

ÜLDKOHTU OTSUS (viies koda)

12. mai 2010\*

Kohtuasjas T-148/08,

**Beifa Group Co. Ltd**, asukoht Ningbo, Zhejiang (Hiina), esindajad: *barrister* R. Davis  
ja *solicitor* N. Cordell,

hageja,

*versus*

**Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**, esin-  
daja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli

**Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG**, asukoht Heroldsberg (Saksamaa), esindajad: advokaadid U. Blumenröder ja H. Gauß,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsuse (asi R 1352/2006-3) peale, mis käsitleb Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG ja Ningo Beifa Group Co., Ltd vahelist ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras (ettekandja), kohtunikud M. Prek ja V. M. Ciucă,

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 21. aprillil 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 17. septembril 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 11. septembril 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 18. novembril 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

### **otsuse**

### **Õiguslik raamistik**

*Määrus (EÜ) nr 6/2002*

- 1 Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) (muudetud kujul) artikkel 1 sätestab:

„1. Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavat disainilahendust nimetatakse edaspidi „ühenduse disainilahenduseks”.

2. Disainilahendust kaitstakse kui:

[...]

b) „ühenduse registreeritud disainilahendust”, kui see on käesolevas määruses sätestatud viisil registreeritud;

[...]”

2 Määruse nr 6/2002 artikkel 3 sätestab:

„Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) *disainilahendus* – toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest;

[...]”

3 Määruse nr 6/2002 artikli 10 lõige 1:

„Ühenduse disainilahendusest tulenev kaitse hõlmab kõiki disainilahendusi, mis jäta-  
vad asjatundjale ühesuguse üldmulje.”

4 Määruse nr 6/2002 artikli 19 lõige 1 näeb ette:

„Ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada  
disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast. Nimetatud  
kasutamiseks loetakse eelkõige sellise toote valmistamist, pakkumist, turustamist,  
importi, ekspordi või kasutamist või nendel eesmärkidel sellise toote säilitamist, mil-  
les disainilahendus sisaldub või mille puhul seda on kasutatud.”

5 Määruse nr 6/2002 artiklid 24 ja 25 näevad ette:

„*Artikkel 24*

Kehtetuks tunnistamine

1. Ühenduse registreeritud disainilahendus tunnistatakse kehtetuks [ühtlustamis-  
ametile] VI ja VII jaos sätestatud korras esitatud taotluse alusel [...]

*Artikkel 25*

Kehtetuse alused

1. Ühenduse disainilahenduse võib kehtetuks tunnistada üksnes järgmistel juhtudel:

[...]

e) hilisemas disainilahenduses on kasutatud [eristavat tähist] ning seda märki hõlmavate ühenduse õigusaktide või liikmesriigi õigusaktidega on märgi õiguste omanikul õigus selline kasutus keelata;

[...]

3. Lõike 1 punktides d, e ja f sätestatud alustele võib tugineda üksnes varasemate õiguste taotleja või omanik.

[...]” [täpsustatud tõlge]

- 6 Määruse nr 6/2002 IV jaotis (artiklid 35–44) kannab pealkirja „Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlus”. Määruse artikli 36 lõikes 2 nähakse ette, et ühenduse disainilahenduse registreerimise taotlus „peab sisaldama ka viidet toodetele, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud”. Määruse nr 6/2002

artiklite 41–44 alusel on ühenduse disainilahendust taotleval isikul teatavatel tingimustel prioriteediõigus, mille toime seisneb sama määruse artikli 43 alusel selles, et prioriteedikoopäev loetakse ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse esitamiskuupäevaks.

- 7 Määruse nr 6/2002 VI jaotise „Ühenduse registreeritud disainilahendusest loobumine ja selle kehtetus” artikli 52 lõige 1 näeb ette, et „[k]ui artikli 25 lõigetest 2, 3, 4 ja 5 ei tulene teisiti, võib iga füüsiline või juriidiline isik või pädev ametiasutus esitada [ühtlustamisametile] ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse”.
- 8 Määruse nr 6/2002 VII jaotise „Kaebused” artiklid 55–60 sätestavad apellatsioonikotta kaebamise menetluse. Nende sätete sõnastus on identne või analoogne nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) artiklite 57–62 omaga.
- 9 Määruse nr 6/2002 VII jaotise artikkel 61 sätestab:

„1. Kaebusi käsitlevate apellatsioonikodade otsuste peale võib Euroopa Kohtule esitada kaebuse.

2. Kaebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine.

3. Euroopa Kohus on pädev vaidlustatud otsust tühistama või seda muutma.

4. Kaebusega võib ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab.

5. Kaebus esitatakse Euroopa Kohtule kahe kuu jooksul pärast apellatsioonikoja otsuse väljakuulutamist.

6. [Ühtlustamisamet] peab võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.”

*Esimene direktiiv 89/104/EMÜ*

<sup>10</sup> Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) (mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu



22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25)) artikli 4 lõige 4 sätestab:

„Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis võib selle tühisteks tunnistada, kui ja kuivõrd:

[...]

c) kaubamärgi kasutamise võib keelata muu varasema õiguse tõttu kui lõikes 2 ja käesoleva lõike punktis b osutatud õigus, milleks on eelkõige:

[...]

iv) tööstusomandiõigus. [...]”

