Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
VERICA TRSTENJAK
esitatud 3. mail 2012[1]

Kohtuasi C-376/11

Pie Optiek
versus
Bureau Gevers

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Bruxelles (Belgia))

Tööstuspoliitika — Internet — Tippdomeen .eu — Määrus (EÜ) nr 874/2004 — Artikli 12 lõige 2 ja artikli 21 lõike 1 punkt a — Määrus (EÜ) nr 733/2002 — Artikli 4 lõike 2 punkt b — Mõiste „varasemate õiguste litsentsiomanik" — Spekulatiivsed ja kuritarvituslikud registreeringud — Nime registreerimine, kui puudub „õigus või õigustatud huvi" — Kaubamärgiõigus

I. Sissejuhatus

1. Käesoleva kohtuasja aluseks on ELTL artikli 267 alusel esitatud eelotsusetaotlus, milles Cour d'appel de Bruxelles (edaspidi „eelotsusetaotluse esitanud kohus") esitab Euroopa Kohtule kaks küsimust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta[2] ja komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted,[3] tõlgendamise kohta.

2. Eelotsusetaotlus esitati interneti teel optikakaupu müüva Belgia äriühingu SPRL Pie Optiek (edaspidi „Pie Optiek") ning intellektuaalomandi valdkonnas nõustamisega tegeleva Belgia äriühingu SA Bureau Gevers (edaspidi „Bureau Gevers") ja .eu domeeninimede eraldamise eest vastutava ASBL European Registry for Internet Domains (edaspidi „EURid") vahelises kohtuvaidluses domeeninime „lensworld.eu" registreerimise üle. Siseriiklikule kohtule esitatud kaebuses palub Pie Optiek esiteks tuvastada, et kõnealune domeeninimi on registreeritud Bureau Gevers'i nimele spekulatiivselt ja kuritarvituslikult. Teiseks soovib ta, et domeeninimi antaks üle temale.

3. Pie Optik põhjendab oma nõuet sisuliselt sellega, et Bureau Gevers'il ei ole õigust taotleda kõnealuse domeeninime registreerimist, kuna ta ei ole „varasemate õiguste valdaja" [mõiste „valdaja" asemel on edaspidi kasutatud täpsemat vastet „omaja"] määruse (EÜ) nr 874/2004 tähenduses. Selliste õiguste omaja on pigem Ameerika Ühendriikide äriühing Walsh Optical. Viimasel ei ole siiski registreerimise taotlemise õigust, sest ta ei asu Euroopa Liidus ega vasta seetõttu õiguslikele tingimustele. Pie Optieki väitel kasutasid mõlemad ettevõtjad õigustatud isiku tingimustest kõrvalehiilimiseks skeemi, mille kohaselt sõlmiti „litsentsilepinguks" nimetatud kokkuleppe, millega Bureau Gevers kohustus andma oma nime ja aadressi Euroopa Liidus oma USA kliendi käsutusse, et viimane saaks vaidlusaluse

1 — Ettepaneku algkeel: saksa. Kohtumenetluse keel: prantsuse.

2 — EÜT L 113, lk 1; ELT eriväljaanne 13/29, lk 394.

3 — ELT L 162, lk 40; ELT eriväljaanne 13/34, lk 825.

domeeninime registreerida. Peale selle seab Pie Optiek kahtluse alla, kas põhikohtuasjas on üldse tegemist õiguslikus tähenduses litsentsilepinguga, kuna Bureau Gevers'ile on antud vaid registreerimisõigus, kuid mitte õigus kasutada kaubamärki näiteks kaupade või teenuste turustamiseks selle kaubamärgi all.

4. Eelotsusetaotluse ese on seega eelkõige küsimus, kas põhikohtuasjas saab seoses sõnamärgiga Lensworld rääkida õiguslikus tähenduses litsentsilepingust. Lisaks kerkib küsimus, kas liidu õigusega on kooskõlas, kui äriühing, kes ei ole registreerimistaotluse esitamiseks õigustatud isik, kuna ta asub kolmandas riigis, ikkagi registreerib domeeninime, sõlmides selleks liidus asuva äriühinguga litsentsilepingu. Käesolevas kohtuasjas tekivad põhimõttelise tähtsusega küsimused nii litsentsilepingu õigusliku olemuse kui ka immateriaalse varaga seotud õiguste ja liidu internetiõiguse vahelise suhte kohta, mida on vaja põhjalikult uurida. Selleks tuleb lisaks eespool nimetatud määrustele tõlgendada ka nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta[4] ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta.[5]

II. Õiguslik raamistik

A. *Määrus nr 733/2002*

5. Määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt on registri kohustus „akrediteeritud registreerijate vahendusel domeeninimede registreerimine tippdomeeni .eu alla, kui seda taotleb [...] ettevõtja, kelle registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või põhitegevuskoht on ühenduses".

6. Viidatud määruse artikli 5 lõike 1 punkti b kohaselt „võtab komisjon vastu avaliku korra eeskirjad tippdomeeni .eu kasutuselevõtu ja eesmärkide kohta ning avalikud registreerimispõhimõtted. Nimetatud eeskirjad ja põhimõtted hõlmavad [...] avaliku korra eeskirju seoses domeeninimede registreerimisega spekulatsiooni või kuritarvitamise eesmärgil, sealhulgas domeeninimede registreerimise etapiviisilist korraldust, et tagada varem siseriiklike ja/või ühenduse õigusaktidega kehtestatud või ametiasutuste poolt tunnustatud õiguste valdajatele nõuetekohane ajutine võimalus oma nimi registreerida [...]".

7. Kõnealuse sätte rakendamiseks on komisjon vastu võtnud määruse nr 874/2004.

B. *Määrus nr 874/2004*

8. Määruse nr 874/2004 artikli 2 esimene, teine ja kolmas lõik sätestavad:

„Määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 kohaselt selleks õigustatud isik võib tippdomeeni .eu all registreerida ühe või mitu domeeninime.

Ilma et see piiraks IV peatüki kohaldamist, eraldatakse konkreetne domeeninimi kasutamiseks õigustatud isikule, kelle taotluse on register saanud esimesena tehniliselt korrektsel viisil ja kooskõlas käesoleva määrusega. Käesoleva määruse tähenduses viidatakse sellele kriteeriumile kui saabumise järjekorras teenindamise põhimõttele.

Kui domeeninimi on registreeritud, pole see enam teistele registreerimiseks kättesaadav, kuni registreering aegub ja seda ei uuendata või kuni domeeninimi tühistatakse."

4 — EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92.

5 — EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.

9. Määruse IV peatükk käsitleb etapiviisilist registreerimist. Artikli 10 lõike 1 esimene ja teine lõik on sõnastatud järgmiselt:

„Siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või kindlaks määratud varasemate õiguste [omajatel] on õigus taotleda domeeninimede registreerimist etapiviisilise registreerimise perioodi jooksul, enne kui algab .eu domeeni üldine registreerimine.

Varasemad õigused – hõlmavad muu hulgas registreeritud siseriiklikke ja ühenduse kaubamärke [...].”

10. Määruse artikli 12 lõike 2 esimene, teine ja kolmas lõik sätestavad:

„Etapiviisilise registreerimise perioodi kestvus on neli kuud. Domeeninimede üldine registreerimine ei alga enne etapiviisilise registreerimise perioodi lõppemist.

Etapiviisiline registreerimine koosneb kahest kahekuulisest osast.

Etapiviisilise registreerimise esimese osa jooksul saavad varasemate õiguste [omajad] või litsentsiomanikud ja artikli 10 lõikes 1 nimetatud avalikud asutused taotleda ainult siseriiklike või ühenduse kaubamärkide, geograafiliste tähiste ning artikli 10 lõikes 3 osutatud nimede ja akronüümide registreerimist domeeninimedena.”

