

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

30. juuni 2009*

Kohtuasjas T-435/05,

Danjaq, LLC, asukoht Santa Monica, California (Ühendriigid), esindajad: G. Hobbs, QC, *barrister* G. Hollingworth, *solicitor* M. S. Skrein ja *solicitor* L. Berg,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja
Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: inglise.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, asukoht München (Saksamaa), esindaja: advokaat K. Lewinsky,

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 21. septembri 2005. aasta otsuse (asi R 1118/2004-1) peale, mis puudutas vastulausemenetlust Danjaq, LLC ja Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees I. Pelikánová, kohtunikud K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 5. detsembril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagi-avaldust,

arvestades 3. märtsil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 12. juulil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hageja repliiki,

arvestades 14. septembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vasturepliiki,

arvestades 13. oktoobril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades hageja ja menetlusse astuja ning Siseturu Ühtlustamise Ameti 16., 23. ja 24. oktoobri 2008. aasta kirju, milles nad teatasid, et ei osale kohtuistungil,

arvestades Esimese Astme Kohtu kodade koosseisu muutmist,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- ¹ Menetlusse astuja Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH esitas 13. juunil 2001 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse. Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnaline tähis Dr. No.

- 2 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassidesse 9, 12, 18, 25 ja 32 ning vastavad nendes klassides järgmisele kirjeldusele:
- klass 9: „teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektri- ja/või elektroonikaseadmed ja -vahendid (klassi 9 kuuluvad); heli ja/või kujutise ja/või elektrooniliste andmete salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur, magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid; igat liiki salvestatud andmekandjad, arvutiprogrammid; salvestatud heli- ja kujutise kandjad”;
 - klass 12: „transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid”;
 - klass 18: „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”;
 - klass 25: „rõivad, jalatsid, peakatted”;

- klass 32: „õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained”.

3 Hageja Danjaq, LLC esitas 26. aprillil 2002 vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele, viidates esiteks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ning lõike 2 punkti c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ning lõike 2 punkt c) tähenduses varasemate tuntud kaubamärkidega Dr. No ja Dr. NO segiajamise tõenäosusele ning tuginedes teiseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4) alusel registreerimata varasematele kaubamärkidele ning varasematele tähistele Dr. No ja Dr. NO, mida kaubanduses kasutatakse filmide, DVD-de, videokassettide, koomiksiste, muusikasalvestiste, raamatute, plakatite ja filmitegelaste kujukeste tähistamiseks.

4 Ühtlustamisamet jättis 28. septembri 2004. aasta otsusega vastulause rahuldamata, leides, et hageja ei esitanud tõendeid käsitletavate kaubamärkide tuntuse kohta ega ka registreerimata kaubamärkide ja muude tähiste varasema kaubanduses kasutamise kohta.

5 Hageja esitas 29. novembril 2004 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse ja 21. septembril 2005 jättis apellatsioonikoda selle rahuldamata, kinnitades ühtlustamisameti argumente (edaspidi „vaidlustatud otsus”).

Poolte nõuded

6 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- rahuldada ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause;
- teise võimalusena saata vastulause ühtlustamisametile tagasi Esimese Astme Kohtu otsusega kooskõlalise uue otsuse tegemiseks;
- hüvitada hagejale Esimese Astme Kohtu menetluse kulud.

7 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta rahuldamata hageja nõue tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

8 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Repliigi staadiumis esitatud tõendite vastuvõetavus

Poolte argumendid

9 Repliigi staadiumis esitas hageja dokumendi, mis tõendas ühe Interneti-lehekülje olemasolu, kus viidatakse menetlusse astuja taotletava kaubamärgi ja James Bondi

II - 2106

tegelaskuju seotusele, ning ühe kirja, milles menetlusse astuja märgib, et tema ei ole seda Interneti-lehekülge registreerinud ning et ta ei ole sellega seotud. Hageja selgitab, et ta esitas nimetatud dokumendid alles kirjaliku menetluse staadiumis, sest varem ta ei teadnud sellise Interneti-lehekülje olemasolust.

