

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

VERICA TRSTENJAK

esitatud 29. novembril 2007¹

I. Sissejuhatus

1. Apellant – Les Éditions Albert René SARL – palub Euroopa Kohtul tühistada Esimese Astme Kohtu (kolmas koda) 27. oktoobri 2005. aasta otsuse kohtuasjas T-336/03: Éditions Albert René vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Orange (MOBILIX) (EKL 2005, lk II-4667; edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus”), millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata tema hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) neljanda koja 14. juuli 2003. aasta otsuse peale (asi R 0559/2002-4), mis puudutas vastulausemenetlust apellandi ja äriühingu Orange A/S (edaspidi „Orange”) vahel, mis käsitles varasema kaubamärgi „OBELIX” omaniku, st apellandi, vastulauset sõnamärgi „MOBILIX” ühenduse kaubamärgina registreerimisele. Vastulausete osakond lükkas apellandi vastulause tagasi; neljas apellatsioonikoda rahaldas osaliselt tema kaebuse.

2. Apellant leiab esmajoones, et Esimese Astme Kohus eiras selle otsusega *reformatio in peius*'i (edasikaevatud otsuse muutmise kaebaja kahjuks) keelatus eeskirja põhimõtet ja

kohaldas kahe sarnase kaubamärgi kaupade ja teenuste segiajamise tõenäosuse hindamisel mehaaniliselt nn neutraliseerimise teooriat.

II. Õiguslik raamistik

3. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta² artikkel 8 reguleerib suhtelisi keeldumispõhjusti ja sätestab:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuiseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

1 – Algeel: prantsuse.

2 – EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.

a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud;

Madalmaade ja Luksemburgi puhul Beneluxi kaubamärgiametis;

b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.

iii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;

b) punktis a osutatud kaubamärkide registreerimise taotlusi, võttes arvesse nende registreerimist;

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk” järgmist:

a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:

c) kaubamärke, mis on ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval või vajaduse korral ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuu-päeval liikmesriigis üldtuntud selle sõna Pariisi konventsiooni artiklis 6 bis sätestatud tähenduses.

[...]

i) ühenduse kaubamärgid;

ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides või Belgia,

5. Lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei regist-

reerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”

5. Esimese Astme Kohtu kodukorra³ artiklis 44 on sätestatud:

„1. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 21 nimetatud hagiavalduses tuleb märkida:

a) hageja nimi ja aadress;

4. Selle määruse artikkel 74 reguleerib faktide kontrollimist ameti omal algatusel ja sätestab:

b) pool, kelle vastu hagi esitatakse;

„1. Asju menetledes kontrollib [ühtlustamisamet] fakte omal algatusel; registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub amet siiski kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega.

c) hagi ese ja ülevaade fakti- ja õigusväidetest;

d) hageja nõuded;

2. [Ühtlustamisamet] võib mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.”

e) tõendid, juhul kui neid esitatakse.

3 – EÜT 1991, L 136, lk 1, parandus: EÜT 1991, L 317, lk 34; ELT eriväljaanne 01/06, lk 33.

2. Hagiavalduses märgitakse Esimese Astme Kohtu asukohas olev kohtudokumentide kättetoimetamise aadress. Hagiavalduses märgitakse ka isiku nimi, keda on volitatud ja kes on nõustunud kõiki kohtudokumente vastu võtma.

4. Vajadusel lisatakse hagiavaldusele Euroopa Kohtu põhikirja artikli 21 teises lõigus nimetatud dokumendid.

5. Kui hageja on eraõiguslik juriidiline isik, lisab ta hagiavaldusele:

Lisaks esimeses lõigus nimetatud kohtudokumentide kättetoimetamise aadressile või selle asemel võib hagiavalduses märkida, et advokaat või esindaja nõustub dokumentide kättetoimetamisega faksi või muu tehnilise sidevahendi teel.

a) oma põhikirja või äsjase väljavõtte äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või juriidilise isiku olemasolu tõendava muu dokumendi;

Kui hagiavaldus ei vasta käesoleva artikli esimeses ja teises lõigus esitatud nõuetele, toimetatakse kuni nende nõuete täitmiseni asjaomasele poolele kõik menetlusega seotud dokumendid tema esindajale või advokaadile adresseeritud tähtkirjaga. Erandina artikli 100 lõikest 1 loetakse kättetoimetamine nõuetekohaselt sooritatuks, kui tähtkiri postitatakse Esimese Astme Kohtu asukoha postkontoris.

b) tõendid selle kohta, et hageja advokaadile on nõuetekohaselt andnud volitused selleks õigustatud isik.

3. Poolt abistav või esindav advokaat peab kohtukantseleile esitama tõendi, mis näitab, et tal on õigus esineda liikmesriigi või muu EMP lepingu osalisriigi kohtus.

5a. Vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 238 ning Euratomi asutamislepingu artiklile 153 ühenduste poolt või nimel sõlmitud era- või avalik-õiguslikus lepingus sisalduva vahekoh-tuklausli alusel esitatud hagiavaldusele lisatakse ärakiri lepingust, milles see klausel sisaldub.

6. Kui hagiavaldus ei vasta käesoleva artikli lõigetes 3–5 sätestatud nõuetele, määrab kohtusekretär hagejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või puuduvate dokumentide esitamiseks. Kui hageja ei kõrvalda puudusi või ei esita nõutud dokumente ettenähtud tähtaja jooksul, otsustab Esimese Astme Kohus, kas nõutud tingimuste täitmata jätmine muudab hagiavalduse vorminõuete eiramise tõttu vastuvõetavaks.”

seks ka pärast menetlustähtaegade möödumist.

Otsus väite vastuvõetavuse kohta tehakse lõplikus kohtuotsuses.”

6. Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklis 48 on sätestatud:

7. Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikes 4 on sätestatud, et poolte avaldused ei või muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluseset.

„1. Pooled võivad repliigis ja vasturepliigis esitada oma argumentide kinnitamiseks täiendavaid tõendeid. Pooled peavad tõendite hilist esitamist põhjendama.

III. Asjaolud

2. Menetluse käigus ei või esitada uusi väiteid, kui need ei tugine faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse käigus.

8. 7. novembril 1997 esitas Orange ühtlustamisametile nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse nr 40/94 (muudetud kujul) alusel taotluse registreerida ühenduse kaubamärkina sõnamärk MOBILIX.

Kui menetluse käigus esitab üks pool eelmises lõigus nimetatud uue väite, võib president ettekandja-kohtuniku ettekande põhjal ja pärast kohtujuristi ärakuulamist määrata teisele poolele tähtaja sellele väitele vastami-

9. Kaubad ja teenused, 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) klassidesse 9, 16, 35, 37, 38 ja 42 ning vastavad neis klassides alljärgnevale kirjeldustele:

- Klassis 9 „sideseadmed ja -vahendid, sealhulgas telefoniside, telefonid ja kärgtelefonid, sealhulgas antennid ja parabolreflektorid, akud ja patareid, transformatorid ja konvektorid, kodeerimiseadmed ja dekodeerid, kodeeritud kaardid ja kodeerimiskaardid, telefoni-kaardid, signaalseadmed ja -vahendid ning õppeseadmed ja -vahendid, elektroonilised telefonimenüüd, eeltoodud kaupade osad ja tarvikud (need, mis ei kuulu teistesse klassidesse)”;
 - klassis 37 „telefonide paigaldus ja parandus; ehitus, parandus, paigaldus”;
 - klassis 38 „side, sealhulgas sideinfo, telefon- ja telegraafside; side arvuti monitori ja kärgtelefoni kaudu; faksimine, raadio- ja teleülekanne, sealhulgas kaabeltelevisiooni ja Interneti kaudu; infoedastus; infoedastusseadmete laenus; sideseadmete, sealhulgas telefonide, laenus”;
 - klassis 42 „teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ning projekteerimine teenusena, sealhulgas sideinfrastruktuuride ja -seadmete projekteerimine, eelkõige telefoniside tarbeks; arvutiprogrammide loomine; tarkvara kavandamine, hooldamine ja ajakohastamine; arvutite ja arvutiprogrammide laenus”.
- Klassis 16 „telefonikaardid”;
- Klassis 35 „telefonivastamisteenus (ajuti-selt äraolevatele klientidele), ärijuhtimise ja ettevõttehalduse alane nõustamine ja abistamine; ärialane nõustamine ja abistamine”;

10. Apellant esitas ühenduse kaubamärgi taotlusele vastulause. Vastulauses tugines ta

seoses sõnaga „OBELIX” alljärgnevatele varasematele õigustele:

(klass 16); juhendamise ja õppevahendid (v.a aparaadid); plastist pakke-materjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed”;

– varasem registreeritud kaubamärk, mis on kaitstud ühenduse kaubamärgi 1. aprilli 1996. aasta registreeringuga nr 16 154 teatud kaupade ja teenuste kohta, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 16, 28, 35, 41 ja 42 nende alljärgnevate kaupade ja teenuste osas, mida käesolev kohtumenetlus käsitleb:

– klassi 28 kuuluvad „mängud, mänguasjad; spordi- ja võimlemisriistad (klass 28); jõulukuuseehed”

– klassi 9 kuuluvad „elektrotehnika-, elektroonika-, fotograafia-, kinematograafia-, optika- ja õppevahendid ning -seadmed (v.a projektorid); monitoriga või monitorita elektroonilised mängud; arvutid; programmiosad; andmekandjatele salvestatud arvutiprogrammid, eelkõige videomängud”;

– klassi 35 kuuluvad „turundus ja reklaam”;

– klassi 16 kuuluvad „paber, papp ja nendest valmistatud tooted; trükitooted (klass 16); ajalehed ja ajakirjad; raamatud; köitmisvahendid (köite-nöör, -riie ja -kangad); fotod; paberi-tooted; liimid (paberi- ja trükitoodete jaoks); materjalid kunstnikele (joonistus-, maalimis- ja modelleerimismaterjalid); pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); kantseleimasinad ja -seadmed

– klassi 41 kuuluvad „filmide projitseerimine; filmitootmine, filmilaenutus; raamatute ja ajakirjade kirjastamine; väljaõpe ja meelelahutus; messide ja näituste korraldamine; pidude korraldamine; lõbustuspargid; muusikaetenduste lavastamine ja telekonverentside korraldamine; arhitektuurimakettide näitused ning ajaloolis-kultuurilised ja rahvuslikud etendused”;

- klassi 42 kuuluvad „toitlustusteenused; tähtjaline majutus; fotod; tõlketeenused; autoriõiguste korraldamine ja kasutamine; intellektuaalomandi kasutamine”.

väga erinevad tähendused: MOBILIX-i puhul mobiiltelefonid ja OBELIX-i puhul obeliskid.