<sup>11</sup> Direktiivi 89/104 artikli 5 lõiked 1 ja 2 sätestavad:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

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

<sup>12</sup> Esimese direktiivi 89/104 artiklid 10–12 sätestavad:

*„Artikkel 10*

Kaubamärgi kasutamine

1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.

2. Lõike 1 tähenduses käsıtatakse kasutamisena ka järgmist:

- a) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristatavust;
  
- b) kaubamärgi kinnitamine kaupadele või nende pakendile asjaomasel liikmesriigis ainult ekspordi eesmärgil.

3. Kui kaubamärki kasutatakse omaniku nõusolekul või kui seda teeb isik, kellel on luba kasutada kollektiivkaubamärki või tagatist või tõendusmärki, peetakse seda kaubamärgi kasutamiseks omaniku poolt.

[...]

### *Artikkel 11*

Karistused kaubamärgi kasutamatajätmise eest kohtu- või haldusmenetluses

[...]

3. Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, kui esitatakse vastuhagi lõppenuks tunnistamise kohta, võib iga liikmesriik sätestada, et kaubamärki ei saa kasutada rikku-mise suhtes algatatud menetluses, kui vastuväite tulemusena on kindlaks tehtud, et kõnealuse kaubamärgi võiks lõppenuks tunnistada vastavalt artikli 12 lõikele 1.

4. Kui varasemat kaubamärki on kasutatud vaid osade kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse seda lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel registreerituks ainult kõnealuste osade kaupade või teenuste puhul.

### *Artikkel 12*

#### Lõppenuks tunnistamise põhjused

1. Kaubamärgi võib lõppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestiku-se aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi [...]"

### *Markengesetz*

- <sup>13</sup> 25. oktoobril 1994 jõustunud Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Saksa seadus kaubamärkide ja muude eristavate tähiste õiguskaitse kohta) (*BGBI.* I, 1994, lk 3082; edaspidi „Markengesetz”) (muudetud kujul) näeb artikli 13 lõike 2 punktis 6 ette, et registreeritud kaubamärgi võib tunnistada tühiseks, kui selle kasutamise võib muu seas varasema tööstusomandiõiguse tõttu keelata.

Markengesetz'i artikli 51 lõike 1 kohaselt tunnistatakse kaubamärk kehtetuks varasema kaubamärgiõiguse omaniku kaebuse esitamise korral.

14 Markengesetz'i artikli 14 lõige 2 sätestab:

„Kolmandatel isikutel on kaubandustegevuse käigus keelatud kaubamärgiomaniku loata

- 1) kasutada kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud,
- 2) kasutada tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel, või
- 3) kasutada tähiseid, mis on identsed või sarnased riigis mainet omava kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjusega kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.”

15 Markengesetz'i artikli 25 lõige 1 sätestab:

„Registreeritud kaubamärgi omanikul ei ole õigust kasutada kolmandate isikute suhtes artiklitest 14, 18 [ja] 19 tulenevaid õigusi, kui nendele õigustele tuginemisele eelneva viie järjestikuse aasta jooksul ei ole kaubamärki vastavalt artiklile 26 kasutatud kaupade või teenuste jaoks, millele ta oma õigustele tuginedes osutab tingimusel, et varasem kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat.”

- 16 Markengesetz'i artikli 25 lõike 2 kohaselt peab juhul, kui kaubamärgiomanik tugineb Markengesetz'i artiklist 14 tulenevatele õigustele kaebuse esitamise raames, hageja kostja taotlusel kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendama.
- 17 Markengesetz'i artiklis 26, mis käsitleb kaubamärgi kasutamist, võetakse Saksa õigusesse üle esimese direktiivi 89/104 artiklid 10–12.

*Määrus nr 40/94*

- 18 Määruse nr 40/94 artikli 9 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 9 lõige 1) sätestab:

*„Artikkel 9*

Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused

1. Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

- a) kõiki tähiseid, mis on identsed ühenduse kaubamärgiga, kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ühenduse kaubamärk;
- b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade

või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[...]"

19 Määruse nr 40/94 artikkel 43 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 42) sätestab:

*„Artikkel 43*

Vastulause menetlemine

[...]

2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse 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.

[...]"

20 Määruse nr 40/94 artikli 52 lõige 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõige 2) sätestab:

*„Artikkel 52*

Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused

[...]

2. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ka [ühtlustamisametile] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt [...] siseriiklikule õigusele, mis reguleerib varasemate õiguste kaitset, eelkõige seoses järgmiste õigustega:

[...]

d) tööstusomandiõigus.”



21 Määruse nr 40/94 artikkel 56 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 57) sätestab:

*„Artikkel 56*

Taotluse läbivaatamine

[...]

