



## Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

11. oktoober 2017\*

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Sõnalisi osi „CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ“ sisaldav kujutismärk – Sõnalist osa „Cactus“ sisaldava Euroopa Liidu sõna- ja kujutismärgi omaniku vastulause – Nizza kokkulepe – Artikkel 28 – Artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a – Kaubamärgi tegelik kasutamine lühendatud kujul

Kohtuasjas C-501/15 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 22. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus,

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindaja: A. Folliard-Monguiral,

apellant,

teine menetlusosaline:

**Cactus SA**, asukoht Bertrange (Luksemburg), esindaja: advokaat K. Manhaeve,

hageja esimeses kohtuastmes,

**Isabel Del Rio Rodríguez**, elukoht Málaga (Hispaania),

EUIPO apellatsioonikoja menetluse pool,

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (ettekandja) ja C. Lycourgos,

kohtujurist: N. Wahl,

kohtusekretär: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. märtsi 2017. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 17. mai 2017. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

### otsuse

- 1 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub oma apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus *Cactus vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)* (T-24/13, ei avaldata, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“, EU:T:2015:494), millega Üldkohus osaliselt tühistas EUIPO teise apellatsioonikoja 19. oktoobri 2012. aasta otsuse (asi R 2005/2011-2), mis käsitleb *Cactus SA* ja *Isabel Del Rio Rodríguez* vahelist vastulausemenetlust (edaspidi „vaidlusalune otsus“).

### Õiguslik raamistik

- 2 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009, tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

- 3 Määruse nr 207/2009 artikli 15 „[ELi] kaubamärkide kasutamine“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Kui omanik ei ole [ELi] kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist [liidus] tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

Kasutamisenä esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) [ELi] kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...]“

- 4 Määruse artiklis 28 „Klassifitseerimine“ on sätestatud:

„Kaubad ja teenused, mille jaoks taotletakse [ELi] kaubamärki, klassifitseeritakse [komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189),] nimetatud klassifitseerimissüsteemi kohaselt.“

- 5 Määruse nr 207/2009 artikli 42 „Vastulause menetlemine“ lõikes 2 on ette nähtud:

„Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema [ELi] kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat [ELi] kaubamärki on [Euroopa Liidus] tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne [ELi] kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem [ELi] kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat [ELi] kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.“

- 6 Määruse nr 2868/95 eeskirjas 2 „Kaupade ja teenuste loetelu“ on sätestatud:
- „1. Kaupade ja teenuste liigitamiseks kohaldatakse 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud) [(edaspidi „Nizza kokkulepe“)] artiklis 1 osutatud ühist klassifikatsiooni.
2. Kaupade ja teenuste loetelu sõnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt märgitud ja iga kauba või teenuse saaks liigitada ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi.
3. Kaubad ja teenused liigitatakse põhimõtteliselt Nizza klassifikatsiooni klasside kohaselt ning iga rühma ees on klassi number, millesse kaupade ja teenuste rühm kuulub, ning rühmad on selle klassifikatsiooni kohases klasside järjestuses.
4. Kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu ja teenuseid lugeda sarnaseks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni samasse klassi, ning kaupu ja teenuseid ei saa lugeda erinevaks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni eri klassidesse.“
- 7 Kahes teatises, millest üks avaldati 2003. ja teine 2012. aastal, andis EUIPO juhataja juhiseid Nizza kokkuleppes ette nähtud kaubaklasside päiste kasutamise kohta.
- 8 EUIPO juhataja 16. juuni 2003. aasta teatise nr 4/03 klassipäiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste kirjeldustes (edaspidi „teatis nr 4/03“) IV punkti esimeses lõigus on märgitud:
- „34 kauba- ja 11 teenuseklassi sisaldavad kõiki kaupu ja teenuseid, mistõttu tähendab kõikide konkreetse klassi klassipäises sisalduvate üldnimetuste kasutamine taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu või teenuseid.“
- 9 EUIPO juhataja võttis 20. juunil 2012 vastu teatise nr 2/12 klassipäiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste kirjeldustes, millega tunnistatakse kehtetuks teatis nr 4/03 (edaspidi „teatis nr 2/12“). Teatise V punktis on ette nähtud:
- „Enne käesoleva teatise jõustumist registreeritud [ELi] kaubamärkide puhul, milles on kasutatud kõiki konkreetse klassi klassipäises loetletud üldnimetusi, lähtub [EUIPO] sellest, et taotleja soov oli teatise nr 4/03 sisu silmas pidades hõlmata kõiki kaupu või teenuseid, mis kuuluvad nimetatud klassi tähestikuliselt loendisse taotluse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis.“