- varasema kaubamärgi üldtuntus kõikides liikmesriikides.⁴

11. Vastulause toetuseks tugines apellant segiajamise tõenäosusele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 2 tähenduses.

12. Vastulausete osakond lükkas 30. mai 2002. aasta otsusega vastulause tagasi ja andis nõusoleku ühenduse kaubamärgi taotluse registreerimismenetluse jätkamiseks. Pärast seda, kui vastulausete osakond leidis, et varasema kaubamärgi üldtuntus ei olnud piisavalt tõendatud, tegi ta järelduse, et kaubamärgid tervikuna vaadelduina ei ole sarnased. Tegemist teatava kõlalise sarnasusega, kuid selle neutraliseerib kaubamärkide visuaalne külg ning iseäranis nende märkide

13. Pärast seda, kui apellant oli 1. juulil 2002 esitanud kaebuse, tegi neljas apellatsioonikoda 14. juulil 2003 otsuse. Apellatsioonikoda tühistas osaliselt vastulausete osakonna otsuse. Kõigepealt täpsustas apellatsioonikoda, et vastulauset tuleb käsitleda nii, et see tugineb ainult segiajamise tõenäosusele. Seejärel märkis ta, et on võimalik tajuda kahe kaubamärgi teatavat sarnasust. Kaupade ja teenuste võrdlemisel leidis apellatsioonikoda, et klassi 9 kuuluvad taotletava ühenduse kaubamärgiga hõlmatud „signaalseadmed ja -vahendid ning õppeseadmed ja -vahendid” sarnanevad varasema registreeringuga hõlmatud „optikaseadmete ja -vahenditega ning õppeseadmete ja -vahenditega”. Samale järeldusele jõudis ta ka klassi 35 kuuluvate teenuste osas, milleks on taotletava ühenduse kaubamärgi puhul „ärijuhtimise ja ettevõttehalduse alane nõustamine ja abistamine; ärialane nõustamine ja abistamine” ning varasema registreeringu puhul „turundus ja reklaam”. Apellatsioonikoda leidis, et kuna ühest küljest on teataval määral sarnased asjaomased tähised ning teisest küljest need konkreetsed kaubad ja teenused, siis on tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib need omavahel segi ajada. Sellest tulenevalt lükkas ta ühenduse kaubamärgi taotluse tagasi „signaalseadmete ja -vahendite ning õppeseadmete ja -vahendite” ning selliste teenuste nagu „ärijuhtimine ja ettevõttehalduse alane nõustamine ja abistamine; ärialane nõustamine ja abistamine” osas ning rahuldab taotluse ülejäänud kaupade ja teenuste osas.

4 – Vt vaidlustatud kohtuotsus, punkt 5.

IV. Menetlus Esimese Astme Kohtus ja edasi kaevatud kohtuotsus

14. Apellant palus 1. oktoobril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavalduses apellatsioonikoja 14. juuli 2003. aasta otsuse tühistamist, esitades kolm väidet, millest esimene tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 2 rikkumisest, teine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest ning kolmas määruse nr 40/94 artikli 74 rikkumisest. Tuleb täpsustada, kohtuistungil palus apellant teise võimalusena, et asi saadetaks uue otsuse tegemiseks neljandale apellatsioonikojale tagasi, et apellant saaks võimaluse tõendada oma kaubamärgi mainet määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

15. Esimese Astme Kohus uuris oma otsuses kõigepealt hagiavaldusele lisatud viie dokumendi vastuvõetavust, mille apellant esitas tähise OBELIX üldtuntuse tõendamiseks esimest korda Esimese Astme Kohtus. Olles tuvastanud, et neid dokumente ei esitatud ühtlustamisametis toimunud menetluses, tunnistas Esimese Astme Kohus need määruse nr 40/94 artiklile 63 viidates vastuvõetamatuks, kuna nende vastuvõtmine oleks vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikega 4 (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 15 ja 16). Esimese Astme Kohus meenutas sellega seoses tühistamismenetluse

omadusi, mille puhul tuleb kohtus vaidlustatud akti õiguspärasust hinnata lähtuvalt otsuse vastuvõtmise ajal olemas olnud faktidest ja õiguslikest asjaoludest.

16. Esimese Astme Kohus tunnistas seejärel vastuvõetamatuks määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5 põhineva väite, rõhutades, et apellant ei ole apellatsioonikoja menetluses kordagi palunud seda sätet kohaldada, mistõttu apellatsioonikoda seda ka ei uurinud. Esiteks sätestab määruse nr 40/94 artikkel 74, et registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirub ühtlustamisamet siiski kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega. Teiseks, kuna Esimese Astme Kohtule esitatud hagi eesmärk on ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 tähenduses, peab see kontroll toimuma apellatsioonikoja poolt käsitatud õigusküsimustest lähtudes. Kolmandaks sätestab Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõige 4, et „[p]oolte avaldused ei või muuta apellatsioonikoja menetluses [olnud vaidluseset]” [täpsustatud tõlge] (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 19–25).

17. Viimasena tunnistas Esimese Astme Kohus oma kodukorra artikli 44 lõike 1 alusel vastuvõetamatuks nõude, mis esimest

korda esitati kohtuistungil (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 28 ja 29).

18. Seejärel analüüsis Esimese Astme Kohus väiteid sisuliselt. Käsitledes määruse nr 40/94 artikli 74 rikkumisel põhinevat väidet, mille kohaselt oleks apellatsioonikoda pidanud lähtuma põhimõttest, et vastandatud kaubamärk OBELIX on mainekas, kuna teine pool seda ei vaidlustatud, leidis Esimese Astme kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 34 ja 35, et määruse nr 40/94 artiklit 74 ei saa tõlgendada nii, et ühtlustamisamet on kohustatud pidama tõendatuiks asjaolusid, mille on esitanud üks pool ja mida teine pool ei ole vaidlustanud. Antud asjas ei leidnud ei vastulausete osakond ega ka apellatsioonikoda, et apellant oleks esitanud piisavalt fakte ja tõendeid, mis toetaksid tema esitatud õiguslikku tõlgendust, nimelt registreerimata tähise üldtuntust ja registreeritud tähise tugevat eristusvõimet. Seetõttu tuvastas Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 36, et nimetatud väide on põhjendamata.

19. Käsitledes määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktil b ja lõikel 2 põhinevat väidet, hindas Esimese Astme Kohus kõigepealt asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust. Esimese Astme Kohus lükkas tagasi apellandi argumendi, mille kohaselt ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud, klassidesse 9 ja 16 kuuluvad kaubad sisalduvad varasema kauba-

märgi registreerimisel esitatud kaupade ja teenuste paljuhõlmavalt sõnastatud loetelus, ja leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61, et ei piisa lihtsalt sellest asjaolust, et antud kaupa kasutatakse teise kauba tarvikuna või koostisosana, selleks et tõendada neid koostisosi sisaldavate valmistoodete sarnasust, sest muu hulgas nende olemus, kasutusotstarve ja kliendid võivad olla täiesti erinevad. Esimese Astme Kohus jätkas vaidlustatud kohtuotsuse punktides 62 ja 63:

„62. Varasema registreeringuga hõlmatud klassi 9 kaupade ja teenuste loetelust selgub, et selle õigusega hõlmatud valdkonnad on fotograafia, kinematograafia, optika, õpetamine ja videomängud. See kaupade ja teenuste loetelu on lähedane ühenduse kaubamärgi taotluses äratoodud loeteluga, mis osutab sellele, et asjaomane valdkond puudutab peaaegu eranditult side kõiki vorme. Sidevahendid kuuluvad kaubagrupperi „heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur”, mis on osa [...] klassi 9 ametlikust päisest. Igatahes ei taotletud seoses varasemate õigustega nimetatud klassi päise seda osa („side”), mis näitab, et sidevahendeid ei soovitud hõlmata. Hageja taotles oma kaubamärgi registreerimist mitmete klasside jaoks,

kuid ta ei maininud oma kirjelduses „sidet” ning isegi jättis seoses registreerimisega kogu klassi 38 välja. Klass 38 puudutab just nimelt „sidevaldkonna” teenuseid.

registreeringuga hõlmatud klassi 41 kuuluvatest teenustest [...] tulenevalt nende tehnilisest olemusest, oskustest, mis on vajalikud nende pakkumisel ning tarbijate vajadustest, mille rahuldamiseks need on mõeldud. Järelikult on kaubamärgitaotluses esinevad klassi 38 teenused äärmisel juhul natuke sarnased klassi 41 teenustega, mis on kaitstud varasema õigusega

63. Seoses sellega tuleb nõustuda apellatsioonikoja tähelepanekuga, mille kohaselt on varasema registreeringuga kaitstud „elektrotehnikaseadmed ja -vahendid ning elektroonikaseadmed ja -vahendid” ning et sellist paljuhõlmavat sõnastust ei saa hageja kasutada argumendina, mille põhjal on võimalik teha järeldust väga suure sarnasuse, rääkimata identsuse kohta taotluses äratoodud kaupadega, samas kui sidevahendite ja -seadmete kaitse oleks võinud saada lihtsalt.”

20. Olles kinnitanud apellatsioonikoja järeldust, mille kohaselt kaubamärgitaotluses nimetatud klassidesse 37 ja 42 kuuluvad teenused ei ole sarnased varasema registreeringuga hõlmatud, klassi 42 kuuluvate teenustega (punkt 67), tõdes Esimese Astme Kohus:

„68. Teiseks ei eksinud apellatsioonikoda, kui ta kinnitas, et klassi 38 teenused [...], mis on loetletud ühenduse kaubamärgi taotluses, on piisavalt erinevad varasema

69. Seega tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt võib kõiki ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud kaupu ja teenuseid seostada ühel või teisel moel varasema kaubamärgiga hõlmatud „arvutitega” ja „arvutiprogrammidega” (klass 9). Nagu kostja õigesti märkis, ei toimi tänapäeva ühiskonnas, kus väga palju kasutatakse tehnoloogiat, peaaegu mitte ükski elektrooniline või digitaalne seade või vahend ilma ühel või teisel viisil arvutit kasutamata. Sarnasuse tunnistamine kõikidel sellistel juhtudel, kui varasema kaubamärgiga on hõlmatud arvutid ja kui taotletava tähisega tähistatud kaupade ja teenuste puhul võib kasutada arvuteid, ületab kindlasti seadusandja poolt kaubamärgi omanikule antava kaitse eesmärgi. Selline seisukoht viiks olukorrani, kus arvutitarkvara ja -riistvara registreeringud välistaksid praktiliselt kõik hilisemad elektrooniliste või digitaalsete seadmete või teenuste, mis kasutavad arvutitarkvara ja -riistvara, registreeringud. Selline välistamine ei ole antud juhul mitte mingil juhul õiguspärane, kuna ühenduse kaubamärgi taotlus puudutab ainult erinevaid sidevahendeid, samas kui varasem registreering ei

viita üldse tegevusele selles valdkonnas. Järelikult, nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, ei takista mitte miski hagejal registreerida oma kaubamärki ka telefonide jaoks.”