- 10 Ühtlustamisamet väidab, et nimetatud tõendid ei ole vastuvõetavad ja nende vastuvõetavuse puhul ei oma tähtsust asjaolu, et hageja avastas asjaomase Interneti-lehekülge alles hiljaegu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 11 Käesoleva hagi ese on apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse kontrollimine ja vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 63 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 65) ei saa Esimese Astme Kohtu kontroll minna kaugemale vaidluse faktilisest ja õiguslikust raamistikust, nii nagu apellatsioonikoda seda käsitles. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu ülesanne uuesti hinnata faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud kohtus esitatud tõendeid. Tegelikult on nende tõendite vastuvõtmine vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikega 4, mille kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses oleva hagi eset. Käesoleval juhul ei olnud ühtlustamisameti vastulausemenetluse ese taotletava kaubamärgi kasutamise tingimused ja seega ei saa neile tugineda Esimese Astme Kohtus (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (iluvõre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18, ja Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13).
- 12 Lisaks ei saa hageja selle dokumendi hilinevad esitamise õigustamiseks tugineda kodukorra artikli 48 lõigetele 1 ja 2. Asjaolu, et hageja avastas nimetatud Interneti-

lehekülje alles pärast oma hagi esitamist, ei kujuta endast piisavat põhjendust, mis õigustaks uue tõendi esitamist repliigi staadiumis (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus GAS STATION, punkt 15). Seega tuleb nimetatud dokumendid tunnistada vastuvõetamatuteks.

Teatavate ühtlustamisameti argumentide vastuvõetavus

Poolte argumendid

- 13 Hageja märgib, et kostja vastuses üritab ühtlustamisamet asendada vaidlustatud otsuse põhjendused enda esitatud väidetega, mis puudutavad tähiste Dr. No ja Dr. NO tuntust ning võimalust eristada ühelt poolt filmi kunstilist päritolu selle kommertspäritolust ja teiselt poolt teost selle kandjast, ja seega on need väited vastuvõetamatud.
- 14 Ühtlustamisamet leiab, et on piiratud vaid apellatsioonikoja põhjenduste edasiarendamisega ja seega ei ole tõstatatud ühtegi uut küsimust.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 15 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt ei või ühtlustamisamet ega teised menetlusosalised muuta apellatsioonikoja menetluses olnud kaebuse eset.
- 16 Erinevalt sellest, mida väidab hageja, ei ürita ühtlustamisamet oma argumentidega muuta hagi eset ega ka apellatsioonikoja otsuse põhjendusi. Ühtlustamisamet on oma seisukoha tugevdamiseks piirdunud apellatsioonikoja nende argumentide edasiarendamisega, mis käsitlevad filmi *Dr. No* populaarsust ja asjaolu, et hageja müüb meediakandjaid, millele on salvestatud see film (vaidlustatud otsuse punkt 21), ning tähiste *Dr. No* ja *Dr. NO* võimalikku kasutamist kaubandusliku päritolu tähistena (vaidlustatud otsuse punktid 18, 19, 22–30). Seega ei ole ühtlustamisamet nende väidetega muutnud vaidluse eset ja need väited on järelikult vastuvõetavad.

Põhiküsimus

- 17 Oma hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet. Esimene väide puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti a (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt a) ja punkti b ning lõike 2 punkti c rikkumist. Teine väide käsitleb määruse nr 40/94 artikli 73 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 75) ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189)) eeskirja 50 lõike 2 punkti f ja eeskirja 52 lõike 1 rikkumist. Kolmas väide käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumist.

Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktide a ja b ning lõike 2 punkti c rikkumist