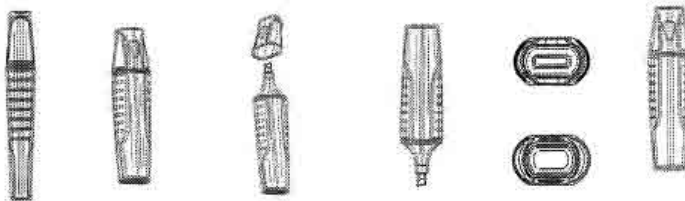
2. Ühenduse kaubamärgi omaniku nõudel peab tühistamismenetluses osalev varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva ning et see on taotluse aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Kui ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevaks on varasem kaubamärk olnud registreeritud vähemalt viis aastat, esitab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendid ka selle kohta, et artikli 43 lõikes 2 osutatud tingimused olid kõnealusel kuupäeval täidetud. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. Kui varasemat ühenduse 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.

[...]”

- 22 Määruse nr 40/94 artikkel 92 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 96) sätestab, et selle määruse artikli 91 lõike 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 95 lõige 1) alusel liikmesriikide poolt kindlaks määratud ühenduse kaubamärkide kohtute „ainupädevusse kuuluvad: [...] d) vastuhagid ühenduse kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks artikli 96 kohaselt”. Määruse nr 40/94 artikli 96 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 100 lõige 1) sätestab, et „[t]ühistamist või kehtetuks tunnistamist käsitlev vastuhagi võib toetuda ainult käesolevas määruses nimetatud tühistamise ja kehtetuks tunnistamise põhjustele”.

### Vaidluse taust

- 23 Hageja Beifa Group Co. Ltd (varem Ningo Beifa Group Co., Ltd) esitas 27. mail 2005 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) määruse nr 6/2002 alusel ühenduse disainilahenduste registreerimise taotluse.
- 24 Taotluses käsitletud disainilahendus (edaspidi „vaidlustatud disainilahendus”) on kujutatud järgmiselt:



- 25 Hageja tugineb registreerimistaotluses määruse nr 6/2002 artiklite 41–43 alusel vaidlustatud disainilahenduse prioriteediõigusele, mis põhineb 5. veebruaril

2005 Hiina pädevale ametiasutusele esitatud sama disainilahenduse varasemal registreerimistaotlusel.

- 26 Toodekena, milles disainilahendus sisaldub või mille puhul kasutamiseks on see mõeldud, märgiti määruse nr 6/2002 artikli 36 lõike 2 alusel taotluses „kirjutusvahendid”.
- 27 Vaidlustatud disainilahendus registreeriti ühenduse disainilahendusena numbril 352315-0007 all ja see avaldati 26. juulil 2005. aasta väljaandes *Bulletin des dessins ou modèles communautaires* nr 68/2005.
- 28 Menetlusse astuja Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG esitas 23. märtsil 2006 määruse nr 6/2002 artikli 52 alusel ühtlustamisametile vaidlustatud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse, milles ta väitis, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e nimetatud kehtetuse alus keelab asjaomase disainilahenduse kehtivuse.
- 29 Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines menetlusse astuja kaubamärgil, mis on Saksamaal 14. detsembril 2000. aastal registreeritud numbril 300454708 all muu seas kaupade „kirjutusvahendid” jaoks, mis kuuluvad 15. juunil 1957. aasta märkide

registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud kujul) klassi 16 ning on kujutatud järgmiselt:



- 30 Ühtlustamisameti tühistamisosakond rahuldab 24. augusti 2006. aasta otsusega menetluse astuja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse ja tunnistab vaidlusaluse disainilahenduse sellest tulenevalt määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e põhjal kehtetuks.
- 31 Tühistamisosakond leidis sisuliselt, et vaidlustatud disainilahenduses on varasemat kaubamärki kasutatud nii, et see sisaldab tähist, millel on kõik asjaomasele ruumilisele kaubamärgile omased elemendid ning seega on see tähis nimetatud kaubamärgi sarnane. Kuna vaidlustatud disainilahendusega ja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad on identsed, on tühistamisosakonna sõnul tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubad omavahel segi, ning seetõttu on menetluse astujal Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punkti 2 alusel õigus vaidlustatud disainilahenduses kasutatud tähise kasutamine keelata.
- 32 Hageja esitas 19. oktoobril 2006 tühistamisosakonna otsuse peale määruse nr 6/2002 artiklite 55–60 alusel kaebuse.

- 33 Kolmanda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“), mis tehti hagejale teatavaks 21. veebruaril 2008, jäeti hageja kaebus rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis esiteks, et kuna varasem kaubamärk ei olnud selleks ajaks tunnistatud Saksa pädevate ametiasutuste poolt Markengesetz'i asjaomaste sätete alusel kehtetuks, tuleb seda määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e tähenduses käsitada kui eristavat tähist (vaidlustatud otsuse punkt 15).
- 34 Apellatsioonikoda märkis teiseks, et selle sätte kohaldamisel ei pea ühenduse hilisemas vaidlustatud disainilahenduses olema viidatud varasem tähis kujutatud identselt, vaid piisab, kui see disainilahendus sisaldab asjaomast tähist kui sellist (vaidlustatud otsuse punkt 16).
- 35 Apellatsioonikoda märkis kolmandaks, et vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi vahel esinevatest teatavatest erinevustest hoolimata on sellele kaubamärgile omased elemendid vaidlustatud disainilahenduses märgatavad, mistõttu nimetatud disainilahenduse kasutamine kujutab endast varasema kaubamärgi omanikust menetluse astujale Markengesetz'i artiklist 14 tulenevate ainuõiguste rikkumist ning seega kuulub määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e kohaldamisele (vaidlustatud otsuse punktid 17 ja 18).
- 36 Lõpuks märkis apellatsioonikoda eelnimetatud järeldust silmas pidades, et menetluse astuja poolt kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud muude väidete, sh Oberlandesgericht Frankfurt-am-Maini (Frankfurdis asuv liidumaa kõrgeim üldkohus, Saksamaa) 18. jaanuari 2007. aasta otsust puudutavate väidete asjakohasuse osas ei ole vaja otsust teha (vaidlustatud otsuse punkt 19).

