



## Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

25. juuli 2018\*

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikkel 5 – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikkel 9 – Kaubamärgiomaniku õigus keelata kolmandal isikul eemaldada kõik selle kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitada uusi tähiseid kaupadele, mis on identsed kaupadega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, nende importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) või seal turule viimiseks

Kohtuasjas C-129/17,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Hof van beroep te Brussel'i (Brüsseli apellatsioonikohus, Belgia) 7. veebruari 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 13. märtsil 2017, menetluses

**Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,**

**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV**

*versus*

**Duma Forklifts NV,**

**G.S. International BVBA,**

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič, kohtunikud A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas (ettekandja),

kohtujurist: M. Campos Sánchez-Bordona,

kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikku menetlust ja 8. veebruari 2018. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, esindajad: *advocaat* P. Maeyaert ja *advocaat* J. Muyldermans,
- Duma Forklifts NV ja G.S. International BVBA, esindajad: *advocaat* K. Janssens, *advocaat* J. Keustermans ning advokaat M. R. Gherghinaru,

\* Kohtumenetluse keel: hollandi.

- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, M. Hellmann ja J. Techert,
- Euroopa Komisjon, esindajad: J. Samnadda, E. Gippini Fournier ja F. Wilman,

olles 26. aprilli 2018. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 5 ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 9 tõlgendamist.
- 2 Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille üks pool on Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (edaspidi „Mitsubishi“) ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (edaspidi „MCFE“) ning teine pool Duma Forklifts NV (edaspidi „Duma“) ja G. S. International BVBA (edaspidi „GSI“), ning mille ese on nõue, et viimati nimetatud lõpetaksid Mitsubishihile kuuluvate kaubamärkidega identsete tähiste eemaldamise ja uute tähiste kinnitamise väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ostetud Mitsubishi kahvellaaduritele.

### Õiguslik raamistik

- 3 Direktiivi 2008/95 põhjendused 1 ja 2 on järgmised:
  - „1) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [(EÜT 1989, L 40, lk 1)] on sisuliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.
  - 2) Enne direktiivi 89/104/EMÜ jõustumist liikmesriikides kohaldatud kaubamärke käsitlevad õigusaktid sisaldasid erinevusi, mis võisid takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Seepärast oli siseturu rajamist ja toimimist silmas pidades vaja liikmesriikide õigusaktid ühtlustada.“
- 4 Selle direktiivi artiklis 5 „Kaubamärgiga antavad õigused“ on sätestatud:
  - „1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:
    - a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
    - b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähiseiga kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

[...]

3. [Lõike 1 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.

[...]“.

- 5 Selle direktiivi artikli 7 „Kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine“ lõikes 1 on sätestatud:

„Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all [Euroopa Liidu] turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga.“

- 6 Määrusega nr 207/2009 kodifitseeriti nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146). Määruse nr 207/2009 artiklis 9 „[ELi] kaubamärgiga antavad õigused“ oli sätestatud:

„1. [ELi] 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;

[...]

2. Lõike 1 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 reklaamis.

[...]“.

- 7 Selle määruse artikli 13 „[ELi] kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine“ lõikes 1 oli sätestatud:

„[ELi] kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega, mille kõnealuse kaubamärgi all on [ELi] turule lasknud kaubamärgiomanik või mis on seal turule lastud tema loal.“

- 8 Määrust nr 207/2009 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 [ELi]

kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21), mis jõustus 23. märtsil 2016 ja on alates sellest kuupäevast kohaldatav põhikohtuasja asjaoludele.

- 9 Määrusega (EL) 2015/2424 lisati määruse nr 207/2009 artiklile 9 uus lõige 4, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Ilma et see piiraks kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, peab kõnealuse ELi kaubamärgi omanikul olema ka õigus takistada mis tahes kolmanda isikuid toomast äritegevuse käigus kaupu liidu tolliterritooriumile ilma neid vabasse ringlusesse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne ELi kaubamärgiga, mis on selliste kaupade suhtes registreeritud, või mida ei ole võimalik olulistest aspektides eristada kõnealusest kaubamärgist.

