KOHTUJURISTI ETTEPANEK
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 19. jaanuaril 2006 [1]

I. Sissejuhatus

1. Kaubamärgid moodustavad sünteesitud teabe mis tahes kujul esitatud kogumi, kuid peavad vastama registreerimise põhinõuetele ja olema omaniku toodete või teenuste konkurentide omadest eristamiseks piisavalt tähenduslikud. Selliste omadustega on pärisnimed, mille kohta on turul palju näiteid.

2. Ent kui kaob seos nime ja selle nime all teenuseid osutava või tooteid valmistava ettevõtja vahel, tekib küsimus, kas märgile oma nime andnud isik võib viidata märgis sisalduva sõnumi eksitavusele ja selle kehtivuse vaidlustada.

3. Need küsimused esitab High Court of Justice'i kaudu The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994 (edaspidi „määratud isik") vaidluses, mis ulatub kummalisel moel tagasi ühe väga tuntud seltskonnasündmuseni — Walesi printsi pulmad Lady Diana Spenceriga. [2]

4. Pulmade au ja hiilgus jätsid pruudi ilust lummatud üldsuse mällu sügava jälje; muljetavaldavate proportsioonidega pruutkleidi [3] oli kavandanud E. F. Emanuel — moekunstnik, kes sai tänu sellele tellimusele oma ametis mainekaks. Oma populaarsuse taustal on moelooja nüüd vastu, et ettevõtja, kellega tal seosed puuduvad, teeb tema loodud kaubamärgi Elizabeth Emanuel graafilises kujunduses muudatuse, ning nõuab selle märgi suhtes tööstusomandiõiguste tühista-

1 — Algkeel: hispaania.

2 — Walesi prints Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor sõlmis 29. juulil 1981 abielu Diana Frances Spenceriga Londoni Saint Pauli katedraalis Canterbury piiskopi peetud tseremoonial.

3 — Üksnes kleidisaba oli kaheksa meetrit pikk; nii erilise rüü valmistamiseks kasutati 25 meetrit siidi ja tafti, 91 meetrit tülli, 137 meetrit vuaalriiet loori jaoks ja 10 000 pärlmutterlitrit ja pärlit (http://noticias.ya.com).

mist, väites, et kuna seos kaubamärgi ja tema isiku vahel on katkenud, siis ei vasta märk enam tegelikkusele ja on eksitav.

II. Õiguslik raamistik

5. Kuigi määratud isiku esitatud küsimused osutavad sõnaselgelt kaubamärgi direktiivi 89/104/EMÜ [4] kahele väga konkreetsele artiklile, on nii ühenduse kui ka rahvusvahelises õiguses veel teisi õigusnorme, mis omavad tähtsust, ning mille ma seetõttu alljärgnevalt esitan.

A. *Ühenduse õigus*

6. Seda liiki tööstusomandit reguleerib Euroopa õiguses ühelt poolt viidatud direktiiv ja teiselt poolt määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta. [5]

4 — 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).

5 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), mida on muudetud nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3288/94 Uruguay voorus sõlmitud lepingute rakendamiseks (EÜT L 349, lk 83; ELT eriväljaanne 17/01, lk 185), ja nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 422/2004 (ELT L 70, lk 1; ELT eriväljaanne 17/02, lk 3).

1. Direktiiv

7. Artikli 3 lõike 1 punkt g sätestab:

„Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused

1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu üldsust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

[...]".

8. Artikli 12 lõike 2 punkt b sätestab:

„Tühistamise põhjused

2. Kaubamärgi võib tühistada ka juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:

a) [...]

b) on kaubamärki selle omaniku poolt või tema loal nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, kasutatud selliselt, et kaubamärk võib avalikkust eksitada eelkõige kõnealuste kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas."

2. Määrus nr 40/94

9. Artikli 7 lõike 1 punkt g sätestab:

„Absoluutsed keeldumispõhjused

1. Ei registreerita:

[...]

g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu avalikkust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

[...]".

10. Artikli 50 lõike 1 punkt c on järgmise sisuga:

„Tühistamise põhjused

1. Ühenduse kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

[...]

c) kaubamärgiomanik või tema loal keegi teine on kasutanud kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, nii, et selle tagajärjel võib kaubamärk avalikkust eksitada eelkõige kõnealuste kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

[...]".

11. Määrus nr 40/94 sisaldab sätet, mida direktiivis ei ole ja mis on põhikohtuasja faktiliste asjaoludega arvestades asjakohane

ning mida tuleb seetõttu arvesse võtta; see on artikkel 17, mille sisu on järgmine:

„Üleandmine

1. Ühenduse kaubamärgi võib lahus ettevõtte üleandmisest anda üle mõnede või kõigi kaupade või teenuste puhul, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

2. Kogu ettevõtte üleandmisega kaasneb ka ühenduse kaubamärgi üleandmine, kui ei ole olemas üleandmist reguleeriva õiguse kohast vastupidist kokkulepet või kui asjaolud ei nõua selgelt vastupidist toimimist. Seda sätet kohaldatakse ka ettevõtte üleandmise lepingulise kohustuse suhtes.