Poolte argumendid

- 18 Esiteks toob hageja esile, et tähised Dr. No ja Dr. NO on tuntud kaubamärgid ja et nende tuntuse kinnitamiseks ei kohusta ükski määruse nr 40/94 ega ka 20. märtsi 1883. aasta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (muudetud) (edaspidi „Pariisi konventsioon”) säte tõendama nende kasutamist ühenduse territooriumil enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Hageja rõhutab, et tähiste tuntuse hindamine peab hoopis lähtuma sellest, kuivõrd tuntud on nad avalikkuse seas ja kasutamise tõendamine on seega täiendav ja valikuline element.
- 19 Teiseks väidab hageja kohtupraktikale tuginedes, et apellatsioonikoda tõlgendas valesti mõistet „kasutamine kaubamärgina”, kuna hageja on nimetatud tähiseid kasutanud oma kaupade ja temaga kokkuleppel levitatud ja müüdud kaupade identifitseerimiseks.
- 20 Kolmandaks leiab hageja, et esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus, kuna taotletav kaubamärk on identne hagejale kuuluvate tuntud kaubamärkidega ja kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, on identsed või sarnased kaupadega, mida hageja kaubamärgid tähistavad. Sellist muljet kinnitab selle Interneti-lehekülje olemasolu, mis viitab menetluse astuja taotletava kaubamärgi ja James Bondi kuvandi seotusele.
- 21 Ühtlustamisamet ja menetluse astuja paluvad need argumendid tagasi lükata.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 22 Selle väite hindamisel tekib kolm erinevat õiguslikku küsimust. Esimene küsimus seisneb selle kindlaksmääramises, kas hageja kasutas tähiseid Dr. No ja Dr. NO kaubamärkidena enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. Teine küsimus puudutab selle kindlaksmääramist, kas tähised Dr. No ja Dr. NO on mõnes liikmesriigis üldtuntud selle sõna Pariisi konventsiooni artiklis *6bis* ja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punktis c sätestatud tähenduses. Viimane, kolmas küsimus seisneb selle kindlaksmääramises, kas esineb taotletava kaubamärgi ja tähiste Dr. No ja Dr. NO segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktide a ja b tähenduses.
- 23 Esimese küsimuse kohta tuleb kõigepealt märkida, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on kaubamärgi peamine ülesanne identifitseerida kauba või teenuse päritolu, võimaldamaks tarbijal, kes ostab kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, hilisemate ostude korral teha sama otsus, juhul kui kogemus osutus positiivseks, või teha teistsugune otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (vt Esimese Astme Kohtu 9. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-360/00: Dart Industries vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (UltraPlus), EKL 2002, lk II-3867, punkt 42, ja Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-242/02: Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (TOP), EKL 2005, lk II-2793, punkt 88).
- 24 Järgmiseks tuleb meenutada, et esiteks on Dr. No „James Bondi” filmide seeria esimese filmi nimi ja teiseks ühe selle filmi peamise tegelaskuju nimi. Põhimõtteliselt ei takista need asjaolud tähiste Dr. No ja Dr. NO kasutamist kaubamärkidena nende filmide või DVD-de kaubandusliku päritolu identifitseerimiseks.
- 25 Siiski ilmneb hageja esitatud dokumentide hindamisel, et tähised Dr. No ja Dr. NO ei viita mitte nende filmide kaubanduslikule päritolule, vaid nende kunstilisele päritolule. Tegelikult on käsitletavad tähised keskmise tarbija arvates kantud videokassettide ümbristele või DVD-dele selleks, et eristada seda filmi teistest „James Bondi” seeria filmidest. Filmi kaubanduslikule päritolule viitavad teised videokassettide ümbristele

või DVD-dele kantud tähised, nagu „007” või „James Bond”, mis viitavad sellele, et kaubanduslikult pärinevad nad ettevõttest, mis väntas „James Bondi” seeria. Isegi kui filmi *Dr. No* ühenduse territooriumil saadud kasum näitab selle filmi kommertsedu sel territooriumil, ei võimalda see siiski tõendada käsitletavate tähiste kasutamist kaubandusliku päritolu tähistena.

26 Vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei ole pealkirja ja kaubamärgi eristamine „ebarealistlik ja kunstlik”. Tegelikult võib sama tähis olla autoriõigustega kaitstud kui algupärane loometeos ja kaubamärgiõigusega kui kaubandusliku päritolu tähis. Seega on tegemist erinevate ainuõigustega, mis põhinevad erinevatel omadustel, see tähendab ühelt poolt loomingu algupärasusel ja teiselt poolt tähise võimel eristada kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu (vt Esimese Astme Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta otsus T-73/06: *Cassegrain vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (koti kuju), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 32). Samuti juhul, kui sõltumata filmist endast võib mõne filmi pealkiri olla kaitstud teatud siseriikliku õigusega kui kunstilooming, ei kohaldu sellele automaatselt kaubandusliku päritolu tähiste kaitse, kuna selline kaitse laieneb vaid tähistele, mis täidavad kaubamärgile iseloomulikke ülesandeid.

27 Koomiksiste, muusikasalvestiste, raamatute ja plakatite puhul ei kasutata tähiseid *Dr. No* ja *Dr. NO* samuti mitte kaubamärkidena, vaid kirjeldava viitena, mis annab tarbijatele teada, et tegemist on kas filmist *Dr. No* tuntud muusikaga, „*Dr. No*” tegelaskujul põhineva raamatu või koomiksiga või siis selle filmi plakatiga või mõne selle filmi tegelaskujuga. Hageja esitatud dokumentide hindamisest ilmneb, et osa mainitud kaupadest pakutakse avalikkusele teiste päritolutähiste, st „007” ja „James Bond” all, mis näitavad tarbijatele, et sellest filmist või „*Dr. No*” tegelaskujust ajendatud eelpool nimetatud kaupadel ja „James Bondi” seeria filmidel on sama kaubanduslik päritolu.