### **Vaidluse taust**

- 10 Vaidluse tausta on kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 1–12 ja selle võib kokku võtta järgmiselt.

- 11 I. Del Rio Rodríguez esitas 13. augustil 2009 määruse nr 207/2009 alusel EUIPO-le taotluse registreerida ELi kaubamärgina järgmine kujutismärk:

**CACTUS OF PEACE**

**CACTUS DE LA PAZ**

- 12 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 31, 39 ja 44.
- 13 Cactus SA esitas 12. märtsil 2010 määruse nr 207/2009 artikli 41 alusel vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele kõikide taotluses nimetatud kaupade ja teenuste suhtes.
- 14 Vastulause põhines järgmistel varasematel kaubamärkidel:
- ELi sõnamärk Cactus, mis registreeriti 18. oktoobril 2002 numbriga 963694 Nizza kokkuleppe klassidesse 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks;
  - allpool ära toodud ELi kujutismärk, mis registreeriti 6. aprillil 2001 numbriga 963595 samade kaupade ja teenuste jaoks, mida hõlmab varasem sõnamärk, välja arvatud järgmiste Nizza kokkuleppe klassi 31 kuuluvate kaupade jaoks: „toiduained, mis ei kuulu teistesse klassidesse; looduslikud lilled ja taimed, teravili; värsked puu- ja köögiviljad“.



- 15 Vastulause põhines määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b.
- 16 Vastulausete osakond rahuldab 2. augusti 2011. aasta otsusega vastulause Nizza kokkuleppe klassi 31 kuuluvate kaupade „seemned, looduslikud lilled ja taimed“ ning kokkuleppe klassi 44 kuuluvate teenuste „aiapidamis-, taimla-, taimelava- ja aiaviljelusteenused“ osas, mis on hõlmatud varasema sõnamärgiga.
- 17 Vastulausete osakond leidis nimelt, et kuivõrd I. Del Rio Rodríguez nõudis, et Cactus tõendaks varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist, on Cactus esitatud tõenditega tõendatud, et varasemat sõnamärki on tegelikult kasutatud Nizza kokkuleppe klassi 31 kuuluvate kaupade jaoks ning kokkuleppe klassi 35 kuuluvate teenuste „looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemüük; värsked puu- ja köögiviljad jaemüük“ jaoks.
- 18 Taotletav kaubamärk jäeti seega registreerimata eespool punktis 16 nimetatud kaupade ja teenuste jaoks, kuid registreeriti Nizza kokkuleppe klassi 39 kuuluvate teenuste jaoks.
- 19 I. Del Rio Rodríguez esitas 28. septembril 2011 EUIPO-le kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.
- 20 EUIPO teine apellatsioonikoda rahuldab vaidlusaluse otsusega kaebuse ja lükkas vastulause tervikuna tagasi. Apellatsioonikoda leidis eelkõige, et vastulausete osakond asus ekslikult seisukohale, et Cactus oli tõendanud varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate teenuste „looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemüük; värsked puu- ja köögiviljad jaemüük“ jaoks.