[...]

6. Kuni üleandmist ei ole registrisse kantud, ei saa õigusjärglane ühenduse kaubamärgi registreerimisest tulenevaid õigusi teostada.

[...]".

B. *Rahvusvaheline õigus*

12. Käesoleva eelotsuse küsimuse kontekstis ei näi ülearune märkida ka TRIPS lepingu [6] artiklit 21:

„Litsentsimine ja loovutamine

Liikmed võivad määrata kaubamärkide litsentsimise ja loovutamise tingimused, kusjuures tuleb arvestada, et [...] registreeritud kaubamärgi omanikul on õigus oma kaubamärk loovutada kas koos selle äritegevuse üleandmisega, mille juurde kaubamärk kuulub, või ilma selleta."

III. Asjaolud, põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

13. Käesoleva ettepaneku alguses esitatud põhjustel saavutas E. F. Emanuel Ühendkuningriigis moelooja maine eelkõige oma pruutkleitidega. 1990. aastal avas ta Brook

6 — Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisas 1 C olev intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping, mis sõlmiti Uruguay vooru mitmepoolsete läbirääkimiste tulemusel (1986–1994) (EÜT 1994, L 336, lk 214; ELT eriväljaanne 11/21, lk 305).

Streetil äri nimetusega ELIZABETH EMANUEL.

14. 1996. aastal vajas ta finantsabi ja sõlmis äriühinguga Hamlet International Plc lepingu ühisettevõtte Elizabeth Emanuel Plc asutamiseks, millele ta andis muu vara hulgas üle oma rõivaloome- ja -müügiettevõtte koos ettevõtte kõigi varadega, sh maineväärtusega, ja taotluse kombineeritud kujutis- ja sõnamärgi, mis sisaldas vapikujutist sõnadega ELIZABETH EMANUEL, registreerimiseks, mis registreeriti ametlikult 1997. aastal järgmisel kujul:



15. Nimetatud aasta septembris sattus märgi looja tõsistesse rahalistesse raskustesse ning ta sõlmis uue lepingu äriühinguga Frostprint Ltd, andes talle üle ettevõtte, see tähendab oma maineväärtuse ja registreeritud kaubamärgi. Selle üleandmise juures muutis Frostprint oma nime Elizabeth Emanuel International Limited ja võttis tööle E. F. Emanueli.

16. Kuu aega hiljem lahkus moelooja sellest ettevõttest, mille juhatus soovitas teistel töötajatel olla ettevaatlikud, kui nad vastavad võimalikele küsimustele E. F. Emanueli kohta.

17. 1997. aasta novembris anti registreeritud kaubamärk üle äriühingule Oakridge Trading Limited, kes esitas 1998. aasta märtsis taotluse selle kaubamärgi registreerimiseks, muutes aga varasemat graafikat ja jättes välja vapikujutise.

18. Selle muutuse peale esitas E. F. Emanuel 1999. aasta jaanuaris vastulause ja taotles 1999. aasta septembris isikunimelise registreeritud kaubamärgi tühistamist.

19. 2002. aasta aprillis, mil vaidlusaluse tööstusomandiõiguse omanik oli Continental Shelf 128 Limited (edaspidi „CSL"), menetles E. F. Emanueli esitatud vastulauset ja tühistamistaotlust Hearing Officer, kes jättis need rahuldamata. Ta sedastas kahes eri otsuses, et kuigi kliente on tegelikult eksitatud ja segadusse viidud, on see seaduslik, kuna tegemist on varem esialgse omaniku nime all käitatud ettevõtte ja sellega seotud maineväärtuse ülemineku vältimatu tagajärjega.

20. E. F. Emanuel pöördus 16. detsembril 2002 määratud isiku poole, et esitada nende otsuste peale hagid, mis liideti.

21. Pooled viitasid oma nõuete toetuseks direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktile g ja artikli 12 lõike 2 punktile b. Kuna määratud isik leidis, et põhikohtuasja lahendus sõltub kõnesolevate sätete tõlgendamisest, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas kaubamärk võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada ning kas selle registreerimisest tuleb seetõttu direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g alusel keelduda, kui esinevad järgmised asjaolud:

a) kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos ettevõttega, kes valmistab nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupu;

b) enne üleminekut märkis kaubamärk asjaomase avalikkuse märkimisväärse osa jaoks seda, et teatud isik oli seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega;

c) pärast üleminekut esitas omandaja kaubamärgi registreerimise taotluse ja

d) taotluse esitamise ajal arvas märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest ekslikult, et kaubamärgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega, ning tõenäoliselt mõjutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskäitumist?

2. Kui esimesele küsimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse võtta, hindamaks, kas kaubamärk võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada ja kas selle registreerimisest tuleb seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 3 lõike 1 punkti g alusel keelduda, ning eelkõige, kas tähtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tõenäoliselt kahaneb?

