EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. oktoober 2009 *

Kohtuasjas C-324/08,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 11. juuli 2008. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. juulil 2008, menetluses

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

versus

Diesel SpA,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: viienda koja esimees esimese koja esimehe ülesannetes M. Ilešič, kohtunikud A. Tizzano (ettekandja), A. Borg Barthet, E. Levits ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretär: osakonnajuhataja M.-A. Gaudissart,

arvestades kirjalikus menetluses ja 25. juuni 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV, esindajad: advokaadid T. van Engelen ja V. Tsoutsanis,

– Diesel SpA, esindajad: advokaadid S. Klos, A. A. Quaedvlieg ja van Ramshorst,

– Itaalia valitsus, esindaja: I. Bruni, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: H. Krämer ja A. Nijenhuis,

arvestades kirjalikus menetluses ja 25. juuni 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada 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), muudetud 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3; edaspidi „direktiiv 89/104") artikli 7 lõiget 1.

2 See taotlus esitati kohtuvaidluses ühelt poolt Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (edaspidi: „Makro"), Metro Cash & Carry BV, ja Remo Zaandam BV ning teiselt poolt Diesel SpA. (edaspidi: „Diesel") vahel seoses sellega, et Makro müüs ilma Dieseli sõnaselge nõusolekuta jalatseid, mis kannavad viimasele kuuluvat kaubamärki.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3 Direktiivi 89/104 artikli 5 lõiked 1–3 sätestasid:

„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. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.

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 Direktiivi 89/104 artikli 7 esialgne versioon oli sõnastatud järgmiselt:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamine seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all ühenduse turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loaga.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui omanikul on õiguslik põhjendus olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või kahjustada saanud."

5 Vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 65 lõikele 2 koostoimes selle lepingu XVII lisa punktiga 4 muudeti direktiivi artikli 7 lõiget 1 selle lepingu tarvis, asendades sõna „ühenduse" sõnadega „lepinguosalise territooriumil".

Rahvusvaheline õigus

6 Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud intellektuaalomandi (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni, artikli 2.23 lõige 3, mis asendas Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artikli 13 A osa lõike 9, on sõnastatud järgmiselt:

„Ainuõigusest ei tulene õigust keelata kaubamärgi kasutamine kaupade jaoks, mille on selle kaubamärgi all Euroopa Majanduspiirkonnas [edaspidi „EMP"] turule viinud kaubamärgi omanik või mis on turule viidud tema nõusolekul, välja arvatud siis, kui omanikul on seaduslik alus olla vastu kaupade hilisemale turustamisele, eriti kui kaupade olukord on pärast turuleviimist muutunud või need on kahjustada saanud."

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

7 Dieselile kuulub Beneluxi riikides kehtiva registreeringu alusel sõnamärk DIESEL.

8 Distributions Italian Fashion SA, mille asukoht on Barcelona (Hispaania), (edaspidi „Difsa") turustas kaubamärki Diesel kandvaid kaupu Hispaanias, Portugalis ja Andorras.

9 Difsa sõlmis 29. septembril 1994 ainuõigusliku turustuslepingu Hispaania äriühinguga Flexi Casual SA (edaspidi „Flexi Casual"), millega anti Flexi Casualile ainuõigus müüa Hispaanias, Portugalis ja Andorras teatavaid sõnamärki Diesel kandvaid kaupu, sealhulgas jalatseid. Selle lepingu artikli 1.4 kohaselt on Flexi Casualil lubatud läbi viia kaubamärki Diesel kandvate jalatsite „prooviturustamist", pakkudes oma klientidele neid jalatseid müügiks asjaomastes geograafilistes piirkondades eesmärgiga „määrata usaldusväärsel viisil kindlaks nõudlus turul".

10 Difsa andis 11. novembril 1994 Flexi Casualile loa endakavandatud jalatsite valmistamiseks ja turustamiseks turu-uuringu eesmärgil, et neid saaks pakkuda Dieselile turustamiseks või „tootelitsentsi ülekandmiseks".