21. Lõpuks tõdes Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 70, et „asjaomased kaubad ja teenused ei ole sarnased”, üheainsa erandiga: ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud „arvutite ja arvutiprogrammide laenusus” (klass 42) on sarnane apellandi „arvutitega” ja „andmekandjatele salvestatud arvutiprogrammidega” (klass 9) nende teineteist täiendava olemuse tõttu.

22. Mis puudutab tähiste võrdlust, siis olles eelnevalt märkinud, et apellatsioonikoda leidis vaidlusaluses otsuses, et asjaomased tähised on sarnased (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 74), viis Esimese Astme Kohus läbi asjaomaste tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdlemise (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 75–81).

23. Esimese Astme Kohus leidis eelkõige, et vaatamata mõlemas tähises sisalduvale tähekombinatsioonile „OB” ja sõnalõpule „LIX”, esinevad nendes teatavad olulised visuaalsed erinevused, nagu tähekombinatsioonile OB järgnevad tähed – „E” esimese ja „I” teise tähise puhul, sõnade algustähed (taotletava ühenduse kaubamärgi puhul täht „M” ja varasema kaubamärgi puhul täht „O”) ning nende pikkus. Meenutades, et tarbija tähelepanu on tavaliselt suunatud sõna algusele, järeldas Esimese Astme Kohus seejärel, et „asjaomased tähised ei ole visuaalselt sarnased või et äärmisel juhul on need natuke sarnased” (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 75 ja 76).

24. Pärast tähiste foneetilist võrdlemist märkis Esimese Astme Kohus, et tähised on foneetiliselt teataval määral sarnased (punktid 77 ja 78). Seoses kontseptuaalse võrdlemisega märkis Esimese Astme Kohus, et kuigi sõna „OBELIX” on registreeritud sõnamärgina, võib keskmine avalikkus seda kergesti samastada joonissarja populaarse tegelaskujuga, mistõttu on väga ebatõenäoline, et sõnad, mis on sellele mingil määral sarnased, tekitaksid avalikkuse jaoks võimaluse kontseptuaalseks segiajamiseks (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 79). Kuna sõnamärgil OBELIX on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud tähendus, mistõttu avalikkus seda kohe tajub, on asjaomaste tähiste kontseptuaalsed erinevused sellised, et need neutraliseerivad foneetilise ja võimaliku visuaalse sarnasuse (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 80 ja 81).

25. Segiajamise tõenäosuse hindamisega seoses märkis Esimese Astme Kohus, viidates 22. oktoobri 2003. aasta kohtuotsusele T-311/01: *Éditions Albert René vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Trucco (STARIX)* (EKL 2003, lk II-4625), et „asjaomaste tähiste erinevused on piisavad selleks, et välistada sihtrühma taju seisukohalt segiajamise tõenäosus, mille tekkimise eelduseks on, et nii asjaomaste kaubamärkide kui nendega tähistatud kaupade ja teenuste sarnasuse tase on piisavalt kõrge” (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 82). Kohus jätkas:

et antud asjas ei saa vaidlusaluseid kaubamärke pidada ei identseteks ega sarnasteks, siis asjaolu, et varasem kaubamärk on üldtuntud või et sellel on Euroopa Liidus maine, ei mõjuta segiajamise tõenäosuse igakülgselt hindamist (vt selle kohta eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus *Starix*, punkt 61).

„83. Antud asjaolude puhul ei mõjuta ei apellatsioonikoja hinnang varasema kaubamärgi eristusvõime kohta ega hageja väited seoses selle kaubamärgi mainega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamist antud asjas (vt selle kohta eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus *Starix*, punkt 60).

85. Lõpuks tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt on sufiksi „ix” tõttu tõepoolest mõeldav, et sõna „MOBILIX” paigutatakse vaikimisi kaubamärkide perekonda, mille moodustavad sarja „Astérix” tegelaskujud ning et seda mõistetakse sõna „OBELIX” tuletisena. Siinkohal piisab sellest, kui mainida, et hageja ei saa tugineda mitte mingisugusele sufiksi „ix” kasutamise ainuõigusele.

84. Tegelikult eeldab segiajamise tõenäosus kas tähiste või kaupade ja teenuste identsust või sarnasust ning kaubamärgi maine on selline asjaolu, mida tuleb arvestada, kui hinnatakse seda, kas tähiste või kaupade ja teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks (vt selle kohta analoogia alusel eespool punktis 59 viidatud kohtuotsus *Canon*, punktid 22 ja 24). Kui arvestada,

86. Eeltoodust tuleneb, et vajalikud tingimused määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks ei ole täidetud. Seega puudub taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosus.”

26. Seega jättis Esimese Astme Kohus apellandi esitatud hagi rahuldamata.

27. Apellant esitas Esimese Astme Kohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse 13. jaanuaril 2006.

28. Tuleb samuti märkida, et kuigi see apellatsioonkaebus on vastuvõetav, ei järgi see oma pikkuse tõttu „Praktiliste juhiste hagide ja apellatsioonkaebuste kohta” punktis 44 esitatud soovitusi.⁵

29. 25. oktoobri 2007. aasta kohtuistungil esitasid pooled oma märkused ja vastasid Euroopa Kohtu küsimustele.

V. Apellatsioonkaebuse analüüs

30. Apellant esitab apellatsioonkaebuse toetuseks kuus väidet. Esimeses väites heidab ta vaidlustatud kohtuotsusele ette, et selles rikuti määruse nr 40/94 artiklit 63 ja tehti otsus kaubamärkide sarnasuse kohta, kuigi Esimese Astme Kohtu menetluses olnud

hagi ese seda ei hõlmanud. Nõnda rikuti selles *reformatio in peius*'i (edasikaevatud otsuse muutmine kaebaja kahjuks) keelatus põhimõtet. Teises väites nimetab apellant määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist selles osas, mis puudutab kaupade ja teenuste sarnasust ning kaubamärkide sarnasust. Kolmanda väitega heidab apellant Esimese Astme Kohtule ette määruse nr 40/94 artikli 74 rikkumist. Neljanda väitega kritiseerib ta määruse nr 40/94 artikli 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 rikkumist. Viienda väitega heidab ta Esimese Astme Kohtule ette määruse nr 40/94 artikli 63 ning Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 44, 48 ja artikli 135 lõike 4 rikkumist selle tõttu, et Esimese Astme Kohus tunnistas vastuvõetamatuks apellandi nõude saata asi uue otsuse tegemiseks apellatsioonikojale tagasi. Kuues väide puudutab määruse nr 40/94 artikli 63 rikkumist teatud dokumentide vastuvõtmisest keeldumise tõttu.

A. Esimene väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 63 väidetaval eiramisel ja ühenduse menetlusõiguse üldpõhimõtte – reformatio in peius'i (vaidlusaluse otsuse muutmine kaebaja kahjuks) keelu – eiramisel.

1. Poolte argumendid

31. Apellant väidab, et Esimese Astme Kohtu otsus eirab määruse nr 40/94 artiklit 63 ja

5 – ELT 2004, L 361, lk 15.

ühenduse haldus- ja menetlusõiguse üldpõhimõtteid, kuna selles järeldati vastupidiselt apellatsioonikoja vaidlustatud otsusele, et vastandatud kaubamärgid OBELIX ja MOBILIX ei ole sarnased, tehes sealjuures otsuse apellandi kahjuks punktis, mida ei tõstatatud nõuetekohaselt, ning ületati Esimese Astme Kohtu pädevuse piire ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste kontrollimisel sellise juhtumi puhul nagu kõnealuses kohtuasjas.

32. Apellant rõhutab, et kaubamärkide sarnasuse küsimus ei olnud Esimese Astme Kohtule esitatud hagi ese ja seetõttu ei oleks see pidanud olema vaidluse esemeks Esimese Astme Kohtus. Ometigi, kuigi kumbki pool ei tõstatanud nõuetekohaselt kaubamärkide sarnasuse küsimust, tegi Esimese Astme Kohus selles punktis otsuse apellandi kahjuks ja eiras sellega tegelikult *reformatio in peius*'i keelatuse põhimõtet.

33. Ühtlustamisamet väidab Canoni kohtuotsusele (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97, EKL 1998, lk I-5507, punkt 17 ja resolutsioon) viidates vastu, et esimene väide on selgelt täiesti põhjendamatu. Tegelikult pidi Esimese Astme Kohus uuesti uurima kõnealuste tähiste sarnasust. Apellant vaidlustas oma hagiavalduses apellatsioonikoja järeldused segiajamise tõenäosuse kohta. Kuna märkide sarnasus on nende järelduste üks osa, tuleb Esimese Astme Kohtul seda kindlasti uurida, et kontrollida apellatsioonikoja järelduste õiguspärasust

määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel ja tagada selle nõuetekohane kohaldamine.

34. Lisaks meenutab ühtlustamisamet, et Esimese Astme Kohus ei muutnud apellatsioonikoja otsust. *Reformatio in peius*'i keeld takistab aga apellatsiooniastmes minna kaugemale apellandi nõuetest ja asetada ta ebasoodsamasse olukorda kui juhul, kui ta ei oleks hagi esitanud. Käesolevas asjas ei muutnud Esimese Astme Kohus otsust, milles apellatsioonikoda osaliselt nõustus vastulausega. Apellanti ei asetatud seega ebasoodsamasse olukorda kui enne Esimese Astme Kohtusse hagiavalduse esitamist.