3. Kas registreeritud kaubamärk võib olla omaniku poolt või tema loal kasutamise tõttu avalikkust eksitav ning seetõttu direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2

punkti b alusel tühistamisele kuuluv, kui esinevad järgmised asjaolud:

a) registreeritud kaubamärk ja sellega seotud maineväärtus on üle antud koos ettevõttega, kes valmistab nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupu;

b) enne üleminekut märkis kaubamärk asjaomase avalikkuse märkimisväärse osa jaoks seda, et teatud isik on seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega;

c) pärast üleminekut esitati registreeritud kaubamärgi tühistamise taotlus ja

d) taotluse esitamise ajal arvas märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest ekslikult, et kaubamärgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega, ning tõenäoliselt mõjutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskäitumist?

4. Kui kolmandale küsimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse võtta, hindamaks, kas kaubamärk võib selle omaniku poolt või tema loal kasutamise tõttu avalikkust eksitada ja kas see on seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 12 lõike 2 punkti b alusel tühistamisele kuuluv, ning eelkõige, kas tähtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tõenäoliselt kahaneb?"

IV. Menetlus Euroopa Kohtus

22. Eelotsusetaotlus esitati Euroopa Kohtu kantseleisse 16. juunil 2004.

23. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 20 ette nähtud tähtajaks esitasid kirjalikke märkusi E. F. Emanuel, äriühing CSL, komisjon ja Ühendkuningriigi valitsus, kellest kolm esimest esitasid suulisi märkusi kohtuistungil, mis toimus 1. detsembril 2005.

V. Eelotsuse küsimuste analüüs

A. *Sissejuhatav küsimus: vastuvõetavus*

24. Kõigepealt tuleb märkida, et kirjalikes märkustes ei väljendatud määratud isiku esitatud küsimuste vastuvõetavuse suhtes mingit kahtlust. Kuna aga see on esimene kord, kus see organ [7] esitab Euroopa Kohtule rea küsimusi, tuleb Euroopa Kohtul omal algatusel välja selgitada, kas nimetatud organil on õigus kasutada EÜ artiklit 234.

25. Ühes varasemas ettepanekus [8] juhtisin ma tähelepanu EÜ artikli 234 tähenduses kohtu mõiste ebapiisavale määratlusele Euroopa Kohtu otsustes ja tegin ettepaneku hõlmata selle määratlusega kõik siseriiklikesse kohtustruktuuridesse kuuluvad organid nagu ka need, mis küll ei kuulu nendesse struktuuridesse, kuid teevad otsuseid, mille peale ei saa edasi kaevata. [9]

26. Hiljutises kohtupraktikas võib täheldada teatud kalduvust nende organite iseloomulike tunnuste rangemale tõlgendamisele, [10] eelkõige sõltumatuse kriteeriumi osas; [11] see ühtib rohkem minu arvamusega ning peaks laienema ka ülejäänud iseloomulike elementide tõlgendamisele.

27. Lord Chancellori määratud isik kuulub Ühendkuningriigi kohtusüsteemi. Pealegi on tal *seaduslik alus,* sest teda nimetatakse Ühendkuningriigi kaubamärgiseaduse artiklis 76 (Trade Marks Act 1994) ja tema tegevust reguleerib selle artikkel 77; mõlemad artiklid sisalduvad peatükis „Menetlused ja hagid".

28. Tema *alaline iseloom* selgub artikli 76 lõike 2 sõnastusest, mille kohaselt võib isik, keda puudutab kaubamärgiregistri otsus, esitada hagi kohtusse või määratud isikule, mis eeldab seega nimetatud alalist laadi.

7 — See ei ole siiski pretsedenditu juhtum, sest 2. märtsi 1999. aasta otsuses kohtuasjas C-416/96: Eddline El-Yassini (EKL 1999, lk I-1209) võttis Euroopa Kohus menetlusse eelotsuse küsimused, mille esitas „Immigration Adjudicator" — määratud isikuga sarnase staatusega isik.

8 — 28. juuni 2001. aasta ettepanek kohtuasjas C-17/00: De Coster, milles otsus tehti 29. novembril 2001 (EKL 2001, lk I-9445).

9 — Eelnevas joonealuses märkuses viidatud ettepanek, punkt 83 jj.

10 — Seda tendentsi märkis Cienfuegos Mateo, M., „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia,* nr 238, juuli-august 2005, lk 3 jj, pooldades samuti selle mõiste ümber määratlemist (lk 26).

11 — 30. mai 2002. aasta otsus kohtuasjas C-516/99: Schmid (EKL 2002, lk I-4573) kohtujurist A. Tizzano ettepanekuga, ja 31. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas C-53/03: Syfait jt (EKL 2005, lk I-4609), milles tunnistati vastuvõetamatuks eelotsusetaotlus, mille oli esitanud Kreeka konkurentsiamet (Epitropi Antagonismou), põhjusel, et see amet ei ole sõltumatu, kuivõrd see kuulub Kreeka Arenguministeeriumi alluvusse. Kohtujurist F. G. Jacobs seevastu oli jõudnud veendumusele, et seda ametit tuleb pidada kohtuks.