## **Poolte nõuded**

37 Hageja palub Üldkohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
  
- saata asi muude menetlusse astuja esitatud ja tühistamisosakonna poolt kontrollimata jäetud kehtetuse aluste osas tühistamisosakonnale kontrollimiseks tagasi;
  
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

38 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
  
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

## Õiguslik käsitlus

### *Hageja teise nõude vastuvõetavus*

- 39 Ühtlustamisamet väidab, et hageja teine nõue on vastuvõetamatu, kuna sisuliselt palub ta Üldkohtul teha ühtlustamisametile ettekirjutus, see ei ole aga Üldkohtu pädevuses.
- 40 Tuleb meenutada, et määruse nr 6/2002 artikli 61 lõike 3 kohaselt on Üldkohus pädev nii vaidlustatud otsust tühistama kui ka seda muutma. Peale selle peab ühtlustamisamet sama määruse artikli 61 lõike 6 alusel võtma vajalikud meetmed Üldkohtu otsuse täitmiseks. Viimati nimetatud sättest tuleneb, et Üldkohtu pädevuses ei ole teha ühtlustamisametile ettekirjutusi, vaid tegelikult on ühtlustamisamet ise kohustatud Üldkohtu otsuse resolutsioonist ja põhjendustest järeldusi tegema (vt analoogia alusel Üldkohtu 15. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas T-35/04: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Ferrero (FERRÓ), EKL 2006, lk II-785, punkt 15 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 41 Tuleb ka meenutada, et määruse nr 6/2002 artikli 60 lõike 1 alusel võib apellatsioonikoda pärast ühtlustamisameti eelmises astmes otsuse teinud üksuse otsuse peale esitatud kaebuse põhjendatuse hindamist saata asja nimetatud üksusele edasiseks menetlemiseks.
- 42 Neist sätetest ja kaalutlustest tulenevalt on vastuvõetav nõue, et Üldkohus saadaks ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud kaebuse menetlemise raames asja tagasi eelmises astmes otsuse teinud üksusele, kelle otsuse peale esitati

apellatsioonikojale kaebus (vt selle kohta ja analoogia alusel Üldkohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, lk II-723, punktid 17–20).

- 43 Kui Üldkohus sellise nõude rahuldaks, ei näeks ta ühtlustamisameti suhtes ette kohustust midagi teha või tegemata jätta ning seega ei teeks ta ühtlustamisametile ettekirjutust. Sellise nõudega soovitakse pigem seda, et Üldkohus teeks otsuse, mille apellatsioonikoda oleks pidanud tegema või saanud teha, ise ning seega soovitakse, et Üldkohus kasutaks talle edasikaevatud apellatsioonikoja otsuse muutmise pädevust (vt selle kohta ja analoogia alusel Üldkohtu 11. veebruari 2009. aasta otsus kohtuasjas T-413/07: Bayern Innovativ vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 15, ja Üldkohtu 14. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T-152/07: Lange Uhren vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (geomeetrilised väljad kella numbrilaua), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 39).
- 44 Sellest tuleneb, et vastupidi ühtlustamisameti väidetele on hageja teine nõue vastuvõetav.

### *Põhiküsimus*

- 45 Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet. Esimene tuleneb määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e väärast tõlgendusest. Teises väites viidatakse õigusnormi rikkumisele seoses selle varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotluse tagasilükkamisega, mille hageja ühtlustamisametile esitas. Kolmandas väites viidatakse määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e väärale kohaldamisele.



Esimene väide, mis tuleneb määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e väärast tõlgendusest

– Poolte argumendid

- 46 Hageja väitel tuleneb määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e sõnastusest, et vastupidi apellatsioonikoja arvamusele ei saa eristava tähise omanik sellele sättele tugineda, kui hilisemas disainilahenduses ei ole kasutatud mitte kõnealust, vaid sarnast tähist. Asjaomase sätte sellist tõlgendust ei kinnita mitte ainult asjaolu, et ühenduse disainilahendus puudutab üksnes toote kui sellise välimust ega osuta teatavale kindlale tootele, vaid ka ühtlustamisemeti varasem otsustuspraktika.
- 47 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e tähenduses võib kasutamise mõiste hõlmata olukordi, kus ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasemat tähist vaidlustatud disainilahenduses üksnes imiteeritakse, ilma et selle iga üksikasja oleks reprodutseeritud.
- 48 Vaidlustatud disainilahenduse ja varasema tähise võrdlus piirdub disainilahenduse nende elementidega, mis rikuvad varasema õiguse omaniku asjaomaseid õigusi, võtmata arvesse vaidlustatud disainilahenduse täiendavaid elemente. Varasema tähise kaitse ulatus sõltub aga seda tähist reguleerivast õigusest.
- 49 Seega on määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e osutatud kehtetuse alus kohaldatav uudsetele ja eristavatele disainilahendustele ning seega erineb see põhjus sama

