EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

9. märts 2006 *

Kohtuasjas C-421/04,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) 28. juuni 2004. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 1. oktoobril 2004, menetluses

Matratzen Concord AG

versus

Hukla Germany SA,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (ettekandja) ja E. Levits,

kohtujurist: F. G. Jacobs,
kohtusekretär: R. Grass,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

— Matratzen Concord AG, esindaja: *abogado* L. Gibert Vidaurre,

— Hukla Germany SA, esindaja: *abogado* I. Davi Armengol,

— Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, esindaja: C. Jackson, keda abistas *barrister* E. Himsworth,

— Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: R. Vidal ja N. B. Rasmussen,

olles 24. novembril 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus puudutab EÜ artiklite 28 ja 30 tõlgendamist.

2 Nimetatud eelotsusetaotlus esitati Matratzen Concord AG (edaspidi „Matratzen Concord") ja Hukla Germany SA (edaspidi „Hukla") vahelises kohtuvaidluses seoses siseriikliku kaubamärgi kehtivusega.

Õiguslik raamistik

3 Vastavalt EÜ artiklile 28 „[k]eelatakse liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed".

4 EÜ artikkel 30 sätestab:

„Artiklite 28 ja 29 sätted ei välista ekspordi, impordi või transiitkaupade suhtes kehtestatud keelde või piiranguid, kui need on õigustatud [...] tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist."

5 Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv") seitsmes põhjendus näeb ette, et „käesoleva õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed" ning et „kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga, [...] tuleks koostada ammendav loetelu".

6 Kõnealuse direktiivi artiklis 3 on sätestatud kaubamärgi andmisest keeldumise või registreeritud kaubamärgi tühistamise põhjused. Kõnealuse artikli lõike 1 punktid b ja c näevad muu hulgas ette, et:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi".

Menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimus

7 Huklale kuulub siseriiklik sõnamärk MATRATZEN, mis registreeriti 1. mail 1994 muu hulgas „puhkemööbli, nagu voodid, istesohvad, üksikvoodid, hällid, diivanid, võrkkiiged, narid ja imikute kandekorvid, lahtikäiv mööbel, voodi- ja mööblirattad, öökapid, toolid, tugitoolid ja taburetid, voodipõhjad, õlgmadratsid, madratsid ja

padjad" jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassi 20.

8 Matratzen Concord esitas 10. oktoobril 1996 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") taotluse muu hulgas sõna „Matratzen" sisaldava ning sõna- ja kujutisosast koosneva kombineeritud kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimiseks Nizza kokkuleppe klasside 10, 20 ja 24 kaupade jaoks.

9 Hukla esitas sellele registreerimisele vastulause, mis rajanes tema varasemal Hispaania kaubamärgil MATRATZEN, ning selle tulemusena jäeti kõnealune registreerimistaotlus ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 31. oktoobri 2000. aasta otsusega rahuldamata. Matratzen Concordi hagi jäeti rahuldamata Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusega kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (Matratzen) (EKL 2002, lk II-4335), mille peale esitati apellatsioonkaebus ja mille jättis jõusse Euroopa Kohtu 28. aprilli 2004. aasta määrus kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-3657).

10 Ühtlustamisameti osakondades ning hiljem ühenduste kohtutes toimunud menetlustega samal ajal esitas Matratzen Concord siseriikliku kaubamärgi MATRATZEN kehtetuks tunnistamise hagi Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona'le (Hispaania) 10. novembri 1988. aasta kaubamärgiseaduse nr 32/1988 (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, *BOE* n° 272, 12.11.1988) artikli 11 lõike 1 punktide a, e ja f alusel. Ta väidab sisuliselt seda, et kuna sõna „Matratzen" tähendab saksa keeles „madratsid", siis on kaubamärgi moodustava nimetuse puhul tegemist üldnimetusega ning see võib eksitada tarbijaid kõnealuse kaubamärgiga hõlmatud kaupade olemuse, kvaliteedi, omaduste või geograafilise päritolu osas.

