise toote algse

välimuse taastamist, seega ka siis, kui kaubamärgiomanik kasutab kõnealust eristavat tähist mitmeosalisele tootele paigaldamiseks mõeldud varuosal või tarvikul, nii et see jääb väljastpoolt näha ja sobitub seega mitmeosalise toote välimusega?

2. Kas direktiivi 98/71 artiklis 14 ja määruse nr 6/2002 artiklis 110 sätestatud remondiklauslit tuleb tõlgendada nii, et need annavad varuosi ja tarvikuid tootvatele kolmandatele isikutele teatud subjektiivse õiguse, ja kas see subjektiivne õigus hõlmab nende kolmandate isikute õigust kasutada teise isiku registreeritud kaubamärki varuosadel ja tarvikutel erandina määruse nr 207/2009 ja direktiivi 89/104 sätetest, seega ka siis, kui kaubamärgiomanik kasutab kõnealust eristavat tähist mitmeosalisele tootele paigaldamiseks mõeldud varuosal või tarvikul, nii et see jääb väljastpoolt näha ja sobitub seega mitmeosalise toote välimusega?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

- 32 Kodukorra artikli 99 alusel võib Euroopa Kohus juhul, kui eelotsuse küsimusele antav vastus ei tekita põhjendatud kahtlust, igal ajal ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja pärast kohtujuristi ärakuulamist lahendada kohtuasja põhistatud määrusega.
- 33 Käesolevas asjas esitatud eelotsusetaotluse puhul tuleb seda sätet kohaldada.

Vastuvõetavus

- 34 Saksamaa valitsus väljendab eelotsusetaotluse vastuvõetavuse küsimuses kahtlust. Eelotsusetaotluse esitanud kohus ei ole esitanud põhjuseid, miks on põhikohtuasja lahendamiseks vajalik vastata küsimusele disainilahenduste valdkonda puudutava remondiklausli ülekandmise võimalikkuse kohta kaubamärkide valdkonnale. Seega on tõstatatud probleem hüpoteetiline.
- 35 Sellega seoses olgu meelde tuletatud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt eeldatakse, et liidu õiguse tõlgendamist puudutavad küsimused, mida siseriiklik kohus on esitanud õiguslikus ja faktilises raamistikus, mille ta on määratlenud omal vastutusel ja mille paikapidavuse kontrollimine ei ole Euroopa Kohtu ülesanne, on asjakohased. Liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotluse saab Euroopa Kohus jätta läbi vaatamata vaid siis, kui on ilmne, et liidu õigusnormi tõlgendamine, mida siseriiklik kohus palub, ei ole mingil viisil seotud põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega, või ka juhul, kui probleem on hüpoteetiline või kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi ja õiguslikke asjaolusid, et anda talle esitatud küsimustele tarvilik vastus (kohtuotsused *Fish Legal* ja *Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika, ning *Idrodinamica Spurgo Velox* jt, C-161/13, EU:C:2014:307, punkt 29).
- 36 Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et põhikohtuasjas käsitletavatel *Wheeltrimsi* toodetud rattakilpidel on reprodutseeritud kaubamärk Ford, mistõttu käesoleva kohtumääruse punktis 27 kirjeldatud tõlgendusega nõustumise korral tuleb järeldada, et see mitte algupäraste varuosade tootja rikub kaubamärki, samas kui siis, kui õigeks tuleb lugeda käesoleva kohtumääruse punktis 28 kirjeldatud tõlgendus, ei ole kaubamärki kahjustatud.
- 37 Seetõttu ei ole ilmne, et eelotsusetaotluses tõstatatud probleem on hüpoteetiline. Seega on taotlus vastuvõetav.

Sisulised küsimused

- 38 Eelotsuse küsimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 98/71 artiklit 14 ja määruse nr 6/2002 artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et need lubavad direktiivi 2008/95 ja määruse nr 207/2009 sätetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu

rattakilbid tootjatel kanda ilma autotootja loata oma toodetele tähise, mis on identne kaubamärgiga, mille autotootja on muu hulgas asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, põhjusel, et asjaomase kaubamärgi selline kasutamine on ainus viis, kuidas saab vastavat sõidukit parandada, taastades selle kui mitmeosalise toote esialgse välimuse.

- 39 Kõigepealt tuleb märkida, et direktiivi 98/71 artikli 14 ja määruse nr 6/2002 artikli 110 sõnastuse põhjal kehtestatakse nende sätetega teatavad piirangud üksnes kaitsele, mis tuleneb disainilahendusest, ilma et nendes oleks sugugi viidatud kaubamärgiõigusest tulenevale kaitsele.
- 40 Teiseks tuleb nentida, et direktiivi 98/71 kohaldatakse selle artikli 2 alusel üksnes liikmesriikide ja rahvusvaheliste tööstusomandi õiguskaitse ametites registreeritud disainilahenduste õiguste ja disainilahenduste registreerimise taotluste suhtes. Lisaks nähtub määruse nr 6/2002 artiklist 1 koos nimetatud määruse põhjendusega 5, et kõnealuse määrusega soovitakse üksnes luua kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav ühenduse disainilahendus.
- 41 Kolmandaks tuleb märkida, et ühelt poolt direktiivi 98/71 põhjendusest 7 ja artiklist 16 ning teiselt poolt määruse nr 6/2002 põhjendusest 31 ja artikli 96 lõikest 1 tuleneb, et need liidu õiguse aktid ei mõjuta muu hulgas kaubamärkidega seotud liidu või asjaomase liikmesriigi õigusaktide sätete kohaldamist.
- 42 Neist kaalutlustest nähtuvalt ei sisalda direktiivi 98/71 artikkel 14 ja määruse nr 6/2002 artikkel 110 direktiivi 2008/95 ja määruse nr 207/2009 sätetest ühtki erandit.
- 43 Mis puutub eelotsusetaotluse esitanud kohtu esitatud ja Wheeltrimsi kaitstud teesi, et liidu järgitav eesmärk tagada moonutamata konkurentsi süsteem, nõuab direktiivi 98/71 artikli 14 ja määruse nr 6/2002 artikli 110 kohaldatavuse laiendamist kaubamärgist tulenevale kaitsele, siis tuleb märkida, et liidu seadusandja on seda eesmärki direktiivi 2008/95 ja määrusega nr 207/2009 seoses juba arvestanud. Direktiivi 2008/95 artiklist 5 ja ühenduse kaubamärgi puhul määruse nr 207/2009 artiklist 9 tulenevate kaubamärgiomaniku õiguste nimetatud direktiivi artiklis 6 ning nimetatud määruse artiklis 12 esitatud piirangute eesmärk on ühisturul omavahel sobitada kaubamärgiõiguse kaitse ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhihuvid, nii et kaubamärgiõigusega saab täita oma olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärk (vt selle kohta eelkõige kohtuotsused BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 62, ning Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).
- 44 Peale selle nähtub Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikast, et direktiivi 2008/95 artiklitega 5–7 ühtlustatakse kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid täielikult ning need artiklid määratlevad õigused, mis kuuluvad liidus kaubamärgi omanikele. Seega ei saa siseriiklik kohus kaubamärgist tulenevat ainuõigust käsitleva kohtuvaidluse raames piirata muudel, kui nimetatud direktiivi artiklis 8 ja sellele järgnevates artiklites ette nähtud erandjuhtudel sellist ainuõigust määral, mis ületab kõnealustes artiklites 5–7 sätestatud piirangud (kohtuotsus Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, punktid 54 ja 55 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 45 Eelnimetatud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimustele vastata, et direktiivi 98/71 artiklit 14 ja määruse nr 6/2002 artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et need ei luba direktiivi 2008/95 ja määruse nr 207/2009 sätetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu rattakilbid tootjatel kanda ilma autotootja loata oma toodetele tähise, mis on identne kaubamärgiga, mille autotootja on muu hulgas asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, põhjusel, et vastava kaubamärgi selline kasutamine on ainus viis, kuidas saab vastavat sõidukit parandada, taastades selle kui mitmeosalise toote esialgse välimuse.

Kohtukulud

- 46 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta artiklit 14 ja nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et need ei luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta sätetest erandit tehes auto varuosade ja tarvikute nagu rattakilbid tootjatel kanda ilma autotootja loata oma toodetele tähise, mis on identne kaubamärgiga, mille autotootja on muu hulgas asjaomaste kaupade jaoks registreerinud, põhjusel, et vastava kaubamärgi selline kasutamine on ainus viis, kuidas saab vastavat sõidukit parandada, taastades selle kui mitmeosalise toote esialgse välimuse.

Allkirjad