KOHTUJURISTI ETTEPANEK
JULIANE KOKOTT
esitatud 14. aprillil 2011 [1]

I. Sissejuhatus

1. Isik, kes kasutab kaubandustegevuse käigus õigusliku aluseta võõrast kaubamärki või sarnast tähist, rikub kõnealuse kaubamärgi omaniku õigusi. Kas see kehtib aga ka ettevõtja suhtes, kes villib kolmanda isiku tellimusel jooke purkidesse, millel on kõnealune tähis? Millised tagajärjed on sellel, kui nimetatud kaubad kuuluvad otse eksportimisele piirkonnast, milles kaubamärk on kaitstud? Need küsimused tõusetuvad käesolevas menetluses.

II. Õiguslik raamistik

2. Asjakohane õigusakt on nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [2] (edaspidi „kaubamärgidirektiiv").

3. Kaubamärgiga antavad õigused on kehtestatud kaubamärgidirektiivi artiklis 5:

„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 on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

2. […]

1 – Algkeel: saksa.

2 – EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; viimati muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XVII lisaga (EÜT 1994, L 1, lk 482), kehtetuks tunnistatud ja asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25).

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. […]"

4. Samuti tuleb viidata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivile 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta. [3]

5. Direktiivi 2004/48 artikkel 1 kirjeldab selle eset:

„Käesolev direktiiv käsitleb intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks vajalikke meetmeid, menetlusi ja õiguskaitsevahendeid. Käesolevas direktiivis sisaldab mõiste „intellektuaalomandi õigused" tööstusomandi õigusi."

6. Direktiivi artikli 11 kolmas lause reguleerib vahendajate suhtes esitatavaid nõudeid:

„Ilma et see piiraks direktiivi 2001/29/EÜ [4] artikli 8 lõike 3 kohaldamist, tagavad liikmesriigid lisaks, et õiguste valdajad võivad nõuda kohtulikke tõkendeid vahendajate suhtes, kelle teenuseid kasutas kolmas osapool intellektuaalomandi õiguste rikkumisel."

III. Asjaolud ja eelotsusetaotlus

7. Red Bull GmbH (edaspidi „Red Bull") toodab ülemaailmselt tuntud kaubamärgi RED BULL all niinimetatud energiajooki ning kaupleb sellega. Red Bull on kõnealuse kaubamärgi rahvusvaheliselt registreerinud ja see kehtib ka Beneluxi riikides.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (edaspidi „Winters") on ettevõtja, kelle põhitegevus

3 – ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32.

4 – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).

on tema enda või kolmandate isikute toodetud jookide „villimine" metallpurkidesse.

9. Briti Neitsisaarte õiguse alusel asutatud ja seal asuv juriidiline isik Smart Drinks Ltd. (edaspidi „Smart Drinks") on Red Bulli konkurent.

10. Smart Drinksi tellimusel villis Winters karastusjooke metallpurkidesse. Selleks tarnis Smart Drinks Wintersile tühjad purgid ja nende juurde kuuluvad kaaned, millel olid tähised, kaunistused ja kirjad. Tarnitud purkidel olid muu hulgas tähised BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, mis hiljem muudeti LONG HORN'iks, ja LIVE WIRE. Lisaks sellele tarnis Smart Drinks Wintersile karastusjoogi ekstrakti. Winters täitis purgid Smart Drinksi juhendite/retseptide järgi teatava koguse ekstraktiga, lisas vett ja vajaduse korral süsihappegaasi ning sulges purgid. Seejärel andis ta täidetud purgid taas Smart Drinki käsutusse, kes eksportis need teistesse riikidesse väljaspool Beneluxi riike.

11. Wintersi poolt Smart Drinksile osutatud teenus seisnes – käesolevat kohtuasja puudutavas osas – ainult eespool kirjeldatud villimistoimingus. Selle teenuse hulka ei kuulunud kõnealuse kauba müümine ja/või tarnimine Smart Drinksile ega kolmandatele isikutele.