ELi kaubamärgi omaniku esimese lõigu kohane õigus lõpeb, kui kauba deklareerija või valdaja esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu [12. juuni 2013. aasta] määruse (EL) nr 608/2013 [mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 (ELT L 2013, L 181, lk 15)] kohaselt ELi kaubamärgi rikkumise kindlakstegemiseks algatatud menetluse käigus tõendeid selle kohta, et ELi kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata kauba turule laskmist lõppsihtkohariigis.“

- 10 Analoogne säte on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1) – millega sõnastati uuesti direktiiv 2008/95 ja tunnistati see kehtetuks alates 15. jaanuarist 2019 – artikli 10 lõikes 4, kuid see ei ole põhikohtuasja asjaoludele kohaldatav.

### **Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused**

- 11 Jaapanis asutatud Mitsubishile kuuluvad järgmised kaubamärgid (edaspidi „Mitsubishi kaubamärgid“):
- ELi sõnamärk MITSUBISHI, mis registreeriti 24. septembril 2001 numbriga 118042, mis muu hulgas tähistab 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas mootorsõidukid, elektrisõidukid ja kahvellaadurid;
  - allpool kujutatud ELi kujutismärk, mis registreeriti 3. märtsil 2000 numbriga 117713, mis muu hulgas tähistab selle kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas mootorsõidukid, elektrisõidukid ja kahvellaadurid:



- Beneluxi sõnamärk MITSUBISHI, mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 93812, mis muu hulgas tähistab selle kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas sõidukid ja maismaatranspordi vahendid ning klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatud ja trükised;
- Beneluxi kujutismärk MITSUBISHI, mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 92755, mis muu hulgas tähistab selle kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas sõidukid ja maismaatranspordi vahendid ning klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatud ja trükised;