11 Kuna Matratzen Concordi hagi jäeti 5. veebruari 2002. aasta otsusega rahuldamata, esitas ta Audiencia Provincial de Barcelona'le apellatsioonkaebuse nimetatud otsuse peale.

12 Kõnealune kohus leiab, et kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada kindlaks määrata sellega tähistatud kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu ning et selles suhtes peab Hispaania kohtupraktika võõrkeelest laenatud nimetusi suvalisteks, muutlikeks ja fantaasiaküllasteks, välja arvatud juhul, kui need sarnanevad mõne hispaaniakeelse sõnaga, mistõttu on mõistlik oletada, et keskmine tarbija saab nende tähendusest aru või et need sõnad on omandanud tegeliku tähenduse siseriiklikul turul.

13 Siiski kahtleb Audiencia Provincial de Barcelona, kas selline tõlgendus on kooskõlas mõistega „ühisturg". Ta leiab, et teiste liikmesriikide keeltest pärinevad üldnimetused peavad jääma vabalt kasutatavaks nendes riikides asutatud mis tahes ettevõtja jaoks. Üldnimetuste registreerimine siseriiklike kaubamärkidena hõlbustaks selliste monopoolsete seisundite tekkimist, mida tuleks tasakaalustatud turujõudude toimimiseks vältida, ning rikuks EÜ artiklis 28 sätestatud liikmesriikidevaheliste koguseliste impordipiirangute ja kõikide samaväärse toimega meetmete keeldu.

14 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et poolelioleva kohtuasjas omistab Hispaania kaubamärk MATRATZEN oma omanikule seisundi, millele tuginedes saab omanik piirata või takistada madratsite importimist saksa keelt kõnelevatest liikmesriikidest ning seega takistada kaupade vaba liikumist.

15 Ometi kahtleb eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas selliseid piiranguid või takistusi võib õigustada EÜ artikliga 30. Sellega seoses toob ta esile, et Euroopa Kohus kinnitas 3. juuli 1974. aasta otsuses kohtuasjas 192/73: Van Zuylen (EKL 1974, lk 731) kaupade vaba liikumise põhimõtte ülimuslikkust tööstusomandi õiguste

siseriikliku kaitse suhtes ning ta leidis, et vastupidine lahendus viiks turgude soovimatu eraldumiseni, mis kahjustaks kaupade vaba liikumist ning tekitaks liikmesriikidevahelises kaubanduses varjatud piiranguid.

16 Leides, et tema menetluses oleva vaidluse lahendamiseks tuleb tõlgendada EÜ artiklit 30, otsustas Audiencia Provincial de Barcelona menetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas liikmesriikidevahelist kaubandust võib varjatult piirata kaubamärgi registreeringu kehtivus liikmesriigis, kui sellel kaubamärgil puudub eristusvõime või kui see tähistab kaubanduses sellega kaitstavat kaupa või selle kauba sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või muid kauba omadusi ning see kaubamärk on sõnastatud teises liikmesriigis räägitavas keeles, mis erineb selle liikmesriigi keelest, kus kaubamärk on registreeritud — nagu see on madratseid ja madratsitega seotud kaupu tähistava Hispaania kaubamärgi „MATRATZEN" puhul?"

Eelotsuse küsimus

17 Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt seda, et kas EÜ artikleid 28 ja 30 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse.

18 Esiteks tuleb meelde tuletada, et EÜ artiklis 234 sätestatud siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu vahelises koostöömenetluses on Euroopa Kohtu ülesanne anda siseriiklikule kohtule vajalik vastus, mis võimaldaks viimasel poolelioleva kohtuasja lahendada. Sellest vaatenurgast võib Euroopa Kohus arvestada ka selliseid ühenduse õigusnorme, millele siseriiklik kohus ei ole küsimuses viidanud (vt eelkõige 18. mai 2000. aasta otsus kohtuasjas C-230/98: Schiavon, EKL 2000, lk I-3547, punkt 37, ja 20. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-469/00: Ravil, EKL 2003, lk I-5053, punkt 27).