12. Red Bull palus 2. augustil 2006. aastal esialgse õiguskaitse kohaldamise menetluses kohustada Wintersit lõpetama selliste tähiste kasutamine, mis on identsed hagiavalduses kirjeldatud Red Bulli kaubamärkidega. Selle kohta märkis Red Bull, et villides jooke sellistesse metallpurkidesse, millele on kantud eespool nimetatud tähised, rikub Winters Red Bulli asjaomaseid kaubamärgiõigusi.

13. Mõlemad eelnevad kohtuinstantsid leidsid, et Winters rikub Red Bulli kaubamärgiõigusi. Kasutatud tähiste ja kaubamärgi vahelise sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda Beneluxi riikide keskmisest tarbijast abstraktses tähenduses.

14. Nüüd esitab Hoge Raad, kellele Winters esitas kassatsioonkaebuse, Euroopa Kohtule järgmised küsimused:

„1. a) Kas pelgalt niisuguste pakendite „täitmine", millele on kantud tähis, on selle tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus kaubamärgidirektiivi artikli 5 tähenduses ka siis, kui täitmise puhul on tegemist kolmandale isikule tema tellimusel osutatava teenusega, mille eesmärk on eristada kõnealuse kolmanda isiku kaupa?

b) Kas vastus esimese küsimuse punktile a sõltub sellest, kas esineb rikkumine kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti a või b tähenduses?

2. Kui vastus esimese küsimuse punktile a on jaatav, siis kas tähise kasutamist Beneluxi riikides saab kaubamärgidirektiivi artikli 5 alusel keelata ka siis, kui tähisega kaup on toodetud ainult ekspordiks väljapoole

   a) Beneluxi riike või

   b) Euroopa Liitu, ja asjaomase piirkonna avalikkus – peale ettevõtja, kes täitmisega tegeleb – ei puutu selle kaubaga kokku?

3. Kui vastus teise küsimuse punktile a või b on jaatav, siis milliste kriteeriumide alusel tuleb tuvastada kaubamärgiõiguste rikkumine: kas määrava tähtsusega on olukorra tajumine keskmise, piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija poolt Beneluxi riikides (või Euroopa Liidus) – keda saab neil asjaoludel määratleda üksnes teoreetiliselt või abstraktselt – või tuleb selles osas lähtuda mõnest teisest kriteeriumist, näiteks sellest, kuidas tajub olukorda tarbija selles riigis, kuhu kaup eksporditakse?"

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH ja Euroopa Komisjon esitasid oma kirjalikud ja suulised märkused. 10. märtsi 2011. aasta kohtuistungil osales peale nimetatute ka Poola Vabariik.

IV. Õiguslik hinnang

16. Käesolev menetlus tõstatab kolm põhiküsimust: *esiteks*, kas teenuse osutaja, kes villib kolmanda isiku tellimusel joogi kaubamärgile sarnase tähisega purki, rikub kaubamärgiõigusi (esimese küsimuse punkt a), *teiseks*, kas kaubamärgiõigusi rikutakse ka siis, kui need kaubad kuuluvad eksportimisele piirkonnast, milles kaubamärk on kaitstud (teine küsimus), ja *kolmandaks,* milliste kriteeriumite alusel tuleb hinnata segiajamise tõenäosust eksportkaupade puhul (kolmas küsimus).

A – *Esimese küsimuse punkt a*

17. Esimese küsimuse punktiga a soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas pelgalt villimine joogipurkidesse, millele on kantud tähis, on selle tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus kaubamärgidirektiivi artikli 5 tähenduses ka siis, kui villimise puhul on tegemist kolmandale isikule tema tellimusel osutatava teenusega, mille esemeks on tema kaubad.

18. Kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse, millest tulenevalt on tal teatud tingimustel õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema

loata kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid. [5]

19. Samuti kujutavad endast kasutamist kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõikes 3 loetletud tegevused, sealhulgas eelkõige tähise kandmine kaupadele või nende pakendile (punkt a). [6]

20. Jookide villimine purkidesse, millele on kantud kõnealune tähis, on samaväärne selle tähise kandmisega jookidele, sest jooke seostatakse paratamatult pakendil oleva tähisega. [7] Järelikult võiks eeldada, et Winters kasutab nimetatud tähist kaupade puhul kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses.