- 12 Madalmaades asutatud MCFE-l on ainuõigus Euroopa Majanduspiirkonnas toota ja turule viia Mitsubishi kaubamärki kandvaid kahvellaadureid.
- 13 Belgias asutatud Duma põhitegevusala on uute ja kasutatud kahvellaadurite ülemaailmne ost ja müük. Peale selle pakub Duma müügiks enda kahvellaadureid, mis kannavad nime „GSI“, „GS“ või „Duma“. Kunagi oli ta Belgias ühe Mitsubishi kahvellaadurite ametliku turustaja alltöövõtja.
- 14 Samuti Belgias asutatud äriühing GSI on Dumaga seotud ettevõtja, keda juhivad samad isikud ja kelle registrijärgne asukoht on sama. Ta ehitab ja remondib kahvellaadureid, mida ta koos nende varuosadega impordib ja ekspordib hulgi maailmaturul. Ta kohandab neid Euroopa standarditele ja kinnitab neile omaenda seerianumbrid ning tarnib need ELi vastavusdeklaratsiooniga varustatuna Dumale.
- 15 Eelotsusetaotlusest nähtub, et 1. jaanuarist 2004 kuni 19. novembrini 2009 kestnud ajavahemikul teostasid Duma ja GSI Euroopa Majanduspiirkonnas Mitsubishi kaubamärke kandvate kahvellaadurite paralleelimporti ilma selle omaniku nõusolekuta.
- 16 Alates 20. novembrist 2009 ostavad Duma ja GSI ühelt Mitsubishi kontserni kuuluvalt väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvalt äriühingult kahvellaadureid ning toovad need Euroopa Majanduspiirkonna territooriumile, kus need suunakse tolliprotseduurile. Sel ajal eemaldavad nad neilt toodetelt kõik Mitsubishi kaubamärkidega identsed tähised, teevad vajalikud kohandused, et neid viia vastavusse liidus kehtivate standarditega, asendavad märgistussildid ja seerianumbrid enda omadega ja kinnitavad neile enda tähised. Seejärel impordivad nad need Euroopa Majanduspiirkonda ning turustavad neid seal ja väljaspool seda.
- 17 Mitsubishi ja MCFE esitasid hagi Rechtbank van koophandel te Brusselile (Brüsseli kaubanduskohus, Belgia) kõnealuse tegevuse lõpetamise nõudes. Kui nende nõuded jäeti 17. märtsi 2010. aasta kohtuotsusega rahuldamata, esitasid nad selle peale apellatsioonkaebuse Hof van beroep te Brusselile (Brüsseli apellatsioonikohus), milles nad nõudsid, et keelataks Mitsubishi kaubamärgiga tähistatud kahvellaadurite paralleelkaubandus ning selliste kahvellaadurite, millelt on eemaldatud nende kaubamärkidega identsed tähised ja kinnitatud uued tähised, import ja turustamine.
- 18 Nimetatud kohtus väitis Mitsubishi, et tähiste eemaldamine ja uute tähiste kinnitamine väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda ostetud kahvellaaduritele, märgistussiltide ja seerianumbrite eemaldamine ning selliste kahvellaadurite import Euroopa Majanduspiirkonda ja seal turustamine rikub õigusi, mis tal on tulenevalt Mitsubishi kaubamärkidest. Ta väidab muu hulgas, et talle kuuluvate kaubamärkidega identsete tähiste eemaldamisega ilma tema nõusolekuta kahjustatakse kaubamärgiomaniku õigust kontrollida seda kaubamärki kandvate toodete esimest korda turuleviimist Euroopa Majanduspiirkonnas ja see kahjustab kaubamärgi ülesandeid tagada toote päritolu ja kvaliteet ning selle investeeringutega seonduvat ülesannet ja reklaamiülesannet. Selles osas väidab ta, et hoolimata kõnealusest kaubamärkide eemaldamisest jäävad Mitsubishi kahvellaadurid tarbijatele äratuntavaks.
- 19 Duma ja GSI väitsid muu hulgas, et neid tuleb käsitleda nende kahvellaadurite tootjana, mida nad ostavad väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda, kuna nad tegelevad ise nende kohandamisega, et viia need vastavusse liidu õigusnormidega ja seetõttu on neil õigus kinnitada neile omaenda tähised.
- 20 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leidis seoses Mitsubishi kaubamärke kandvate kahvellaadurite paralleelimpordiga Euroopa Majanduspiirkonnas, et see kujutab endast kaubamärgiõiguse rikkumist ja rahuldab Mitsubishi ja MCFE nõuded. Seoses Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatest riikidest pärit selliste Mitsubishi kahvellaadurite impordiga Euroopa Majanduspiirkonda ja seal turustamisega alates 20. novembrist 2009, millelt on eemaldatud Mitsubishi kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitatud uued tähised, tõi ta esile, et Euroopa Kohus ei ole veel käsitlenud küsimust, kas selline

tegevus, millega tegelevad Duma ja GSI, kujutab endast kasutamist, mille kaubamärgiomanik võib keelata, ja märkis, et Euroopa Kohtu praktikast leiab viiteid, mis lubavad tal oletada, et sellele küsimusele vastatakse jaatavalt.

- 21 Neil asjaoludel otsustas Hof van beroep te Brussel (Brüsseli apellatsioonikohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
- „1. a. Kas direktiivi 2008/95 artikkel 5 ja määruse nr 207/2009 artikkel 9 hõlmavad kaubamärgiomaniku õigust keelata kolmandal isikul eemaldada ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta kõik kaupadele kantud tähised, mis on kaubamärkidega identsed (*debranding*), kui tegemist on selliste kaupadega nagu tolliladustamisprotseduurile suunatud kaubad, mida ei ole Euroopa Majanduspiirkonnas veel turule viidud, ja kolmas isik eemaldab tähised selleks, et importida asjaomased kaubad Euroopa Majanduspiirkonda või viia need Euroopa Majanduspiirkonnas turule?
- b. Kas vastus käesoleva küsimuse punktile a sõltub sellest, kas kaubad on Euroopa Majanduspiirkonda imporditud või Euroopa Majanduspiirkonnas turule viidud kolmanda isiku enda identifitseerimistähise all (*rebranding*)?
2. Kas vastust esimesele eelotsuse küsimusele mõjutab olukord, kus asjaomane keskmine tarbija identifitseerib selliselt imporditud või turule viidud kaupu nende välimuse või mudeli põhjal ikkagi kaubamärgiomanikult pärinevana?“