määruse artikli 25 lõike 1 punktis b osutatud põhjusest. Vastupidi hageja väidetele kinnitab ühtlustamisameti varasem otsustuspraktika seda tõlgendust.

– Üldkohtu hinnang

- 50 Esiteks tuleb märkida, et nagu ühtlustamisamet ja menetlusse astuja õigesti väidavad, ei eelda määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e osutatud kehtetuse alus ilmtingimata varasema eristava tähise täielikku ja üksikasjalikku reprodutseerimist hilisemas ühenduse disainilahenduses. Kuigi kõnealuse tähise teatavad elemendid ühenduse vaidlustatud disainilahenduses puuduvad või sinna on lisatud muid elemente, võib tegemist olla asjaomase tähise „kasutamisega” eelkõige juhul, kui välja jäetud või lisatud elemendid on teisejärgulised.
- 51 See peab seda enam paika seetõttu, et nagu väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, jääb avalikkusele meelde liikmesriikides registreeritud või ühenduse kaubamärkide ebatäiuslik mälopilt (vt selle kohta Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26, ja Üldkohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punkt 33). Nimetatud asjaolu kehtib kõigi eristavate tähiste liikide suhtes. Sel põhjusel ei pane asjaomane avalikkus tingimata tähele tähise muutusi, mis seisnevad eristava tähise teatavate teisejärguliste elementide väljajätmises ühenduse hilisemas disainilahenduses või selliste elementide lisamises viimati nimetatud tähisele. Asjaomane avalikkus võib just vastupidi arvata, et tähist on sellisena, nagu tal on see meelde jäänud, hilisemas ühenduse disainilahenduses kasutatud.

- 52 Sellest tuleneb, et vastupidi hageja väidetele ei välista määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e grammatiline tõlgendus tingimata selle kohaldamist juhul, kui hili-  
semas ühenduse disainilahenduses ei ole kasutatud kehtetuks tunnistamise taotluse  
toetuseks esitatud tähisega identset, vaid sarnast tähist.
- 53 Teiseks tuleb märkida, et vaidlustatud otsuses määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1  
punktile e antud tõlgendus on ainus, mis võib tagada ühelt poolt varasema, ühendu-  
se või liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omaniku õiguste tõhusa kaitse selliste  
kaubamärgirikumiste suhtes, mille puhul asjaomast kaubamärki kasutatakse hilise-  
mas ühenduse disainilahenduses, ja teiselt poolt kooskõla määruse nr 6/2002 ning di-  
rektiivi 89/104 või määruse nr 40/94 ja määruse nr 207/2009 asjaomaste sätete vahel.
- 54 Selles osas tuleb meenutada, et varasema, ühenduse või liikmesriigis registreeritud  
kaubamärgi omanikul on õigus keelata hilisema ühenduse disainilahenduse kasuta-  
mine nii juhul, kui disainilahenduses kasutatakse varasema kaubamärgiga identset  
tähist ning vastavalt asjaomase disainilahenduse ja varasema kaubamärgiga hõlma-  
tavad kaubad või teenused on identsed, kui ka juhul, kui asjaomases ühenduse disai-  
nilahenduses kasutatakse tähist, millel on varasema kaubamärgiga selline sarnasus,  
et arvestades vastavalt ka asjaomase kaubamärgi ja disainilahendusega hõlmatavate  
kaupade või teenuste identsust või sarnasust, on tõenäoline, et avalikkus ajab need  
segi (vt esimese direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktid a ja b, Markengesetz'i artik-  
li 14 lõike 2 punktid 1 ja 2 ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktid a ja b (nüüd  
määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktid a ja b)).

- 55 Arvestades varasema, ühenduse või liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omaniku õigust keelata hilisema ühenduse disainilahenduse kasutamine, milles on kasutatud nii tema kaubamärgiga identset kui ka sarnast tähist, on välistatud, et ühenduse seadusandja on määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e sätestades soovinud kõnealusel omanikul võimaldada esitada kõnealuse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus üksnes juhul, kui selles disainilahenduses on kasutatud varasema kaubamärgiga identset tähist, ning keelata sellise taotluse esitamine juhul, kui disainilahenduses kasutatakse niivõrd sarnast tähist, et on tõenäoline, et avalikkus ajab need segi.
- 56 Tuleb veel märkida, et ühenduse või liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanik ei saa eespool punktis 54 käsitletud sätetele tugineda ühenduse sellise varem registreeritud disainilahenduse kasutamise keelamiseks, milles on kasutatud asjaomase kaubamärgiga identset või sarnast tähist, kuna asjaomase ühenduse disainilahenduse omanik saab sellise keelu suhtes ennast kaitsta, taotledes asjaomase hilisema kaubamärgi tühistamist vajaduse korral vastuhagis (esimese direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 4 punkti c alapunkt iv, Markengesetz'i artikli 13 lõike 2 punkt 6 ja artikli 51 lõige 1 ning määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkt d, artikli 92 punkt d, artikli 96 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt d, artikli 96 punkt d ja artikli 100 lõige 1).
- 57 Kui varasema, ühenduse või liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul oleks õigus esitada hilisema ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus üksnes juhul, kui selles disainilahenduses kasutatakse tema kaubamärgiga identset tähist, mitte juhul, kui kasutatakse sellega sarnast tähist, siis ei saaks see omanik kaitsta ennast sellise hilisema disainilahenduse omaniku võimaliku katse suhtes,