21. Euroopa Kohus on siiski tuvastanud, et kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõikeid 1 ja 2 tuleb (põhimõtteliselt) tõlgendada nii, et nendega reguleeritakse kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist *kolmanda isiku poolt* turustatavate kaupade või osutatavate teenuste puhul. [8]

22. Euroopa Kohus on selles seoses viidanud ka kaubamärgidirektiivi artikli 5 ülesehitusele: tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul selle artikli lõigete 1 ja 2 tähenduses toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks, sellal kui sama artikli lõige 5 käsitleb „tähise kasutamis[t] […] muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks”. [9]

23. Kõnealuse kohtupraktika eesmärk oli kõigepealt see, et tähiste kasutamise ese peab olema kaupade ja teenuste eristamine. Käesoleval juhul on see nii, sest kõnealused tähised peavad Smart Drinksi jooke teistest jookidest eristama.

24. Hiljuti rõhutas Euroopa Kohus, et kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vähemalt seda, et kolmas isik kasutab tähist *oma*

5 – 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings & O2 (UK) (EKL 2008, lk I-4231, punkt 32).

6 – 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punkt 41); 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-48/05: Adam Opel (EKL 2007, lk I-1017, punkt 20); 23. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08: Google France ja Google (EKL 2010, lk I-2417, punkt 61).

7 – Vt minu 7. aprilli 2011. aasta ettepanek kohtuasjas C-46/10: Viking Gas (ettepaneku punkt 18).

8 – Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Adam Opel, punkt 28, ja eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus O2 Holdings & O2 (UK), punkt 34. Vt ka 11. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-17/06: Céline (EKL 2007, lk I-7041, punkt 22 jj), ja eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 60.

9 – 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW (EKL 1999, lk I-905, punkt 38), ja eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Céline, punkt 20.

kommertsteadaandes.[10] Sellise lähenemise kasuks kõneleb Euroopa Kohtu poolt juba varemalt kasutatud süstemaatiline seos kaubamärgidirektiivi artiklite 5 ja 6 vahel. Kuna kaubamärgidirektiivi artikli 6 lõike 1 punktides b ja c kasutatud mõisted „kaup" ja „teenus" viitavad ilmtingimata kolmandate isikute poolt turustatud kaupadele ja osutatavatele teenustele, peab ka tähiste kasutamine artikli 5 kohaselt olema põhimõtteliselt seotud samuti tähist kasutava kolmanda isiku kaupade ja teenustega.[11]

25. Selle lähenemise kohaselt ei ole Winters kaubamärgiõigusi rikkunud. Winters ei kasuta nimelt tähist oma kommertsteadaannetes. Eelkõige ei turusta ettevõtja kõnealuse tähisega joogipurke, vaid ta osutab põhikohtuasja juhtumil üksnes teenust – purkide täitmist.

26. See teenus on vaidlusalusest Red Bulli tähisest või kaubamärgist täiesti sõltumatu. Sellega erineb kõnealune teenus tähise kasutamise juhtudest võõraste kaupade või teenuste puhul, mille Euroopa Kohus on subsumeerinud kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 alla. Nimetatud juhud puudutasid teenuseid, mis olid suunatud kaubamärki kandvatele teatud kaupadele[12] või mida eristati võrdleva reklaami teel teistest kaubamärkidega tähistatud teenustest.[13] Seejuures kasutati kaubamärke kommertsteadaannetes.

27. Peale selle on Euroopa Kohus tunnustanud, et kasutamine võib vajaduse korral seonduda ka *teise* isiku kaupade või teenustega, kelle kulul kasutaja tegutseb.[14] Selle otsuse aluseks olnud asjas oli tegemist komisjonäriga, kes turustas tähistatud kaupu omaniku tellimusel.[15]

28. Tähisega varustatud joogipurkide täitmine ei ole siiski võrreldav kolmanda isiku kulul turustamisega. Komisjonär esineb tarbija ees kõnealuse tähisega. Ta kasutab nimetatud tähist seega oma kommertsteadaannetes, mistõttu võib tarbija eelkõige tekitada seose komisjonäri ja kaubamärgi vahel.[16] Purkide täitmisega tegelevat ettevõtjat, kes kasutab kõnealust tähist üksnes oma tellija suhtes, ei saa seevastu kaubamärgiga seostada.

10 – Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 56.

11 – Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Adam Opel, punkt 29.

12 – Eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuses BMW oli kõne all selle kaubamärgi sõidukite remont.

13 – Eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus O2 Holdings & O2 (UK) puudutas telefoniteenuste võrdlevat reklaami.

14 – Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 60, ja 19. veebruari 2009. aasta määrus kohtuasjas C-62/08: UDV North America (EKL 2009, lk I-1279, punktid 43–51).

15 – Eespool 14. joonealuses märkuses viidatud määrus kohtuasjas UDV North America.

16 – Eespool 14. joonealuses märkuses viidatud määrus kohtuasjas UDV North America, punktid 47–49.

29. Seega ei ole tegemist tunnustatud erandiga põhimõttest, et tähist kasutatakse kaubamärgiõiguse alusel ainult oma kommertsteadaannetes.

30. Käesoleva juhtumi võib siiski võtta aluseks, arendamaks välja täiendav erand villimisega tegelevatele ettevõtjatele.

31. Selle kasuks kõneleb eelkõige asjaolu, et põhikohtuasjas oli ilmne kahtlus, et Red Bulli kaubamärgi tuntuse tõttu on tegemist kaubamärgiõiguste rikkumisega. Taoline kahtlus oli seda tõenäolisem, et Winters villib enda esitatud andmete kohaselt ise Red Bulli tarvis jooke ning pidi seetõttu kaubamärki teadma.

32. Taolised subjektiivsed elemendid ei saa siiski olla määravad, sest kaubamärgiõiguste rikkumine on süüst sõltumatu – isegi kui kahju hüvitamise nõuded eeldavad näiteks Saksa õiguse kohaselt tahtlust või hooletust. [17]

33. Lisaks seaks taoline erand sellised teenuse osutajad nagu Winters silmitsi ebaproportsionaalsete riskidega. Nimetatud erand puudutaks mitte üksnes jookide villijaid, vaid kõiki ettevõtjaid, kes tegelevad kolmanda isiku tellimusel kaupade pakkimisega või pakendite ümbertöötlemisega. [18] Neil on praktiliselt võimatu tagada, et tellija poolt valitud tähised ei riku kolmandate isikute kaubamärgiõigusi.

34. Just lihtsaid kaubamärke, mis ei ole kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 2 tähenduses tuntud, on tohutu hulk. [19] Teenuse osutajatel on praktiliselt võimatu kontrollida nende järgimist iga tellimuse puhul. See kehtib eelkõige kujutismärkide puhul, mida ei saanud seni automaatselt otsida. Veelgi raskem oleks käesolevas asjas asjakohase kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti b juhtudel veel ka kontrollida, kas eksisteerib piisavalt *sarnaseid* lihtsaid kaubamärke, mida võidakse rikkuda.

35. Need raskused kaubamärgiõiguste rikkumiste vältimisel ei saavuta küll sellist ulatust, millega seisaks silmitsi Interneti viitamisteenus, mis võimaldab oma klientidel kasutada

17 – Vt Saksa Markengesetz'i (kaubamärkide seadus) § 14 lõige 6.

18 – Euroopa Kohus käsitleb praegusel ajal menetluses olevates kohtuasjades C-400/09: Orifarm jt (ELT 2009, C 312, lk 23) ning C-207/10: Paranova Danmark ja Paranova Pack (ELT 2010, C 179, lk 23) sarnast küsimust, kas paralleelselt imporditud ravimite ümberpakendamisel tuleb nimetada pakendamisettevõtja ja/või ümberpakendamise tellija.

19 – Nii oli 28. veebruariks 2011 Siseturu Ühtlustamise Ametis registreeritud üle 700 000 ühenduse kaubamärgi (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, vaadatud 16. märtsil 2011).

kaubamärke ja kaubamärkidega sarnaseid tähiseid reklaami otstarbel. [20] Sellest hoolimata on juhud oma laadilt võrreldavad. Seetõttu langeb käesoleval juhul – sarnaselt Interneti teenuse juhtumiga – kaubamärgiõiguste rikkumine teenuse osutaja poolt ära.

36. Komisjon kardab küll, et kolmanda isiku tellimusel tegutseva villija poolse kaubamärgiõiguste rikkumise välistamine ahvatleks kuritarvitusele, sest kaubamärgiõigusi rikkuda soovivad ettevõtjad telliks kolmandatelt isikutelt rikkuvaid tegevusi.

37. Kuritarvituse kartusele võib siiski vastu seada direktiivi 2004/48 artikli 11 kolmanda lause. See säte lubab kohaldada kohtulikku keeldu vahendajate suhtes, kelle teenuseid kasutas kolmas osapool intellektuaalomandi õiguste rikkumisel.

38. Taoline kohtulik keeld eeldab küll samuti kaubamärgiõiguste rikkumist, kuid siiski piisab sellest, kui purkidel oleva tähise kasutamine omistatakse vahendaja tellijale. Jättes kõrvale teise küsimuse, tundub see käesoleval juhul ilmne, sest tellija Smart Drinks valis kõnealuse tähise välja ning seda kasutatakse tema kaupade identifitseerimiseks. [21]

39. Erinevalt sanktsioonist, mida kohaldatakse kaubamärgiõiguste rikkumisel vahendaja poolt, ei anna direktiivi 2004/48 artikli 11 kolmas lause küll õigust kahju hüvitamist nõuda, kuid siiski saab seda nõuda siseriiklike eeskirjade alusel, mis puudutavad vahendaja süülist – eelkõige kaasabi vormis – osavõttu tellija poolsest kaubamärgiõiguste rikkumisest. Pelgast hooletusest reeglina osavõtu põhjendamiseks ei piisa. [22]

40. Esimese küsimuse punktile a tuleb seega vastata, et pelgalt niisuguste pakendite „täitmine", millele on kantud tähis, ei ole selle tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, kui täitmise puhul on üksnes tegemist kolmandale isikule tema tellimusel osutatava teenusega.

20 – Vt eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 56 jj.

21 – Vt selle kohta eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punktid 51 ja 52.

22 – Vt Saksa õiguse osas Bürgerliches Gesetzbuch'i (tsiviilseadustik) § 830 ja Strafgesetzbuch'i (karistusseadustik) §-d 26 ja 27, ning konkreetselt kaubamärgiõiguste rikkumise kohta Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung", Ströbele, Hacker'i väljaandes, *Markengesetz-Kommentar,* 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, lk 794, punkt 272.

B – *Esimese küsimuse punkt b*

41. Selle küsimusega soovib Hoge Raad teada, kas on vahet, kas esineb rikkumine kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti a või b tähenduses?

42. On kaheldav, kas nimetatud küsimus on otsuse langetamise seisukohast üldse oluline, sest Red Bull tugineb eelotsusetaotluse ja enda andmete kohaselt põhikohtuasjas kaubamärgile RED BULL ning sellega identset tähist ei kasutatud. Seega on kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti a kohaldamine välistatud.

43. Kui Euroopa Kohus peaks kõnealusele küsimusele siiski vastama, siis jagan ma poolte seisukohta, et esimese küsimuse punktile a antav vastus ei sõltu sellest, kas esineb rikkumine kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti a või b tähenduses.

C – *Teine küsimus*

44. Hoge Raad esitab teise küsimuse üksnes juhuks, kui villiv ettevõtja rikub ise Red Bulli kaubamärgiõigusi, sest eelotsusetaotluse esitanud kohus eeldab ehk, et villiva ettevõtja vastu esitatavad nõuded eeldavad taolist rikkumist. See eeldus oleks siiski väär, sest kaubamärgiomanik saab direktiivi 2004/48 artikli 11 kolmanda lause kohaselt villimise jätkumist takistada ja – teatud asjaoludel – kaubamärgiõiguste rikkumisest süülise osavõtu tõttu kahju hüvitamist nõuda, kui villiva ettevõtja tellija – käesoleval juhul Smart Drinks – rikub kaubamärgiõigusi kaubamärgidirektiivi artikli 5 tähenduses. Seega on hoolimata esimese küsimuse punktile a ette pandud vastusest vajalik vastata ka teisele küsimusele, et anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule kasulik vastus. [23]

45. Tuleb selgitada, kas tähise kasutamist Beneluxi riikides saab kaubamärgidirektiivi artikli 5 alusel keelata ka siis, kui tähisega kaup on toodetud ainult ekspordiks väljapoole Beneluxi riike või Euroopa Liitu ja asjaomase piirkonna avalikkus – peale ettevõtja, kes täitmisega tegeleb – ei puutu selle kaubaga kokku.