28 See järeldus jääb samaks juhul, kui tegemist on autode ja käekelladega, mida tootvaid ettevõtjail on litsents tähiste *Dr. No* ja *Dr. NO* kasutamiseks oma kaupadel. Neil kahel

juhul on asjaomaste tähiste kasutamine puhtalt kirjeldav, näidates tarbijatele, et asjaomane auto on sama kui filmis *Dr. No* kasutatu või käekell, mida pakutakse kellade kollektsioonis, mis toodeti „James Bondi” seeria filmide 40. aastapäeva meenutamiseks, vastab filmis *Dr. No* nähtule. Autosid puudutavate dokumentide hindamine tõendab lisaks seda, et hageja kasutas nende jaoks selliseid kaubandusliku päritolu tähised nagu „James Bond”, „007” ja „Gun Symbol”. Selliste juhtumite puhul, nagu on analüüsitud käesoleva otsuse punktis 27, viitavad need tähised sellele, et neil kaupadel on sama kaubanduslik päritolu kui teistel „Bondi” kaupadel.

29 Isegi kui oletada, et tähiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud seda kaubamärki litsentsi alusel kasutava ettevõtte toodetud filmitegelaste kujukeste kaubandusliku päritolu tähistena, eelkõige kasutades nimetatud tähiseid koos sümboliga „™”, ei ole hageja suutnud tõendada seda, et tähiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud kaubamärkidena enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. Tegelikult nähtub esitatud dokumentide uurimisel, et „Dr. No” kujukesed toodi turule alles alates 2002. aasta augustist või septembrist, see tähendab pärast ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 13. juunil 2001.

30 Lõpuks ei ole käesoleval juhul asjaomaste tähiste kaubamärkidena kasutamise tõendamiseks kohaldatavad hageja viidatud Euroopa Kohtu 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW (EKL 1999, lk I-905, punkt 38) ja Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punkt 53). Tegelikult ei ole tegemist küsimusega, mis puudutab ühe registreeritud kaubamärgi kaubanduses kasutamist, vaid kauba kirjeldamiseks või muudel eesmärkidel kui nende eristamine teistest turul olevatest kaupadest või teenustest. Käesoleval juhul on tegemist hoopis selle väljaselgitamisega, kas asjaomaseid tähiseid, mis kattuvad ühe filmi pealkirjaga, on kasutatud kaubamärkidena enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, ja seda ei ole hageja suutnud tõendada.

31 Kuna ei ole suudetud tõendada, et tähiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud kaubandusliku päritolu tähisena enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse

esitamist, siis ei saa neid pidada üldtuntud kaubamärkideks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c ja Pariisi konventsiooni artikli 6*bis* tähenduses ning ei ole vaja kontrollida, kas käsitletavat tähised on mõnes liikmesriigis üldtuntud viimati nimetatud sätte tähenduses. Nimetatud tähised ei ole varasemad kaubamärgid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c tähenduses ja seega ei ole vaja kontrollida, kas käsitletavate tähiste osas esineb segiajamise tõenäosus. Seega tuleb esimene väide tagasi lükata.

Teine väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 73 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõike 2 punkti f ja eeskirja 52 lõike 1 rikkumist

Poolte argumendid

32 Hageja väidab, et vaidlustatud otsus ei ole piisavalt põhjendatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumist puudutava väite tagasilükkamise osas ja et tähise kasutamise kohta tõendite puudumine ei õigusta seda, et apellatsioonikoda ei vastanud esitatud küsimustele.

33 Ühtlustamisamet taotleb selle väite tagasilükkamist.

Esimese Astme Kohtu hinnang

34 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab määruse nr 40/94 artikli 73 kohane põhjendus näitama selgelt ja üheselt mõistetavalt õigusakti koostanud institutsiooni

arutluskäiku. Sellel kohustusel on kaks eesmärki: esiteks võimaldada huvitatud isikutel saada teada vastuvõetud meetme põhjendused, et oma õigusi kaitsta, ning teiseks võimaldada ühenduste kohtul kontrollida otsuse õiguspärasust (Esimese Astme Kohtu 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (TDI), EKL 2003, lk II-5167, punktid 87 ja 88, ning Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Reber vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), EKL 2008, lk II-1927, punkt 43).