11 Flexi Casuali juhtkonda kuuluv isik andis 21. oktoobril 1997 Cosmos World SL-ile (edaspidi „Cosmos") kirjaliku loa valmistada ja müüa kaubamärgiga DIESEL tähistatud jalatseid, kotte ja vöösid. Selle nõusoleku alusel, kuid Difsa või Dieseli otsesõnalist nõusolekut omamata, valmistas ja turustas Cosmos seda kaubamärki kandvaid jalatseid.

12 Makro pakkus 1999. aasta suvel müügiks sõna- ja kujutismärki Diesel kandvaid jalatseid, mida hankisid kaks Hispaania äriühingut, kes ostsid need jalatsid Cosmoselt.

13 Seega esitas Diesel, kes väitis, et ei ole Cosmosele kunagi andnud oma nõusolekut asjaomaste jalatsite turustamiseks, 26. oktoobril 1999 Rechtbank te Amsterdamile hagi Makro ja selle usaldusühingu Deelnemingmij Nedema BV vastu, nõudes oma autoriõiguste ja talle kuuluvast kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise lõpetamist ning talle selle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

14 Rechtbank te Amsterdam rahuldas oma 29. detsembri 2004. aasta otsusega selle nõude põhiosas. Gerechtshof te Amsterdam, kellele esitati apellatsioonkaebus, jättis 17. augusti 2006. aasta otsusega selle kohtuotsuse muutmata.

15 Seepeale esitasid põhikohtuasja hagejad kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile ja väitsid eelkõige seda, et kaubamärgist Diesel tulenevad õigused on ammendunud, kuna Cosmos turustas kõnealuseid jalatseid Dieseli nõusolekul intellektuaalomandi Beneluxi konventsiooni artikli 2.23 lõike 3 ja direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses.

16 Eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva vaidluse poolte argumendid käsitlevad peamiselt kriteeriume, mida tuleb kohaldada selleks, et kindlaks teha, kas Diesel andis kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 1 tähenduses vaikiva nõusoleku asjaomaste Cosmose valmistatud jalatsite turustamiseks EMP-s või mitte. Poolte seisukohad lähevad lahku eriti seoses sellele sättele 20. novembri 2001. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss (EKL 2001, lk I-8691) antud tõlgenduse asjakohasusega, kuna selle otsuse aluseks olnud kohtuasjas viidi asjaomast kaubamärki kandvad kaubad esmakordselt turule väljaspool EMP-d ning mitte vahetult EMP-s nagu põhikohtuasja puhul.

17 Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas juhul, kui kaubamärki kandva kauba viis esmakordselt EMP-s turule muu [ettevõtja] kui kaubamärgi omanik ilma viimase sõnaselge nõusolekuta, tuleb selleks, et hinnata, kas see turuleviimine toimus kaubamärgi omaniku (vaikival) nõusolekul nõukogu [direktiivi 89/104] artikli 7 lõike 1 alusel, kohaldada samu kriteeriume nagu juhul, kui see kaup viidi esmakordselt turule kaubamärgi omaniku poolt või tema nõusolekul väljaspool EMP-d?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis milliseid kriteeriume – võib olla (ka) 22. juuni 1994. aasta otsusest kohtuasjas C-9/93: IHT Internationale Heiztechnik ja […] Danzinger (EKL 1994, lk I-2789) tulenevaid – tuleb eelmises küsimuses esimesena nimetatud olukorras kohaldada, et teha kindlaks, kas kaubamärgi omanik on andnud (vaikiva) nõusoleku esimese kaubamärgidirektiivi tähenduses?"

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus

18 Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada seda, kas kaubamärgi omaniku „vaikiva nõusoleku" mõistet direktiivi 89/104 artikli 7 lõike 1 tähenduses saab tõlgendada eespool viidatud kohtuotsuses Zino Davidoff ja Levi Strauss välja toodud kriteeriumide põhjal, juhul kui seda kaubamärki kandvad kaubad viidi esmakordselt turule vahetult EMP-s ja mitte varem väljaspool seda piirkonda.