milles kasutatakse sarnast tähist, keelata varasema kaubamärgi kasutamine määruse nr 6/2002 artikli 10 lõike 1 ja artikli 19 lõike 1 alusel.

58 Määruse nr 6/2002 põhjendusest 31, mille kohaselt see määrus „ei takista ühenduse disainilahendustena kaitstavate disainilahenduste suhtes kohaldamast [...] õigusakte, [...] mis käsitlevad kaubamärke”, võib järeldada, et ühenduse disainilahendusega selle omanikule antavad õigused ei sea sugugi kahtluse alla sellest kaubamärgist tulenevaid varasema kaubamärgi omaniku õigusi.

59 Kõigist eelnimetatud kaalutlustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei rikkunud määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e tõlgendamisel õigusnormi, kuivõrd eristava tähise omanik võib ühenduse hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlemisel tugineda asjaomasele sättele, kui selles disainilahenduses on kasutatud talle kuuluva tähisega sarnast tähist. Sellest tuleneb, et esimene väide tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

Teine väide, milles viidatakse õigusnormi rikkumisele seoses selle varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotluse tagasilükkamisega, mille hageja esitas ühtlustamisametile

– Poolte argumendid

<sup>60</sup> Hageja väitel tuleneb määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktist e, kui seda tõlgendada koostoimes Markengesetz'i artikliga 25, et Saksa kaubamärgi omanik, kes taotleb ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist põhjusel, et viimases on kasutatud asjaomast kaubamärki, peab vastuväidete olemasolu korral tõendama, et ta on seda kaubamärki tegelikult kasutanud. Seetõttu oleks apellatsioonikoda pidanud hageja esitatud varasema kaubamärgi kasutamise tõendamise taotlust kontrollima, kuna varasem kaubamärk oli enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist olnud registreeritud enam kui viis aastat. Kuigi menetlusse astuja on kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisele eelnenud viie-aastase ajavahemiku jooksul müünud lugematu arvu klassi 16 kuuluvaid kirjutusvahendeid, ei tõenda see müük sugugi varasema kaubamärgi kasutamist, kuna asjaomased müüdüd kaubad olid teistsuguse kujuga ning neile olid lisatud menetlusse astuja nimi ja logo. Peale selle ei ole varasem kaubamärk mitte ruumiline kaubamärk, vaid kujutismärk.

<sup>61</sup> Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad, et vastupidi määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2 ja artikli 56 lõikele 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 ja artikli 57 lõige 2) ei võimalda määrus nr 6/2002 ühenduse sellise disainilahenduse omanikul, mis on kehtetuks tunnistamise taotluse ese, esitada asjaomase taotluse toetuseks osutatud varasema tähise kasutamise tõendamise taotlust. Seetõttu ei olnud apellatsioonikojal õigust hageja esitatud varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlust kontrollida. Sellega ei ole hageja õigusi rikutud, kuna leides, et

varasemat kaubamärki ei ole nii kasutatud, oleks ta saanud esitada pädevatele Saksa ametiasutustele taotluse tunnistada see kaubamärk kehtetuks. Igal juhul ei oma lihtne menetlusse astuja nime ja logo lisamine tema müüdavatele kirjutusvahenditele tähtsust varasema kaubamärgi tegeliku kasutuse hindamise ning käesoleval juhul esineva segiajamise tõenäosuse seisukohast.

- 62 Menetlusse astuja lisab, et kuigi hagejal oli ühtlustamisametis õigus esitada varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlus, oleks ta pidanud selle esitama tühistamisosakonnas ning seetõttu on varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlus, mille hageja esitas esimest korda apellatsioonikojas, vastuvõetamatu. Igal juhul leiab menetlusse astuja, et ta on varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendanud.

#### – Üldkohtu hinnang

- 63 Tuleb meenutada, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e näeb ette, et nimetatud sätte alusel esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasemat tähist reguleeriva ühenduse või liikmesriigi õigusega „on märgi õiguste omanikul õigus [...] keelata” talle kuuluva tähise kasutamine hilisemas disainilahenduses.
- 64 Käesoleval juhul on varasem tähis Saksa kaubamärk, mida reguleerivad Markengesetz'i sätted. Nagu juba märgitud, annab Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punkt 2 selle kaubamärgi omanikule õiguse keelata kasutada tähiseid, mille identsuse või sarnasuse

tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitsitud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada.