19 Direktiivi seitsmendast põhjendusest selgub, et kõnealune direktiiv sätestab ammendava loetelu kaubamärgi andmisest keeldumise või tühistamise põhjuste kohta, mis on seotud kaubamärgi endaga.

20 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab siseriiklikku meedet valdkonnas, mis on ühenduse tasandil ammendavalt ühtlustatud, hindama selle ühtlustamismeetme sätteid, mitte esmast õigust silmas pidades (vt eelkõige 20. märtsi 1997. aasta otsus kohtuasjas C-352/95: Phytheron International, EKL 1997, lk I-1729, punkt 17; 13. detsembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-324/99: DaimlerChrysler, EKL 2001, lk I-9897, punkt 32, ja 14. detsembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-210/03: Swedish Match, EKL 2004, lk I-11893, punkt 81).

21 Järelikult tuleb seda, kas sellise siseriikliku kaubamärgi registreerimine, nagu on põhikohtuasjas kõne all, on vastuolus ühenduse õigusega, hinnata direktiivi sätete — täpsemalt artikli 3, mis käsitleb kaubamärgi andmisest keeldumise või tühistamise põhjuseid —, mitte EÜ artiklite 28 ja 30 alusel.

22 Direktiivi artiklis 3 ei ole sätestatud ühtegi sellist registreerimisest keeldumise põhjust, mille puhul oleks konkreetselt silmas peetud kaubamärke, mis koosnevad sõnast, mis on laenatud keelest, mida räägitakse muus liikmesriigis kui see, kus kaubamärk on registreeritud ja milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse.

23 Lisaks ei kuulu selline kaubamärk ilmtingimata niisuguste registreerimisest keeldumise põhjuste kohaldamisalasse, mis on seotud eristusvõime puudumisega või kaubamärgi kirjeldavusega, mida on silmas peetud direktiivi artikli 3 lõike 1 vastavalt punktides b ja c.

24 Et hinnata, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleb arvesse võtta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 29, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 77, ja kohtuasjas C-218/01: Henkel, EKL 2004, lk I-1725, punkt 50).

25 Tulenevalt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (vt analoogia alusel seoses kaubamärgi eksitavusega 26. novembri 1996. aasta otsus kohtuasjas C-313/94: Graffione, EKL 1996, lk I-6039, punkt 22).

26 Seega ei ole direktiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

27 Direktiivi selline tõlgendus on kooskõlas asutamislepingu nõuetega, iseäranis nendega, mis tulenevad EÜ artiklitest 28 ja 30.

28 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei mõjuta asutamisleping kaupade vaba liikumise põhimõtte kohaldamisel liikmesriigi õigusaktides tunnustatud intellektuaalomandialaste õiguste olemasolu, vaid vastavalt asjaoludele ainult piirab nende õiguste teostamist (22. juuni 1976. aasta otsus kohtuasjas 119/75: Terrapin, EKL 1976, lk 1039, punkt 5, ja 22. jaanuari 1981. aasta otsus kohtuasjas 58/80: Dansk Supermarked, EKL 1981, lk 181, punkt 11, ja eespool viidatud määrus kohtuasjas Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 40).

29 Nimetatud kohtupraktikat kohaldades otsustas Euroopa Kohus eespool viidatud määruse kohtuasjas Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, milles juba käsitleti põhikohtuasja esemeks olevat Hispaania kaubamärki MATRATZEN, punktis 42, et kaupade vaba liikumise põhimõte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid.

30 Sama kehtib ka juhul, kui asjaomasel tähisel puudub muu liikmesriigi keeles kui selle liikmesriigi keeles, kus kaubamärk registreeritakse, eristusvõime registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste osas.

31 Tuleb lisada, et nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 59–64 tõdes, ei keela põhikohtuasjas käsitletava kaubamärgi registreerimine liikmesriigis teistel selle liikmesriigi ettevõtjatel kasutada kaubamärki moodustavat sõna.

32 Kokkuvõttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

Kohtukulud

33 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesoleva menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

Allkirjad