11. Määruse artikli 21 („Spekulatiivsed ja kuritarvituslikud registreeringud”) lõige 1 näeb ette:

„Registreeritud domeeninimi kuulub tühistamisele asjakohast kohtuvälist või kohtumenetlust kasutades, kui nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigusi nagu artikli 10 lõikes 1 mainitud õigused, ja kui:

a) valdaja on selle registreerinud, omamata nimele õigusi ega õigustatud huvi; või

b) nimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt.”

C. *Direktiiv 89/104*

12. Direktiivi 89/104 artikli 5 („Kaubamärgiga antavad õigused”) lõige 1 sätestab:

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

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.”

13. Direktiivi artikkel 8 („Litsentsimine”) näeb ette:

„1. Kaubamärk võib olla litsentsi objektiks ühe või kõigi kaupade või teenuste osas, mille jaoks ta on registreeritud, kogu asjaomases liikmesriigis või mõnes selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.

2. Kaubamärgi omanik võib kasutada sellest kaubamärgist tulenevaid õigusi sellise litsentsiaadi suhtes, kes rikub oma litsentsilepingu sätteid seoses selle kestusega, kaubamärgi registreeritud kasutusviisiga, litsentsi objektiks olevate kaupade ja teenuste ulatusega, territooriumiga, kus võib kaubamärki kinnitada, või litsentsiaadi valmistatavate kaupade või pakutavate teenuste kvaliteediga."

III. Asjaolud, menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimused

14. Pie Optiek on Belgia äriühing, kes tegeleb kontaktläätsede, prillide ja muude optikakaupade müügiga interneti teel. Talle kuulub sõnamärki Lensworld sisaldav Beneluxi kujutismärk, mille registreerimise taotlus esitati 8. detsembril 2005 ja mis registreeriti 4. jaanuaril 2006 klassidesse 5, 9 ja 44 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks kooskõlas märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepega. Ta haldab veebilehte www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers on Belgia äriühing, kes tegeleb nõustamisega intellektuaalomandi valdkonnas.

16. Walsh Optical on Ameerika Ühendriikide äriühing asukohaga New Jerseys, kes samuti tegutseb internetis müüdavate kontaktläätsede ja muude optikakaupade sektoris. Walsh Optical haldab alates 1998. aastast veebilehte www.lensworld.com ja talle kuulus ka Beneluxi kaubamärk Lensworld, mille registreerimise taotlus esitati 20. oktoobril 2005 ja mis registreeriti 26. oktoobril 2005 klassi 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks. Kõnealune kaubamärk tühistati 30. oktoobril 2006.

17. Walsh Optical sõlmis 18. novembril 2005 Bureau Gevers'iga litsentsilepingu (*license agreement*; edaspidi „leping"). Lepingu punkti 1 kohaselt on lepingu eesmärk lubada litsentsisaajal registreerida domeeninimi enda nimel, kuid litsentsiandja – Walsh Opticali eest, määratleda kummagi poole õigused ja kohustused litsentsilepingu ajaks ning korraldada menetlus, mille kohaselt litsentsisaaja annab .eu domeeninime(d) üle litsentsiandjale või litsentsiandja määratud isikule. Punkti 3 kohaselt maksab litsentsiandja litsentsisaajale tasu. Lepingu punktis 4 on sätestatud, et litsentsisaaja esitab litsentsiandjale oma teenuste eest arved. Lepingu punkti 5 kohaselt teeb litsentsisaaja mõistlikke pingutusi .eu domeeninime taotlus(t)e esitamiseks ja .eu domeeninime(de) registreerimiseks.

18. EURidi selgitustest nähtub, et määruse nr 874/2004 IV peatüki kohase etapiviisilise registreerimise esimene etapp algas 7. detsembril 2005. Samal päeval esitas Bureau Gevers EURidile enda nimel, kuid Walsh Opticali eest domeeninime „lensworld.eu" registreerimise taotluse. Kõnealune domeeninimi eraldati Bureau Gevers'ile 10. juulil 2006. Vahepeal, nimelt 17. jaanuaril 2006 taotles ka Pie Optiek domeeninime „lensworld.eu" registreerimist. Tema taotlus jäeti rahuldamata, kuna Bureau Gevers'i taotlus oli varasem.

19. Pie Optiek esitas Tšehhi Vabariigi vahekohtule, mis on .eu domeeninimedega seotud vaidluste lahendamise organ, domeeninime „lensworld.eu" üleandmise taotluse, mis jäeti 12. märtsil 2007 rahuldamata. 13. aprillil 2007 esitas Pie Optiek Tribunal de première instance de Bruxelles'ile kaebuse Bureau Gevers'i vastu. EURid astus 8. mail 2007 vabatahtlikult selle kohtuasja menetlusse. 14. detsembri 2007. aasta kohtuotsusega jäeti kaebus rahuldamata. Kõnealuse esimese astme kohtu otsuse peale esitati apellatsioonkaebus eelotsusetaotluse esitanud kohtule.

20. Eelotsusetaotluse esitanud kohus kahtleb, kuidas tõlgendada määruse nr 874/2004 artikli 12 lõike 2 kolmandas lõigus sisalduvat mõistet „varasemate õiguste litsentsiomanik" ja sama määruse artikli 21 lõike 1 punktis a sisalduvat mõistet „õigus või õigustatud huvi". Seepärast peatas kohus menetluse ja esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas määruse nr 874/2004 artikli 12 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus asjaomane varasem õigus on kaubamärgiõigus, võivad sõnad „varasemate õiguste litsentsiomanik" viidata isikule, kellele on kaubamärgi omanik andnud üksnes loa registreerida tema enda nimel, kuid

litsentsiandja eest kaubamärgiga identne või sarnane domeeninimi, ilma et sellel isikul oleks siiski lubatud kaubamärki muul viisil kasutada või tähist kaubamärgina kasutada, näiteks kaupade või teenuste turustamiseks kaubamärgi all?

2. Kui vastus sellele küsimusele on jaatav,

siis kas määruse nr 874/2004 artikli 21 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „õigus või õigustatud huvi" esineb isegi juhul, kui „varasemate õiguste litsentsiomanik" on registreerinud .eu domeeninime enda nimel, kuid kaubamärgi omaniku eest, kui viimane ei ole vastavalt määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktile b õigustatud isik?"

IV. Menetlus Euroopa Kohtus

21. Eelotsusetaotlus, mis kannab 29. juuni 2011. aasta kuupäeva, saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 15. juulil 2011.

22. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 23 sätestatud tähtaja jooksul esitasid kirjalikud märkused põhikohtuasja pooled, EURid ning Euroopa Komisjon.

23. Kohtuistungil, mis toimus 21. märtsil 2012, osalesid suuliste avalduste esitamiseks põhikohtuasja poolte, EURidi ja komisjoni esindajad.

V. Menetlusosaliste peamised argumendid

24. Menetlusosaliste väidetele – kuivõrd need on käesolevas asjas olulised – viitan oma arutluskäigu raames.

VI. Õiguslik hinnang

A. *Sissejuhatavad märkused*

25. 7. detsembril 2005 algas domeeninimede registreerimine tippdomeeni .eu alla. Kõnealuste domeeninimede kasutuselevõtu ajalugu saab alguse Euroopa Liidu e-Euroopa 2002 tegevuskavast,[6] mille punktis „Elektroonilise kaubanduse arendamine" on eesmärgiks seatud „tippdomeeni .eu kasutuselevõtt". Kõnealuse geograafilise tippdomeeni (*country code top-level domain,* lühidalt *ccTLD*) loomine peaks muutma liidu siseturu internetipõhisel virtuaalturul paremini nähtavaks ja edendama elektroonilist kaubandust. Nimetatud domeeni kasutamine peaks selgelt näitama registreeritud organisatsioonide, ettevõtjate ja füüsiliste isikute sidet liidu, selle õigusliku raamistiku ja Euroopa turuga.