35 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastuse kohaselt on varasema registreerimata kaubamärgi või mõne muu tähise olemasolu korral vastulause õiguspärane juhul, kui need vastavad järgmistele tingimustele: neid kasutatakse kaubanduses; neil peab olema kohalikust tähtsusest ulatuslikum mõju; asjaomase tähise omanikul peab olema õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine; õigused kõnealusele tähisele peavad olema omandatud tähise suhtes kohaldatava selle liikmesriigi õiguse kohaselt, kus tähiseid on kasutatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva (vt Esimese Astme Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-53/04–T-56/04, T-58/04 ja T-59/04: Budějovický Budvar vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser-Busch (BUDWEISER), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 71; Esimese Astme Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-60/04–T-64/04: Budějovický Budvar vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser Busch (BUD), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 69, ja Esimese Astme Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-57/04 ja T-71/04: Budějovický Budvar ja Anheuser-Busch vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BUDWEISER), EKL 2007, lk II-1829, punkt 86). Need tingimused on kumulatiivsed. Kui tähis ei vasta neile tingimustele, ei saa seega olla edukas vastulause, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses kaubanduses kasutatava registreerimata kaubamärgi või mõne muu tähise olemasolule.

36 Käesoleval juhul kinnitavad apellatsioonikoja esitatud argumendid vaidlustatud otsuse punktides 29 ja 30, et hageja ei ole suutnud tõendada, et ta on tähiseid Dr. No ja Dr. NO kaubanduses kasutanud; sellest piisab selle väite tagasilükkamise põhjendamiseks.

37 Nagu märgib ühtlustamisamet, ei tähenda apellatsioonikoja argumentide lühidus selles küsimuses seda, et nimetatud otsus ei ole piisavalt põhjendatud. Need argumendid võimaldasid tegelikult hagejal saada teada vastuvõetud otsuse põhjendused, et oma

õigusi kaitsta, ja samuti võimaldavad need Esimese Astme Kohtul kontrollida otsuse õiguspärasust (vt eespool viidatud kohtuotsus Mozart, punkt 47). Seega tuleb teine väide tagasi lükata.

Kolmas väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumist

Poolte argumendid

38 Hageja väidab, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 ei ole kaubanduses kasutamist ette nähtud selles artiklis nimetatud tähiste kaitsmise eeltingimusena ja et apellatsioonikoda oleks pidanud arvestama viidatud siseriiklikke õigusnorme, mis takistavad kolmandal isikul tema tähiseid omastamist. Hageja kinnitab ka, et tähise mõju ei ole vaid kohalik.

39 Ühtlustamisamet taotleb selle väite tagasilükkamist.

Esimese Astme Kohtu hinnang

40 Nagu käesoleva otsuse punktides 24–29 on juba märgitud, ei kujuta tähise Dr. No kasutamine videokassettide ümbristel või DVD-del, muusikalvestistel, raamatutel, koomiksitel, plakatitel, mudelautodel ja käekelladel selle kasutamist kaubamärgina. Järelikult ei saa tähiseid Dr. No ja Dr. NO pidada registreerimata kaubamärkideks. Pealegi ei ole hageja filmitegelaste kujukeste osas suutnud tõendada, et ta on neid kasutanud enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Niisiis ei saa

olla edukas ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse peale esitatud vastulause, mis põhineb varasema registreerimata kaubamärgi olemasolul.

41 Teisalt tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 ja artikli 52 lõike 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõige 2) koosmõjust, et autoriõigustega tagatud kaitsele ei saa viidata mitte vastulausemenetluses, vaid ainult asjaomase ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetluses.

42 Hageja argumentide osas, mille kohaselt tähised Dr. No ja Dr. NO on kaitstud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel kui üht filmi eristavad pealkirjad, tuleb täpsustada, et teatud siseriiklikes õiguskordades on loometeoste pealkirjad hilisema kaubamärgi kasutamise eest kaitstud väljaspool autoriõiguste kohaldamisala asuvate eristavate tähistena. Sellistel juhtudel võib loometeoste pealkirju pidada muudeks tähisteks kui kaubamärgid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.