19 Seoses sellega on kohane kõigepealt meelde tuletada, et eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 täpsustas Euroopa Kohus, et nõusolek varem väljaspool EMP-d turustatud kauba EMP-s turuleviimiseks ei pruugi ilmneda üksnes sellest, kui nõusolekut väljendatakse sõnaselgelt, vaid võib ka „vaikimisi ilmneda teguritest ja asjaoludest, mis eelnevad väljaspool EMP-d turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt omaniku loobumine oma õigusest". Sama kohtuotsuse punktides 53–58 lisas Euroopa Kohus, et niisugune vaikiv nõusolek peab põhinema sellistel asjaoludel, millest nähtub kahtlusteta, et mainitud kaubamärgiomanik on loobunud võimalusest tugineda oma ainuõigusele, ja ennekõike ei saa nõusoleku andmist järeldada kõnealuse kaubamärgiomaniku vaikimisest.

20 Lisaks eelöeldule tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ühtlustatakse direktiivi 89/104 artiklitega 5–7 täielikult kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid ning et need artiklid määratlevad õigused, mis kuuluvad ühenduses kaubamärgi omanikele (16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-355/96: Silhouette International Schmied, EKL 1998, lk I-4799, punktid 25 ja 29, ja eespool viidatud kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 39).

21 Eelkõige antakse selle direktiivi artikliga 5 kaubamärgi omanikule ainuõigus, mille alusel ta võib keelata kõigil kolmandatel isikutel eelkõige kaubamärki kandvate kaupade importimise, nende pakkumise, turuleviimise või ladustamise nimetatud otstarbel. Sama direktiivi artikli 7 lõikes 1 on ette nähtud erand sellest reeglist, sätestades et kaubamärgi omaniku õigus ammendub, kui kaubad on EMP-s turule viidud kaubamärgi omaniku poolt või tema loal (vt eespool viidatud kohtuotsus Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 40; 8. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas C-244/00: Van Doren + Q, EKL 2003, lk I-3051, punkt 33, ja 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-16/03: Peak Holding, EKL 2004, lk I-11313, punkt 34).

22 Seega näib, et nõusolek, mis on võrdsustatav omaniku loobumisega direktiivi artiklist 5 tulenevast ainuõigusest, on selle õiguse ammendumise seisukohast otsustav asjaolu ning järelikult peab nõusolek olema väljendatud viisil, millest nähtub kindlalt omaniku tahe sellest õigusest loobuda (23. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas C-59/08: Copad, EKL 2009, lk I-3421, punkt 42).

23 Niisugune tahe ilmneb tavaliselt sellest, kui nõusolekut väljendatakse sõnaselgelt (eespool viidatud kohtuotsused Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 46, ja Copad, punkt 42). Siiski on Euroopa Kohus nimelt EÜ artiklites 28 ja 30 sätestatud kaupade vaba liikumise tagamise kaalutlustel leidnud, et seda reeglit võib täpsustada.

24 Esiteks on Euroopa Kohus otsustanud, et teatavatel juhtudel ammendub direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigus siis, kui kaupu turustab kaubamärgi omanikuga majanduslikult seotud isik, nagu näiteks litsentsiaat (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, punkt 34, ning Copad, punkt 43).

25 Nagu käesoleva otsuse punktis 19 meenutatud, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast teiseks ka, et isegi eeldusel, et asjaomase kauba viis EMP-s esmakordselt turule isik, kellel puudus igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga ning viimase otsesõnaline nõusolek, võib tahe loobuda direktiivi 89/104 artiklis 5 ette nähtud ainuõigusest tuleneda selle kaubamärgiomaniku vaikivast nõusolekust ning selle nõusoleku võib tuvastada eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 esile toodud kriteeriumide alusel.

26 Tuleb rõhutada, et kuigi mainitud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 viitas Euroopa Kohus esmakordsele turuleviimisele väljaspool EMP-d, tuleb sellist viidet tõlgendada nii, et arvestatakse asjaolu, et selle kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasjas viidi asjaomased tooted kõigepealt turule väljaspool EMP-d ja pärast seda imporditi ning viidi turule EMP-s.