### Menetluse suulise osa uuendamise taotlus

- 22 Euroopa Kohtu kantseleile 20. juunil 2018 esitatud dokumendis palus Mitsubishi Euroopa Kohtu kodukorra artikli 83 alusel uuendada määrusega menetluse suuline osa. Selle taotluse toetuseks viitab Mitsubishi sisuliselt sellele, et kohtujuristi ettepanek lähtub ekslikust seisukohast, et kasutamine kaubandustegevuse käigus direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 tähenduses eeldab aktiivset tegevust. Lisaks leiab ta, et see ettepanek ei vasta selles esitatud argumentidele, mille kohaselt tähiste eemaldamine kahjustab erinevaid kaubamärgi ülesandeid.
- 23 Euroopa Kohtu kodukorra artikli 83 kohaselt võib Euroopa Kohus igal ajal, olles kohtujuristi ära kuulanud, uuendada määrusega menetluse suulise osa, eelkõige kui ta leiab, et tal ei ole piisavalt teavet või kui pool on pärast suulise osa lõpetamist esitanud uue asjaolu, millel on otsustav tähtsus Euroopa Kohtu lahendamisele, või kui asja lahendamisel tuleks tugineda argumendile, mille üle pooled või Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklis 23 nimetatud huvitatud isikud ei ole vaieldud.
- 24 Käesoleval juhul ei ole tegemist sellise olukorraga. Nimelt ei ole väidetud, et esineb uus asjaolu. Pealegi oli Mitsubishil, nagu ka teistel käesolevas menetluses osalenud huvitatud isikutel, võimalik nii kirjalikus kui ka suulises menetluses esitada need faktilised ja õiguslikud asjaolud, mida nad peavad asjakohasteks eelotsusetaotluse esitanud kohtu esitatud küsimustele vastamiseks, sealhulgas seoses mõistega „kasutamine kaubandustegevuse käigus“ direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 tähenduses. Seega leiab kohus, olles kohtujuristi ära kuulanud, et tal on kohtuasja lahendamiseks kogu vajalik teave.
- 25 Mis puudutab lisaks Mitsubishi poolt kohtujuristi ettepaneku suhtes tehtud kriitikat, siis tuleb esiteks märkida, et Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas ja kodukorras ei ole pooltele ette nähtud võimalust esitada kohtujuristi ettepanekule vastuseks seisukohti (20. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Acacia ja D'Amato*, C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 26 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 26 Teiseks tuleneb ELTL artikli 252 teisest lõigust, et kohtujuristi ülesanne on teha avalikul kohtuistungil täiesti erapooletult ja sõltumatult põhjendatud ettepanekuid kohtuasjades, mis Euroopa Kohtu põhikirja kohaselt nõuavad tema osalust. Selles osas olgu märgitud, et kohtujuristi ettepanek ega selle aluseks

olevad põhjendused ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad. Seetõttu ei ole see, et pool ei nõustu kohtujuristi ettepanekuga – olenemata sellest, milliseid küsimusi selles ettepanekus on analüüsitud –, iseenesest põhjus, mis annaks aluse suulise menetluse uuendamiseks (20. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Acacia ja D'Amato*, C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 27 ning seal viidatud kohtupraktika).

- 27 Eeltoodud kaalutlusi arvestades leiab Euroopa Kohus, et menetluse suulise osa uuendamiseks ei ole alust.