23 – Vt eelotsusetaotluse tõlgendamise vajaduse osas seoses kasuliku vastusega eelkõige 12. juuli 1979. aasta otsus kohtuasjas 244/78: Union Laitière Normande (EKL 1979, lk 2663, punkt 5); 12. detsembri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-241/89: SARPP (EKL 1990, lk I-4695, punkt 8), ja 29. jaanuari 2008. aasta otsus kohtuasjas C-275/06: Promusicae (EKL 2008, lk I-271, punkt 42).

1. Kaubamärgiõiguste rikkumise tingimused

46. Kaubamärgiõiguste rikkumise kasuks kõneleb asjaolu, et kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõige 3 näeb sõnaselgelt ette keelu kanda tähist kaupadele või nende pakendile (punkt a) ja kaupu kõnealuse tähise all eksportida (punkt c). Samuti viidati juba sellele, et artikli 5 lõikes 3 loetletud tegevused kujutavad endast kaupade või teenuste puhul kasutamist. [24]

47. Kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõiget 3 saab aga kohaldada ainult siis, kui on täidetud artikli 5 lõigete 1 või 2 tingimused.

48. Käesoleval juhul tuleb uurida kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkti b. Selle kohaselt võib registreeritud kaubamärgi omanik takistada kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

49. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus tuvastab, et kasutatud tähise sarnasuse tõttu Red Bulli kaubamärgiga eksisteerib segiajamise tõenäosus, siis on need tingimused *prima facie* täidetud. Kaupade eksport ei muuda selles osas midagi, sest need on ette nähtud müügiks, mistõttu kasutatakse tähist kaubandustegevuse käigus.

50. Samuti eksisteerib kaubamärgi ülesande kahjustamise võimalus, [25] sest segiajamise tõenäosus toob endaga paratamatult kaasa ka päritolu tähistamise ülesande kahjustamise riski. [26]

24 – Vt eespool käesoleva ettepaneku punkt 19.

25 – Vt kaubamärgiõiguste rikkumise kõnealuse täiendava tingimuse kohta eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 51; 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt (EKL 2009, lk I-5185, punkt 60); eespool 6. joonealuses märkuses viidatud 23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google, punkt 76, ning 8. juuli 2010. aasta otsus kohtuasjas C-558/08: Portakabin ja Portakabin (EKL 2010, lk I-6963, punkt 29).

26 – Vt eespool 25. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 59, ning eespool 25. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Portakabin ja Portakabin, punkt 50 jj, ja kohtujurist Poiares Maduro 22. septembri 2009. aasta ettepanek liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08: Google France ja Google (ettepaneku punkt 100).

2. Transiidijuhud

51. Kahtlused kaubamärgiõiguste rikkumise osas tulenevad siiski juhtudest, mille puhul Euroopa Kohus välistas kaubamärgiõiguste rikkumise kaubamärgiõigusi rikkuvate kaupade transiidi puhul. [27]

52. Neid juhtumeid võib mõista selliselt, et hoolimata kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 3 punktist c, lubab Euroopa Kohus nii taoliste kaupade importi kui ka eksporti.

53. See oleks siiski vale arusaam.

54. Uuematel transiidijuhtudel on Euroopa Kohus nimelt rõhutanud, et kaubad on igal juhul tollijärelevalve all. [28] Tegemist oli välistransiidiga, mille puhul kulgeb kõik nii, nagu ei oleks kaubad enne nende vabasse ringlusesse laskmist – mis peab toimuma alles sihtriigis – mitte kunagi toodud ühenduse territooriumile. [29]

55. Kui kaubad on tollijärelevalve all, siis ei tohi neid liidu piires – kaubamärgiõigusi rikkudes – turustada. [30] Kui aga kolmas isik teeb välistransiidi ajal kaupadega toiminguid, mis toovad tingimata kaasa selle kauba turuleviimise transiidiliikmesriigis, [31] võib kaubamärgiõiguste omanik edasise transiidi keelata.

56. Kaubad, mida toodetakse kaubamärgiõiguste kaitse piirkonnas, ei kuulu seevastu põhimõtteliselt tollijärelevalve alla. Nad on selles piirkonnas pigem vabas ringluses, isegi kui on kavatsus neid otse eksportida. Seetõttu eksisteerib oht, et kaupu turustatakse siiski piirkonnas, mille jaoks kaubamärk on registreeritud; kas põhjusel, et omanik muudab oma kavatsusi, või seetõttu, et kolmandad isikud võtavad kauba oma valdusse.

27 – 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-115/02: Rioglass ja Transremar (EKL 2003, lk I-12705); 18. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-405/03: Class International (EKL 2005, lk I-8735), ja 9. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-281/05: Montex Holdings (EKL 2006, lk I-10881).

28 – Eespool 27. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Class International, punkt 37 jj, ja eespool 27. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Montex Holdings, punkt 16 jj.

29 – Eespool 27. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Montex Holdings, punkt 18.

30 – Vt kohtujurist Jacobs'i 26. mai 2005. aasta ettepanek kohtuasjas C-405/03: Class International (EKL 2005, lk I-8735, ettepaneku punkt 36).

31 – Eespool 27. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Montex Holdings, punkt 23.

57. Kõnealune kaubamärgiõiguste rikkumise oht õigustab kaubamärgidirektiivi artikli 5 alusel tähise kasutamise keelamist piirkonnas, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui tähisega kaup on toodetud ainult ekspordiks väljapoole selle piirkonna riike ja asjaomase piirkonna avalikkus – peale ettevõtja, kes kaupa villib – ei puutu selle kaubaga kokku.

D – *Kolmas küsimus*

58. Kolmas küsimus puudutab kriteeriume, mis tuleb kaubamärgiõiguste rikkumise kontrollimisel aluseks võtta.

59. Kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga sarnast tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on kaubamärgiomanikul õigus keelata kõnealuse tähise kasutamine üksnes siis, kui esineb segiajamise tõenäosus. Segiajamine on tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. [32]

60. Kolmanda küsimusega tuleb nüüd määratleda käesolevas asjas arvesse võetav avalikkus: kas määrava tähtsusega on olukorra tajumine piisavalt informeeritud, kaalutleva ja aruka keskmise tarbija poolt piirkonnas, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, või tuleb selles osas lähtuda muust kriteeriumist, näiteks sellest, kuidas tajub olukorda tarbija selles riigis, kuhu kaup eksporditakse?

61. Vastus tuleneb teise küsimusega seotud kaalutlustest ja eelkõige kaubamärgi kaitse territoriaalselt piiratud mõjust. Kuna kaubamärgiõiguste rikkumine eksportkaupade poolt põhineb ohul, et neid võidakse turustada kaubamärgiõiguste kaitse piirkonnas, [33] tuleb oluliseks pidada olukorra tajumist piisavalt informeeritud, kaalutleva ja aruka keskmise tarbija poolt kõnealuses piirkonnas.

32 – Eespool 25. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Portakabin ja Portakabin, punktid 50 ja 51 ning seal viidatud kohtupraktika.

33 – Vt eespool, eelkõige käesoleva ettepaneku punktid 56 ja 57.

V. Ettepanek

62. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsuse küsimustele järgmiselt:

„1. Pelgalt niisuguste pakendite „täitmine", millele on kantud tähis, ei ole selle tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, kui täitmise puhul on üksnes tegemist kolmandale isikule tema tellimusel osutatava teenusega.

2. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkt b lubab keelata sellise tähise, mida võib kaubamärgiga segi ajada, kasutamise piirkonnas, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui tähisega kaup on toodetud ainult ekspordiks väljapoole selle piirkonna riike ja asjaomase piirkonna avalikkus – peale ettevõtja, kes täitmisega tegeleb – ei puutu selle kaubaga kokku.

3. Segiajamise ohtu tuleb hinnata olukorra tajumise alusel keskmiselt informeeritud, kaalutleva ja aruka keskmise tarbija poolt piirkonnas, mille jaoks kaubamärk on registreeritud."