27 Eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss sõnastuses ei ole midagi, mis võimaldaks järeldada, et Euroopa Kohtu täpsustusi mainitud kohtuotsuse

punktis 46 nende faktide ja asjaolude kohta, mille põhjal võib tuvastada kaubamärgi omaniku vaikiva nõusoleku, saab kohaldada ainult selles faktilises kontekstis, ja et need täpsustused ei saa olla üldkohaldatavad.

28 Ka on selle sama kohtuotsuse punktid 53–55, milles on täpsustatud vaikiva nõusoleku tõendamise nõuded, sõnastatud üldistena ja neis ei tehta põhimõttelist vahet sellel, kas esmakordne turustamine toimus EMP-s või väljaspool seda piirkonda.

29 Pealegi oleks selline vahetegemine vastuolus direktiiviga 89/104 kehtestatud süsteemiga.

30 Nagu kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 1 enda sõnastusest nähtub, saab käesolevas kohtuasjas käsitletavat ühenduse õiguse ammendumise reeglit tegelikult kohaldada ainult sellise kauba puhul, mis on EMP-s turule viidud asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekul. Teisisõnu omab selle direktiivi artiklis 5 ette nähtud kaubamärgiomaniku ainuõiguse ammendumise seisukohalt tähtsust ainult see tõsiasi, et asjaomaseid tooteid on turustatud selles piirkonnas.

31 Seevastu ei oma ammendumise seisukohalt mingit mõju võimalik turustamine väljaspool seda piirkonda, nagu on täpsustatud ka ühenduse kohtupraktikas (vt 1. juuli 1999. aasta kohtuotsus C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999, lk I-4103, punkt 21; eespool viidatud kohtuotsused Van Doren + Q, punkt 26, ja Peak Holding, punkt 36).

32 Selleks et oleks tagatud kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse ja et oleks võimalik kaubamärgiga tähistatud kaupu hiljem turustada, ilma et kaubamärgi omanik saaks seda keelata, on seega vältimatu, et omanikul on võimalik kontrollida nende kaupade esmakordset turuleviimist EMP-s, vaatamata sellele, et need kaubad on võib-olla juba esmakordselt turule viidud väljaspool seda piirkonda (vt selle kohta eespool viidatud

kohtuotsused Sebago ja Maison Dubois, punktid 20 ja 21; Zino Davidoff ja Levi Strauss, punkt 33; Van Doren + Q, punkt 26, ning Peak Holding, punktid 36 ja 37).

33 Eeltoodud kaalutluste kohaselt ei oma direktiivi 89/104 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud ammendumist käsitleva reegli kohaldamisel mingit tähtsust puhtalt faktiline asjaolu kui selline, et asjaomast kaubamärki kandvaid kaupu turustati esmakordselt EMP-s või väljaspool seda piirkonda.

34 Neil asjaoludel ei ole artikli 7 lõike 1 sisu ja eesmärgiga kooskõlas see, et võimalus järeldada teatavate asjaolude ja tõendite põhjal kaubamärgi omaniku vaikivat nõusolekut eespool viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss mõttes piirdub üksnes juhtudega, kui asjaomaste kaupade esmakordne turustamine on toimunud väljaspool EMP-d.

35 Eeltoodut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku nõusolek seda kaubamärki kandvate kaupade turustamisele vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel puudub igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga, võib olla vaikiv, kui see nõusolek ilmneb faktidest ja asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt kaubamärgi omaniku loobumine oma ainuõigusest.

Teine küsimus

36 Teise küsimuse esitas eelotsusetaotluse esitanud kohus vaid juhuks, kui vastus esimesele küsimusele on eitav. Kuna vastus sellele küsimusele oli jaatav, siis ei ole vaja teist küsimust käsitleda.

Kohtukulud

37 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude 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, muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omaniku nõusolek seda kaubamärki kandvate kaupade turustamisele vahetult EMP-s kolmandate isikute poolt, kellel puudub igasugune majanduslik seos kaubamärgi omanikuga, võib olla vaikiv, kui see nõusolek ilmneb faktidest ja asjaoludest, mis eelnevad selles piirkonnas turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt kaubamärgi omaniku loobumine oma ainuõigusest.

Allkirjad