29. Nendest kahest valikuvõimalusest tulenevad kahtlused seoses *kohustuslikkusega* hajuvad siiski, kui näidatakse, et määratud isiku poole pöördumine ei ole pelgalt võimalus, nagu näiteks vahekohtusse pöördumine, [12] vaid üks ainult kahest seadusega ette nähtud valikuvõimalusest Ühendkuningriigi kaubamärgiameti otsuse peale kaebamiseks.

30. Ka ei ole kahtlust tema *sõltumatuses,* sest nimetatud artikli 77 lõikes 3 loetletakse ammendavalt tema tegevuse lõpetamise põhjused sellistel äärmistel juhtudel, nagu pankrot või füüsiline või vaimne puue. Kuigi Lord Chancellor on pädev hindama, kas miski takistab määratud isikul tema ülesandeid täita, välistab kõik kahtlused sellise meetme, mida tuleb tingimata kitsalt tõlgendada, erakordsus. [13]

31. Ühendkuningriigi kaubamärgiseaduse artikli 76 lõigetest 3 ja 4 on selge, et kõnesolev organ ühelt poolt *kohaldab õigusnorme* ja teiselt poolt viib läbi *võistleva menetluse,* kuna ta peab talle esitatud menetlustes pooled ära kuulama. [14]

32. Lõpuks, tema *otsus on kohtulik* selle väljendi tähenduses Euroopa Kohtu käsituses, [15] kusjuures ta täidab mõnikord viimase kohtuastme ülesandeid vastavalt viidatud seaduse artikli 76 lõikele 4. [16]

33. Järelikult vastab määratud isik Euroopa Kohtu praktikas siseriiklikule kohtule EÜ artiklis 234 sätestatud eelotsusemenetluse kasutamiseks kehtestatud nõuetele [17] ning ei ole takistusi tema esitatud küsimuste käsitlemiseks Euroopa Kohtus.

12 — 23. märtsi 1982. aasta otsus kohtuasjas 102/81: Nordsee (EKL 1982, lk 1095, punkt 7 jj).

13 — Määratud isiku 10. juuni 2002. aasta otsus asjas DAAWAT ((2003) R.P.C. 11), lk 197.

14 — Määratud isikule antud küsimuste menetlemise kohta vt Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* 14th ed., Sweet & Maxwell, London, 2005, lk 88–90.

15 — 19. oktoobri 1995. aasta otsuses kohtuasjas C-111/94: Job Centre (EKL 1995, lk I-3361, punkt 9) jäetakse sellest mõistest välja vabatahtlikkusel põhinevad menetlused; 15. jaanuari 2002. aasta otsuses kohtuasjas C-182/00: Lutz jt (EKL 2002, lk I-547, punktid 15 ja 16) kaubandusregistri pidamine Saksa siseriiklike kohtute poolt, ning 14. juuni 2001. aasta otsuses kohtuasjas C-178/99: Doris Salzmann (EKL 2001, lk I-4421) omandiregistri ülesanded, mida täidavad Austria teatud kohtud.

16 — Tuleb märkida, et minu soovitatud EÜ artikli 234 kohaldamise viisi puhul omandab see asjaolu määrava tähtsuse juhul, kui määratud isikut ei loeta Ühendkuningriigi kohtusüsteemi kuuluvaks, sest minu käsituses on tal sel juhul õigus esitada eelotsusetaotlusi selle sätte kohaselt.

17 — 17. septembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-54/96: Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (EKL 1997, lk I-4961, punkt 23) ja selles viidatud kohtupraktika, ning eespool 11. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Schmid (punkt 34).

B. *Aspektid, mida tuleb käsitleda koos*

34. Kuna tõlgendada palutud sätted ühelt poolt ja esitatud küsimused teiselt poolt on sisu poolest sarnased, saab selles osas esitada mõningad üldised märkused, mis lihtsustavad põhikohtuasja faktiliste asjaolude raames vastuse andmist.

1. Registreeritud kaubamärk kui kaup

35. Kaubamärgid kui „eriline omand" [18] on nende mittemateriaalsusele vaatamata oma olemuselt kaup. Nende suhtes kehtivas korras valitseb tsiviilõigusele iseloomulik *tahte autonoomia* põhimõte ühes vajalike piirangutega, mis tulenevad nende registreerimisest, mis on õiguskindluse seisukohast määrava tähtsusega ja eelkõige nende kasutamisest kolmandate isikute suhtes. [19] Ent need piirangud ei takista tavaliselt kõige erinevamaid õigustehinguid registreeritud kaubamärkidega, nagu on näha laiast valikust lepingutest, mis käsitlevad kaubamärke.