<sup>65</sup> Siiski sätestatakse Markengesetz'i artikli 25 lõikes 1, et varasema kaubamärgi omanikul ei ole õigust kasutada kolmandate isikute suhtes artiklist 14 tulenevaid õigusi, kui nendele õigustele tuginemisele eelneva viie järjestikuse aasta jooksul ei ole kaubamärki vastavalt artiklile 26 kasutatud kaupade või teenuste jaoks, millele ta oma õigustele tuginedes osutab tingimusel, et varasem kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Seda sätet Markengesetz'ile lisades kasutas Saksa seadusandja talle esimese direktiivi 89/104 artikli 11 lõikes 2 ette nähtud õigust. Markengesetz'i artikli 25 lõige 2 jätab sõnaselgelt selle poole hooleks, kelle vastu varasema kaubamärgi omaniku õigustele on tuginetud, nõuda, et see omanik tõendaks oma varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist. Sellise taotluse esitamata jätmise korral ei tule asjaomaseid tõendeid esitada.

<sup>66</sup> Neist sätetest tuleneb, et vastupidi ühtlustamisameti ja menetlusse astuja väidetele peab käesoleva olukorraga sarnasel juhul, mil määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e ette nähtud kehtetuse aluse toetuseks esitatud varasem Saksa kaubamärk on enne ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlust olnud vähemalt viis aastat registreeritud, selle kaubamärgi omanik kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud ühenduse disainilahenduse omaniku taotlusel tõendama, et ta on oma kaubamärki kasutanud viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist. Sellise tõendi esitamata jätmise korral ei ole asjaomase varasema Saksa kaubamärgi omanikul tema tähist reguleeriva Saksa õiguse alusel õigust kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud tähise kasutamist nimetatud ühenduse disainilahenduses



keelata, mis tähendab, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktist e tulenev kehtetuse alus ei ole kohaldatav.

- 67 Kuna määruses nr 6/2002 puudub erisäte selle kohta, millised on tähise kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud ühenduse disainilahenduse omaniku esitatava tegeliku kasutamise tõendamise taotlust puudutavad tingimused, tuleb järeldada, et nimetatud taotlus peab olema selgelt sõnastatud ja esitatud ühtlustamisametile õigeaegselt (vt analoogia alusel Üldkohtu 17. märtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: *El Corte Inglés vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, EKL 2004, lk II-965, punkt 38; 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: *L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Revlon (FLEXI AIR)*, EKL 2005, lk II-949, punkt 24, ja 7. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: *Lidl Stiftung vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - REWE-Zentral (Salvita)*, EKL 2005, lk II-1917, punkt 77). Põhimõtteliselt tuleb varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlus esitada selle tähtaja jooksul, mille vastulausete osakond on ühenduse vaidlustatud kaubamärgi taotlejale andnud asjaomase taotlusele vastuseks märkuste esitamiseks (vt selle kohta ja analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus FLEXI AIR, punktid 25–28).
- 68 Seevastu ei saa ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasema tähise tegeliku kasutamise tõendamise taotlust esitada esimest korda apellatsioonikojas.
- 69 Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetes 2 ja 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3) ette nähtud ühenduse disainilahenduse registreerimise vastu esitatud varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlust ei saa esitada esimest korda apellatsioonikojas (vt selle kohta Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-364/05: *Saint-Gobain Pam vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Propamsa (PAM PLUVIAL)*, EKL 2007, lk II-757, punkt 41, ja 18. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-425/03: *AMS vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, EKL 2007, lk II-4265, punkt 114).

- 70 Selle kohtupraktika kohaselt täiendab varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlus vastulausete osakonna menetlust eriomase ning eelneva küsimusega selle kohta, kas varasema kaubamärgi kasutus on olnud tegelik, ning seega muudab asjaomane taotlus vastulause sisu. Vastulausete osakonna pädevuses on teha esimeses astmes otsus vastulause kohta nii, nagu see on määratud poolte erinevate menetlustoimingute ja -taotlustega, sh vajaduse korral varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotlusega. Apellatsioonikoja pädevuses on üksnes vastulausete osakondade otsuste peale esitatud kaebuste arutamine, mitte otsuse tegemine uue vastulause kohta esimeses astmes. Vastupidisega nõustumine tähendaks seda, et appellatsioonikoda peaks menetlema täiesti eriomast taotlust, mis on seotud uute juriidiliste ja faktiliste asjaoludega ning mis väljub selle vastulause menetluse raamest, mis esitati vastulausete osakonnale ja mida viimane menetles (eespool punktis 69 nimetatud kohtuotsus PAM PLUVIAL, punktid 37–39, ja eespool punktis 69 nimetatud kohtuotsus AMS Advanced Medical Services, punktid 111–113).
- 71 Need kaalutlused kehtivad analoogia alusel ka siis, kui määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e osutatud keeldumise alusel põhineva kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud ühenduse disainilahenduse omanikul on õigus taotleda, et kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasema tähise omanik tõendaks oma tähise tegelikku kasutamist, nagu käesoleval juhul. Sellises kontekstis ei saa ka väita, et appellatsioonikoda on kohustatud tegema otsuse asjas, mis erineb tühistamis-osakonnale esitatud asjast, sh asjas, mille ulatust on kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasema tähise tegeliku kasutamise eelneva küsimuse lisamisega laiendatud.
- 72 Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et käesoleval juhul oli hagejal tühistamisosa-konnas õigus taotleda, et menetlusse astuja tõendaks varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.
- 73 Sellega seoses tuleb märkida, et appellatsioonikoda piirdus vaidlustatud otsuse punktis 15 järeldusega, et ühtlustamisamet ei olnud pädev varasema kaubamärgi kehtivust vaidlustama ning et kui hageja leidis, et seda kaubamärki registreerides on rikutud