## **Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus**

- 21 Cactus esitas vaidlusaluse otsuse tühistamise nõudes hagiavalduse, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 21. jaanuaril 2013.
- 22 Cactus põhjendas oma hagi sisuliselt kolme väitega, millest esimene puudutas määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 rikkumist, teine selle määruse artikli 75 ja artikli 76 lõike 1 rikkumist ning kolmas määruse artikli 76 lõike 2 rikkumist.
- 23 Vaidlustatud kohtuotsuses nõustus Üldkohus kahe esimese väitega ja lükkas kolmanda väite tagasi. Sellest tulenevalt tühistas Üldkohus vaidlusaluse otsuse osas, milles esiteks lükati vastulause tagasi põhjusel, et varasemad kaubamärgid ei hõlma Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvaid teenuseid „looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemüük; värske puu- ja köögivilja jaemüük“, ja teiseks lükati vastulause tagasi niivõrd, kuivõrd see põhines kokkuleppe klassi 31 kuuluvatel kaupadel „looduslikud lilled ja taimed, teravili“, ning jättis hagi ülejäänud osas rahuldamata.

## **Poolte nõuded**

- 24 EUIPO palub oma apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul:
- rahuldada apellatsioonkaebus täielikult ja tühistada vaidlustatud kohtuotsus ning
  - mõista kohtukulud välja Cactuselt.
- 25 Cactus palub Euroopa Kohtul:
- jätta apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata ja
  - mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

## **Apellatsioonkaebus**

- 26 EUIPO põhjendab oma apellatsioonkaebust kahe väitega, millest ühe kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artiklit 28 koostoimes määruse nr 2868/95 eeskirjaga 2 ning teise kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2 koostoimes selle määruse artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktiga a.

## ***Esimene väide***

### ***Poolte argumendid***

- 27 Apellatsioonkaebuses esitatud esimese väitega heidab EUIPO Üldkohtule ette, et viimane rikkus määruse nr 207/2009 artiklit 28 koostoimes määruse nr 2868/95 eeskirjaga 2, kuna ta andis vääratõlgenduse 19. juuni 2012. aasta kohtuotsusele Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, edaspidi „kohtuotsus IP Translator“, EU:C:2012:361) ja 7. juuli 2005. aasta kohtuotsusele Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, edaspidi „kohtuotsus Praktiker Bau“, EU:C:2005:425). Vääratõlgenduse tulemusel asus Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36 ja 37 seisukohale, et kõikide Nizza kokkuleppe klassi 35 päises loetletud üldnimetuste kasutamine laiendab varasemate kaubamärkide kaitset kõikidele sellesse klassi kuuluvatele teenustele, sealhulgas kaupade jaemüügis seisnevatele teenustele.

- 28 EUIPO märgib, et alguses oli teatise nr 4/03 kohaselt lubatud kasutada üldnimetusi, mis moodustavad Nizza kokkuleppe klasside päised. Selle teatise kohaselt tähendas kokkuleppe konkreetse klassi kogu päise nimetamine taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu või teenuseid, sealhulgas neid, mida ei ole tähestikulisel loendis mainitud. Seega ei peetud ühtegi nimetust liiga ebaselgeks või määramatuks.
- 29 Euroopa Kohus lükkas sellise lähenemisviisi kohtuotsuses IP Translator ümber. EUIPO sõnul nähtub kõnealuse kohtuotsuse punktidest 57–64, et konkreetsetes klassipäises sisalduvad üldnimetused saavad hõlmata üksnes selle klassi tähestikulisel loendis kuuluvaid kaupu või teenuseid, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust ehk et klassipäise moodustavad eri terminid on piisavalt „selged ja täpsed“ ning taotlusest ilmneb taotleja soov hõlmata kõiki kaupu või teenuseid, mis kuuluvad sellesse tähestikulisel loendis.
- 30 Pärast nimetatud kohtuotsuse kuulutamist tunnistati teatis nr 4/03 kehtetuks ja asendati teatisega nr 2/12, mis enne 21. juunit 2012 taotletud ELi kaubamärkide puhul piirab klassipäises sisalduvate üldnimetuste ulatuse kõikide Nizza kokkuleppe konkreetse klassi tähestikulisel loendis nimetatud kaupade või teenustega, mitte enam kõikide sellesse klassi kuuluvate kaupade või teenustega.
- 31 Käesoleval juhul ei eita EUIPO, et jaemüügiteenused kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 35. Tema väitel ei kuulu aga ei jaemüügiteenused kui sellised ega ka teenused „looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemüük; värsked puu- ja köögivilja jaemüük“ selle klassi tähestikulisel loendis. EUIPO leiab seega, et Üldkohus eksis, kui asus seisukohale, et varasemad kaubamärgid on kaitstud jaemüügiteenuste jaoks.
- 32 EUIPO lisab, et asudes seisukohale, et Nizza kokkuleppe klass 35 hõlmab kõikvõimalike kaupade jaemüügi teenuseid, tegi Üldkohus ka tõlgendusvea, kui arvestada kohtuotsust Praktiker Bau, milles on leitud, et taotleja on kohustatud täpsustama kaubad või kaubaliigid, mida jaemüügiteenused puudutavad.
- 33 Kui Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 38, et kohtuotsus Praktiker Bau ei kehti enne selle kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamärkide suhtes, eiras ta seega kohtupraktika tagasiulatuvat toimet, mida võib piirata üksnes erandkorras. Euroopa Kohus ei piiranud aga kohtuotsuse Praktiker Bau toimet. Järelikult jättis Üldkohus selles kohtuotsuses antud tõlgenduse varasematele kaubamärkidele ekslikult kohaldamata.
- 34 Cactus vaidleb kõikide nende argumentide põhjendatusele vastu.

### ***Euroopa Kohtu hinnang***

- 35 EUIPO heidab Üldkohtule sisuliselt ette, et ta tõlgendas väärtalt kohtuotsuseid IP Translator ja Praktiker Bau, kui leidis, et nendest kohtuotsustest tuleneval kohtupraktikal puudub tagasiulatuv toime, ja järeldas ekslikult, et Nizza kokkuleppe klassi 35 päise nimetus hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid, sealhulgas mis tahes kaupade jaemüügi teenuseid. EUIPO leiab nimelt, et kõnealune kohtupraktika on tagasiulatuva toimega ja et seda oleks tulnud kohaldada varasematele kaubamärkidele sõltumata asjaolust, et need kaubamärgid registreeriti enne nimetatud kohtuotsuste kuulutamist.
- 36 Üldkohus asus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36–38 seisukohale, et õiguskindluse põhimõtet arvestades ei ole alust kohtuotsustest IP Translator ja Praktiker Bau tulenevat kohtupraktikat varasematele kaubamärkidele kohaldada, kuna need registreeriti enne kõnealuste kohtuotsuste kuulutamist. Üldkohus järeldas sellest, et varasemate kaubamärkide puhul hõlmab Nizza kokkuleppe klassi 35 päise nimetus kõiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid, sealhulgas mis tahes kaupade jaemüügis seisnevat teenuseid.

- 37 Mis puudutab esiteks kohtuotsuse IP Translator ulatust, siis tuleb märkida, et selle kohtuotsuse punktis 61 leidis Euroopa Kohus, et selguse ja täpsuse nõude järgimiseks peab kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises sisalduvaid üldnimetusi, täpsustama, kas tema registreerimistaotlus hõlmab kõiki asjassepuutuva klassi tähestikulisest loendisse kuuluvaid kaupu või teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest või teenustest. Kui taotlus puudutab vaid osa kaupu või teenuseid, on taotleja kohustatud täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu või teenuseid on silmas peetud.
- 38 Euroopa Kohus märkis 16. veebruari 2017. aasta otsuse *Brandconcern vs. EUIPO ja Scooters India* (C-577/14 P, edaspidi „kohtuotsus Brandconcern“, EU:C:2017:122) punktides 29 ja 30, et kohtuotsuses IP Translator täpsustati üksnes nõudeid, mis puudutavad uusi ELi kaubamärkide registreerimise taotlusi, ega puuduta seega kaubamärke, mis olid viimati nimetatud kohtuotsuse kuulutamise ajal juba registreeritud. Euroopa Kohus järeldas sellest kohtuotsuse Brandconcern punktis 31, et seetõttu ei saa asuda seisukohale, et Euroopa Kohus soovis kohtuotsusega IP Translator seada kahtluse alla teatise nr 4/03 esitatud lähenemisviisi kasutamist enne viimati nimetatud kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamärkide suhtes.
- 39 Teatis nr 2/12 ei saa seda kohtupraktikat kahtluse alla seada ega seega piirata nende kaubamärkide kaitse ulatust, mis on enne kohtuotsuse IP Translator kuulutamist registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis on tähistatud Nizza kokkuleppe klassi päises sisalduvate üldnimetustega, üksnes kaupade või teenustega, mida on nimetatud selle klassi tähestikulises loendis, ja välistada, et see hõlmab vastavalt teatisele nr 4/03 kõiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu või teenuseid.
- 40 Nimelt, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 46 märkis, ei saa registreeritud kaubamärkidest tuleneva kaitse ulatust muuta teatise alusel, mis ei ole siduv ja millel ei ole muud ülesannet peale taotlejatele EUIPO praktika selgitamise.
- 41 Euroopa Kohtu istungil väitis EUIPO, et kohtuotsusest Brandconcern ei saa järeldada, et varasematest kaubamärkidest tulenev kaitse võib ulatuda asjaomase klassi tähestikulises loendis nimetatud kaupadest või teenustest kaugemale. Ta juhtis tähelepanu sellele, et kõnealuses kohtuotsuses jättis Euroopa Kohus muutmata Üldkohtu põhjendused, mille kohaselt varasema kaubamärgi registreeringut, mis viitab klassi päisele, tuleb tõlgendada nii, et selle eesmärk on kaitsta kaubamärki ainult kõikide asjaomase klassi tähestikulises loendis sisalduvate kaupade jaoks ning mitte enama jaoks vastavalt teatise nr 2/12 sätetele, mis käsitlevad enne kohtuotsuse IP Translator kuulutamist registreeritud kaubamärke.
- 42 Selle kohta tuleb siiski märkida, nagu tegi ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 48–50, et kohtuotsuse Brandconcern selline tõlgendus on väär. Kõnealune kohtuotsus ei käsitlenud nimelt vahetegemist ühelt poolt Nizza kokkuleppe klassi tähestikulises loendis sisalduvate kaupade või teenuste ja teiselt poolt klassi päisega hõlmatud kaupade või teenuste kogumi vahel, mis on laiem. Küsimus oli üksnes selle kindlakstegemises, kas arvesse tuleb võtta asjaomase klassi päise sõnasõnalist tähendust või tuleb hoopis asuda seisukohale, et päis tähistab selle klassi tähestikulises loendis nimetatud kaupu. Kohtuotsust Brandconcern ei või järelikult tõlgendada nii, et sellega piirati klassi päist kasutavate varasemate kaubamärkide registreeringu ulatus üksnes selle klassi tähestikulises loendis nimetatud kaupade või teenustega.
- 43 Eespool toodust järeldub, et Üldkohus asus õigusega seisukohale, et kohtuotsusest IP Translator tulenev kohtupraktika ei ole varasemate kaubamärkide suhtes kohaldatav.
- 44 Teiseks tuleb kohtuotsuse Praktiker Bau ulatuse kohta märkida, et selle kohtuotsuse punktides 39 ja 50 leidis Euroopa Kohus, et kuigi jaekaubandus on Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluv teenus, peab taotleja kaubamärgi registreerimiseks siiski täpsustama kaubad või kaupade liigid, mida jaekaubandus puudutab.

- 45 Nagu aga kohtujurist oma ettepaneku punktis 56 märkis, käsitleb kohtuotsusest Praktiker Bau tulenev kohtupraktika sarnaselt kohtuotsusega IP Translator üksnes ELi kaubamärkide registreerimise taotlusi ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks registreeritud kaubamärkide kaitse ulatust.
- 46 Niisugune lahendus on kooskõlas ka õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtetega, nagu leidis kohtujurist oma ettepaneku punktis 57.
- 47 Järelikult ei saa Üldkohtule ette heita, et ta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 38 leidis, et Cactus ei ole kohustatud täpsustama kaupu või kaubaliike, mida jaemüük puudutab.
- 48 Nii ilmneb kohtuotsuse IP Translator – tõlgendatuna Euroopa Kohtu poolt kohtuotsuses Brandconcern – ja kohtuotsuse Praktiker Bau analüüsimisel, et seda, millise ulatusega kaitse on enne nende kohtuotsuste kuulutamist registreeritud kaubamärgil nagu 18. oktoobril 2002 registreeritud sõnamärk Cactus või 6. aprillil 2001 registreeritud kujutismärk Cactus ei saa kõnealustest kohtuotsustest tulenev kohtupraktika mõjutada, kuna need puudutavad üksnes uusi ELi kaubamärgi registreerimise taotlusi.
- 49 Lõpuks, kuna määruse nr 207/2009 (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21)) artikli 28 lõikes 8 on ette nähtud üleminekusäte, mis võimaldab enne 22. juunit 2012 taotletud ja Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päise jaoks registreeritud ELi kaubamärkide omanikel 24. septembriks 2016 avaldada, et nende kavatsus taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda kaitset seoses kaupade või teenustega, mis ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise sõnasõnalise tähendusega, vaid kuuluvad selle klassi tähestikulisse loendisse, siis piisab, kui märkida, et kõnealune säte ei olnud vaidlusaluse otsuse tegemise ajal kohaldatav.
- 50 Eespool toodud kaalutlustest järeldub, et Üldkohus ei rikkunud õigusnormi, kui ta leidis, et asjaomaste varasemate kaubamärkide puhul hõlmab Nizza kokkuleppe klassi 35 päise nimetus kõiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid, sealhulgas kaupade jaemüügis seisnevaid teenuseid.
- 51 Apellatsioonkaebuses esitatud esimene väide tuleb seega põhjendamatu tõttu tagasi lükata.

### ***Teine väide***

#### ***Poolte argumendid***

- 52 Apellatsioonkaebuse teises väites leiab EUIPO, et Üldkohus rikkus määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2 koostoimes artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktiga a, kuivõrd ta asus seisukohale, et ilma sõnalise osata „Cactus“ ainult varasema kaubamärgi kujutisosa ehk stiliseeritud kaktuse kasutamine on samaväärne kaubamärgi kasutamisega „kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet“ viimati nimetatud sätte tähenduses.
- 53 EUIPO väidab, et selle järelduse tegemisel on neljal korral rikutud õigusnormi.
- 54 Üldkohus rikkus esimest korda õigusnormi seeläbi, et ta asus seisukohale, et kaktust kujutav stiliseeritud logo on kombineeritud kaubamärgi registreeritud kujuga „sisuliselt samaväärne“. Kohus ei kontrollinud nimelt, kas sõnalisel osal „Cactus“, mis oli varasema kujutismärgi lühendatud versioonil välja jäetud, on kaupade „looduslikud lilled ja taimed, teravili“ suhtes eriomane eristusvõime või on see sõnaline osa oma suuruse ja asendi tõttu varasema kaubamärgi registreeritud kujus tähtsusetu või vastupidi selline, et see võib tarbija tähelepanu tõmmata ja meelde jääda kui tähis, mis iseenesest väljendab kaupade kaubanduslikku päritolu.



- 55 Teine väidetav õigusnormi rikkumine tuleneb sellest, et Üldkohus tuletas järelduse, et kaubamärgid on nende kasutataval kujul ja registreeritud kujul samaväärsed, pelgalt nende sõnaliste ja kujutisade semantilisest samaväärsusest, viimata läbi tähiste samaväärsuse igakülgset hindamist, mis eeldab nende visuaalsete ja võimalike foneetiliste erinevuste analüüsimist, mis võivad varasema kaubamärgi registreeritud kuju eristada selle kasutatavast kujust.
- 56 Kolmas Üldkohtule etteheidetav õigusnormi rikkumine puudutab asjaolu, et ta kaudselt rajas oma järelduse, mille kohaselt stiliseeritud kaktus ja kombineeritud kaubamärgi registreeritud kuju on samaväärsed, eelteadmistele, mis tarbijatel võivad viimasest olla. Selliste eelteadmisteta ei ole tarbijatel mingit põhjust oletada, et stiliseeritud kaktus on osa kombineeritud kaubamärgist, mille teine osa on tingimata sõna „Cactus“.
- 57 Lõpuks rikkus Üldkohus õigusnormi väidetavalt seeläbi, et ta jättis tähelepanuta, et varasema kombineeritud kaubamärgi eristusvõime muutumist analüüsid tuleb lähtuda sellest, kuidas seda tajuvad Euroopa tarbijad, mitte ainult Luksemburgi tarbijad. Kui Euroopa tarbijate taju oleks arvesse võetud, oleks Üldkohus pidanud järeldama, et asjaomase avalikkuse olulise osa jaoks ei ole stiliseeritud kaktus samastatav sõnaga „cactus“ ega varasema kombineeritud kaubamärgi kui tervikuga, kuna liidu ametlikes keeltes samaväärsel sõnal ehk sõnal „cacto“, „kaktus“, „kaktuses“, „kaktus“, „κάκτος“ on erinev kirjpilt ja hääldus.
- 58 Cactus väidab esimese võimalusena, et teine väide tuleb tunnistada vastuvõetamatuks, kuna EUIPO palub tegelikult Euroopa Kohtul faktilisi asjaolusid uuesti läbi vaadata ning seda eesmärgiga asendada Üldkohtu hinnang Euroopa Kohtu omaga.
- 59 Teise võimalusena leiab Cactus, et EUIPO väited ei ole põhjendatud.

### ***Euroopa Kohtu hinnang***

- 60 Vastavalt ELTL artikli 256 lõikele 1 ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 esimesele lõigule võib apellatsioonkaebuse esitada üksnes õigusküsimustes. Üldkohtul on seega ainupädevus tuvastada ja hinnata asjakohaseid fakte ning analüüsida tõendeid. Välja arvatud juhul, kui tõendeid on moonutatud, ei ole nende faktide ja tõendite hindamine seega niisugune õigusküsimus, mis kuulub Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele (kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 61 Mis puudutab väidetavat kolmandat õigusnormi rikkumist, millega seoses heidab EUIPO Üldkohtule ette, et ta tegi järelduse tähiste samaväärsuse kohta väidetavate eelteadmiste põhjal, mis tarbijatel on tähisest sellisena, nagu see on registreeritud, siis tuleb rõhutada, et järeldused asjaomase avalikkuse tähelepanu, taju või suhtumise kohta kuuluvad faktiliste asjaolude hindamise alla (vt selle kohta kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 51 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 62 Väidetava neljanda õigusnormi rikkumise kohta, millega seoses heidab EUIPO Üldkohtule ette, et ta analüüsis varasema kujutismärgi eristusvõime võimalikku muutumist üksnes lähtuvalt sellest, kuidas seda tajuvad Luksemburgi tarbijad, mitte lähtuvalt sellest, kuidas seda tajuvad Euroopa tarbijad üldiselt, tuleb käesoleva kohtuotsuse eelmises punktis nimetatud põhjustel märkida, et kritiseeritavad kaalutlused on faktilist laadi ja Euroopa Kohtu pädevuses ei ole neid hinnata, kui fakte ei ole moonutatud, mida aga käesoleval juhul ei ole väidetud.
- 63 Teine väide tuleb seega vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata osas, milles see käsitleb asjaomase avalikkuse määratlemist ja seda, kuidas kõnealune avalikkus varasemat kujutismärki tajub.

- 64 Seevastu on teine väide vastuvõetav esimese ja teise väidetava õigusnormi rikkumise osas, mis käsitleb kriteeriume, millest lähtuvalt tuleb hinnata kaubamärgi tegelikku kasutamist selle lühendatud kujul. Nimelt on vastupidi Cactuse väidetele nende kriteeriumide kindlaksmääramine, mida tuleb kasutada tähiste samaväärsuse igakülgsel hindamisel nende eristusvõime seisukohast, Euroopa Kohtu pädevusse kuuluv õigusküsimus.
- 65 Sellega seoses on Euroopa Kohus juba täpsustanud, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a sõnastusest nähtub otseselt, et kasutamisenähtu selle artikli esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul (kohtuotsus, 18.7.2013, Specsavers International Healthcare jt, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 21).
- 66 Tuleb märkida, et kuivõrd määruse artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktiga a ei nõuta kaubanduses kasutatava kuu ja kaubamärgi registreeritud kuu vahelist ranget vastavust, on selle eesmärk võimaldada kaubamärgiomanikul tähist selle kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab seda asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohandada, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet (vt selle kohta kohtuotsus, 18.7.2013, Specsavers International Healthcare jt, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 29).
- 67 Sellest järeldub, et „tegeliku kasutamise“ tingimus sama määruse artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a tähenduses on täidetud isegi juhul, kui kasutatakse ainult kombineeritud kaubamärgi kujutisosa, tingimusel et ei muudeta kõnealuse kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
- 68 Mis puudutab esimest õigusnormi rikkumist, siis ei saa EUIPO Üldkohtule ette heita, et ta ei kontrollinud, millises ulatuses on väljajäetud osal ehk sõnalisel osal „Cactus“ eristusvõime ja kui oluline see on tähise kui terviku tajumisel, kui Üldkohus võrdles õigesti tähist kasutatuna selle lühendatud kujul registreeritud tähisega.
- 69 Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 leidis Üldkohus nimelt – ilma, et EUIPO oleks sellele käesolevas apellatsioonimenetluses vastu väitnud –, et kaks osa, millest varasem kujutismärk koosneb, ehk stiliseeritud kaktus ja sõnaline osa „Cactus“ väljendavad kumbki omal kujul sama semantilist sisu. Sellest tõdemusest nähtub aga, et Üldkohus asus seisukohale, et sõnalist osa „Cactus“ ei saa pidada selliseks, et sellel on stiliseeritud kaktusest erinev eristusvõime, ja et selle sõnalise osa puudumine varasema kujutismärgi lühendatud kujus ei ole muljes, mille kaubamärk tervikuna jätab, piisavalt oluline, et muuta selle eristusvõimet.
- 70 Mis puudutab teist väidetavat õigusnormi rikkumist, siis tuleb märkida, nagu tegi ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 81, et Üldkohus hindas õigesti igakülgselt, kas lühendatud kujul kasutatav tähis ehk stiliseeritud kaktus üksi on samaväärne varasema kujutismärgiga kaitstud tähisega ehk stiliseeritud kaktusega, millele on lisatud sõnaline osa „Cactus“. Sellega seoses tuleb esiteks märkida, et vastupidi EUIPO väidetele viis Üldkohus läbi visuaalse võrdlemise ja leidis, et stiliseeritud kaktuse kujutis on mõlemas tähises sama. Teiseks oli kõnealuste tähiste otsene foneetiline võrdlemine üleliigne, kuna Üldkohus tuvastas, et varasema kujutismärgi mõlemad osad on sama semantilise sisuga. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et Üldkohus võis määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a eiramata vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 piirduda asjaomaste tähiste samaväärsuse analüüsimisega visuaalsest ja kontseptuaalsest küljest.
- 71 Seetõttu tuleb teine väide põhjendamatuses tõttu tagasi lükata osas, mis käsitleb kriteeriume, millest lähtuvalt tuleb tegeliku kasutamise tuvastamiseks hinnata asjaomaste tähiste samaväärsust.
- 72 Järelikult tuleb teine väide osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt põhjendamatuses tõttu tagasi lükata.
- 73 Kõiki eespool toodud asjaolusid arvestades tuleb apellatsioonkaebus jätta tervikuna rahuldamata.

## Kohtukulud

<sup>74</sup> Euroopa Kohtu kodukorra artikli 138 lõike 1 kohaselt, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna Cactus on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud mõista välja temalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

- 1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO).**

Allkirjad