2. Hinnang

35. Menetlusõiguse *reformatio in peius*'i keelatuse üldpõhimõtte kohaselt ei saa kõrgema astme kohus, kes on pädev otsustama õiguskaitsevahendi, näiteks apellatsioonkaebuse üle, muuta alama astme kohtu tehtud vaidlustatud otsust hageja suhtes karmimaks, kui õiguskaitsevahendi esitas hageja.⁶

⁶ – Fasching, W. *Zivilprozessrecht*, 2. väljaanne, Viin, 1990, lk 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. väljaanne, München, 2004, lk 983; ja Rechberger, W., Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. väljaanne, Viin, 2003, lk 454 ja 455.

36. *Reformatio in peius*'i keelutuse põhimõttest tuleneb samuti, et üldiselt on hageja esitatud õiguskaitsevahendi kõige halvem tulemus selle rahuldamata jätmine ja vaidlustatud otsuse pelk muutmata jätmine.⁷

37. Tuleb tõdeda, et apellant on just sellises olukorras. Vaidlustatud otsuse kohaselt on ta samas olukorras kui enne oma hagi esitamist Esimese Astme Kohtusse. Sellest seisukohast lähtudes on raske rääkida *reformatio in peius*'ist.

38. Ühenduse kohtus *reformatio in peius*'i keeldu piirab aga kohtu ülesanne omal algatusel tõstatada avalikust huvist kantud väiteid.⁸ Sisemise seaduslikkuse väidet saab ühenduse kohtus uurida vaid hageja taotlusel, samas kui kohus võib ja lausa peab tõstatama avalikust huvist kantud väiteid.⁹

7 – Rechberger, W ja Simotta, D.-A., eespool viidatud, lk 455. Autorid rõhutavad, et otsuse muutmise kostja kasuks on võimalik ainult ühes juhul, kui ka kostja on esitanud õiguskaitsevahendi sama otsuse vastu samas kohtus.

8 – Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, lk 884.

9 – Avaliku huvi küsimuste mõiste kohta ühenduse õiguses vt Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. ja Bray R., *Procedural Law of the European Union*, 2. väljaanne, London, 2006, lk 288 ja 289; Sladić, J., „Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG“, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), lk 127, ja Castillo de la Torre, F., „Le relevé d'office par la juridiction communautaire“, *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, lk 395 (421).

39. Tuleb rõhutada, et avaliku huvi mõiste seoses ühenduse kohtus arutatavate väidetega¹⁰ on „kasutatav üksnes küsimuste puhul, mis nende olulisuse tõttu avaliku huvi seisukohast ei kuulu poolte ega kohtu käsutusse ja mida tuleb uurida omal algatusel kohtumenetluse alguses, isegi kui neid arutamiseks ei esitata.“¹¹

40. Apellant heidab Esimese Astme Kohtule ette, et see uuris vaidlustatud kohtuotsuse puhul omal algatusel apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust sarnasuse seisukohast lähtuvalt, kuigi selle eiramist ei mainitud. Apellant näeb selles *reformatio in peius*'i, sest Esimese Astme Kohus kontrollis väidet, mida apellant ei olnud hagi esitanud.

41. Tuleb rõhutada, et apellant ei vaidlustanud apellatsioonikoja hinnanguid, mis puudutasid tähiste OBELIX ja MOBILIX ning nimetatud kaubamärkidega kaitstud kaupade ja teenuste sarnasuse küsimust.

10 – Tuleb märkida, et väite mõiste, mis on tavaline nt Prantsuse ja Belgia õiguses, vastab üsna täpselt Rooma õiguses esinenud *actio* kontseptsioonile. Selle süsteemi rakendamist ühenduse kohtus ja väidete jaotamist avaliku huvi ja sisemise seaduslikkuse väideteks on endised Euroopa Kohtu kohtunikud õiguskirjanduses õigustatult kritiseerinud. Endine Saksa kohtunik Ulrich Everling leiab, et pooltel, kes ei ole pärit romaani õigustraditsiooniga riikidest, on raske end sellesse süsteemi asetada, sest menetluse käigus jaotatakse lahutamatu elemente (Everling, U., „Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgewärtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten“, *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, lk 542).

11 – Kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri 11. veebruari 2003. aasta ettepanek kohtuasjas Buzzi Unicom vs. komisjon (7. jaanuari 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P: Aalborg Portland jt vs. komisjon, EKL 2004, lk I-123), EKL 2003, lk I-267, punkt 217.

Ometigi nähtub Esimese Astme Kohtusse esitatud hagiavaldusest, iseäranis punktist 2.3 ja sellele järgnevatest punktidest, et apellant mainis Esimese Astme Kohtule esitatud hagi tähiste OBELIX ja MOBILIX ning nimetatud kaubamärkidega kaitstud kaupade ja teenuste sarnasuse küsimust ning nende segiajamise tõenäosust. Ta esitas ülalmainitud kaubamärkide ja tähiste sarnasuse küsimust puudutavaid argumente seoses sisemise seaduslikkuse väitega, mis puudutas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 2 rikkumist. Ta väitis Esimese Astme Kohtus seoses mainitud väitega, selgitades kaubamärgi OBELIX üldtuntuse ja tugeva eristusvõime rikkumisega seotud etteheidet, et tähised OBELIX ja MOBILIX on kontseptuaalselt ja kõlaliselt väga sarnased.¹² Ta väitis samuti, et olemas on kontseptuaalse segiajamise tõenäosus kaupade sarnasuse, kaubamärkide sarnasuse ning kaubamärgi OBELIX eristusvõime vastastikuse toime tõttu.¹³ Seega tõi apellant hagi esemesse sisse tähiste OBELIX ja MOBILIX sarnasuse küsimuse.

otsuse tähiste OBELIX ja MOBILIX sarnasuse üle.

43. Esimese Astme Kohus ei rikkunud ei määruse nr 40/94 artiklit 63 ega ka menetlusõiguse üldpõhimõtet *reformatio in peius*'i keelatud kohta.

44. See väide tuleb jätta tähelepanuta.

42. Hagi ese, mille apellant määratles määruse nr 40/94 artikli 63 alusel, sisaldas ka tähiste OBELIX ja MOBILIX sarnasuse küsimust. Järelikult ei saa apellant Esimese Astme Kohtule ette heita, et see tegi tegurite vastastikuse sõltuvuse analüüsimise raames

B. Teine väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b väidetaval rikkumisel osas, mis puudutab kaupade ja teenuste sarnasust ning kaubamärkide sarnasust

1. Poolte argumentid

45. Selles märkimisväärselt pikas, kahte osasse jagunevas väites osutab apellant määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b

¹² – Kohtuistungis ettekanne kohtuasjas T-336/03, punktid 31–33.
¹³ – *Ibidem*, punktid 34 ja 35.

eramisele osas, mis puudutab kaupade ja teenuste sarnasust ning kaubamärkide sarnasust.

46. Esimeses osas väidab apellant, et kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel rikkus Esimese Astme Kohus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b. Esiteks heidab apellant Esimese Astme Kohtule ette vastavate kaupade ja teenuste sarnasuse kindlaksmääramiseks vale õigusliku kriteeriumi kohaldamist. Teise väite teises osas väidab apellant, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, leides, et vaidlusalused kaubamärgid on erinevad.

47. Esimeses osas kinnitab apellant, et oleks tulnud läbi viia sarnasuse võrdlemine, eeldades, et vastandatud kaubamärgid on identsed ja varasem kaubamärk OBELIX on väga tugeva eristusvõimega või on mainekas. Kohane õiguslik kriteerium oleks seega järgmine: kaubad (ja teenused) on sarnased, kui avalikkus võib arvata, et need on pärit samadelt või majanduslikult omavahel seotud ettevõtjalt, kui need ilmuvad turule identsete kaubamärkide all ja varasem kaubamärk on väga tugeva eristusvõimega ja väga mainekas.

48. Teiseks seab apellant kahtluse alla Esimese Astme Kohtu poolt kaupade sarnasuse kohta antud konkreetsete hinnangute järjepidevuse ja põhjendatuse, kuna Esimese Astme Kohus eksis selgelt kaupade loetelu tõlgendamisel ja moonutas seda loetelu. Apellandi sõnul on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 62 esitatud Esimese Astme Kohtu seisukoht, et „varasema registreeringuga hõlmatud klassi 9 kaupade ja teenuste loetelust selgub, et selle õigusega hõlmatud valdkonnad on fotograafia, kinematograafia, optika, õpetamine ja videomängud”, ebatäpne ja sellele räägib vastu kaupade loetelu ja ka Esimese Astme Kohtu enda seisukoht punktis 63. Vaidlustatud kohtuotsuse samas punktis 62 esitatud seisukohale, et kaubamärgi MOBILIX valdkond puudutab peaaegu eranditult side kõiki vorme, vastupidist näitab samuti kaupade loetelu, mis, piirdumata ainuüksi sidega, hõlmab järgmisi kaupu: „akud ja patareid”, „transformaatorid ja konvektorid”, „kodeerimisseadmed ja dekodeerid”, „kodeeritud kaardid ja kodeerimiskaardid”.

49. Seoses klassidesse 35, 37, 38 ja 42 kuuluvate MOBILIX-i teenuste ning kaubamärgi OBELIX alla kuuluvate kaupade võrdlusega väidab apellant, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 68 esitatud Esimese Astme Kohtu

järeldused („Järelikult on kaubamärgitaotluses esinevad klassi 38 teenused äärmisel juhul natuke sarnased klassi 41 teenustega, mis on kaitstud varasema õigusega”) ja vaidlustatud kohtuotsuse punkti 70 järeldus, mille kohaselt asjaomased kaubad ja teenused ei ole sarnased, on vastuolulised, ning vaidlustab Esimese Astme Kohtu hinnangu, millega viimane lükkas tagasi apellandi argumendi, mille kohaselt võib kõiki ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud kaupu ja teenuseid seostada „arvutitega” ja „arvutiprogrammidega” (klass 9), mis on hõlmatud varasema kaubamärgiga (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 69).

jaoks võimaluse kontseptuaalseks segiajamiseks sõnad, mis on sellele mingil määral sarnased”. Esimese Astme Kohtu arutluskäik on apellandi sõnul ekslik, sest vastavalt kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõtetele on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida suurem on varasema kaubamärgi üldtuntus või eristusvõime.