26. Liit on loonud kõnealuse uue Euroopa tippdomeeni kasutuselevõtuks märkimisväärse õigusraamistiku. Kui esialgu arenes ülemaailmne domeeninimesüsteem eelkõige tehnilise nähtusena ning registreerimise ja kasutamise raamtingimused ei olnud üksikasjalikult sätestatud, siis nüüd reguleeris liit seda .eu domeeninimede kasutuselevõtul tagantjärele peamiselt kahe õigusakti vastuvõtmisega. Raammääruses nr 733/2002 ja selle rakendusmääruses nr 874/2004 on lisaks tehnilistele küsimustele reguleeritud eelkõige tähistega seotud õigusprobleemid.

6 — „E-Euroopa: infoühiskond kõigile". Teatis komisjoni algatuse kohta Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni eriistungile, KOM(1999) 687 (lõplik).

27. Esiteks on ette nähtud, et .eu domeeninimede kasutuselevõtt toimub etapiviisilise registreerimisega (*sunrise*-periood)[7], mille raames saavad tähisega seotud õiguste omajad eesõiguse tähisele vastavale .eu domeeninimele. *Sunrise*-perioodi esimesel etapil, mis kestis kaks kuud (7. detsembrist 2005 kuni 6. veebruarini 2006), said domeeni registreerimise taotluse esitada siseriiklike kaubamärkide, ühenduse kaubamärkide, geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste omanikud. Määruse nr 874/2004 artikli 12 lõike 2 teise lõigu kohaselt oli taotluse esitamise õigus ka litsentsiomanikel. Nimetatud sättest tuleneb Bureau Gevers'i arvates domeeninime „lensworld.eu" registreerimise õigus. *Sunrise*-perioodi teisel etapil oli võimalik taotleda ka domeeninimesid, mis põhinesid muudel, siseriikliku õigusega kaitstavatel õigustel nagu ärinimed, ettevõttenimed, kaitstud kirjandus- ja kunstiteoste nimed, registreerimata kaubamärgid ja kaubanimed.

28. Teiseks sisaldavad nimetatud õigusaktid sätteid varasemate õiguste omajate, aga ka teiste õigustatud isikute kaitseks .eu domeeninimede spekulatiivsete ja kuritarvituslike registreeringute eest. Pie Optiek taotleb just neile sätetele tuginedes Bureau Gevers'i registreeringu tühistamist. Arvestades asjaolu, et Bureau Gevers esitas domeeninime „lensworld.eu" taotluse varem kui Pie Optiek ja domeeninimi tema taotluse alusel ka registreeriti, on otsuse tegemiseks oluline küsimus, kas Bureau Gevers'i saab tegelikult käsitada „varasemate õiguste litsentsiomanikuna" määruse nr 874/2004 artikli 12 lõike 2 teise lõigu tähenduses. Kui leiab kinnitust, et ta on litsentsiomanik, tuleb toetada EURidi otsust jätta Pie Optieki registreerimistaotlus rahuldamata. Seda puudutab esimene eelotsuse küsimus, mida tuleb vastavalt esitamise järjekorrale kõigepealt uurida.

B. *Esimene eelotsuse küsimus*

1. Litsentsilepingu puudumine

29. Esimese eelotsuse küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kuidas tuleb aru saada mõistest „varasemate õiguste litsentsiomanik" määruse nr 874/2004 artikli 12 lõike 2 teise lõigu tähenduses, kui varasem õigus on kaubamärgiõigus.

30. Selle kohta tuleb esmalt märkida, et määrus nr 874/2004 ei sisalda nimetatud mõiste määratlust ega viita liikmesriikide õiguskordadele. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleneb liidu õiguse ühetaolise kohaldamise nõudest ja võrdsuse põhimõttest, et niisuguse liidu õigusnormi mõisteid, mis ei viita oma sisu ja ulatuse määratlemisel sõnaselgelt liikmesriikide õigusele, tuleb tavaliselt tõlgendada kogu liidus autonoomselt ja ühetaoliselt, arvestades sätte konteksti ja asjaomase õigusaktiga taotletavat eesmärki.[8] Kuna käesolevas kohtuasjas tõlgendamist vajav õigusakt on rakendusmäärus, tuleb seda võimaluse korral tõlgendada kooskõlas algmääruse sätetega.[9]

7 — Vt etapiviisilise registreerimise kohta üksikasjalikult Bettinger, T., „New European Top-Level Domain .eu", *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, lk 44; Muñoz, R., „L'enregistrement d'un nom de domaine, .eu'", *Journaux des tribunaux – Droit européen*, juuni 2005, nr 120, lk 161 jj.

8 — Vt 27. veebruari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-373/00: Adolf Truley (EKL 2003, lk I-1931, punkt 35) ja 19. septembri 2000. aasta otsus kohtuasjas C-287/98: Linster (EKL 2000, lk I-6917, punkt 43).

9 — Vt 24. juuni 1993. aasta otsus kohtuasjas C-90/92: Dr Tretter (EKL 1993, lk I-3569, punkt 11).

31. Mõiste „varasemate õiguste litsentsiomanik” koosneb kahest osast. Esiteks on tegemist „varasemate õiguste” mõistega, mille määratlemine ei valmista käesolevas eelotsusemenetluses siiski erilisi raskusi, liiatigi kuna määruse artikli 10 lõike 1 teises lõigus on õiguste eri kategooriad sõnaselgelt nimetatud. Muu hulgas on välja toodud ka registreeritud siseriiklikud kaubamärgid. Kuna Belgia, Madalmaad ja Luksemburg moodustavad kõiki kolme riiki hõlmava ühtse õiguspiirkonna, kus on ühtne kaubamärgiõigus ja ühine kaubamärgiamet,[10] võib Walsh Opticali nimel registreeritud Beneluxi kaubamärgi õiguslikult liigitada siseriiklikuks kaubamärgiks nimetatud sätte tähenduses.

32. Ent keerulisem on määratleda litsentsilepingu mõistet. Nimelt oleneb sellest määratlusest vastus kesksele küsimusele, kas Walsh Optical andis sõlmitud lepinguga Bureau Gevers’ile registreeritud kaubamärgi litsentsi üle õiguslikult kehtival viisil. Selleks tuleb uurida, kas liidu õiguses on olemas litsentsilepingu legaaldefinitsioon. Seejärel tuleb kontrollida, kas kõnealune leping vastab sellele definitsioonile.

33. Nagu selgitasin kohtuasjas Falco Privatstiftung ja Rabitsch esitatud ettepanekus,[11] näevad liidu õiguse sätted intellektuaalomandi kaitse kohta küll ette litsentsi andmise,[12] kuid ei sisalda mingeid norme litsentsilepingu sõlmimise kohta. Asjakohastest õigustekstidest võib vaid järeldada, et litsentsileping on sünallagmaatiline leping, mille olemus seisneb selles, et litsentsiandja annab litsentsisaajale õiguse teostada teatavaid intellektuaalomandi õigusi ja litsentsisaaja maksab litsentsiandjale selle eest litsentsitasu. Litsentsi andmisega võimaldab litsentsiandja litsentsisaajal teostada toiminguid, mis litsentsi puudumise korral kujutaksid endast intellektuaalomandi õiguste rikkumist. Ladinakeelsest sõnast „licet” tuleneva sõna „litsents” algne ligikaudne tähendus on „vara kasutamise või tegevuse teostamise luba”. Privaatautonoomia põhimõtte kohaselt võib lepinguga kindlaks määrata ka litsentsi piirangud; litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents või olla piiratud territoriaalselt, ajaliselt või kasutusotstarbelt.[13]

34. Euroopa Kohus on litsentsilepingu olemuse sellist tõlgendust kinnitanud kohtuasjas Falco Privatstiftung ja Rabitsch tehtud otsuses, milles Euroopa Kohus leidis, et litsentsilepingutele on iseloomulik, et intellektuaalomandi õiguse omanik kohustub mitte vaidlustama kõnealuse õiguse tasu eest teostamist oma lepingupartneri poolt. Euroopa Kohtu arvates seisneb selles oluline erinevus teenuste osutamise lepingust. Erinevalt viimati nimetatud lepingutüübist ei osuta õiguse omaja õiguse teostamise loa andmisega teenust, vaid kohustub üksnes lubama oma lepingupartneril seda õigust teostada.[14] Euroopa Kohus pidas seevastu ebaoluliseks, kas litsentsisaajal on kohustus intellektuaalomandi õigust teostada või mitte.[15]

10 — Alates 1. jaanuarist 1971 reguleerib Beneluxi riikides üksik- ja kollektiivkaubamärkide kaubamärgiõigust ühtne Beneluxi kaubamärgiseadus. Selle kohaselt saab kaubamärk kehtida vaid kogu Beneluxi territooriumil; õigust ei saa territoriaalselt jaotada. Varem kehtinud iseseisvad siseriiklikud õigusaktid kaubamärgiõiguse valdkonnas on seega põhiosas asendatud ühise Beneluxi kaubamärgiõigusega (vt selle kohta Evrard., J. ja Péters, P., *La Défense de la Marque dans le Benelux*, 2. ed., Brüssel, 2000, lk 8, 17; Verkade, F., „Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, lk 92).

11 — Vt minu 27. jaanuari 2009. aasta ettepanek kohtuasjas C-533/07: Falco Privatstiftung (EKL 2009, lk I-3327, ettepaneku punkt 50).

12 — Nii näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230) põhjendus 30 autoriõiguse valdkonnas ette, et kõnealuses direktiivis nimetatud õigusi võib võõrandada, üle anda või hõlmata litsentsilepingutega, ilma et see mõjutaks autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega seotud asjaomaste siseriiklike õigusaktide kohaldamist. Kaubamärgiõiguse valdkonnas sätestab määruse nr 40/94 artikli 22 lõige 1, et ühenduse kaubamärk võib olla litsentsi esemeks seoses ühe või kõigi kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, kogu ühenduses või mõnes selle osas. Ka tulevane ühenduse patendi määrus sisaldab sätteid lepinguliste litsentside kohta; nii näeb ühenduse patenti käsitleva nõukogu määruse ettepaneku (KOM(2000) 412 (lõplik)) artikkel 19 ette, et ühenduse patent võib olla täielikult või osaliselt litsentsi ese kogu ühenduses või mõnes selle osas ning et litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents.

13 — Vt Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., *Handbuch der Verrechnungspreise*, 3. Aufl., München, 2011, punkt 352, kus märgitakse, et litsentsilepingute sõlmimisel kehtib põhimõtteliselt lepinguvabadus, nii et lepingupooled võivad seada litsentsile teatavaid sisulisi piiranguid, mis võivad olla territoriaalsed, ajalised, esemelised või isikulised.

14 — 23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-533/07: Falco Privatstiftung ja Rabitsch (EKL 2009, lk I-3327, punkt 31).

15 — Samas, punkt 32.

35. Ühe uuema õiguskirjanduses levinud teooria kohaselt ei tohi litsentsi siiski käsitada pelgalt õiguse kasutamise talumisena ja seega litsentsiandja puhtpassiivse kohustusena loobuda kaitsenõuete esitamisest. Viidatud õiguskäsituse pooldajad lähtuvad pigem sellest, et litsents annab ka positiivse kasutusõiguse.[16] Nagu allpool näitan, saab teatavate liidu õigusaktide põhjal järeldada, et litsents on liidu õiguses tõepoolest kavandatud tõelise kasutusloana, mitte üksnes pelgalt õiguse kasutamise talumisena. Mõistet „litsents" saab piiritleda erinevate liidu õigusaktide võrdleva analüüsi põhjal.[17]

36. Liidu õiguses leidub litsentsi käsitlevaid norme eelkõige kahes reguleerimisvaldkonnas. Esiteks on liidus kaitstavate õiguste kehtestamist reguleerivates määrustes käsitatud litsentsi kui intellektuaalomandi õiguste kasutamise vormi. Seni on liit ühenduse sordikaitse, ühenduse kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduse näol loonud juba kolm sellist algupärast Euroopa Liidus kaitstavat õigust ning esitatud on ühenduse patendi määruse eelnõu. Nagu nähtub näiteks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta[18] artikli 22 lõikest 2, on litsentsi käsitlevad sätted sõnastatud litsentsisaaja seisukohast. Sõnastusest „litsentsiaadi suhtes, kes rikub oma litsentsilepingu sätteid seoses [...] selle kestusega, [...] kaubamärgi registreeritud kasutusviisiga [...]", järeldub, et litsentsisaajale antakse luba. Ühenduse kaubamärgi määrust ettevalmistavatest materjalidest ja Siseturu Ühtlustamise Ameti asjakohastest suunistest nähtub veelgi selgemalt, et litsentsi käsitatakse liidu õiguses kasutusloana ja mitte pelgalt õiguse kasutamise talumisena. Nii on „litsents" ühenduse kaubamärgi memorandumis[19] määratletud kui „leping, millega kaubamärk antakse teisele isikule kasutamiseks" [mitteametlik tõlge]. Ühenduse kaubamärgi määrusega seotud suunistes[20] on märgitud: „Kaubamärgi omaniku pelk talumine või ühepoolne nõusolek kolmanda isiku suhtes ei kujuta endast litsentsi" [mitteametlik tõlge]. Seda kinnitab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta[21] artikkel 4, mille kohaselt võivad direktiiviga ette nähtud kaitsevahenditele peale õiguste omajate tugineda ka isikud, „kes on volitatud nimetatud õigusi kasutama", ja nende seas on välja toodud eelkõige litsentsiomanikud.

37. Peale selle sisalduvad litsentse käsitlevad normid konkurentsiõigust reguleerivates õigusaktides. Litsentsile antakse ühemõtteliselt lepingulise kasutusõiguse tähendus näiteks komisjoni 27. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 772/2004 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta tehnosiirde kokkulepete liikide suhtes[22] ja selle kohta komisjoni avaldatud suunistes. Litsentsi mõistet saab kaudselt tuletada ka – sätestatud näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivis 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta[23] – eeskirjadest sundlitsentsi kohta. Neist ilmneb, et litsents kujutab endast üldjuhul luba kasutada kaitstavat õigust jooksva tasu eest. Et litsents ei tähenda pelgalt loobumist liidu õiguse kohaselt kaitstavate õiguste kaitsmisest, vaid et see on positiivne kasutusõigus, nähtub ka õiguse ammendumise põhimõtet käsitlevatest sätetest.

16 — Vt Stumpf, H. ja Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8. Aufl., Frankfurt am Main, 2005, punkt 13, lk 36; Ubertazzi, B., „IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, lk 115.

17 — Vt üksikasjalikult McGuire, M.-R., „Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst", *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2010, lk 99.

18 — ELT L 78, lk 1.

19 — Euroopa Komisjon, Memorandum EMÜ kaubamärgi loomise kohta, SEK(76) 2462 (lõplik).

20 — Suunised Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) menetluse kohta, E osa, 5. jagu „Litsentsid" (kättesaadav veebisaidil http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — ELT L 195, lk 16; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32.

22 — ELT L 123, lk 11; ELT eriväljaanne 08/03, lk 74.

23 — EÜT L 213, lk 13; ELT eriväljaanne 13/20, lk 395.

38. Sõltumata sellest, kas dogmaatilises mõttes on litsentsilepingu põhitunnus olenevalt õiguskäsitusest – kui lähtuda litsentsiandja seisukohalt – kas õiguse teostamisest loobumine või pigem kasutusloa andmine, tuleb märkida, et eespool viidatud arvamused kattuvad suuresti osas, et litsentsiga saab litsentsisaaja volitused kasutada kaitstavat intellektuaalomandi õigust (patent, kaubamärk, tööstusdisainilahendus) ajutiselt või alaliselt sellises ulatuses, mis muul juhul kuulub kaitstavate õiguste omaja *ius prohibendi* ja kasutusõiguse alla. [24]

39. Selle all tuleb kindlasti mõista vaid kaitstava õiguse *eesmärgipärast kasutamist,* [25] pidades silmas teatava kauba või teenuse turustamist, sest vastasel juhul ei oleks litsentsi andmine majanduslikult mõttekas. Immateriaalse varaga seotud õiguse andmine ei ole eesmärk iseeneses, vaid seda tehakse üldjuhul selleks, et õiguse saaja saaks õigust *majanduslikult kasutada*. [26]

40. Sellest eeldusest lähtub ilmselt ka liidu seadusandja, nagu kaudselt ilmneb määruse nr 40/94 artikli 22 ja direktiivi 89/104 artikli 8 sõnastusest, mille kohaselt võib kaubamärk olla litsentsi esemeks *seoses kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud*. Osutatud on mõlemale tootekategooriale (kaubad ja teenused), mis on tavaliselt ette nähtud turustamiseks. Nimetatud kaubamärgiõiguse sätteid tuleb seega tõlgendada nii, et litsentsi andmisega antakse litsentsisaajale luba tähistada kaubamärgiga teatavaid tooteid, mida ta oma äritegevuse käigus pakub. Seetõttu tuleb eeldada, et tavaliselt kasutab litsentsisaaja asjaomast kaitstavat õigust majanduslikult.

41. Kui lähtuda majanduslikust käsitusviisist ka edaspidi, ei tohi jätta tähelepanuta, et kaubamärgi kasutamine äritegevuses pakub sageli huvi ka litsentsiandjale. Põhjus on selles, et litsentsiandja ei saa rahalist tulu mitte üksnes kasutusloa andmisest, mis on tema jaoks iseenesest oluline majanduslik stiimul. Olenevalt lepingust võib litsentsiandja saada litsentsitasu või osaleda koguni litsentsisaaja kasumis. [27] Peale selle tagab litsentsisaaja kaubamärgi kasutamisega kaubamärgi eristusvõime säilimise ja kaubamärgi ülesannete – mida käsitlen hiljem üksikasjalikult – edaspidise täidetavuse. [28]

42. Viidatud aspekt on eriti oluline siis, kui kaitstavate õiguste omaja ei saa mingil põhjusel kaubamärki ise kasutada, mis ei ole tänase majanduselu keerukuse tõttu sugugi ebatavaline. Majandussüsteemis, milles majanduse suurenev läbipõimumine ja rahvusvahelistumine muudavad õiguste omajal üksi raskemaks kasutada teatavas majandussektoris tekkinud monopoli majanduslikus mõttes täielikult ära,

24 — Vt Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen, 2006, lk 182, litsentsi olemuse eri tõlgenduste kohta õigusteoorias. Mõned autorid räägivad pelgast „lubamisest", teised aga „kasutusõigusest". Autori arvates on asjakohane kasutada „väikseimat ühist nimetajat" ja rääkida litsentsi puhul üksnes üldiselt „kasutamise õigustatusest". Samal seisukohal on ka Miguel Asensio, P. A., „Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado", *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, lk 201, kes leiab, et litsentsilepingu tõlgendus pelgalt õiguse teostamisest loobumisena kohtuotsuse Falco Privatstiftung ja Rabitsch tähenduses on liiga kitsas, sest paljude lepingute puhul ei ole see nii. Peale selle näeb näiteks Hispaania patendiõigus ette, et litsentsiandja peab litsentsisaajale tagama kasutusvõimaluse. Autor ei pidanud eespool nimetatud Euroopa Kohtu otsuses kasutatud määratlust siiski valeks, sest see tulenes kohtuasja asjaoludest. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts*, München, 1996, lk 230, märgib õigesti, et praeguse õiguskäsituse kohaselt seisneb kaubamärgiõiguse olemus nii negatiivsetes kaitseõigustes kui ka positiivsetes kasutusõigustes, millest tulenevalt võib kaubamärgilitsentsi õiguslikult tõlgendada ka positiivse kasutusõigusena. Bühling, J., „Die Markenlizenz im Rechtsverkehr", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, lk 196, osutab sellele, et tööstusomandi õiguste litsentse kirjeldatakse üldjuhul õigusena kasutada tööstusomandi õigusi sellises ulatuses, mis muul juhul kuulub kaitstavate õiguste omaja *ius prohibendi* ja kasutusõiguse alla. Selle kohta ka Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5. Aufl., 2010, punkt 222; Stimmel, U., „Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, lk 782, ja eespool 13. joonealuses märkuses viidatud Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., punkt 351.

25 — Vt eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Gouga, A. (lk 190), kelle arvates hõlmab litsentsi mõiste litsentsiandja poolt litsentsisaajale antud mis tahes volitusi kasutada kaitstavat õigust või selle eelastmeid samal viisil – kuigi teistsuguses ulatuses – nagu õiguste omaja.

26 — Selle kohta Pfaff, D. ja Nagel, S., *Lizenzverträge*, 3. Aufl., 2010, punkt 7, kes leiavad, et praeguse käsituse kohaselt on litsentsilepingutele iseloomulik, et täielikult kaitstava õiguse omaja (näiteks patendiomanik) annab teisele isikule loa kaitstud leiutist või meetodit kasutada.

27 — Vt eespool 16. joonealuses märkuses viidatud Stumpf, H. ja Groß, M., punkt 117, lk 95.

28 — Vt eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Bühling, J., lk 199, kes räägib kaubamärgilitsentsi sihtotstarbest. Tema arvates peab litsents tagama kaubamärgi ülesanded, aga ühtlasi ka kaubamärki tugevdama ja tõstma selle väärtust litsentsiandja jaoks.

rääkimata tehnilise ja loova arendustöö vajalikkusest,[29] kasutavad immateriaalset vara kaitstavate õiguste omaja kõrval vahetult ka teised majandussubjektid, kes peaksid üheskoos tagama optimaalse kasutamise. Litsentsimine võimaldab välja uurida eri kasutusvõimalused ja leida uusi turge. Niinimetatud turundus, mida teeb litsentsisaaja klientide meelitamiseks enda huvides, suurendab kaubamärgi tuntust, mis toob lõppkokkuvõttes tulu ka litsentsiandjale.[30] Litsents on seega intellektuaalomandi õiguste optimaalse kasutamise huvides. See on üks peamisi põhjuseid, miks litsents on praegu üleandmise ja pantimise kõrval kõige levinum selliste õiguste kommertskasutuse vorm. Seega saab asjaolu, et litsents antakse tavaliselt tulevast kasutamist silmas pidades, põhjendada ka litsentsiandja seisukohast lähtudes.[31]

43. „Eesmärgipärast kasutamist" eeltoodud tähenduses võib olenevalt kaitstavast õigusest muidugi ka teistmoodi mõista. Kaitstavad õigused erinevad üksteisest kaitse ulatuse poolest. Ka siinkohal aitab õiguslik käsitlus hinnata, kas õiguse andmine kaitstava õiguse kasutamiseks kuulub litsentsilepingu olemuse juurde. Lisaks kaitstavate õiguste litsentsimist käsitlevatele õigusnormidele, milles on sätestatud kaitstavate õiguste eritunnused, on tähtis see, mida pooled on konkreetsel juhul lepingus kokku leppinud. Selle kokkuleppe kui lepinguvabaduse väljenduse põhjal saab lõpuks teha järelduse üleantud pädevuse ulatuse kohta.[32]

44. Põhikohtuasjas sõlmisid Bureau Gevers ja Walsh Optical „litsentsilepinguks" nimetatud kokkuleppe kaubamärgiõiguste kohta. Lepingupoolte valitud nimetus üksi ütleb lepingu õigusliku liigituse kohta siiski vähe.[33] Esineb nimelt võimalus, et lepingupooled on lepingu õigusliku liigitamisega eksinud. Ent peale selle tuleb ka vältida, et lepingupooled hoiavad tahtlikult valitud sõnastuse abil kõrvale õiguslikest tagajärgedest, mis on liidu õiguses litsentsilepingu korral ette nähtud. Käesolev kohtuasi puudutab eesõigust registreerida domeeninimi konkreetse ajavahemiku (*sunrise*-periood) jooksul. Neil asjaoludel on minu arvates asjakohane objektiivne lähenemine, mille raames tuleb sisuliselt uurida, kas kõnealuse lepingu eesmärk on võimaldada Bureau Gevers'il asjaomast kaubamärki eesmärgipäraselt kasutada.

45. Sellel eesmärgil tuleb põgusalt meenutada kaubamärgi ülesannet äritegevuses. Alles siis saab teha järeldusi selle kohta, kas kokku on lepitud eesmärgipärases, st kaubamärgi ülesandele vastavas kasutuses. Siin on abiks Euroopa Kohtu ulatuslik praktika direktiivi 89/104 ja määruse nr 40/94 kohta.

46. Nagu Euroopa Kohus on korduvalt selgitanud, on kaubamärgil mitu ülesannet. Kaubamärgi põhiülesanne on esmalt tagada tarbijale kauba või teenuse päritolu.[34] Seega on kaubamärk äritegevuses tähistus- ja individualiseerimisvahend. Kõnealusel päritolu tõendaval ülesandel on siiski eri tahud, mida ei tohi jätta tähelepanuta, kui hinnatakse kaubamärgi tähendust majanduselus.

29 — Vt tehnoloogiavaldkonna litsentsilepingutega seoses Brinker, I., *EU-Kommentar* (hrsg. Jürgen Schwarze), 2. Aufl., Baden-Baden, 2009, Art. 81 EGV, lk 911, kes selgitab, et litsentsilepingute sõlmimine on oluline vahend, mis toodete turuleviimist ühisturu piires märkimisväärselt lihtsustab ja kiirendab. Isik, kes arendab teatavat tehnoloogiat ja kellel ei ole võimalik seda ise täies ulatuses kasutada ja tooteid valmistada, otsustab sageli anda litsentsi kolmandatele isikutele, kelle suhtes kehtestatakse kindel litsentsivaldkond, mille piires litsentsisaajad tegutsevad ja asjaomase tehnoloogia alusel valmistatud tooteid turustavad. Tehnoloogia levikust litsentsilepingu alusel saavad kasu nii litsentsiandjad ja litsentsisaajad kui ka avalikkus.

30 — Vt eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Pahlow, L., lk 218.

31 — Samas, lk 225.

32 — Vt eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Pahlow, L., lk 187, kus on selgitatud, et litsentsi sisu kohta võivad teavet anda nii poolte konkreetne kokkulepe kui ka õigusnormid.

33 — Vt eespool 13. joonealuses märkuses viidatud Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., punkt 362, kelle arvates ei ole litsentsilepingute eristamisel, pidades silmas litsentsitud immateriaalset vara, otsustav lepingu nimetus. Nii õiguslikult kui ka maksualaselt on otsustav pigem see, millist immateriaalset vara lepingu alusel tegelikult kasutatakse.

34 — Vt 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche *vs.* Centrafarm (EKL 1978, lk 1139, punkt 7); 10. oktoobri 1978. aasta otsus kohtuasjas 3/78: Centrafarm *vs.* American Home Products Corporation (EKL 1978, lk 1823, punktid 11 ja 14) ja 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89: HAG (EKL 1990, lk I-3711, punkt 14). Vt kaubamärgi kui päritolutähise kohta Wollmann, H., *EU- und EG-Vertrag* (hrsg. Heinz Mayer), Art. 81 EGV, punkt 156, lk 53).

47. Viidatud eri tahkudele osutas Euroopa Kohus kohtuotsuses Arsenal Football Club,[35] milles ta kirjeldas üksikasjalikult ja samas kujukalt nende omavahelisi seoseid. Euroopa Kohtu arvates on kaubamärgiõigus oluline osa moonutamata konkurentsi süsteemist, mille loomine ja säilitamine on liidu õiguse eesmärk. Sellises süsteemis peavad ettevõtjad endale kliente hankima oma kaupade või teenuste kvaliteedile tuginedes, ning see on võimalik ainult tänu nende kaupade identifitseerimist võimaldavatele eristavatele tähistele. Sellega seoses seisneb kaubamärgi peamine ülesanne tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu tagamises, mis võimaldab ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teise päritoluga kaubast või teenusest. Et kaubamärk võiks seega täita olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on aluslepingu eesmärk, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all.

48. Euroopa Kohus on kaubamärgiõigust käsitlevat praktikat sestsaadik edasi arendanud ning tõstnud esile päritolu tõendava ülesande teisi tahke, mis ei ole Euroopa Kohtu arvates seejuures sugugi vähem olulised. Kohtuotsustest L'Oréal jt[36] ning Google France ja Google,[37] milles Euroopa Kohus kõnealuseid põhiülesandeid kõigepealt meenutas, nähtub selgesti, et asjakohase toote või teenuse kvaliteedi tagamise kõrval on kaubamärgil ka teabe, investeeringute või reklaamiga seotud ülesanded. Seda arvesse võttes ei saa enam olla kahtlust, et ka Euroopa Kohtu praktika kohaselt on päritolu tõendamine vaid üks kaubamärgi mitmest ülesandest, olles samaväärne kvaliteedi või reklaamiga seotud ülesannetega.[38] Seega tuleb juhul, kui hinnatakse, kas sihiks on kaubamärgi eesmärgipärane kasutamine, võtta arvesse ka teisi ülesandeid, mida kaubamärk majanduselus täidab.

49. Bureau Gevers'i sõnul ei olnud kavas, et Walsh Optical annab talle lepinguga õiguse ise pakkuda kaupu või teenuseid asjaomase kaubamärgi all. Ka ei lepitud kokku, et ta reklaamib Walsh Opticali tooteid liidu siseturul. Samuti ei viita miski sellele, et Bureau Gevers soovib teha kaubamärki investeeringuid. Bureau Gevers'il puudus asjakohase turusegmendiga üldse igasugune seos. Kõnealuses lepingus on sätestatud vaid see, et Bureau Gevers'ile tehakse ülesandeks registreerida enda nimel domeeninimi „lensworld.eu". Seega ei lepitud lepingupoolte vahel kokku kaubamärgi kasutamises, mis oleks olnud rohkem või vähem kooskõlas kaubamärgi konkreetsete ülesannetega. Kaubamärgi kavandatud eesmärgipärasest kasutamisest ei saa seega juttugi olla.

50. Lõpuks tuleb viidata ka asjaolule, et kõnealuses lepingus ei ole sätestatud, kas litsentsisaajal on õigus kaitsta kaubamärgist tulenevaid õigusi kolmandate isikute ees, kuigi see on samuti iga litsentsilepingu tavapärane ese. Litsentsilepingutel on nimelt ka konfliktide lahendamise ülesanne,[39] kuna neis on sätestatud, kuidas toimida, kui litsentsisaaja konkurendid kaitstava õiguse vaidlustavad või kui litsentsisaaja kokkulepitud litsentsitingimusi ei täida. Esimene aspekt on kaubamärgi litsentsimisel asjakohane juba seetõttu, et kaitstav õigus annab õiguse omajale õiguse takistada kolmandatel isikutel identse kaubamärgi lubamatut kasutamist, nagu näevad ette direktiivi 89/104 artikkel 5 ja määruse nr 40/94 artikkel 9. Et Bureau Gevers'i ja Walsh Opticali vahel sõlmitud lepingut saaks liigitada kaubamärgiga seotud litsentsilepinguks, peaks see järelikult nimetatud aspekti tingimata reguleerima. Kuna see nii ei ole, tundub litsentsilepinguks liigitamine kaheldav.

35 — Vt 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punktid 47 ja 48).

36 — Vt 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt (EKL 2009, I-5185, punkt 58).

37 — Vt 23. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-236/08-C-238/08: Google France ja Google (EKL 2010, lk I-2417, punkt 77).

38 — Selle kohta eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Bühling, J., lk 199. Vt Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn, 2011, lk 51, kes omistab suurt tähtsust asjaolule, et Euroopa Kohus on kohtuotsustes L'Oréal ja Google pidanud samavõrd kaitset väärivaks kaubamärgi teisi ülesandeid. Sellega seoses olgu meenutatud, et kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer märkis juba oma 13. juuni 2002. aasta ettepanekus kohtuasjas Arsenal Footbal Club (eespool 35. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus, ettepaneku punkt 47), et ka kaubamärgi teised ülesanded väärivad kaitset.

39 — Vt eespool 24. joonealuses märkuses viidatud Pahlow, L., lk 236.

51. Võttes arvesse, et vaidlusalusel lepingul puuduvad litsentsilepingu põhitunnused, nimelt esiteks õiguse andmine kaubamärgi majanduslikuks kasutamiseks kaupade või teenuste tähistamise kaudu ja teiseks volitus kaubamärgist tulenevate õiguste kaitsmiseks kolmandate isikute ees, tekib küsimus, milline õiguslik hinnang tuleb anda asjaolule, et leping nägi siiski ette domeeninime registreerimise pädevuse. See tõstatab kõnealuse lepingu õigusliku kvalifitseerimise küsimuse. Sellega seoses tuleb märkida järgmist.

52. Esiteks ei ole minu arvates kahtlust, et kõnealuse pädevuse andmist tuleb õiguslikult käsitada algsete õiguste osalise loovutamisena Walsh Opticali kui kaubamärgi omaniku poolt. Kõne all on domeeninime registreerimise õigus, mis on põhimõtteliselt reserveeritud vaid siseriikliku kaubamärgi või ühenduse kaubamärgi omanikule. Kaubamärgi omaniku eesõigust on .eu domeene reguleerivate õigusnormide tasandil arvesse võetud määruse nr 874/2004 artikli 12 sätetes, mis – nagu eespool sissejuhatavates märkustes juba märgitud – annavad kaubamärgi omanikule domeeninimede registreerimisel eesõiguse. Õigusnormide eesmärk on kaitsta kaubamärgi omanikku ohu eest, et kolmas isik registreerib samasuguse domeeninime juba enne teda.

53. Teiseks ei tohi jätta tähelepanuta, et kui kaubamärgi omanik loobub oma algsest õigusest esitada asjaomase domeeninime registreerimise taotlus, ei ole see samaväärne kaubamärgist tulenevatest õigustest loobumisega, mis on tavapärane litsentsilepingu puhul. Nagu juba märgitud, ei olnud Walsh Opticali ja Bureau Gevers'i vahel sõlmitud lepingus ette nähtud kaubamärgi või vastava domeeninime kasutamist ärieesmärgil. Lepingul oli tavapärase litsentsilepinguga võrreldes hoopis teistsugune eesmärk. Objektiivselt võttes ei vasta kõnealune leping seega litsentsilepingu määratlusele, nagu see on sätestatud liidu õiguses.

54. Järelikult ei saa Bureau Gevers'i käsitada „varasemate õiguste litsentsiomanikuna" määruse nr 874/2004 artikli 12 lõike 2 tähenduses.

2. Liigitamine teenuste osutamise lepinguks

55. Kõnealust lepingut võiks õiguslikult liigitada pigem teenuste osutamise lepinguks. Nagu Euroopa Kohus selgitas kohtuotsuses Falco Privatstiftung ja Rabitsch, tähendab mõiste „teenus" määruse nr 44/2001 artikli 5 lõike 1 punkti b teise taande tähenduses, et pool, kes teenust osutab, teeb tasu eest mingi kindla tegevuse.[40] Selle määratluse põhjal on Euroopa Kohus piiritlenud teenuste osutamise lepinguid litsentsilepingutest, jõudes järeldusele, et nende kahe lepingutüübi esemed ei lange kokku.[41]

56. Viidatud kohtuasjas esitatud ettepanekus[42] püüdsin mõistet „teenus" määratleda kõigepealt abstraktselt. Seejuures märkisin, et selle mõiste määratlemisel on määrava tähtsusega kaks aspekti. Esiteks nõuab mõiste „teenus" tavapärane tähendus seda, et teenuse osutaja teostab teatud tegevuse; teenuste osutamise eeldus on seega teenust osutava isiku tegevus või aktiivne käitumine. Teiseks tuleb teenuseid põhimõtteliselt osutada tasu eest.

57. Põhikohtuasja kohta tuleb sedastada, et Bureau Gevers on lepingujärgselt kohustatud tegema tasu eest mõistlikke pingutusi domeeninime .eu taotluse esitamiseks ja domeeninime .eu registreerimiseks. Sellega seoses torkab silma, et lepingu tekstis räägitakse sellega seoses sõnaselgelt „teenustest".[43] Eelöeldu viitab sellele, et Bureau Gevers kohustus tegema Walsh Opticali jaoks tõepoolest teatava tegevuse, st osutama teenuse eeltoodud määratluse tähenduses. On tõsi, et domeeninime registreeris

40 — Vt eespool 14. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Falco Privatstiftung ja Rabitsch, punkt 29.

41 — Samas, punkt 41.

42 — Vt eespool 11. joonealuses märkuses viidatud ettepanek kohtuasjas Falco Privatstiftung ja Rabitsch, ettepaneku punkt 57.

43 — Lepingu punkt 4.2 on järgmine: „Litsentsisaaja esitab litsentsiandjale oma teenuste eest arved" („*Licensee will charge Licensor for its services*").

ta enda nimel. Ent võttes arvesse, et Bureau Gevers ei kavatsenud kaubamärki ega sellega seotud domeeninime eesmärgipäraselt kasutada, tuleb lähtuda sellest, et kõnealune teenus osutati üksnes Walsh Opticali huvides. Neil asjaoludel vastab kõnealune leping teenuste osutamise lepingu määratlusele.

3. Õigusnormide eesmärgi saavutamist takistav oht

58. Tekib küsimus, kas lepingu liigitamine teenuste osutamise lepinguks välistab sellegipoolest määruse nr 874/2002 artikli 12 lõike 2 teise lõigu kohaldamise. Minu arvates ei saa kõnealust sätet käesoleval juhul kohaldada järgmistel põhjustel.

59. Kõigepealt tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et .eu domeeninimede taotlemiseks õigustatud isikute ring piirdub määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt nende ettevõtjate ja organisatsioonidega, „kelle registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või põhitegevuskoht on [Euroopa Liidus]". Sarnane piirang kehtib ka füüsiliste isikute suhtes, kuivõrd nende peamine elukoht peab olema Euroopa Liidus.[44] Kõnealust õigusnormi tuleb selle selguse tõttu mõista liidu seadusandja põhimõttelise otsusena, mida tuleb õigusliku raamistiku tõlgendamisel rangelt järgida. Sellest õigusnormist üleastumine ei oleks võimalik selle sõnastuse vastu eksimata.

60. Kuigi võiks arvata, et geograafilise tippdomeeni all saab domeeni registreerida tingimusel, et taotleja asukoht on geograafilise domeeniga identifitseeritud riigis, tuleb siiski märkida, et rahvusvaheline tava on selles suhtes ebaühtlane.[45] Riike, kes seavad riigi ccTLD all domeeni registreerimise tingimuseks, et taotleja asukoht on selles riigis, on ligikaudu sama palju kui riike, kes sellest nõudest loobuvad. Paljud riigid, sealhulgas Saksamaa ja Ühendkuningriik, ei nõua, et domeeni taotleja asukoht oleks samas riigis, või peavad piisavaks, et taotleja nimetab riigis resideeruva esindaja. Näib, et liidu seadusandja lähtub .eu domeenide puhul rangemast lähenemisviisist. Määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktis b sisalduvast põhimõttelise tähtsusega normist selgub, et liit soovib tugevdada ccTLD .eu identifitseerimisvõimet, keelates taotlejatel, kelle asukoht ei ole liikmesriigis, algusest peale taotluse esitamise.[46]

61. See on kooskõlas ka määruse nr 733/2002 eesmärgiga, nagu nähtub määruse põhjendusest 6. Nimelt selgub sellest, et tippdomeen .eu „peaks looma selgelt määratletud *sideme* ühendusega, sellega seotud õigusraamistikuga ning Euroopa turuga". See peaks võimaldama ühenduses asuvatel ettevõtjatel, organisatsioonidel ja füüsilistel isikutel registreerida end konkreetse domeeni alla, mis muudab selle sideme eksimatult äratuntavaks. Kõnealused põhjendused viitavad sellele, et liidu

44 — Vt Scheunemann, K., *Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Münster, 2008, lk 115.

45 — Mõnes riigis (Argentina, Austria, Belgia, Hiina, Taani, Soome, Madalmaad, Poola, Venemaa, Šveits, Rootsi, Ühendkuningriik) on lubatud riigi ccTLD all domeeninimesid registreerida ilma igasuguste tingimuste või asukohanõueteta. Selle tava kohaselt võib domeeninime registreerida igaüks, olenemata oma kodakondsusest, elukohast või tegevuskohast. Ainus piirang on ebasündsate domeeninimede keeld; sellised domeeninimed jäetakse registreerimata või võidakse hiljem kustutada.
Enamik riiklikke registreid kasutab poolpiiravat süsteemi. Selle süsteemi puhul ei ole vaja esitada dokumente, mis tõendavad registreeritud kaubamärgi vastavust domeeninimele. Õigustatud isikute ring piirdub aga nendega, kellel on ccTLD riigis kohalik esindus või selle riigiga territoriaalne seos. Kõnealuste nõuete üksikasjades on erinevusi. Mõnes riigis kehtib nii asjaomase riigi kodakondsuse kui ka seal asuva elukoha nõue, teistes riikides tuleb esitada tõendid püsiva tegevuskoha või majandustegevuse kohta riigis (Bulgaaria, Kanada, Tšehhi Vabariik, Jaapan, Ungari, Malta, Norra, Singapur, Ameerika Ühendriigid) või Euroopa Liidus (Itaalia) või siis nimetada asjaomases riigis resideeruv agent (Saksamaa, Luksemburg).
Osa riiklikke registreid võimaldab registreerimist ainult siis, kui taotluse esitajal on riigiga territoriaalne seos või seal püsiv tegevuskoht ja kui ta saab dokumentaalselt tõendada, et ta on domeeninimele vastava kaitstava õiguse omaja (Austraalia). Teistes riikides peab domeeninimi kuuluma kaubamärgi- ja nimeõiguste kindlaksmääratud kategooriatesse ning peale selle peab taotluse esitajal olema riigiga tegelik seos (Iirimaa). Mõnes riigis kehtivad piiravad registreerimisnõuded üksnes otseselt ccTLD alla registreerimisel, samal ajal kui tippdomeeni alla registreerimisel on nõuded leebemad või puuduvad üldse (India, Hongkong, Hispaania). Vt selle kohta Bettinger, T., „Registration requirements and dispute resolution", *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, lk 44.

46 — Vt Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München, 2008, lk 4, punkt 11.

seadusandja arvates on konkreetsel ettevõtjal liiduga piisav seos, mis annab õiguse domeeninimi registreerida, olemas vaid siis, kui tema registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või põhitegevuskoht on liidus. Nagu komisjon [47] on õigesti märkinud, väljendub ettevõtja side siseturuga esiteks tegevuskohas liidu territooriumil, teiseks aga kaubamärgi kasutamises kaupade või teenustega seotud äritegevuses.

62. Kui kõnealuseid tõlgendamiskriteeriume kohaldada põhikohtuasjas, on selge, et Walsh Opticalil ei ole liiduga sellist sidet. Nimetatud ettevõtja asukoht ei ole liidus ja ei ole mingit alust eeldada, et Walsh Optical ise või Bureau Gevers kui väidetav litsentsisaaja kavatseks kaubamärki eesmärgipäraselt kasutada. Nagu juba tuvastatud, ei ole see esiteks vaidlusaluse lepingu eesmärk. Teiseks tuleb märkida, et Beneluxi kaubamärk, millele Bureau Gevers registreerimisõiguse taotlemisel algselt tugines, tühistati 30. oktoobril 2006. Seetõttu ei ole nimetus „lensworld" kaubamärgiõiguslikult enam Beneluxi kaubamärgiõiguse reguleerimisalas kaitstud. Ühtlasi on seeläbi ka domeeninime registreerimise õiguslikud tingimused nii-öelda tagantjärele ära langenud.

63. Sellest tulenevalt oleks määruse nr 733/2002 mõtte ja eesmärgiga vastuolus, kui ettevõtjatel, kes ei ole õigustatud isikud, lubataks soovitud domeeninimi registreerida. See peab kehtima ka siis, kui taotluse esitamise õigust käsitlevatest sätetest püütakse kõrvale hoida õigusliku skeemiga, mis seisneb registreerimise delegeerimises teisele, liidus asuvale ja seetõttu õigustatud organisatsioonile. Põhikohtuasjaga sarnase olukorra vältimiseks tuleb määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b tõlgendada kitsalt, et tagada selle sätte kasulik mõju. Sellist käitumist lubava tõlgenduse korral ei oleks liidu seadusandja soovi kohane side liiduga täielikult tagatud, mis takistaks määruse eesmärgi saavutamist.

64. Järelikult ei luba asjaolu, et Walsh Opticali ja Bureau Gevers'i vahel sõlmitud leping ei ole õiguslikult litsentsileping, vaid teenuste osutamise leping, kohaldada määruse nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b. Kuna põhikohtuasjas ei olnud oluline registreerimistingimus taotluse esitamise ajal täidetud, ei oleks register tohtinud kõnealust domeeninime registreerida. Kuna registreering on seega õigusvastane, peab register kõnealuse domeeninime määruse nr 874/2004 artikli 20 punkti b kohaselt omal algatusel tühistama.

4. Järeldus

65. Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele eelotsuse küsimusele vastata, et määruse nr 874/2004 artikli 12 lõikes 2 sisalduv mõiste „varasemate õiguste litsentsiomanik" ei viita olukorras, kus asjaomane varasem õigus on kaubamärgiõigus, isikule, kellele on kaubamärgi omanik andnud üksnes loa registreerida tema enda nimel, kuid litsentsiandja eest kaubamärgiga identne või sarnane domeeninimi, ilma et sellel isikul oleks siiski lubatud kaubamärki muul viisil kasutada või tähist kaubamärgina kasutada, näiteks kaupade või teenuste turustamiseks kaubamärgi all.

C. Teine eelotsuse küsimus

66. Kuna teine eelotsuse küsimus on esitatud ainult juhuks, kui esimesele eelotsuse küsimusele vastatakse jaatavalt, ei ole sellele vaja vastata.

47 — Vt komisjoni märkused, punkt 30.

VII. Ettepanek

67. Tuginedes eeltoodud kaalutlustele, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Cour d'appel de Bruxelles'i esitatud eelotsuse küsimustele järgmiselt:

Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted, artikli 12 lõikes 2 sisalduvat mõistet „varasemate õiguste litsentsiomanik" tuleb tõlgendada nii, et see ei viita olukorras, kus asjaomane varasem õigus on kaubamärgiõigus, isikule, kellele on kaubamärgi omanik andnud üksnes loa registreerida tema enda nimel, kuid litsentsiandja eest kaubamärgiga identne või sarnane domeeninimi, ilma et sellel isikul oleks siiski lubatud kaubamärki muul viisil kasutada või tähist kaubamärgina kasutada, näiteks kaupade või teenuste turustamiseks kaubamärgi all.