### Eelotsuse küsimuste analüüs

- 28 Esitatud kahe küsimusega, mida tuleb analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artiklit 5 ja määruse nr 207/2009 artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata kolmandal isikul eemaldada ilma tema nõusolekuta kõik tähised, mis on tema kaubamärgiga identsed ja kinnitada sellistele tolliladustamisprotseduurile suunatud toodetele, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, muid tähiseid, et neid importida või turustada Euroopa Majanduspiirkonnas, kus neid ei ole veel turule viidud.
- 29 Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõiget 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõiget 1, mille sisu on identne, tuleb tõlgendada ühtemoodi (vt selle kohta 19. veebruari 2009. aasta kohtumäärus *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, punkt 42).
- 30 Selles osas tuleb märkida, et vastavalt direktiivi 2008/95, millega kodifitseeritakse direktiiv 89/104, põhjendustele 1 ja 2 on direktiivi eesmärk kõrvaldada liikmesriikide kaubamärke käsitlevates õigusaktides sisalduvad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Niisiis on kaubamärgiõigus oluline osa kahjustamata konkurentsi süsteemist, mille loomine ja säilitamine on liidu õiguse eesmärk. Selle süsteemi kohaselt peab ettevõtjatel olema võimalik endale kliente hankida oma kaupade või teenuste kvaliteedile tuginedes, ning see on võimalik ainult tänu nende kaupade identifitseerimist võimaldavatele eristusvõimetele omavatele tähistele (12. novembri 2002. aasta kohtuotsus *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punktid 46 ja 47 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 31 Samuti tuleb meeles pidada, et direktiivi 2008/95 artikli 7 lõike 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 13 lõike 1 kohaselt ammenduvad omaniku kaubamärgist tulenevad õigused vaid siis, kui kaubad on Euroopa Majanduspiirkonnas turule viidud. See lubab omanikul turustada oma kaupu väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ilma, et see turustamine tema õigusi ühenduse sees ammendaks. Täpsustades, et turule viimine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ei ammenda omaniku õigust keelata nende kaupade import ilma tema loata, on liidu õiguslooja lubanud kaubamärgi omanikul ka omada kontrolli kaubamärgi kandvate kaupade Euroopa Majanduspiirkonnas esmakordse turule viimise üle (vt selle kohta 16. juuli 1998. aasta kohtuotsus *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, punkt 26; 20. novembri 2001. aasta kohtuotsus *Zino Davidoff ja Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punktid 32 ja 33, ning 18. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, punkt 33).
- 32 Selles osas on Euroopa Kohus korduvalt rõhutanud, et kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse tagamiseks on vältimatu, et ühes või mitmes liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul on võimalik kontrollida selle kauba esmakordset turuleviimist Euroopa Majanduspiirkonnas (15. oktoobri 2009. aasta kohtuotsus *Makro Zelfbedieningsgroothandel jt*, C-324/08, EU:C:2009:633, punkt 32; 12. juuli 2011. aasta kohtuotsus *L'Oréal jt*, C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 60, ja 16. juuli 2015. aasta kohtuotsus *TOP Logistics jt*, C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 31). Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et omaniku selline õigus kehtib selle kauba iga eksemplari kohta (vt selle kohta 1. juuli 1999. aasta kohtuotsus *Sebago ja Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, punktid 19 ja 20, ning 3. juuni 2010. aasta kohtuotsus *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, EU:C:2010:313, punkt 31).

- 33 Lisaks on direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 esimese lause ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 esimese lausega antud registreeritud kaubamärgi omanikule ainuõigused, mis selle direktiivi artikli 5 lõike 1 punktide a ja b ning selle määruse artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt lubavad kaubamärgi omanikul keelata kolmandatel isikutel kõigi kaubamärgiga identsete tähiste igasuguse kasutamise kaubandustegevuse käigus kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, või keelata sellise tähise kasutamise, mille puhul selle identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada, kusjuures see hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga.
- 34 Euroopa Kohus on juba korduvalt sedastanud, et kõnealune kaubamärgiomaniku ainuõigus nähti ette selleks, et anda talle võimalus kaitsta oma erihuviseid selle kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid, ning 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 kauba või teenuse päritolu, vaid ka kaubamärgi muud ülesanded, nagu asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded (vt 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 51; 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58; 23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punktid 77 ja 79, ning 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punktid 37 ja 38).
- 35 Nende ülesannete puhul tuleb silmas pidada, et kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatud päritolu, nii et ta saab kõnealust kaupa või teenust eristada muud päritolu kaupadest või teenustest (23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 82 ning seal viidatud kohtupraktika). Selle eesmärk on just nimelt tõendada, et kõik sellega tähistatud kaubad on valmistatud või tarnitud nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all, ning selle tagamiseks võiks kaubamärk täita oma olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis (vt selle kohta 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, ja 12. juuli 2011. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 80).
- 36 Kaubamärgi investeeringuga seonduv ülesanne tagab kaubamärgiomanikule võimaluse kasutada oma kaubamärki selleks, et saavutada erinevate turundusvõtete abil tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada. Niisiis, kui kolmanda isiku poolt – nagu kaubamärgiomaniku konkurent – selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade ja teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada, siis tuleb järeldada, et selline kasutamine kahjustab kõnealust ülesannet. Kaubamärgiomanikul on seega õigus keelata selline kasutamine vastavalt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktile a või ELi kaubamärgi puhul vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile a (vt selle kohta 22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punktid 60–62).
- 37 Kaubamärgi reklaamiülesanne seisneb omakorda kaubamärgi kasutamises reklaami otstarbel tarbijate teavitamiseks või veenmiseks. Seetõttu on kaubamärgiomanikul muu hulgas õigus keelata tema kaubamärgiga identse tähise loata kasutamine kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, juhul kui selline kasutamine mõjutab kahjulikult kaubamärgiomaniku poolt selle kasutamist müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina (vt selle kohta 23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punktid 91 ja 92).



- 38 Euroopa Kohus on mõiste „kasutamine kaubandustegevuse käigus“ kohta juba märkinud, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 3 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõikes 2 esitatud loetelu neist kasutusviisidest, mida kaubamärgiomanik võib keelata, ei ole ammendav (vt 12. novembri 2002. aasta kohtuotsus Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 38; 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 16, ja 23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 65) ja see hõlmab üksnes kolmandate isikute aktiivset tegevust (vt 3. märtsi 2016. aasta kohtuotsus Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 40).
- 39 Euroopa Kohus on samuti leidnud, et kaubamärgiga identsete tähiste kasutamine kaubandustegevuse käigus eeldab, et seda kasutatakse äritegevuses majandusliku kasu saamise eesmärgil ja mitte erasfääris (vt 16. juuli 2015. aasta kohtuotsus TOP Logistics jt, C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 43 ning seal viidatud kohtupraktika). Ta on täpsustanud, et mõisteid „kasutamine“ ja „kaubandustegevuse käigus“ ei saa tõlgendada nii, et need hõlmavad üksnes ettevõtja ja tarbija vahelisi otsesuhteid ning eelkõige on kaubamärgiga identse tähise kasutamise tegemist siis, kui asjasse puutuv ettevõtja kasutab seda tähist oma kommertsteadaannetes (vt 16. juuli 2015. aasta kohtuotsus TOP Logistics jt, C-379/14, EU:C:2015:497, punktid 40 ja 41 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 40 Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et Duma ja GSI ostavad Mitsubishi nõusolekuta väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda Mitsubishi kahvellaadureid ning toovad need Euroopa Majanduspiirkonna territooriumile, kus nad suunavad need tolliprotseduurile. Veel selle protseduuri ajal eemaldavad nad toodetelt Mitsubishi kaubamärgiga identsed tähised, teevad kohandused, et viia neid vastavusse liidus kehtivate standarditega, asendavad märgistussildid ja seerianumbrid enda omadega ja kinnitavad neile enda kaubamärgid ning seejärel impordivad ja turustavad need Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljastpoolt.
- 41 Erinevalt kohtuasjadest, milles tehti käesoleva kohtuotsuse punktis 31 viidatud otsused, ei ole põhikohtuasjas käsitletavad kaubad niisiis tähistatud asjaomase kaubamärgiga, kui neid Euroopa Majanduspiirkonda imporditakse ja seal pärast tolliprotseduuri läbimist turustatakse. Samuti ei paista erinevalt teistest käesoleva kohtuotsuse punktides 34–39 viidatud otsustest, et kolmandad isikud asjaomaste kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid mingil moel kasutaksid, eelkõige kommertsteadaannetes. See eristab põhikohtuasjas käsitletavaid asjaolusid eelotsusetaotluse esitanud kohtu viidatud 8. juuli 2010. aasta kohtuotsuse Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416) punktis 86 käsitletud asjaoludest, mille suhtes Euroopa Kohus leidis, et kui edasimüüja eemaldab ilma kaubamärgiomaniku loata kaubamärgitähise kaupadelt ja asendab tähise etiketiga, millel on edasimüüja nimi, nii et asjaomaste kaupade tootja kaubamärk täielikult varjatakse, on kaubamärgiomanikul õigus keelata edasimüüjal kõnealuse kaubamärgi kasutamine edasimüümise reklaamimisel, kuna see kahjustab kaubamärgi põhiülesannet.
- 42 Samas tuleb märkida, et esiteks takistab kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine seda, et kaubad, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, viiakse esimest korda Euroopa Majanduspiirkonnas turule tähistatuna selle kaubamärgiga ja seega võtab see kaubamärgiomanikult võimaluse kasutada oma põhilist õigust kontrollida kaubamärgiga tähistatud kaupade esmakordset turuleviimist Euroopa Majanduspiirkonnas, mida on tunnustatud käesoleva kohtuotsuse punktis 31 viidatud kohtupraktikas.
- 43 Teiseks kahjustab kaubamärgi ülesandeid ka kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine ja neile kaupadele uute tähiste kinnitamine eesmärgiga need esimest korda Euroopa Majanduspiirkonna turule viia.
- 44 Päritolu tähistamise ülesandega seoses piisab meenutamisest, et 16. juuli 2015. aasta kohtuotsuse TOP Logistics jt (C-379/14, EU:C:2015:497) punktis 48 on Euroopa Kohus juba otsustanud, et kolmanda isiku mis tahes toiming, mis takistab ühes või mitmes liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul kasutamast oma õigust kontrollida seda kaubamärki kandvate kaupade esmakordset turuleviimist Euroopa Majanduspiirkonnas, kahjustab oma olemuselt asjaomast kaubamärgi peamist ülesannet.

- 45 Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada, milline mõju on asjaolul, et asjaomane keskmine tarbija identifitseerib imporditud või turule viidud tooteid nende välimuse või mudeli põhjal kaubamärgiomanikult pärinevana. Selles osas toob ta esile, et hoolimata kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamisest ja uute tähiste kinnitamisest kahvellaaduritele, peavad asjaomased tarbijad neid ikkagi Mitsubishi kahvellaaduriteks. Selles osas tuleb märkida, et kuigi kaubamärgi peamine ülesanne võib saada mõjutatud sellest asjaolust sõltumata, tundub viimati nimetatud sellise mõjutamise tagajärgi võimendavat.
- 46 Pealegi raskendab kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine ja kaupadele uute tähiste kinnitamine kaubamärgiomaniku võimalust oma kauba kvaliteedile tuginedes kliente hankida, ning see mõjutab kaubamärgi investeeringute ja reklaamiga seotud ülesandeid, kui nii nagu käesoleval juhul pole asjaomast kaupa omaniku kaubamärgi all tema enda poolt või tema nõusolekul sellel turul veel turustatud. Nimelt takistab asjaolu, et kaubamärgiomaniku tooted viiakse turule enne, kui selle omanik on need oma kaubamärgiga tähistanud – mistõttu tarbijad tunnevad neid tooteid enne, kui nad saavad neid selle kaubamärgiga seostada –, oluliselt kaubamärgiomanikku kasutamast seda kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine ning kaubamärgi kasutamine müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina. Lisaks takistab selline tegevus kaubamärgiomaniku võimalust realiseerida Euroopa Majanduspiirkonnas oma kaubamärgi majanduslikku väärtust ja seega ka oma investeeringut.
- 47 Kolmandaks kahjustavad kaubamärgiomaniku õigust kontrollida selle kaubamärgiga tähistatud kauba esmakordset Euroopa Majanduspiirkonnas turule viimist ja kaubamärgi ülesandeid see, kui kolmandad isikud eemaldavad kaubamärgiomaniku nõusolekuta talle kuuluva kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitavad kaupadele uued tähised nende importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda või seal turustamiseks, et mööda hiilida kaubamärgiomaniku õigusest keelata talle kuuluva kaubamärgiga tähistatud kaupade import, mis on vastuolus moonutamata konkurentsi tagamise eesmärgiga.
- 48 Lõpuks olgu märgitud seoses käesoleva kohtuotsuse punktis 38 viidatud kohtupraktikaga, mis käsitleb mõistet „kasutamine kaubandustegevuse käigus“, et kolmandate isikute tegevus, mis seisneb kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamises ja uute tähiste kinnitamisest, kujutab endast nende kolmandate isikute aktiivset tegevust, mida juhul, kui see on mõeldud selle kauba importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda ja seal turustamiseks ning toimub seega äritegevuses majandusliku kasu saamise eesmärgil käesoleva kohtuotsuse punktis 39 viidatud kohtupraktika tähenduses, võib käsitleda kaubamärgi kasutamisenä kaubandustegevuses.
- 49 Kõiki neid kaalutlusi arvesse võttes tuleb asuda seisukohale, et kaubamärgiomanik võib direktiivi 2008/95 artikli 5 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 alusel sellise tegevuse keelata.
- 50 Sellist järeldust ei mõjuta asjaolu, et kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine ja uute tähiste kinnitamine toimub siis, kui need on veel suunatud tolliladustamisprotseduurile, sest need toimingud tehakse selle kauba importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda ja seal turustamiseks, mis põhikohtuasjas ilmneb asjaolust, et Duma ja GSI kohandavad kahvellaadureid, et need viia vastavusse liidus kehtivate standarditega, ning eelkõige asjaolust, et seejärel imporditakse vähemalt osa neist tõepoolest Euroopa Majanduspiirkonda ja turustatakse seal.
- 51 Sellega seoses tuleb veel märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõige 4, mida on muudetud määrusega 2015/2424 ja mida kohaldatakse põhikohtuasja asjaoludele alates 23. märtsist 2016, annab sellest alates kaubamärgiomanike õiguse takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast äritegevuse käigus kaupu liitu ilma neid vabasse ringlusesse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne ELi kaubamärgiga, mis on selliste kaupade jaoks registreeritud, või mida ei ole võimalik olulistest aspektidest eristada kõnealuselt kaubamärgist. Kaubamärgiomaniku asjaomane õigus lõpeb üksnes siis,

kui kauba deklareerija või valdaja esitab kaubamärgi rikkumise kindlakstegemiseks algatatud menetluse käigus tõendid selle kohta, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust kauba turuleviimist lõppsihtkohariigis keelata.

- 52 Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimustele vastata, et direktiivi 2008/95 artiklit 5 ja määruse nr 207/2009 artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata kolmandal isikul eemaldada ilma tema nõusolekuta kõik tähised, mis on tema kaubamärgiga identsed, ja kinnitada sellistele tolliladustamisprotseduurile suunatud kaupadele, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, muid tähiseid, et neid importida või turustada Euroopa Majanduspiirkonnas, kus neid ei ole veel turule viidud.

### Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 5 ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata kolmandal isikul eemaldada ilma tema nõusolekuta kõik tähised, mis on tema kaubamärgiga identsed, ja kinnitada sellistele tolliladustamisprotseduurile suunatud kaupadele, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, muid tähiseid, et neid importida või turustada Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kus neid ei ole veel turule viidud.**

Allkirjad