36. Nii on kaubandusmaailmas välja arenenud eri liiki lepingud, mis kätkevad mis tahes laadi õigusi niisugustele kaubamärgiõigustele nagu kasutamise üleandmine (näiteks kaubamärgi litsentsimine [20] ja frantsiis) või kaubamärgi võõrandamine *inter vivos* või *mortis causa*, [21] tasuta [22] või tasu eest; viimati nimetatud juhul tekitas eriti vaidlusi mittemateriaalse omandi ja sellega seotud ettevõtte omandi ülemineku vahelise seose tingimus, kuivõrd mõnes õiguskorras oli selline seos nõutav, kusjuures oli keelatud müüa kaubamärki eraldi ettevõttest, millele see kuulub. Sellegipoolest näevad liikmesriikide õigussüsteemid täna ette kaubamärkide üleandmise ettevõtte ülejäänud varast eraldi. [23]

37. Direktiivis 89/104 ei käsitleta üldkehtiva õiguse aspekte, mis on loomulik, arvestades liikmesriikide pädevusega reguleerida eraomandit vastavalt EÜ artiklile 295, ja lähtuvalt direktiivi kuuendast põhjendusest, mis ei välista muude valdkondade õigusnormide kohaldamist kaubamärkide suhtes. Seevastu määruse nr 40/94 artiklis 17 sätestatakse sõnaselgelt ühenduse kaubamärgi sõltumatus majandusüksusest, mille tooteid see tähistab.

18 — See nimetus on võetud Hispaania tsiviilseadustikust, mille II raamatu IV jaotise pealkiri on „De algunas propiedades especiales" (Mõned erilised omandid); selle III peatükk käsitleb intellektuaalomandit *strictu sensu* ja seda võib tingimusteta laiendada tööstusomandile ja igal juhul kaubamärkidele.

19 — Direktiivis ei võeta selle suhtes seisukohta; ent see tuleneb määruse nr 40/94 artikli 17 lõikest 6 ja artiklist 23; vt von Kapff, P., „Rechtsübergang — Artikel 17", Ekey, F. ja Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, lk 967.

20 — Seda vaadeldakse direktiivi 89/104 artiklis 8, mille lõikes 2 nimetatakse kaubamärgi omaniku õigusi litsentsiaadi suhtes.

21 — Mõeldakse testamendi teel pärandamist, kus testament on ühepoolne õigustehing.

22 — Teoreetiline oletus kaubanduses, ent mitte võimatu.

23 — Eespool viidatud von Kapff, P., lk 964.

38. Üldise tsiviilõiguse, millesse kuuluvad mittemateriaalse omandi õigused, raamistiku täiendamiseks tuleb põhikohtuasja faktilisi asjaolusid arvestades kasutusele võtta selles sektoris kehtivad üldpõhimõtted, sest kui ei ole põhjust omandi üleandmise tehingut tühisuseks või tühiseks tunnistada (pettus, vägivald, seaduserikkumine), siis reguleerib seda hea usu põhimõte, mis nõuab lepingute täitmist *(pacta sunt servanda)* ja mis on esikohal kõikides lepingu eesmärgi saavutamise etappides.

39. Selles suhtes ei tegutse vastavalt põhimõttele *bona fides semper praesumitur* [24] isik, kes müüb oma mis tahes laadi õigused ja pärast nõuab neid mis tahes alustel tagasi kolmandalt isikult; selline käitumine meenutab mõttetera *venire contra factum proprium non valet,* mis on tüüpiline märk hea tahte puudumisest. Loogiline on leppida vaba käsutamise tagajärgedega, tingimusel, et ei ole põhjusi, mis õigustavad loovutatu tagasi saamist.

40. Kokkuvõttes ei takista kaubamärgiõiguste üleandmist miski; tegelikult võõrandatakse neid äritehingutes sageli, mis on kaubandusmaailmas üldteada ja nii tavaline asjaolu, et kahtlemata on see määruse nr 40/94 artikli 17 ja TRIPS lepingu artikli 21 aluseks.

24 — Siseriiklikus õiguses on seda sõnaselgelt nimetatud Hispaania tsiviilseadustiku artiklis 434 ja Prantsuse tsiviilseadustiku artiklis 2268.

2. Kaubamärgi funktsioonid

41. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt g ja artikli 12 lõike 2 punkt b viitavad kaubamärgile õiguse kaotamisele, kui kaubamärk on oma põhifunktsiooni kahjustavalt tarbijat eksitav; seega tuleb seda funktsiooni lühidalt meelde tuletada enne mõlemas sättes sisalduva kasutaja mõiste uurimist.

42. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on märkide esmane otstarve anda lõpptarbijale teada kauba või teenuse päritolu, et ta saaks neid segiajamatult eristada muud päritolu kaupadest või teenustest, tagades, et kauba on valmistanud või teenust osutab ainult üks ettevõte, mis vastutab selle kvaliteedi eest. [25]

43. Ma juba nimetasin mitmel korral kaubamärgiõiguse eesmärki: selle teabe õigsuse kaitse, mida registreeritud kaubamärk annab

25 — 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punkt 48); 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche (EKL 1978, lk 1139, punkt 7) ja 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475, punkt 30).

kaupade päritolu kohta, [26] ilma et see piiraks muid eesmärke. [27]

44. Euroopa Kohus on samuti rõhutanud seda tüüpi mittemateriaalse omandi kõrvaleesmärkide tähtsust, nimelt kui kvaliteedinäitajat, arvestades, et see on mõeldud klientide võitmiseks. [28]

45. Ta on ühtlasi rõhutanud, et kaubamärk koondab endas [29] selle omaniku poolt avalikkusele pakutavate kaupade mainet, tunnistades, et märgi ja seega selle omaniku head nime võib rikkuda pakendis toote sobimatu esitamine. [30] Õigusteoorias on ühtlasi rõhutatud märgi kui reklaamikandja tähtsust kaupade jaoks, mida see tähistab. [31]

46. Ent nagu märgib Ühendkuningriigi valitsus oma märkustes, ei taotleta direktiiviga kaubamärkide tühistamist, kui kaup ei vasta tarbija ootustele, kuna teatud isik ei osale enam selle loomises või valmistamises, või muudel asjaoludel. Tegelikkuses on üldsus teadlik sellest, et kvaliteet muutub erinevatel põhjustel. Järelikult tuleb eksitamist vaatlusaluste õigusnormide tähenduses uurida ainult nimetatud põhifunktsiooni seisukohast.

47. Peale selle, nagu märkis komisjon, on nende sätete aluseks avalik huvi tagada kaitse selliste märkide kaubamärgina registreerimise ja kasutamise vastu, mis eksitavad keskmist tarbijat, mõjutades tema ostuotsuseid. Seega tuleb käsitleda kasutajaprofiile, arvestades eelkõige märkusi, mida selles osas tegid nii CSL kui ka E. F. Emanuel.

3. Asjaomane tarbija

48. „Keskmise tarbija" mudelit on järjepidevalt kasutatud alates 16. juuli 1998. aasta otsusest kohtuasjas Gut Springenheide ja Tusky, [32] milles võeti omaks ühtne ja üldiselt kohaldatav kriteerium, mille alusel kindlaks

26 — Ettepanek kohtuasjas C-23/01: Robelco, milles otsus tehti 21. novembril 2002 (EKL 2002, lk I-10913, punkt 26).

27 — Näiteks kaubamärk kui müügiedendus- või äristrateegia vahend; vt Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr 6/2000, lk 494 jj, eriti lk 500. Vt ka minu 13. juuni 2002. aasta ettepanek kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punktid 43 ja 46.

28 — 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89: HAG GF (EKL 1990, lk I-3711, punkt 13).

29 — Tabav väljend Fernández-Nóvoa, C. sulest, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. éd., 2004, lk 76.

30 — 11. juuli 1996. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-427/93, C-429/93 ja C-436/93: Bristol-Myers Squibb jt (EKL 1996, lk I-3457, punkt 75).

31 — Eespool viidatud Fernández-Nóvoa, C., lk 78 ja 79.

32 — Kohtuasi C-210/96 (EKL 1998, lk I-4657).

määrata, kas nimetus, märk või reklaamlause eksitavad ostjat, võttes aluseks keskmise, piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija ning kasutamata eksperdiarvamust või arvamusküsitlusi. [33]

49. Selle eelduse ulatuse kontrollimine on igal konkreetsel juhul kontrollija või kaubamärgi alast vaidlust arutava kohtu ülesanne. Ma märkisin mujal, [34] et kontrollija ja kohus peavad kasutama oma kaalutlusõigust, võttes aluseks ühenduse õiguses määratletud keskmise tarbija mudeli, ilma et võimalik täiendav uurimine, analüütiline uurimus, eksperdiarvamus või statistilised küsitlused vabastaksid neid sellest hindamisest.

50. Järelikult tuleb lähtuda samast kriteeriumist, mida kasutati eelnevates punktides tarbija kohta, sest ühelt poolt ei ole mingit vajadust seda muuta direktiivi 89/104 artiklite 3 ja 12 valdkonnas, ja teiselt poolt ei tulene ka kohtuasja toimiku faktilistest asjaoludest, et asjaomane üldsus koosneks moe- ja pruutkleitide spetsialistidest.

33 — *Ibidem*, punkt 31.

34 — 16. märtsi 2004. aasta ettepanek kohtuasjas, milles tehti 7. oktoobri 2004. aasta otsus C-136/02 P: Mag Instrument *vs.* Ühtlustamisamet (EKL 2004, lk I-9165, punkt 48).

4. Pärisnimed kaubamärkidena

51. Lõpuks on ühiste elementide uurimisel vaja käsitleda probleeme seoses kaubamärkidega, mis koosnevad isikunimedest, nagu antud põhikohtuasjas.

52. Ühenduse õiguses loetleb nimetatud direktiivi artikkel 2 [35] nende märkide näidised [36], mis võivad moodustada kaubamärgi, tingimusel, et sellised märgid võivad eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste omadest. Selles sättes nimetatakse sõnaselgelt „isikunimesid".

53. Euroopa Kohtu praktika nõuab, et seda liiki kaubamärkide eristusvõime hindamisel kriteeriumid on samad, nagu need, mida kohaldatakse teist liiki kaubamärkidele. [37] Kohtupraktikas on eelkõige nende eristusvõime konkureerivatest kaubamärkidest kindlaks määramiseks keeldutud rangemate tingimuste kohaldamisest. [38]

35 — Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 4 sisu on sama.

36 — Vastavalt direktiivi 89/104 seitsmendale põhjendusele.

37 — 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-404/02: Nichols (EKL 2004, lk I-8499, punkt 25).

38 — *Ibidem*, punkt 26.

54. Mõistagi ei ole kaubamärgi Elizabeth Emanuel eristusvõimes kahtlusi, kuid näib kohane korrata kohtuasjas Nichols esitatud ettepaneku arutlust, et direktiiv ei võimalda perekonnanimede erilist kohtlemist, kuna ainsa perekonnanimesid käsitleva sätte ehk artikli 6 lõike 1 punkti a esemeks on kaubamärgi kaitsva mõju piiramine, [39] mis on määratud isikule esitatud vaidluses käsitletavatest tühisuse või tühistamise põhjustest erinev küsimus.

55. Kokkuvõttes leian, et ees- ja perekonnanimede suhtes tuleb kohaldada sama korda mis ülejäänud märkide osas, kuna erinevaks kohtlemiseks puudub õiguslik alus.

C. *Vaidlusaluste sätete eripärad*

56. Kui vaidlusaluste sätete tõlgendamise ühised jooned on välja toodud, tuleb keskenduda nende eripäradele.

1. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis g kasutatud mõiste „eksitada" (esimene ja teine küsimus)

57. Selle sätte sõnastusest nähtub, et samamoodi nagu teistes artikli 3 lõigetes viidatakse kaubamärgi olemusele, nagu märgib Ühendkuningriigi valitsus oma märkustes. Märk peab seega oma olemuse tõttu avalikkust eksitama, sisaldades ebaõiget teavet, mis võib olla objektiivselt eksitav, [40] see tähendab, et see on eksitav kõikidel mõistlikult kujuteldavatel kasutusjuhtudel. [41] Seega oleks näiteks kaubamärgis sellisele materjalile viitamine selle kaubamärgiga tähistatud toote koostisosana, mida toode ei sisalda, otseselt kaubamärgist tulenev teave, mis tekitaks tarbijates segadust. [42]

58. Väga tuntud on väljamõeldud sõna „Orlwoola" registreerimisest keeldumine Ühendkuningriigis tekstiiltoodete jaoks, sest selle kõla (sama mis *all wool* — ainult vill) pani avalikkuse arvama, et tekstiiltooted on valmistatud villast, kuigi tegelikult sisaldasid need ainult puuvilla. [43]

39 — Ettepanek, mille ma esitasin 15. jaanuaril 2004 eespool viidatud kohtuasjas Nichols, punkt 37.

40 — Eespool viidatud Fernández-Nóvoa, C., lk 234.

41 — Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7"; eespool viidatud Ekey, F. ja Klippel, D., lk 912, seoses määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga g.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Pariis, 1998, lk 88 ja 89; samuti seoses määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga g, kusjuures tema hüpotees on täielikult kohaldatav ka direktiivi raames.

43 — Üksikasjalikult selle 1909. aastast pärit juhtumi kohta vt Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, lk 39.

59. Esitatud põhjendusi arvestades tuleb küsida, kas omaniku nime sisaldava kaubamärgi omandi üleminekuga kaasneb mõnedel asjaoludel selline eksitamine.

60. Vastus on eitav mitmel põhjusel.

61. Esiteks on seadusandja vähemalt ühenduse kaubamärgi suhtes sõnaselgelt ette näinud märkide üleandmise sõltumatult nendega seonduva ettevõtte müügist, ning direktiivis on lisaks ette nähtud sätted kaubamärgi litsentsimise kohta, mille puhul registreeritud märgi ja isiku nime identsus kaob.

62. Tõenäoliselt ei oleks selline võimalus lubatud või oleks selles ette nähtud erandid, kui mõeldaks, et keskmine tarbija, nagu eespool määratletud, ei ole üldse teadlik ega saa aru ettevõtetes ja eriti kaubamärkides nagu kõikides muudeski kaupades toimuvatest muutustest. Niisiis ollakse seisukohal, et sellised muutused ei kahjusta ega muuda nende tööstusomandi õiguste põhifunktsiooni.

63. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti g õige tõlgendamine eeldab, et kasutaja on teadlik sellest, et kaubamärkidena kasutatakse isikunimesid, kuigi sellenimelised isikud ei pruugi nende märkidega tähistatud kaupade tootmises või teenuste osutamises osaleda. Nagu märgib CSL oma märkustes, et kuigi kõik tarbijad ei ole üleminekust tingimata teadlikud, teavad nad, et moeloojal on õigus oma tegevus igal ajal üle anda.