50. Teise väite teises osas väidab apellant, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, kuna ta leidis, et vaidlusalused kaubamärgid on erinevad. See osa on esitatud apellandi esimese väite suhtes täiendavana. Apellandi sõnul ei kohaldanud Esimese Astme Kohus kaubamärkide sarnasuse hindamiseks kohaseid õiguslikke kriteeriume. Visuaalse sarnasuse osas rõhutas Esimese Astme Kohus meelevaldselt kaubamärkide erinevusi, kuigi kaubamärgiõiguse üldpõhimõtete kohaselt on ühised osad tavaliselt olulisemad kui erinevad osad. Apellant väidab, et Esimese Astme Kohtu poolt foneetilisele ning samuti kontseptuaalsele sarnasusele antud hinnangut ei toeta mitte ükski Esimese Astme Kohtule esitatud asjaolu. Kontseptuaalse võrdluse osas seab apellant kahtluse alla vaidlustatud kohtuotsuse punktis 79 esitatud Esimese Astme Kohtu järelduse, mille kohaselt „[o]n väga ebatõenäoline, et sellise konkreetse kuulsa tegelaskuju puhul tekitaksid avalikkuse

51. Samuti heidab apellant Esimese Astme Kohtule ette nn neutraliseerimise teooria kohaldamist vaidlustatud kohtuotsuse punktides 80–82. Apellandi sõnul saab seda teooriat kohaldada üksnes segiajamise tõenäosuse hindamise lõppjärgus, aga mitte juhul, kui vastandatud kaubamärgid on kas visuaalselt või foneetiliselt või siis visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Seega oleks kohane õiguslik kriteerium olnud järgmine: kaks kaubamärki on sarnased (ning, olles tuvastanud, et kaubad või teenused on sarnased või identsed, peab otsuse tegev kohtuaste sellest tulenevalt algatama segiajamise tõenäosuse uurimise), kui on olemas (teatav, suur või täielik) visuaalne sarnasus (mis toob kaasa ka teatava foneetilise sarnasuse) või kui on olemas (teatav, suur või täielik) foneetiline

sarnasus, sõltumata küsimusest, kas kontseptuaalne sarnasus on olemas või mitte. Samuti on kaubamärgid sarnased juhul, kui need on identsed või sarnased kontseptuaalselt, isegi kui puuduvad visuaalsed või foneetilised sarnasused.

52. Lõpetuseks kinnitab apellant, et Esimese Astme Kohus sai tema argumentid valesti aru, väites vaidlustatud kohtuotsuse punktis 85, et apellant tugineb sufiksi „ix” kasutamise ainuõigusele, kuigi apellant kinnitas, et talle kuulub kaubamärkide perekond, mis on loodud sarnaselt MOBILIX-ile, kasutades üht kirjeldavat osa, mis tähistab isiku ametit või tegevusala, ning kombineerides seda sufiksiga „ix”. Seega ei lähe vihje „mobiilile” kaubamärkide perekonnast eemale, vaid isegi suurendab segiajamise tõenäosust, sest kaubamärkide perekonna olemasolu peetakse üldiselt segiajamise tõenäosuse eraldi põhjuseks, isegi kui puudub foneetiline ja visuaalne sarnasus.

53. Ühtlustamisamet väidab, et apellandi esitatud paljude argumentide seas on ainus õigusküsimus see, kas Esimese Astme Kohus võis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 81 õiguspäraselt järeldada, et asjaomaste tähiste kontseptuaalsed erinevused on sellised, et

need neutraliseerivad olemasoleva foneetilise ja visuaalse sarnasuse. Esimese Astme Kohus uuris aga kohaselt kõiki asjaolusid, mida tuleb vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale segiajamise tõenäosuse igakülge hindamise läbiviimiseks arvesse võtta. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleneb sellest igakülgest hindamisest, et kahe märgi kontseptuaalsed ja visuaalsed erinevused võivad neutraliseerida nende kõlalised sarnasused, kui nendest märkidest vähemalt ühel on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud tähendus, mistõttu avalikkus seda kohe tajub. Küsimus, kas selline „neutraliseerimine” asjaomase tarbija puhul tõepoolest toimub, on asjaomaste faktiliste asjaolude hindamise küsimus. Selle hindamise tulemus kujutab endast faktiliste asjaolude tuvastust, mida Euroopa Kohus ei saa apellatsiooniga korras kontrollida.

54. Argumendi osas, mille kohaselt Esimese Astme Kohus oleks kaupade ja teenuste ning asjaomaste tähiste võrdlemisel pidanud võtma arvesse kaubamärgi OBELIX mainet, väidab ühtlustamisamet, et apellant ajab segamini kaks mõistet, st tuntud koomiksitelgelase Obélixi maine ja kaubamärgi OBELIX võimaliku maine. Ühtlustamisameti sõnul ei ole olemas ei õiguspõhimõtet ega pretsedenti, mille kohaselt kirjanduses tuntud tegelaskuju

tuleb automaatselt käsitleda maineka kaubamärgina. Kõik sõltub juhtumi asjaoludest ja apellant ei esitanud ühtlustamisemeti menetluse käigus tõendeid, mis oleksid tegelikkuses tõendanud kuulsa tegelaskuju järkjärgulist muutumist mainekaks kaubamärgiks. Keeldudes varasema kaubamärgi kaitse kohaldamisala kindlaksmääramisel arvesse võtmast tuntud koomiksitegelast tähistava nime Obélix mainet, kohaldas Esimese Astme Kohus seega õiguspäraselt eeskirja, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud vastulausemenetluses tuleb pädeval ametivõimul kontrollimisel piirduda menetluspoolte esitatud väidete ja nõuetega.

55. Ühtlustamisamet kinnitab, et nõustudes Esimese Astme Kohtu esitatud põhimõtetega, kuid vaieldes vastu tema järeldustele, on apellandi nõuded suunatud Esimese Astme Kohtu poolt faktilistele asjaoludele antud hinnangu vastu, mida Euroopa Kohus ei saa apellatsiooni korras kontrollida.

56. Väidete osas, mille kohaselt Esimese Astme Kohus moonutas fakte või tõendeid, leiab ühtlustamisamet, et Esimese Astme Kohus esitas kohasel viisil kaupade ja teenuste loetelu ning viis läbi võrdleva analüüsi, mis põhines sellistel kriteeriumidel nagu kaupade valmistaja tüüp või levitamise laad. Ühtlustamisamet leiab, et teine väide tuleb osaliselt põhjendamatusena ja osaliselt vastuvõetamatusena tõttu tagasi lükata.

2. Hinnang

57. Nagu on sätestatud EÜ artiklis 225 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 esimeses lõigus, saab edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupädevus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analüüsida tõendeid. Välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud tõendeid on moonutatud, ei ole kõnealuste faktiliste asjaolude hindamine ja tõendite analüüs seega niisugune õiguslik küsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele.¹⁴

58. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks on isegi juhul, kui kaubamärk on identne eriti tugeva eristusvõimega kaubamärgiga, ikkagi vajalik esitada tõendeid tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse kohta. See säte näeb ette, et segiajamise tõenäosuse eelduseks on tähistatud kaupade või teenuste identsus või sarnasus.

59. Segiajamise tõenäosus eeldab tähistatud kaupade või teenuste identsust või sarnasust. Seega, isegi kui kaubamärk oleks identne eriti tugeva eristusvõimega kaubamärgiga, on

¹⁴ – 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2005, lk I-7975, punkt 43).

ikkagi vajalik esitada tõendeid tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse kohta.¹⁵

60. Nendel asjaoludel on põhjendamata apellandi argument, mille kohaselt Esimese Astme Kohus rikkus õigusnormi, sest ta kohaldas vale õiguslikku kriteeriumi või isegi ei kohaldanud mitte mingisugust õiguslikku kriteeriumi, vaid lihtsalt argumentatsiooni, milles oli vastuolulisi väiteid.

61. Vaidlustatud kohtuotsuse punktide 60–71 uurimisest nähtub, et pärast asjaomaste kaupade ja teenuste vahelist suhet iseloomustavate erinevate asjaolude üksikasjalikku analüüsi võis Esimese Astme Kohus õiguspäraselt ja ühtegi õigusnormi rikkumata tuvastada, et kaubamärgiga MOBILIX hõlmatud kaubad ja teenused ei ole sarnased märgiga OBELIX tähistatud teenustega.

62. Argumendi osas, mille kohaselt on ilmselge vastuolu vaidlustatud kohtuotsuse punktide 62 ja 63 vahel, ning vaidlustatud kohtuotsuse punktis 63 on ebatäpsusi, tuleb märkida, et selle argumendi eesmärk on sisuliselt Esimese Astme Kohtu poolt faktilis-

tele asjaoludele antud hinnangu vaidlustamine ja sellega palutakse Euroopa Kohtul tegelikult asendada faktiliste asjaolude hinnang, mille Esimese Astme Kohus andis vaidlustatud kohtuotsuse punktides 62 ja 63, Euroopa Kohtu enda hinnanguga. Apellandi kõnealune argument tuleb seega ilmselge vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

63. Samadel põhjustel tuleb tagasi lükata apellandi argument, mille kohaselt Esimese Astme Kohus ei teostanud klassidesse 9 ja 16 kuuluvate kaupade korrakohast analüüsi. Arvestades Esimese Astme Kohtus teostatud analüüse, tuleb teha sama järeldus seoses etteheitega, mille kohaselt Esimese Astme Kohus piirdus kaupade ja teenuste sõnasõnalise analüüsiga ega võtnud arvesse nende majanduslikku suhet ning jättis eelkõige tähelepanuta küsimuse, kas juhul, kui kaupu ja teenuseid pakutakse identse kaubamärgi all, peab asjaomane avalikkus nende kaubanduslikku päritolu samaks.

64. Sellega seoses tuleb samuti tagasi lükata etteheide, mis põhineb küsimusel, kas Esimese Astme Kohus sai oma otsuse punktis 81¹⁶ järeldada, et käesolevas asjas on asjaomaste tähiste kontseptuaalsed erinevused sellised, et need neutraliseerivad eespool käsitletud fonetilise ja võimaliku visuaalse sarnasuse. Ühelt pool tuleb märkida, et Esimese Astme Kohus kohaldas

15 – 9. märtsi 2007. aasta määrus kohtuasjas C-196/06 P: Alecansan vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, (punkt 37).

16 – Selle punkti tekst on järgmine: „Sellest järeldub, et asjaomaste tähiste kontseptuaalsed erinevused käesolevas asjas on sellised, et need neutraliseerivad eespool käsitletud fonetilise ja võimaliku visuaalse sarnasuse.”

punktides 72 ja 74–80 korrakohaselt kriteeriume, mis on kohtupraktikas välja kujunenud. Teiselt poolt nähtub ka vaidlustatud kohtuotsuse punktist 79, mis käsitleb sõnu MOBILIX ja OBELIX, et Esimese Astme Kohus tegi seal teatud faktilised järeldused ning apellant soovib seada kahtluse alla Esimese Astme Kohtu poolt faktilistele asjaoludele antud hinnangu ja tegelikult palub ta, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt faktilistele asjaoludele antud hinnangu omaenda hinnanguga.

65. Seega tuleneb eeltoodud põhjendustest, et väide tuleb põhjendamata tõttu tagasi lükata.

C. Kolmas väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 74 väidetaval eiramisel selle tõttu, et keelduti tunnistamast, et kaubamärk OBELIX oli üldtuntud ning väga tugeva eristusvõimega

1. Poolte argumendid

66. Apellant heidab Esimese Astme Kohtule ette määruse nr 40/94 artikli 74 eiramist, kuna

ta keeldus nõustumast asjaoluga, et kaubamärk OBELIX on väga tuntud ja väga tugeva eristusvõimega. Apellant vaidlustab Esimese Astme Kohtu selle järelduse põhjendatuse, mille kohaselt ühtlustamisamet hindas fakte ja tõendeid, sest ta oli selleks kohustatud vastavalt määruse nr 40/94 artikli 74 lõikele 1, kuid need olid tema hinnangul registreerimata tähise üldtuntuse ja registreeritud tähise tugeva eristusvõime tõendamiseks ebapiisavad. Kuna Orange osales apellatsioonikoja menetluses, aga ei vaidlustanud ega seadnud muul viisil kahtluse alla apellandi väiteid, oleks absurdne nõuda apellandilt kõikide tõendite esitamist, sest mitte ükski ühenduse õiguse eeskiri ega põhimõte ei nõua, et menetluspool tõendaks seda, mille üle poolte vahel vaidlust ei ole. Vastulausete osakond ja apellatsioonikoda tunnustasid sõnaselgelt tähise OBELIX üldtuntust. Apellatsioonikoda oleks pidanud sellest järeldama, et tähis OBELIX on väga tugeva eristusvõimega ja üldtuntud. Lisaks, kuna üldtuntud fakte ei tule tõendada, peaks sama põhimõtet kohaldama ka kuulsate kaubamärkide suhtes.

67. Ühtlustamisamet leiab, et kolmas väide tuleb ilmselge põhjendamata tõttu tagasi lükata. Määruse nr 40/94 artiklist 74 tulenev apellatsioonikoja poolt teostatud kontrollimise faktilise aluse piiramine ei välista seda, et apellatsioonikoda võiks lisaks vastulausemenetluses menetlusosaliste poolt esitatud faktidele arvesse võtta ka üldtuntud fakte. Käesolevas asjas aga saaks üldtuntuks pidada fakti,

et Obélix on koomiksitegelase nimi. Seda tõdemust aga ei saa kohaldada üks-üheselt kaubamärgi OBELIX suhtes, sest ei ole olemas mitte ühtegi pretsedenti, mille alusel kuulsaid kirjanduslikke tegelaskujusid tuleks käsitleda mainekate kaubamärkidena.

68. Kui oletada, et poolte vahel ei ole vaidlust kaubamärgi OBELIX mainekuse küsimuses, ei oleks Esimese Astme Kohus sellise tõdemusega seotud, vaid ta oleks kohustatud kontrollima, kas apellatsioonikoda ei ole kaubamärkide sarnasuse puudumise kohta vaidlusaluse otsuse tegemisel rikkunud määrust nr 40/94. Ühtlustamisametis toimivas pooltevahelises menetluses ei nõua mitte ükski põhimõte, et tõendatuks loetaks fakte, mida teine pool ei ole vaidlustanud.

2. Hinnang

69. Esiteks tuleb märkida, et apellant vaidlustab apellatsioonikoja poolt ja vaidlustatud kohtuotsuses Esimese Astme Kohtu poolt üldtuntusele antud hinnangute õiguspärasuse ja nõuetele vastavuse.

70. Nagu on meenutatud punktis 57, saab edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupädevus määratleda ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analüüsida tõendeid. Välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud tõendeid on moonutatud, ei ole kõnealuste faktiliste asjaolude hindamine ja tõendite analüüs seega niisugune õiguslik küsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele.

71. Teisest küljest, kui apellant vaidlustab selle, kuidas Esimese Astme Kohus on ühenduse õigust tõlgendanud või kohaldanud, võib esimeses kohtuastmes kontrollitud õiguslikke asjaolusid apellatsioonkaebuse alusel uuesti arutada. Kui apellandil ei oleks võimalik oma apellatsioonkaebuses tugineda Esimese Astme Kohtus juba esitatud väidetele ja argumentidele, kaotaks apellatsioonimenetlus osaliselt oma mõtte.¹⁷

72. Kolmanda väite põhjendatuse osas tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 74 lõikele 1 kontrollib ühtlustamisamet asju menetledes fakte omal algatusel; registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub amet siiski kontrollimisel poolte esitatud väidete ja nõuetele. Selles osas tuleb rõhutada, et taotluse esitajal,

¹⁷ – 22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk 1-5719, punkt 48).

kes viitab üldtuntud faktilistele asjaoludele, on õigus Esimese Astme Kohtus vaidlustada apellatsioonikoja tehtud üldtuntust puudutavate faktiliste järelduste paikapidavust.

D. Neljas väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 väidetaval eiramisel selle tõttu, et jäeti rahuldamata nõue tühistada vaidlusalune otsus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamata jätmise tõttu

73. Esimese Astme Kohtu poolt tehtud järeldus nende faktiliste asjaolude, millele ühtlustamisameti apellatsioonikoda oma otsuses tugines, sealhulgas tähise OBELIX, üldtuntuse kohta, kujutab endast aga faktiliste asjaolude hindamist, mis välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud tõendeid on moonutatud, ei kuulu Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele.¹⁸ Käesolevas asjas aga ei ilmne mitte mingisugust tõendite moonutamist.

1. Poolte argumendid

74. Seetõttu ei rikkunud Esimese Astme Kohus ühtki õigusnormi, kui ta vaidlustatud kohtuotsuse punktides 32–36 otsustas, et tähise OBELIX üldtuntuse ja eristusvõime õigusliku tõlgenduse toetuseks ei esitatud piisavalt fakte ja tõendeid.

75. Seepärast tuleb kolmas väide põhjendamatuks tõttu tagasi lükata.

76. Esimese Astme Kohus eiras määruse nr 40/94 artiklit 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõiget 4, tunnistades vastuvõetamatuks apellandi poolt Esimese Astme Kohtule esitatud nõude, millega sooviti vaidlusaluse otsuse tühistamist põhjendusel, et apellatsioonikoda ei kohaldanud määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5. Esimese Astme Kohus rikkus õigusnormi, kuna ta võttis aluseks kaebuse eseme ebaõige tõlgenduse ega võtnud ka arvesse asjaolu, et apellatsioonikoda ei saanud piirduda vaid temale esitatud faktide ja tõenditega, vaid pidi laiendama oma kontrolli esimeses astmes esitatud faktidele, isegi kui seda küsimust kaebuse põhjendustes sõnaselgelt ei tõstatatud.

¹⁸ – *Ibidem*, punkt 53.

77. Apellant väidab, et kuigi tema poolt apellatsioonikoja menetluses esitatud argumentide keskmeks oli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, oleks vastulausemenetluse ja kaebuse menetluse raames esitatud dokumentide mõistlikul tõlgendamisel nähtunud, et apellant kinnitas pidevalt, et ta on kaubamärgi OBELIX omanik, kusjuures see kaubamärk on samaaegselt kaitstud kui registreeritud ühenduse kaubamärk, üldtuntud kaubamärk määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c tähenduses ja kui kuulus kaubamärk. Apellant väitis pidevalt, et üldtuntud kaubamärk, mis on hõlmatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punktiga c, on samuti maine omandanud kaubamärk määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

menti sisuliselt, kuna ta tunnistas asjaomase nõude vastuvõetamatuks.

78. Apellatsioonikoja järeldus, mille kohaselt apellant piirdus oma kaebuses sõnaselgelt määruse nr 40/94 artikli 8 lõikest 1 tulenevate küsimustega, on väär, ning apellant seadis selle Esimese Astme Kohtus kahtluse alla. Apellant arutles Esimese Astme Kohtus ka määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 2 ja 5 vahelise seose üle, järeldades, et nimetatud sätetega kaitstud kaubamärkidel on nüüd sama tähendus. Esimese Astme Kohus ei uurinud vaidlustatud kohtuotsuses seda argu-

79. Ühtlustamisamet vastab, et see väide on selgelt põhjendamatu. Kui apellant esitas tõendid oma vastulause toetuseks, põhjendas ta vastulauses vastavate lahtrite märkimise teel oma vastuseisu kahe põhjusega – segi-ajamise tõenäosus varasema kaubamärgiga ja varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine või selle kahjustamine. Apellant ei tuginenud aga viimasele vastulause põhjendusele, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5. Vaatamata sellisele tõendite puudumisele, mainis ühtlustamisameti vastulause osakond kõnealust sätet, täpsustades, et vastulause põhjendatust seoses määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 5 ei ole vajalik uurida, sest tähised ei ole sarnased. Kui apellant esitas selle otsuse vastu kaebuse, ei nõudnud ta, et apellatsioonikoda kohaldaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5 ega maininud esitatud väidetes enam kõnealust sätet. Eeltoodud arvestades ja võttes arvesse asjaolu, et apellant ei määratlenud mitte kusagil varasemat kaubamärki, mille eristusvõimet või mainet ühenduse kaubamärgi taotlus kahjustaks, järeldas apellatsioonikoda, et vastulausemenetlusega seoses esitatud dokumentide eesmärk oli pigem tõendada registreerimata kaubamärgi üldtuntust, mida esitati kui üht kahest varasemast õigusest, või siis registreeritud kaubamärgi tugevat eristus-

võimet, aga mitte selle mainet määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Apellatsioonikoda ei teinud seega otsust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldatavuse kohta.

alusel. Vaidlustatud apellatsioonikoja otsusest,¹⁹ käesoleva apellatsioonkaebuse raames poolte esitatud kirjalikest märkustest, vaidlustatud kohtuotsusest ja Esimese Astme Kohtu istungi ettekandest nähtub, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 eiramise väide esitati esmakordselt Esimese Astme Kohtus.

80. Ometigi, selle asemel, et väita, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artiklit 74, kuna ta jättis uurimata määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5, väitis apellant oma Esimese Astme Kohtusse esitatud hagiavalduses, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5. Kuna apellatsioonikoda ei uurinud määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5, leidis Esimese Astme Kohus oma kodukorra artikli 135 lõiget 4 arvestades õigusega, et apellandi nõue, et Esimese Astme Kohus otsustaks kõnealuse sätte kohaldamise nõude üle, ei ole vastuvõetav.

82. Tuleb märkida, et nagu seda rõhutab apellant²⁰, on üsna raske teha vahet üldtuntud kaubamärkide ja maine omandanud kaubamärkide vahel. Tõepoolest on olemas sarnasus ühelt poolt määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 1 ja 2 ja teiselt poolt sellesama määruse artikli 8 lõike 5 vahel. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c raames tehtud viitest kuulsusele ja üldtuntusele ei saa sellegipoolest tuletada ka viidet selle määruse artikli 8 lõikele 5, mis on käsitleb juhtumit, kui kahe kaubamärgiga, millest üks on omandanud ühenduses maine, tähistatud kaubad ja teenused ei ole sarnased. Tõlgendus, mille kohaselt määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 on vaid nimetatud määruse artikli 8 lõigete 1 ja 2 jätk ning neid tuleb uurida koos, kuigi ühtlustamisemeti menetluste käigus artikli 8 lõikele 5 ei tuginetud, eiraks artikli 8 lõike 5 kohaldamisala. Süstemaatilise tõlgendamise seisukohast tuleneb nii määruse nr 40/94 artikli 8 sisemisest kui ka välisest ülesehitusest, et lõiked 1, 2 ja 5 sisaldavad erinevaid kriteeriume. Väline ülesehitus – see tähendab teksti ülesehitus – näitab selgelt, et kõnealuse

2. Kohtujuristi hinnang

81. Esiteks tuleb märkida, et apellant ei nõudnud oma vastulauses ja apellatsioonikojale esitatud eelotsusetaotluses õiguspärasuse kontrolli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5

19 – Neljanda apellatsioonikoja 14. juuli 2003. aasta otsus asjas R 559/2002 – 4, punkt 7.

20 – Apellatsioonkaebus, punkt 143.

määruse artikli 8 lõiked 1, 2 ja 5 on eraldi lõiked. Sisemise ülesehituse, see tähendab teksti sisulise korralduse kohaselt on nende lõigete eesmärgid erinevad.²¹

83. Sellest seisukohast, kuna apellant ei vaidlustanud vastulausetes osakonna ja apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel, ei saa ta oma tegematajätmist korvata sarnastele sätetele viidates.

84. Lisaks, seoses ühenduse kohtusse suunatud otsuse tühistamismenetlusega tuleb vaidlustatud akti õiguspärasust hinnata lähtuvalt otsuse vastuvõtmise ajal olemas olnud faktilistest ja õiguslikest asjaoludest.²² See kehtib ka määruse nr 40/94 artiklis 63 käsitletud kohtumenetluse puhul. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on nimetatud artikli alusel esitatud kaebuse eesmärk kontrollida vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 63 ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust. Kuigi määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 3 kohaselt on Esimese Astme Kohus „pädev vaidlustatud otsust tühistama

või seda muutma”, tuleb seda lõiget tõlgendada eelnevat lõiget silmas pidades, mille kohaselt „kaebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine”, ning EÜ artiklite 229 ja 230 raames. Järelikult ei tohi Esimese Astme Kohtu kontroll apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse üle väljuda apellatsioonikojas käsitletud õiguslikust raamistikust.²³ On aga selge, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 ei kuulunud apellatsioonikojas käsitletud õiguslikku raamistikku.

85. Seega ei oleks apellant saanud nõuda, et Esimese Astme Kohus otsustaks kõnealuse väite üle, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra võimalikul eiramisel selle tõttu, et kohus jättis rahuldamata nõude, mille eesmärk oli vaidlustada otsuse tühistamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamata jätmise tõttu, kusjuures apellant ei esitanud seda väidet ühtlustamisametis aset leidnud haldusmenetluses.

21 – Sisemise ja välise süsteemi mõistete kohta vt Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz”, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, lk 188 ja 189.

22 – 7. veebruari 1979. aasta otsus liidetud kohtuasjades 15/76 ja 16/76: Prantsusmaa vs. komisjon (EKL 1979, lk 321, punkt 7). Selles kohtuasjas vaidlustas Prantsuse Vabariik teatud otsuste õiguspärasuse, mis puudutasid raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, mille Prantsuse Vabariik esitas seoses 1971. ja 1972. eelarveaasta kuludega, mida rahastas Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond; Prantsusmaa toetus asjaolule, et tuvastatud kõrvalekalded viidi nõuetele vastavusse pärast otsuste vastuvõtmist.

86. Lükates vastuvõetamatuse tõttu tagasi määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5 põhineva

23 – Esimese Astme Kohtu 31. mai 2005. aasta otsus T-373/03: Solo Italia vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nuova Sala (PARMITALIA) (EKL 2005, lk II-1881, punkt 25).

väite, ei rikkunud Esimese Astme Kohus määruse nr 40/94 artiklit 63 ega Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõiget 4, lükates tagasi nõude, mille eesmärk oli vaidlusaluse otsuse tühistamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamata jätmise tõttu. See väide ei ole põhjendatud.

rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5 või kui kohus otsustab ise määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel esitatud etteheite üle, tuleb Esimese Astme Kohtul igal juhul saata asi apellatsioonikojale tagasi, et anda apellandile võimalus tõendada kõnealust väidet apellatsioonikojas.

E. Viies väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklite 44, 48 ja artikli 135 lõike 4 väidetaval eiramisel selle tõttu, et kohus tunnistas vastuvõetamatuks nõude saata asi uue otsuse tegemiseks apellatsioonikojale tagasi

1. Poolte argumentid

87. Apellant leiab, et Esimese Astme Kohtu otsus rikkus määruse nr 40/94 artiklit 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikleid 44, 48 ja artikli 135 lõiget 4, kuna selles tunnistati vastuvõetamatuks kohtuistungil teise võimalusena esitatud nõue, mille eesmärk oli, et Esimese Astme Kohus saadaks asja uue otsuse tegemiseks apellatsioonikojale tagasi, et võimaldada apellandil tõendada kaubamärgi OBELIX mainet. Esimese Astme Kohtus toimunud istungi käigus nõudis apellant, et kui Esimese Astme Kohus nõustub esimese võimalusena esitatud nõudega, mille kohaselt apellatsioonikoda

88. Apellant väidab esiteks, et nõue, mille eesmärk oli, et asi saadetakse uue otsuse tegemiseks apellatsioonikojale tagasi, et võimaldada apellandil tõendada määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5 põhinevat väidet, ei ole „uus” nõue, vaid seoses määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5 rajaneva esimese võimalusena esitatud nõudega teise võimalusena esitatud nõue. See täiendav nõue kuulub tahes-tahtmata esimese võimalusena esitatud nõude alla ega kujuta seega endast vaidlustatud kohtuotsuse tähenduses „uut” nõuet. Teiseks näib, et Esimese Astme Kohus käsitleb oma kodukorra artikli 135 lõikes 4 kasutatud mõistet „ese” (mida muudetakse iga kord, kui algele nõudele lisatakse „nõue”) selle olemust ja konteksti arvestamata. Apellatsioonikoja menetluses oleva vaidluse ese oli küsimus, kas arvestades apellandi poolt tema kaubamärgi OBELIX alusel esitatud vastulauset, saab MOBILIX-i registreerida ühenduse kaubamärgina kõikide või osa kaupade puhul, mille jaoks taotlus esitati. Apellant ei muutnud seda eset mitte kuidagi ning esimese võimalusena esitatud nõue, mille eesmärk oli vaidlustatud apellatsioonikoja otsuse tühistamine, hõlmas ka kõiki sellega seotud nõudeid.

89. Apellant rõhutab, et Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklis 44 ei ole ei otseselt ega kaudselt keelatud hagiavalduse esitamisele järgnevas menetlusstaadiumis täpsustada esimese võimalusena esitatud nõuet teise võimalusena esitatud nõuetega. Samuti ei ole sellist keeldu Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklis 48.

90. Ühtlustamisamet väidab, et see väide on ilmselgelt põhjendamatu. Lisaks põhineb kõnealune teise võimalusena esitatud nõue uuel väitel, mille kohaselt apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 74 lõiget 1, kui ta jättis otsustamata nimetatud määruse artikli 8 lõike 5 kohaldatavuse üle; ning apellant esitas selle alles pärast seda, kui ta sai aru, et artikli 8 lõike 5 rikkumisel põhinev väide oli vastuvõetamatu. Kuna teise võimalusena esitatud nõue esitati alles kohtuisungil, oli Esimese Astme Kohtul õigus, kui ta oma kodukorra artiklitele 44 ja 48 tuginedes tunnistas selle nõude vastuvõetamatuks.

2. Hinnang

91. Nagu on meenutatud ka võimalikku menetlusnormide rikkumist käsitletavates

punktides 57 ja 70, saab EÜ artikli 225 lõike 1 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 esimese lõigu kohaselt edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Viimati mainitud sätte kohaselt võib apellatsioonkaebuse aluseks olla üksnes Esimese Astme Kohtu pädevuse puudumine, menetlusnormide rikkumine, mis kahjustab kaebaja huve, või ühenduse õiguse rikkumine Esimese Astme Kohtu poolt.²⁴ Seega on Euroopa Kohus pädev kontrollima, kas Esimese Astme Kohtus toimus kaebaja huve kahjustav menetlusnormide rikkumine, ning tal tuleb kontrollida, kas järgiti ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja tõendamiskoorumuse ning tõendite hankimise suhtes kohaldatavaid menetlusnorme.²⁵

92. Nõuded, millele on viidatud Euroopa Kohtu kodukorra artikli 38 lõikes 1 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punktis d, väljendavad hagi eset²⁶ ja sisaldavad sellise otsuse resolutsiooni, mille ühenduste kohus apellandi soovi kohaselt vastu peaks võtma.²⁷ Nõuded moodustavad seega osa hagi esemest ja need peavad olema sõnastatud hagiavalduses.

24 – 17. detsembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-185/95 P: Baustahlgewebe vs. komisjon (EKL 1998, lk I-8417, punkt 18).

25 – 15. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-13/99 P : TEAM vs. komisjon (EKL 2000, lk I-4671, punkt 36).

26 – Rideau J. ja Picod F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2. väljaanne, Pariis, 2002, lk 592.

27 – Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. ja Bray R., eespool viidatud, lk 553.

93. Kuigi ühenduste kohus tunnistas teise võimalusena esitatud nõuete (*eventualiter*) vastuvõetavust juhul, kui hagiavalduses sisalduvad esimese võimalusena esitatud (*principaliter*) tagasi lükatakse,²⁸ tundub olukord olevat erinev, kui teise võimalusena esitatud nõuded esitatakse kohtumenetluse käigus või lausa kohtuistungil. Ehkki need nõuded on esitatud teise võimalusena, kujutavad need endast uusi nõudeid, mis muudavad hagi eset, sest need väljendavad nõuet, mis esitati pärast tähtaega, mis on ette nähtud sellise hagi esitamiseks, mida tuleb arutada esimese võimalusena esitatud nõuete tagasi lükkamise korral.

94. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt võimaldab Euroopa Kohtu kodukorra artikli 42 lõike 2 esimene lõik hagejal erakorraliselt esitada hagiavalduses esitatud nõuete toetuseks uusi väiteid. Seevastu ei anna see säte hagejale võimalust esitada uusi nõudeid.²⁹ Samuti võimaldavad vastavad Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 48 lõike 2 sätted esitada teatud asjaoludel menetluse käigus uusi väiteid. Neid sätteid aga ei saa mitte mingil juhul tõlgendada nii, nagu lubaksid need esitada ühenduse kohtule uusi nõudeid ja muuta nõnda hagi eset.³⁰

28 – Eespool viidatud Rideau, J. ja Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, lk 592. Teise võimalusena esitatud nõudeid puudutava doktriini kohta vt Rosenberg, L., Schwab, K.-H. ja Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, eespool viidatud, lk 649.

29 – 18. oktoobri 1979. aasta otsus kohtuasjas 125/78: GEMA vs. komisjon (EKL 1979, lk 3173, punkt 26).

30 – Esimese Astme Kohtu 18. septembri 1992. aasta otsus kohtuasjas T-28/90: Asia Motor France jt vs. komisjon (EKL 1992, lk II-2285, punkt 43).

95. Seevastu on esialgsete nõuete ümbersõnastamine on vastuvõetav, kui selles vaid täpsustatakse hagiavalduses esitatud nõudeid ning ümber sõnastatud nõuded jäävad esialgse nõudega võrreldes ulatuselt kitsamaks.³¹

96. Seega tuleb uurida, kas apellandi poolt Esimese Astme Kohtu istungil teise võimalusena esitatud nõue kujutab endast olemasolevate nõuete ümbersõnastamist või uut nõuet.

97. Teise võimalusena esitatud nõudega palus apellant sisuliselt, et saates asja uue otsuse tegemiseks apellatsioonikojale tagasi, selleks et apellant saaks võimaluse tõendada oma kaubamärgi mainet määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses, teeks Esimese Astme Kohus ühtlustamisametile ettekirjutuse apellandi nõudeid sisuliselt uurida. Tuleb märkida, et teise võimalusena esitatud nõude eesmärk ei ole täpsustada tühistamise tagajärgi, nagu seda väidab apellant, vaid nõuda ühtlustamisametile ettekirjutuse tegemist. Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 63 lõikele 6 peab ühtlustusamet võtma vajalikud meetmed

31 – Esimese Astme Kohtu 21. oktoobri 1998. aasta otsus kohtuasjas T-100/96: Vicente-Nuñez vs. komisjon, EKL AT 1998, lk I-A-591 ja II-1779, punkt 51, ja 2. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-177/03: Strohm vs. komisjon (EKL 2005, lk I-A-147 ja II-651, punkt 21).

ühenduse kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu pädevuses ühtlustamisametile ettekirjutusi teha. Tegelikult on ühtlustamisameti kohustus teha järeldotsi Esimese Astme Kohtu otsuse resolutsioonist ja põhjendustest.³²

F. Kuues väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 väidetaval eiramisel teatavate dokumentide vastuvõtmisest keeldumise tõttu

98. Tuleb tõdeda, et apellant esitas seega teise võimalusena uue nõude, millega ta palus ühtlustamisametile ettekirjutuse tegemist. Seega üritas ta hagi eset muuta.

1. Poolte argumendid

99. Esimese Astme Kohus võis õiguspäraselt ja ilma ühtki õigusnormi rikkumata lükata vastuvõetamatuse tõttu tagasi kohtuistungil teise võimalusena esitatud nõuded, sest need on uued nõuded.

101. Apellant väidab, et Esimese Astme Kohtu otsus rikub määruse nr 40/94 artiklit 63 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõiget 4, kuna selles tunnistati vastuvõetamatuks teatavad dokumendid, mis esitati esmakordselt Esimese Astme Kohtus. Apellandi sõnul ei keela kodukord mitte kuidagi tõendite esitamist Esimese Astme Kohtule.

100. See apellatsioonkaebuse väide tuleb jätta tähelepanuta.

32 – Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Giroform) (EKL 2001, lk II-433, punkt 33); 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EURO-COOL) (EKL 2002, lk II-683, punkt 12); 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas 129/01: Alejandro vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser-Busch (BÜDMEN) (EKL 2003, lk II-2251, punkt 22) ja Esimese Astme Kohtu 6. septembri 2006. aasta määrus kohtuasjas T-366/04: Hensotherm vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk II-65, punkt 17).

102. Apellant kritiseerib Esimese Astme Kohtu arusaama kodukorra artikli 135 lõikes 4 mainitud hagi esemest. Faktid, mis apellant esitas oma argumentide toetuseks, ei ole tegelikult osa „esemest”, vaid kohtuasjas

esitatud tõendid. Apellant esitas Esimese Astme Kohtule uusi tõendeid üksnes seetõttu, et haldusmenetluse viimaseks astmeks olev apellatsioonikoda leidis, et tõendid olid apellandi väidete tõendamiseks ebapiisavad.

2. Hinnang

103. Apellandi sõnul ei ole kohtule esitatud tõendite arvessevõtmisest keeldumine vastavuses Esimese Astme Kohtu rolliga, kes on esimese astme kohtuasutus, kelle ülesandeks on ühtlustamisemeti otsuste õiguspärasuse kontrollimine.

104. Ühtlustamisamet meenutab, et Esimese Astme Kohtu roll on kontrollida apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust, aga mitte kindlaks teha, kas ta võib ühtlustamisemeti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud kaebuse üle otsustamise ajal seaduspäraselt teha uue otsuse, mille resolutsioon on sama, mis vaidlustatud otsusel. Sellest järeldub, et ühtlustamisametile ei saa ette heita, et viimane oleks toiminud õigusvastaselt nende faktiliste asjaolude osas, mida talle ei esitatud. Esimese Astme Kohtule esitatud faktilised asjaolud, mida ei esitatud eelnevalt ühtlustamisemeti menetluses, tuleb kõrvale jätta.

105. Nagu punktides 57, 70 ja 91 on meenutatud, saab edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupädevus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analüüsida tõendeid. Välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud tõendeid on moonutatud, ei ole kõnealuste faktiliste asjaolude hindamine ja tõendite analüüs seega niisugune õiguslik küsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele.

106. Samuti tuleb meenutada, et apellatsioonkaebuse puhul ei ole Euroopa Kohtul pädevust tuvastada fakte ega põhimõtteliselt uurida tõendeid, mida Esimese Astme Kohus on nende faktide tõendamiseks vastu võtnud. Juhul, kui need tõendid on hangitud õiguspäraselt, kui on järgitud tõendamiskoormuse ning tõendite hankimise suhtes kohaldatavaid õiguse üldpõhimõtteid ja menetlusnorme, on üksnes Esimese Astme Kohus pädev hindama talle esitatud tõendite väärtust. Järelikult ei kujuta see hindamine endast – välja arvatud juhul, kui Esimese Astme Kohtule esitatud tõendeid on moonutatud – Euroopa Kohtu kontrollile alluvat õiguslikku küsimust.³³

33 – 25. jaanuari 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-403/04 P ja C-405/04 P; Sumitomo Metal Industries ja Nippon Steel vs. komisjon (EKL 2007, lk I-729, punkt 38).

107. Kuigi apellant viitab küsimusele, kas tõenditena esitatud viie dokumendi vastu võetamatuks tunnistamisega eirati Esimese Astme Kohtu kodukorda, on tegelikult tegemist tõendite moonutamisel põhineva väitega.

neid arvesse võetaks, oleks need dokumendid tulnud esitada ühtlustamisametis toimunud haldusmenetluse käigus.

108. Käesolevas asjas aga ei ole tegemist tõendite moonutamisega ega Esimese Astme Kohtu kodukorra eiramisega.

111. Kuues väide ei ole tulemuslik.

109. Isegi kui oletada, et apellandi poolt Esimese Astme Kohtule esitatud viis dokumenti võiksid tõendada tähise OBELIX üldtuntust, ei esitatud neid ühtlustamisametile vaidlustatud otsuse tegemise menetluse raames ning seal ei toimunud nende üle arutelu ettenähtud ajal, st enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist. Ühenduse kohtusse suunatud otsuse tühistamise menetluse raames tuleb vaidlustatud akti õiguspärasust hinnata lähtuvalt akti vastuvõtmise ajal olemas olnud faktilistest ja õiguslikest asjaoludest.³⁴

112. Apellatsioonkaebus tuleb täies ulatuses rahuldamata jätta.

VI. Kohtukulud

110. Tuginedes otsuse punktis 16 oma kodukorra artikli 135 lõikele 4, soovis Esimese Astme Kohus rõhutada tühistamismenetluse olemust. On aga selge, et viit dokumenti ühtlustamisametile ei esitatud. Selleks, et

113. Euroopa Kohtu kodukorra artikli 69 lõike 2 alusel, mida kohaldatakse kodukorra artikli 118 alusel ka apellatsioonimenetluse suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Järelikult, kui vastavalt minu ettepanekule lükkatakse kõik apellandi esitatud väited tagasi, tuleb apellatsioonimenetluse kulud temalt välja mõista.

³⁴ – Eespool 22. joonealuses märkuses viidatud otsus kohtuasjas Prantsusmaa vs. komisjon, punkt 7.

VII. Ettepanek

114. Eespool toodud kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

- 1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja
- 2) mõista kohtukulud välja Les Éditions Albert René SARL-ilt.