43 Vastavalt ühtlustamisameti menetlussuunistele (C osa „Vastulause”), millele hageja soovib tugineda, tunnustab hageja viidatud siseriiklike õigusaktide hulgas Markengese-tzi (Saksamaa kaubamärgiseadus) kaitset sellise hilisema kaubamärgi vastu, mis tekitab asjaomaste pealkirjadega segiajamise tõenäosuse juhul, kui asjaomased pealkirjad on eristusvõimelised ja neid kasutatakse kaubanduses. Sarnast kaitset kirjandus- ja loometeoste eristatavatele pealkirjadele pakub Rootsi õigus. Vastupidi hageja väidetele ja nimetatud suuniste kohaselt, millele hageja viitab kui tõendile siseriiklike õigusnormide kohta, pakub Kreeka õigus siiski sarnast kaitset vaid ajakirjandusväljaannete pealkirjadele ning Hispaania, Prantsuse, Itaalia ja Madalmaade õigus ei anna loometeoste autoriõiguste kaitsest erinevat ja sõltumatut kaitset. Lisaks ei võimalda need suunised ega ka esitatud dokumendid välja selgitada, millistel tingimustel Ühendkuningriigi õiguse kohane *passing off* annab tähistele Dr. No ja

Dr. NO autoriõiguste kaitsest erineva kaitse. Seega ei saa nimetatud õigustele vastulausemenetluses tugineda.

44 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastuse kohaselt muudab ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause õiguspäraseks mõne muu tähise kui kaubamärgi olemasolu juhul, kui see samaaegselt vastab neljale käesoleva otsuse punktis 35 nimetatud tingimusele. Selle artikli sõnastuse kohaselt on kaubanduses kasutamine alustingimus, ilma milleta asjaomasel tähisel ei saa olla ühenduse kaubamärgi registreerimise vastu mingisugust kaitset, ning see tingimus on sõltumatu siseriiklikus õiguses ainuõiguste omandamiseks seatud tingimustest. Erijuhtumi korral, mis puudutab teoste pealkirju, eeldab pealkirja kasutamine, et asjaomane teos on toodud asjaomasele, st käesoleval juhul Saksamaa ja Rootsi turule, mis on need territooriumid, kus filmide pealkirju kaitstakse autoriõigustest erinevate tähistena.

45 Hageja kinnitab, et 1962. aastast saadik levitatakse filmi *Dr. No* pidevalt Euroopa Liidu territooriumil ja et tema isegi valmistab ette uut videokassettide ja DVD-de partiid. Samuti teatab ta, et Euroopa Liidu territooriumil on saadud üle 26 miljoni dollari kasumit. Siiski ei piisa hageja esitatud dokumentidest tõendamaks, et selle filmi pealkirja kasutati kaubanduses enne ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist nendel territooriumidel, kus see on kaitstud. Tegelikult ei ole hageja esiteks täpsustanud nimetatud pealkirja kasutamise ulatust asjaomastel turgudel, mis ei oleks saanud olla liiga keeruline, kui oleks esitatud näiteks filmi kas kinos või televisioonis linastamise andmed või filmi levitamise ajaline kestus. Seevastu on hageja esitanud üksnes väljavõtte ühest Interneti-leheküljest, kus mainitakse, et filmi *Dr. No* näidati Ühendkuningriigis 2. juunil 1999. Teiseks on hageja peadirektori ja ühe tema nimetatud eksperdi kinnitused hagejast sõltumatelt isikutelt pärinevad tõendid ja neid ei saa seega pidada piisavaks asjaomase pealkirja kasutamise tõendamisel (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 7. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – REWE-Zentral (Salvita), EKL 2005, lk II-1917, punktid 42–45). Kolmandaks ei ole ühel teisel Interneti-leheküljel avaldatud andmed samuti piisavad, kuna kujutavad endast liiga üldist viidet hageja tegevusele väljaspool Ühendriike ega täpsusta ei tegevuse laadi ega asjaomaseid territooriume. Samal põhjusel ei ole tähise kasutamise aspektist lähtudes tähtsust ajakirjandusväljaandes avaldatud andmetel filmi

kassatulu kohta. Lõpuks, neljandaks käsitlevad muud hageja esitatud ajakirjandusartiklid teemasid, mis ei võimalda tõendada tähise kasutamist viidatud liikmesriikides.

- 46 Kuna hageja ei ole suutnud tõendada filmi *Dr. No* pealkirja kasutamist liikmesriikides, kus see on kaitstud hilisema kaubamärgi kasutamise vastu, siis ei ole vaja hinnata, kas asjaomane pealkiri vastab ülejäänud tingimustele, et sellele laieneks siseriiklikest õigustest tulenev kaitse. Niisiis tuleb kolmas väide tagasi lükata ja seega jätta hagi tervikuna rahuldamata.

Kohtukulud

- 47 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõuetele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Danjaq, LLC-lt.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. juunil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad