



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
ELEANOR SHARPSTON
esitatud 23. novembril 2017¹

Kohtuasi C-418/16 P

mobile.de GmbH, varem mobile.international GmbH,
versus
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO),
muu menetlusosaline:

Rezon OOD

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus –
Apellatsioonikoja otsused, millega tühistatakse tühistamisosakonna otsused ja tagastatakse asi edasiseks
menetlemiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõikele 2 – Kas tühistamisosakonnal on
niisugusel asjaoludel kaalutusõigus võtta artikli 76 lõike 2 alusel arvesse pärast tähtaja möödumist
esitatud tõendeid

1. Käesolevas kaubamärgialases apellatsioonimenetluses on mobile.de vaidlustanud Üldkohtu 12. mai 2016. aasta otsuse kohtuasjas mobile.international GmbH *vs.* EUIPO – Rezon (mobile.de).² Nimetatud kohtuasjas vaidlustas mobile.de kaks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi „EUIPO“ ehk „amet“) esimese apellatsioonikoja otsust.³ Üldkohus jättis mobile.de kaebuse tervikuna rahuldamata. Nüüd põhjendab mobile.de selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebust kuue väitega.

2. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on EUIPO osakondadel ja apellatsioonikodadel menetlustes, mis on algatatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta,⁴ kaalutusõigus küsimuses, kas võtta arvesse pärast ettenähtud tähtaegade möödumist esitatud tõendeid.⁵ Apellatsioonkaebuse kuues väide puudutab eeskätt määruse nr 207/2009 artikli 64 ja artikli 76 lõike 2 tõlgendamist seoses selle kaalutusõiguse kasutamisega olukorras, kus apellatsioonikoda saadab asja tagasi asjaomasele EUIPO osakonnale. Sellest probleemist tekib uudne õigusküsimus ning Euroopa Kohus on palunud kohtujuristi ettepanekut ainult selles küsimuses.

1 Algkeel: inglise.

2 Otsus liidetud kohtuasjades T-322/14 ja T-325/14, ei avaldata, EU:T:2016:297 (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“). Pärast selle kohtuotsuse tegemist on mobile.international GmbH võtnud endale uueks nimeks mobile.de GmbH.

3 9. jaanuari 2014. ja 13. veebruari 2014. aasta otsused.

4 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (ELT 2009, L 78, lk 1). See määrus tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1). Uues määruses on koodifitseeritud määrus nr 207/2009 ning vaidlusalused sätted ei ole määruses nr 2017/1001 muutunud.

5 Kohtuotsus, 13.3.2007, Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 42. Vt äsjasem kohtuotsus, 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punktid 28 ja 30. Kohtujurist Szpunar on andnud ülevaate selle kohtupraktika arengust oma ettepanekus kohtuasjas Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punktid 39–53.

Liidu õigusaktid

Määrus nr 207/2009

3. Määruse nr 207/2009 põhjenduses 10 on märgitud: „[ELi] kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.“

4. Artikli 53 pealkiri on „Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused“. Artikli 53 lõike 1 punkti a kohaselt tuleb ELi kaubamärk kehtetuks tunnistada, kui on olemas varasem kaubamärk, mis on ka liikmesriigis registreeritud kaubamärk,⁶ ja kui artikli 8 lõikes 1 või 5 osutatud tingimused on täidetud. Vaidlusaluses asjas on otseselt asjakohane artikli 8 lõike 1 punkt b. Seda sätet kohaldatakse niisuguses olukorras, „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 kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga“.

5. Artiklis 57 on sätestatud:

„1. Õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamise käigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teiste poolte või ameti enese edastatud teadete kohta.

2. [ELi] kaubamärgi omaniku nõudel peab tühistamismenetluses osalev 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 kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva ning et see on taotluse aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem [ELi] kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Kui [ELi] kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevaks on varasem kaubamärk olnud registreeritud vähemalt viis aastat, esitab varasema [ELi] kaubamärgi omanik tõendid ka selle kohta, et artikli 42 lõikes 2 osutatud tingimused olid kõnealusel kuupäeval täidetud. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. Kui varasemat [ELi] kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse [Euroopa Liidus] kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

[...]“.⁷

6. Määruse VII jaotise pealkiri on „Kaebused“. Artikli 58 lõike 1 kohaselt võib kaebuse esitada EUIPO eri osakondade, sealhulgas tühistamisosakonna otsuste peale. Artikli 63 lõikes 2 on sätestatud, et „[k]aebuse menetlemise käigus kutsub apellatsioonikoda pooli nii sageli kui vajalik ning nõukogu määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teate kohta, mille on esitanud teine osapool või apellatsioonikoda“.

6 Mõiste „varasem kaubamärk“ on määratletud artikli 8 lõikes 2. Niisuguste kaubamärkide loetellu selles sättes kuulub teiste seas selline siseriiklik kaubamärk nagu vaidlusaluses menetluses (vt käesolev ettepanek, punkt 14) (artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkt ii).

7 Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 on kohaldatav vastulausemenetlustes, kus varasema kaubamärgi omanik soovib takistada Euroopa Liidu kaubamärgi taotlejat vaidlusalust kaubamärki registreerimast. Artikli 42 lõikes 2 on sätestatud kaubamärgi registreerimise suhtes esitatud vastulause läbivaatamise kord. See on funktsionaalselt samaväärne määruse nr 207/2009 artikli 57 lõikega 2 (millele on viidatud käesolevas ettepanekus, punkt 5).

7. Artikli 64 pealkiri on „Kaebuste kohta tehtavad otsused”; selles on sätestatud:

„1. Pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks.

2. Kui apellatsioonikoda tagastab asja edasikaevatud otsuse teinud talitusele edasiseks menetlemiseks, on kõnealune talitus seotud apellatsioonikoja õigusliku otsusega, kui faktid on samad.

[...]“.

8. Artikkel 76 on määruse IX jaotises „Menetlus“. Artiklis 76 on sätestatud reeglid faktide kontrollimiseks ameti enda algatusel. Artikli 76 lõikes 2 on ette nähtud, et „[a]met võib mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult“.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95

9. Komisjoni määruses (EÜ) nr 2868/95⁸ on sätestatud määruse nr 207/2009 rakendamiseks vajalikud eeskirjad. Nende rakenduseeskirjade eesmärk on tagada „kaubamärgimenetluste sujuv[...] ja tõhus[...] toimimisi[n]e ametis“.⁹

10. Juhuks kui ELi kaubamärgi taotleja nõuab, et varasema kaubamärgi omanik tõendaks kasutamist vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikele 2, on rakendusmääruse eeskirja 22 lõikes 2 ette nähtud, et amet peab paluma vastulause esitajal esitada nõutud tõendeid ameti määratud tähtaja jooksul. Kui tõendeid selle tähtaja jooksul ei esitata, tuleb ametlik vastulause tagasi lükata.¹⁰

11. Eeskirja 40 lõikes 6 on ette nähtud: „Kui [tühistamise või kehtetuks tunnistamise] taotlejal tuleb tõendada kasutamist või kui ta peab tõendama, et mittekasutamisel on [määruse artikli 57 lõigetes 2 ja 3] sätestatud kaalukad põhjused, palub amet taotlejal esitada tõendeid märgi õige kasutamise kohta tähtaja jooksul, mille ta määrab. Kui tõendeid ei esitata määratud tähtaja jooksul, lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. Eeskirja 22 lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse *mutatis mutandis*.“

Vaidluse taust

12. mobile.de esitas 17. novembril 2008 EUIPO-le kaks taotlust. Ühe eesmärk oli registreerida järgnevalt esitatud kujutismärk kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud redaktsiooni) (edaspidi „Nizza klassifikatsioon“) alusel klassidesse 9, 16, 35, 38 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks.¹¹ See registreeriti 26. jaanuaril 2010.

⁸ 13. detsembri 1995. aasta määrus, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) (edaspidi „rakendusmäärus“). Seda määrust on korduvalt muudetud. 2009. aasta konsolideeritud versioon sisaldab muudatusi, mis on tehtud komisjoni 29. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1041/2005 (ELT 2005, L 172, lk 4). See oli asjasse puutuval ajal kohaldatav redaktsioon. Hiljem tunnistati rakendusmäärus kehtetuks ja asendati komisjoni 18. mai 2017. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2017/1430, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96 (ELT 2017, L 205, lk 1).

⁹ Rakendusmääruse põhjendused 5 ja 6.

¹⁰ Artikli 42 lõikes 2 sätestatud eeskirjad vastulausemenetluse kohta on *mutatis mutandis* kohaldatavad kehtetuks tunnistamise menetluse suhtes.

¹¹ Klassid 9, 16 ja 38 ei ole käesolevas apellatsiooniasjas olulised. Klass 35 on seotud reklaami, ärijuhtimise ja kontoriteenustega ning klass 42 hõlmab teaduslikke ja tehnoloogilisi teenuseid ja nendega seotud uuringuid ja projekteerimist, arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimist ja arendust, arvutitarkvara rentimist ja Interneti otsingumootoriga varustamist.



13. Teise taotluse eesmärk oli registreerida sõnamärk „mobile.de“ kaupade ja teenuse jaoks, mis kuuluvad samadesse klassidesse nagu nimetatud kujutismärk. See registreeriti 29. septembril 2010.

14. Rezon OOD esitas 18. jaanuaril 2011 kaks kehtetuks tunnistamise taotlust nende kahe ELi kaubamärgi suhtes, mille registreerija oli mobile.de. Rezon tugines määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktile a koostoimes sama määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b. Rezoni taotlused põhinesid kujutismärgil, mis oli registreeritud Bulgaarias Nizza klassifikatsiooni klassidesse 35, 39 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks (edaspidi „varasem kaubamärk“).¹²



15. Rezoni taotlused puudutasid üksnes klassidesse 35 ja 42 kuuluvaid teenuseid. Lähtudes mobile.de taotlusest, paluti Rezonil määruse nr 207/2009 artikli 57 lõigete 2 ja 3 kohaselt tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.

16. Kahe 28. märtsil 2013 tehtud otsusega jättis EUIPO tühistamisosakond mõlemad Rezoni esitatud kehtetuks tunnistamise taotlused tervikuna rahuldamata. Ta asus seisukohale, et Rezon ei ole tõendanud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist Bulgaarias. Rezon esitas 17. mail 2013 teated kaebuse esitamise kohta mõlema otsuse vaidlustamiseks.

17. Apellatsioonikoda tühistas tühistamisosakonna otsused (edaspidi „vaidlusalused otsused“). Asjad saadeti tagasi tühistamisosakonda, et see kehtetuks tunnistamise taotluse vastavalt määruse nr 207/2009 artiklile 64 sisuliselt läbi vaataks. Apellatsioonikoda tuvastas Rezoni esitatud täiendavate tõendite põhjal vastavalt tema kaebustele muu hulgas, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud teatavate klassi 35 kuuluvate reklaamiteenuste, kuid mitte kõikide selle klassi teenuste jaoks, nagu Rezon väitis, ega ole kasutatud ühegi klassi 42 kuuluva teenuse jaoks.

Menetlus Üldkohtus

18. mobile.de pöördus 6. ja 7. mail 2014 Üldkohtusse kaebustega vaidlusaluste otsuste peale. mobile.de märkis, et appellatsioonikoda on määrust nr 207/2009 ja rakendusmäärust valesti tõlgendanud. Üldkohus otsustas 4. märtsil 2016 need kaks kohtuasja liita. Oma 12. mai 2016. aasta otsusega jättis Üldkohus mõlemad kaebused rahuldamata.

¹² Klass 39 hõlmab transporti, kaupade pakendamist ja ladustamist ning reiside korraldamist.

Menetlus Euroopa Kohtus

19. mobile.de esitas 27. juulil 2016 Üldkohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse. Ta palub Euroopa Kohtul vaidlustatud kohtuotsus tühistada ning mõista kõik menetluskulud välja EUIPO-lt. mobile.de on põhjendanud apellatsioonkaebust kuue väitega selle kohta, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas valesti järgmisi määruse nr 207/2009 sätteid: 1) artikli 57 lõiked 2 ja 3 koostoimes rakendusmääruse eeskirja 22 lõikega 2 ja eeskirja 40 lõikega 6; 2) artikli 76 lõige 2; 3) artikli 15 lõike 1 punkt a; 4) artikli 57 lõige 2 koostoimes rakendusmääruse eeskirja 22 lõigetega 3 ja 4; 5) artikli 56 lõige 1 ja artikli 54 lõige 2; ning 6) artikli 64 lõige 1.

20. Rezoni väitel on apellatsioonkaebus vastuvõetamatu ja/või põhjendamata. EUIPO väitel on apellatsioonkaebus põhjendamata. Mõlemad menetlusosalised märgivad, et menetluskulud peab kandma mobile.de.

Hinnang apellatsioonkaebuse kuuenda väite kohta: määruse nr 207/2009 artikli 64 valesti tõlgendamine

Vaidlustatud kohtuotsus

21. Vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 79–87 on Üldkohus märkinud järgmist.

22. Mis esiteks puutub mobile.de väitesse, et apellatsioonikoda asus seisukohale, et tegelik kasutamine on tõendatud ainult Nizza klassifikatsiooni klassi 35 kuuluvate teenuste osas, mis puudutavad „sõidukitega seotud reklaami“, ja tühistamisosakonna otsus tuleb tühistada vaid niisuguste teenuste suhtes,¹³ meenutas ta määruse nr 207/2009 artikli 64 lõike 1 sõnastust: „Pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks.“¹⁴ Teiseks selgitas Üldkohus, et määruse nr 207/2009 artikli 64 lõikes 2 on ette nähtud, et kui apellatsioonikoda tagastab asja edasikaevatud otsuse teinud talitusele edasiseks menetlemiseks, on apellatsioonikoja õiguslik otsus kõnealusele talitusele siduv, niivõrd kui faktilised asjaolud on samad.¹⁵ Kolmandaks märkis ta, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus, kui kaubamärgiomanik selle tõstatas, on sissejuhatav küsimus, mis tuleb otsustada enne, kui tehakse otsus kehtetuks tunnistamise menetluse enda eseme kohta.¹⁶ Neljandaks tuleb apellatsioonikoja otsuste resolutsiooni tõlgendamisel arvestada nendes otsustes märgitud põhjendusi.¹⁷

23. Käesoleval juhul tähendas väljavõte apellatsioonikoja otsuste resolutsioonist, millega tühistati tühistamisosakonna otsused, millega olid jäetud rahuldamata Rezoni esitatud kehtetuks tunnistamise taotlused, seda, et apellatsioonikoja otsus oli nimetatud osakonnale alates sellest kuupäevast siduv. Seda piiritles apellatsioonikoja hinnang, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud ainult klassi 35 kuuluvate teenuste alamkategooria „sõidukitega seotud reklaam“ suhtes.¹⁸ Selle küsimuse kaalumise oli samuti osa sissejuhatavast küsimusest seoses tegeliku kasutamise tõendatusega. Määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 2 kohaselt pidi tühistamisosakond kehtetuks tunnistamise taotluste sisulisel hindamisel hindama seda alamkategooriat.¹⁹

13 Punkt 79.

14 Punktid 79 ja 80.

15 Punkt 81.

16 Punkt 82.

17 Punkt 83.

18 Punkt 85.

19 Punkt 86.

24. Üldkohus järelendas, et seega ei rikkunud apellatsioonikoda tühistamisosakonna otsuseid tühistades määruse nr 207/2009 artikli 64 lõiget 1.²⁰

Õiguslik analüüs

25. Sisuliselt väidab mobile.de, et jättes vaidlusaluste otsuste resolutsioonis märkimata, et tühistamisosakonna otsused tühistati üksnes osaliselt – teatavate klassi 35 kuuluvate teenuste (nimelt sõidukitega seotud reklaami) osas –, rikkus apellatsioonikoda õigusnormi. See küsimus oleks tulnud saata tühistamisosakonnale tagasi edasiseks menetlemiseks.

26. Ma ei ole mobile.de'ga nõus. Minu arvates tuleb apellatsioonkaebuse kuues väide põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

27. Tõepoolest ei märkinud Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 64 lõikele 1 viidates oma seisukohta selle sätte tähenduse kohta. Edasikaevatud otsuse põhjenduskäigust punktides 81–86 aga selgub, et Üldkohus kaalus, kas apellatsioonikoda on Rezoni esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse läbi vaadanud ja selle taotluse suhtes otsuse teinud. Üldkohus asus seisukohale, et apellatsioonikoda on artikli 64 lõike 1 nõudeid järginud, niivõrd kui apellatsioonikoda vaatas taotluse läbi ja otsustas, et Rezon on varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendanud vaid klassi 35 kuuluvate teenuste ühe alamkategoriat osas. Nii otsustas apellatsioonikoda tühistamisosakonna otsuse tühistada ja saata asja tagasi edasiseks menetlemiseks.

28. Olen seisukohal, et Üldkohtu põhjenduskäiku saab tõlgendada määruse nr 207/2009 artikli 64 lõikega 1 kooskõlas ja et vaidlustatud kohtuotsus on selles suhtes põhjendatud.

29. Apellatsioonkaebuse kuues väide on jaotatud kolme ossa. Esiteks väidab mobile.de, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta jättis otsustamata, et apellatsioonikoda pidanuks oma otsuse resolutsioonis täpsustama, et tühistamisosakonna otsus tühistati vaid osaliselt. Teiseks ei nõustu mobile.de Üldkohtu seisukohaga (mis on väljendatud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 82), et tegeliku kasutamise küsimus tuleb otsustada enne, kui kehtetuks tunnistamise menetlus algab. Kolmandaks väidab mobile.de, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 85 apellatsioonikoja otsust analüüsides õigusnormi. Kui vaidluse all on määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 2 tähenduses tegeliku kasutamise tõendamine ning apellatsioonikoda tagastab asja artikli 64 lõike 2 kohaselt edasiseks menetlemiseks, ei tohi varasema kaubamärgi omanikul olla võimalust esitada edasises tühistamisosakonna menetluses uusi tõendeid. Tegeliku kasutamise küsimuses uute või eelmisi täiendavate tõendite vastuvõtmine oleks vastuolus artikli 76 lõikega 2 ning viiks määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 2 ning rakendusmääruse eeskirja 22 lõike 2 ja eeskirja 40 lõike 6 ilmselge rikkumiseni.

30. Mulle näib, et mobile.de argument põhineb vaidlustatud kohtuotsuse väärti mõistmisel ning ühtlasi määruse nr 207/2009 artikli 64 ja artikli 76 lõike 2 väärtõlgendusel.

31. Mis puudutab mobile.de pretensiooni, et Üldkohus jättis õigusliku tagajärjeta apellatsioonikoja otsuses sisalduva ebatäpsuse, siis vaidlustatud kohtuotsusest selgub Üldkohtu seisukoht, et see otsus oli väljakujunenud kohtupraktikas kehtestatud nõuetega kooskõlas, niivõrd kui apellatsioonikoja otsuse põhjendustest peab selgelt ja ühemõtteliselt nähtuma apellatsioonikoja arutluskäik, et huvitatud isikud saaksid mõista tehtud otsuse põhjendust ja Euroopa kohtud teostada oma vastavaid kontrollivolitusi.²¹

²⁰ Punkt 87.

²¹ Kohtuotsus, 20.1.2011, General Química jt vs. komisjon, C-90/09 P, EU:C:2011:21, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika.

Nagu Üldkohus on oma otsuse punktis 83 õigesti märkinud, tuleb vaidlusaluste otsuste resolutsiooni tõlgendada otsuse kui terviku põhjenduskäigu kontekstis.²² Olen nõus Üldkohtu hinnanguga, et apellatsioonikoda tegi lõplikult kindlaks, et tegelik kasutamine on tõendatud vaid üht liiki teenuste – „sõidukitega seotud reklaami“ – osas.

32. Seetõttu näib mulle, et kuigi apellatsioonikoja otsuse resolutsioon võinuks olla selgemalt sõnastatud, ei rikkunud Üldkohus õigusnormi oma järelduses, et apellatsioonikoda on tuvastanud, et Rezon tõendas tegelikku kasutamist vaid selle teenuste alamkategorია osas. Kuigi apellatsioonikoda tõepoolest tühistas tühistamisosakonna otsused ja saatis mõlemad asjad tagasi, asus Üldkohus seisukohale, et apellatsioonikoja otsuste *tagajärjel* vajas edasist uurimist ainult klassi 35 kuuluvate teenuste alamkategoriat „sõidukitega seotud reklaam“ puudutavate kehtetuks tunnistamise taotluste põhjendatus vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktile b. Seda tõlgendust kinnitavad Üldkohtu märkused vaidlustatud kohtuotsuse punktides 85 ja 86, mille kohaselt apellatsioonikoda otsustas lõplikult, et tegelik kasutamine ei ole tõendatud klassi 35 kuuluvate teenuste üldiste kategooriate (v.a sõidukitega seotud reklaam) ja klassi 42 kuuluvate teenuste osas.

33. Veel üks vaatenurk mobile.de pretensioonile on küsida, kas apellatsioonikoja otsus need kaks asja tervikuna tagastada tähendab, et mobile.de ei saa kasutada ELi kaubamärki, mille ta on registreerinud nende kaubakategooriate (ja alamkategooriate) jaoks, mille osas Rezon *ei ole* tegelikku kasutamist tõendanud. Mulle näib selge, et mobile.de *saab* oma kaubamärki nende kaupade ja teenuste jaoks kasutada. Niisugune seisukoht põhineb sellel, kuidas Üldkohus käsitas apellatsioonikoja otsust tervikuna – resolutsiooni koos selles otsuses märgitud põhjendustega.

34. Seetõttu pean mobile.de pretensiooni selles suhtes väärkäsituslikuks.

35. Järgmiseks käsitlen küsimust, kas Üldkohus eksis oma otsuse punktis 82, kui ta määratles artikli 57 lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse kui sissejuhatava küsimuse?

36. Minu arvates tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 2 sõnastusest („Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi“),²³ et Üldkohtul on õigus. Selle määruse kohaselt on kehtetuks tunnistamise menetlus etapiline. Esiteks esitab varasema kaubamärgi omanik vastulause ELi kaubamärgi taotlusele – käesoleval juhul tehti see määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt. Teiseks võib ELi kaubamärgi omanik artikli 57 lõike 2 alusel otsustada niisugusele vastulausele vastu vaielda, nõudes varasema kaubamärgi omanikult tõendeid kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta. Niisiis on artikli 57 lõike 2 eesmärk takistada varasema kaubamärgi omaniku (käesoleval juhul Rezoni) rünnet ELi kaubamärgi vastu, kui see varasem kaubamärk, millele omanik tugineb, võidakse kasutamata jätmise tõttu tühistada.²⁴ Seadusandlikust süsteemist tuleneb, et kui ELi kaubamärgi omanik on artikli 57 lõike 2 alusel edukas (sest tegelikku kasutamist ei tõendata), ei ole vaja uurida kehtetuks tunnistamise taotluse sisulisi põhjendusi (vaidlusaluses asjas artikli 8 lõike 1 punkt b) ning see taotlus tuleb jätta rahuldamata. Ent kui varasema kaubamärgi omanik tõendab tegelikku kasutamist, on seejärel vaja uurida sisulisi põhjendusi. Selline tagajärg on vaidlusalustel otsustel, mille Üldkohus jättis muutmata seoses osade teenustega, mida hõlmab mobile.de ELi kaubamärk, nimelt nendega, mis puudutavad „sõidukitega seotud reklaami“.²⁵

37. Saan aru nii, et Üldkohus pidas seda küsimust „sissejuhatavaks küsimuseks“ nimetades silmas lihtsalt seda, et tegeliku kasutamise küsimus tuleb läbi vaadata kehtetuks tunnistamise menetluses hinnangu andmise alguses.

²² Kohtumäärus, 10.7.2001, *Irish Sugar vs. komisjon*, C-497/99 P, EU:C:2001:393, punkt 15.

²³ Kohtuotsus, 18.7.2013, *New Yorker SHK Jeans vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkt 24.

²⁴ Vt põhjendus 10.

²⁵ Vt käesolev ettepanek, punkt 17.

38. Apellatsioonkaebuse kuuenda väite teine ja kolmas osa kattuvad teineteisega mõneti selles osas, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 57 lõike 2 ja artikli 76 lõike 2 ning rakendusmääruse eeskirja 22 lõike 2 ja eeskirja 40 lõike 6 koostoime käsitamist. Kirjeldatud küsimused puudutavad sisuliselt tõendite esitamist pärast seda, kui EUIPO määratud tähtaeg on möödunud.

39. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole ameti esimese astme menetluses määratud tähtajad põhimõtteliselt apellatsioonikodadele siduvad ning nad võivad neile määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikes 2 antud kaalutusõigusest tulenevalt vastu võtta väljaspool tähtaega esitatud tõendeid, tingimusel et seda kaalutusõigust teostatakse objektiivselt ja mõistlikult. Euroopa Kohus on märkinud, et kui ameti määratud tähtaja jooksul asjaomase kaubamärgi kasutamise kohta mingeid tõendeid ei esitata, peab amet vastulause automaatselt tagasi lükkama. Seevastu juhul, kui tõendid on esitatud ameti määratud tähtaja jooksul, jääb täiendavate tõendite esitamise võimalus.²⁶

40. Nii tuleb mobile.de pretensiooni teine osa, mille kohaselt ei tohi vastu võtta õigel ajal esitamata jäänud tõendeid tegeliku kasutamise kohta, põhjendamatusse tõttu tagasi lükata, sest väljakujunenud kohtupraktikast tulenevalt on EUIPO-l kaalutusõigus küsimuses, kas võtta arvesse täiendavaid tõendeid.²⁷

41. Minu arvates põhineb kuuenda väite kolmas osa Euroopa Kohtu otsuse väärkäsitusel. Üldkohus ei läinud nii kaugele, et oleks otsuses märkinud, et kui apellatsioonikoda määruse nr 207/2009 artikli 64 lõike 2 alusel asja tagastab, võib tühistamisosakond, kellele asi tagastatakse, otsustada kaaluda täiendavaid tõendeid tegeliku kasutamise kohta seoses klassi 35 kuuluvate teenustega, mida *ei hõlmanud* kirjeldus „sõidukitega seotud reklaam“, ja klassi 42 kuuluvate teenustega.

42. Sellegipoolest kerkib mobile.de apellatsioonkaebusest uudne õigusküsimus, kuna määruse nr 207/2009 artikli 64 lõike 2 sõnastus, mille kohaselt „on kõnealune talitus seotud apellatsioonikoja õigusliku otsusega, kui faktid on samad“, ei ole selge. Kas ameti asjaomasel talitusel on juhul, kui apellatsioonikoda tagastab asja edasiseks menetlemiseks, kaalutusõigus võtta vastu ja võtta arvesse täiendavaid tõendeid küsimuses, milles apellatsioonikoda on juba otsuse teinud?

43. See on üldise tähtsusega küsimus, sest see kehtib määrusega nr 207/2009 kehtestatud süsteemis horisontaalselt kõikide selle määruse kohaldamisalasse kuuluvate menetluste suhtes.²⁸

44. Kaebuse menetlemise osas saan artikli 64 lõikest 1 aru nii, et see viitab olukorrale, kus apellatsioonikoda võib teostada artikli 76 lõikest 2 tulenevat kaalutusõigust, võttes kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga arvesse täiendavaid tõendeid. Kui apellatsioonikoda teeb nende tõendite põhjal lõplikke järeldusi faktiliste asjaolude kohta ja saadab vaidlusaluse asja artikli 64 lõike 2 alusel tagasi asjaomasele EUIPO talitusele, on otsus, mille apellatsioonikoda kaebuse kohta tegi, sellele talitusele siduv. Sel juhul ei ole asjaomasel talitusel võimalik hinnata menetlusosalise esitatud täiendavaid tõendeid küsimuses, mille kohta on apellatsioonikojas kaebuse menetlemisel tehtud lõplik otsus. mobile.de asjas ei kuulunud apellatsioonikoja otsus määruse nr 207/2009 artikli 64 lõike 2 tähenduses edasisele menetlemisele, niivõrd kui see puudutab klassi 35 kuuluvaid teenuseid – v.a „sõidukitega seotud reklaam“ – ja klassi 42 kuuluvaid teenuseid. Seetõttu ei saanud nende küsimustega seotud täiendavaid tõendeid pärast apellatsioonikoja tagasisaatmisotsust enam tühistamisosakonnale esitada.

26 Kohtuotsus, 21.7.2016, EUIPO vs. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punkt 26. Euroopa Kohus kinnitas nimetatud kohtuasjas, et määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikest 2 tulenev kaalutusõigus ei laiene uutele tõenditele, s.o juhtudel, kui EUIPO määratud tähtaja jooksul ei esitata üldse mingeid tõendeid kasutamise tõendamiseks (vt punkt 27).

27 Vt viimati kohtuotsus, 4.5.2017, Comercializadora Eloro vs. EUIPO, C-71/16 P, ei avaldata, EU:C:2017:345, punktid 55–59 ja seal viidatud kohtupraktika.

28 Sellesse menetluste ringi kuuluvad vastulausemenetlus, tühistamismenetlus ja kehtetuks tunnistamise menetlus, vt kohtuotsus, 21.7.2016, EUIPO vs. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punkt 27.

45. Seda, kas „sõidukitega seotud reklaami“ teenuste osas esines segiajamise tõenäosus selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, oli tühistamisosakond aga kohustatud uurima vastavalt määruses nr 207/2009 ja rakendusmääruses sätestatud eeskirjadele. Seda küsimust ei olnud apellatsioonikoda uurinud ja selle kohta ei olnud lõplikku otsust. See uurimine hõlmab volitusi teostada artikli 76 lõikega 2 antud kaalutusõigust. Mulle näib, et artikli 64 lõike 2 sõnastus hõlmab just seda olukorda.

46. Toonitan siiski, et määruse nr 207/2009 süsteemiga vastuolus oleks tõlgendada selle artikli 64 lõiget 2 ja artikli 76 lõiget 2 nii, et ameti talitustel on lubatud arvesse võtta täiendavaid tõendeid juhtudel, kui apellatsioonikoda on teinud järeldusi faktiliste asjaolude kohta ja teinud lõpliku otsuse. Oleks vale tõlgendada sõnastust „kui faktid on samad“ selliselt, et võidakse esitada täiendavaid tõendeid ja seetõttu ei ole faktilised asjaolud artikli 64 lõike 2 tähenduses „samad“. Mulle näib, et see läheks kaugemale artikli 76 lõikes 2 ettenähtust. See riivaks määruse nr 207/2009 VII jaotist, mis reguleerib kaebuste menetlemist. See muudaks apellatsioonikoja otsused õiguslikult ebakindlaks kõikidel juhtudel, kui tehakse otsus asi tagasi saata. Niisugune tõlgendus kahjustaks määrusega nr 207/2009 rajatud õigusemõistmise struktuuri. Pealegi oleks niisugune seisukoht vastuolus määruse nr 207/2009 praktilise eesmärgiga kaitsta ELi kaubamärki.²⁹ Lõpuks oleks see vastuolus õiguskindluse põhimõttega.

47. Sellepärast olen seisukohal, et apellatsioonkaebuse kuues väide tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

Kohtukulud

48. Euroopa Kohtu kodukorra artikli 137 kohaselt tehakse otsus kohtukulude jaotamise kohta kohtuotsuses, mis lõpetab menetluse.

Ettepanek

49. Nendel kaalutlustel teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

- apellatsioonkaebuse kuues väide põhjendamatusse tõttu tagasi lükata, ja
- teha vastavalt Euroopa Kohtu kodukorrale asjakohane otsus kohtukulude jaotamise kohta käesoleva menetluse lõpetamisel.

²⁹ Kohtuotsus, 5.4.2017, EUIPO vs. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 39.