64. Teiseks tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu praktikas on otsustatud käsitleda neid märke täpselt samuti nagu ülejäänud registreeritavaid märke. Ei ole mingit põhjust anda täiendavat kaitset, kui iseenda nimelise kaubamärgi loonud isik katkestab kõik seosed ettevõtjaga, kes valmistab sellist nime sisaldava kaubamärgiga kaupu.

65. Esitatud selgitusi arvestades tuleb esimesele eelotsuse küsimusele vastata, et kas või osaliselt pärisnimest koosnev kaubamärk, mis anti üle koos sellega seotud mainevääruse, ei ole direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses avalikkust eksitav, kuigi see tekitab eksiarvamust, et see isik osaleb kaubamärgiga tähistatud kaupade loomises või valmistamises.

66. Arvestades esimesele küsimusele antud vastust, ei ole teisele küsimusele vaja vastata.

2. Direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti b eripärad (kolmas ja neljas küsimus)

67. Selle sätte ja eelnevates punktides analüüsitud õigusnormi vaheline erinevus seisneb selles, et avalikkuse eksitamine peab tulenema kaubamärgi kasutusviisist. Nagu Ühendkuningriigi valitsus õigesti märgib, on sellega tegemist siis, kui omaniku või võimaliku litsentsiaadi märgi kasutamise viis muudab kaubamärgiga edasiantavat teavet nii, et see viib lõpuks tarbijad tegeliku sõnumi suhtes segadusse. [44]

68. Tööstusomandiõigusele omased tunnused võimaldavad seega ainult kindlaks teha, mil määral viimati nimetatu on muutunud ja nende muutuste ulatuse, kuna Euroopa Kohus on 4. märtsi 1999. aasta otsuses nn Gorgonzola kohtuasjas sedastanud, [45] et tühistamist käsitlevaid sätteid tuleb tõlgendada kitsalt, nõudes tarbija tegeliku eksitamise esinemist või piisavalt tõsist riski selleks. [46]

69. Järelikult, ainult kaubamärgi kasutamine, kui ei muudeta oluliselt selle avalikkusele edastamise viisi, ei mõjuta sellega edasiantavat sõnumit [47] ka siis, kui nagu põhikohtuasjas kaubamärgile oma nime andnud isikul ei ole enam mingit seost seda märki kasutava ettevõttega. Kui seda tajub teisiti klient, kes on endiselt veendunud, et see isik osaleb tootmisprotsessis, tuleneb see vältimatult sellest, et kaubamärgil on uus omanik, kuid seda ei saa pidada eksitavaks direktiivi artikli 12 tähenduses, mistõttu ei oma tähtsust eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimetatud asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tõenäoliselt kahaneb.

70. Siin tuleb arvesse võtta ka direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti g käsitlevates punktides esitatud arutlusi keskmise tarbija kohta, [48] kelle puhul eeldatakse teadlikkust tööstusomandi õiguse omandi ülemineku

44 — Määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c kohta vt von Mühlendahl, A. ja Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck ja Verlag Stämpfli + Cie, München, 1998, lk 173.

45 — 14. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-87/97: Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola (EKL 1999, lk I-1301).

46 — *Ibidem*, punkt 41.

47 — Samal seisukohal on kohtujurist F. G. Jacobs kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud kohtuotsus Gorgonzola, ettepaneku punkt 56.

48 — Vt eespool punktid 60 ja 61.

võimalikkusest. Nendel asjaoludel ei muutu samuti kaubamärgi põhifunktsioon. Sellegipoolest tuleb siseriiklikul kohtul selleks, et otsustada, kas avalikkust võidi eksitada, kaaluda vaidlusele omaseid asjaolusid, et hinnata kaubamärgi kasutamise tagajärgi.

71. Esitatud põhjendusi arvestades ei ole isikunimelise kaubamärgi, mis on üle antud koos sellega seotud maineväärtusega, kasutamine viidatud artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses eksitav; siseriikliku kohtu ülesanne on kaaluda kohtuasjale omaseid asjaolusid, et hinnata mõju, mida avaldab selle kaubamärgi kasutamine muljele, mis avalikkusel kaubamärgist tekib.

72. Kolmandale küsimusele antud vastust arvestades ei ole neljandat küsimust vaja uurida.

VI. Ettepanek

73. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata High Court of Justice'i kaudu esitatud Lord Chancellor'i määratud isiku küsimustele järgmiselt:

1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1

punkti g tuleb tõlgendada nii, et kas või osaliselt pärisnimest koosnev kaubamärk, mis anti üle koos sellega seotud maineväärtusega, ei ole avalikkust eksitav, isegi kui see tekitab eksiarvamust, et see isik osaleb kaubamärgiga tähistatud kaupade loomises või valmistamises.

2. Samadel asjaoludel ei ole ainuüksi registreeritud kaubamärgi kasutamine viidatud direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses avalikkust eksitav. Siseriikliku kohtu ülesanne on kaaluda kohtuasjale omaseid asjaolusid, et hinnata mõju, mida avaldab selle kaubamärgi kasutamine muljele, mis avalikkusel kaubamärgist tekib.