Markengesetz'i sätteid või et see tuleb kasutamata jätmise tõttu tühistada, siis tulnuks tal esitada selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus Markengesetz'i sätete alusel.

- 74 Eespool punktidest 63–66 tuleneb, et kuigi see vaidlustatud otsuses esitatud apellatsioonikoja kaalutlus on iseenesest õige, ei piisa sellest määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktil e põhineva ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasema tähise tegeliku kasutamise tõendamise taotluse tagasilükkamise õigustamiseks, kui kõnealust varasemat tähist reguleerivas õiguses nähakse ette, et juhul, kui asjaomast tähist ei ole tegelikult kasutatud, ei ole selle omanikul õigust keelata kolmandaid isikuid ning seega kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud ühenduse hilisema disainilahenduse omanikku seda tähist või sellega sarnast tähist kasutamast, nagu käesoleval juhul.
- 75 Tuginedes eeldusele, et tema on varasema kaubamärgi tõendamise taotluse ühtlustamisametile nõuetekohaselt esitanud, väidab hageja vaidlustatud otsuses see, et apellatsioonikoda on rikkunud õigusnormi, kuivõrd viimane jättis ta taotluse kontrollimata.
- 76 Siiski tuleb märkida, et see eeldus on väär. Nagu menetluse astuja õigesti märkis, ei sisalda hageja märkused, mille ta tühistamisosakonnale 22. juunil 2006. aastal vastuseks kehtetuks tunnistamise taotlusele esitas ja mis sisalduvad ühtlustamisameti menetlusega seotud toimikus, mille viimane Üldkohtule kodukorra artikli 133 lõike 3 alusel viimasele edastas, mitte üksnes sõnaselget taotlust, et menetluse astuja tõendaks varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, vaid selles ei ole varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust üldse käsitletud.
- 77 Hageja osutas viimati nimetatud küsimusele esimest korda alles apellatsioonikoja-le esitatud kaebuse põhjendustes. Hageja kinnitas kohtuistungil, et nimetatud asja-olu vastab tõele ning see kanti kohtuistungil protokollile. Olgugi et apellatsioonikojale

esitatud hageja kaebuse põhjendusi võib tõlgendada nii, et selles kaebuses on varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist taotletud, on selline esimest korda apellatsioonikojas esitatud taotlus vastuvõetamatu, seda taotlust ei saa arvesse võtta ning apellatsioonikoda ei saa seda kontrollida.

78 Neil asjaoludel tuleb ka käesolev väide tagasi lükata.

Kolmas väide, milles viidatakse määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e väärale kohaldamisele

– Poolte argumendid

79 Hageja väidab, et kuigi see, kuidas ühtlustamisameti üksused on määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e tõlgendanud, on õige, kohaldas apellatsioonikoda nimetatud sätet vääralt, kuna ta ei hinnanud vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosust analoogselt hinnanguga, mis tuleb anda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) kohaldamist käsitleva kohtupraktika põhjal.

- 80 Esiteks ei ole apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses käesoleval juhul üritanud asjaomast avalikkust kindlaks määrata.
- 81 Teiseks ei ole apellatsioonikoda võtnud arvesse asjaolu, et teatavast kujust koosnevatel kaubamärkidel on väga nõrk eristusvõime. Olgugi et varasem kaubamärk on keh-tiv, on sellel väga nõrk eristusvõime ning seda tuleb võimaliku segiajamise tõenäosuse olemasolu kontrollimisel arvesse võtta.
- 82 Kolmandaks ei ole apellatsioonikoda viinud läbi varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse igakülgset võrdlust. Selle asemel, et näidata, mis põhjustel oli tühistamisotsakonna otsus õige ja viia läbi varasema kaubamärgi iseseisev kontroll, tugines apellatsioonikoda asjaomase kaubamärgi lihtsale kirjeldusele ning piirdus vaidlustatud otsuse punktis 17 tühistamisotsakonna otsuses esitatud nimekirja kordamisega, loetledes varasema kaubamärgi neli omadust, mis esinevad ka vaidlustatud disainilahenduses. See, kas vaidlustatud disainilahendusel on need neli omadust, ei ole sugugi kindel. Peale selle on varasemal kaubamärgil kümme omadust, mis vaidlustatud disainilahendusel puuduvad, ning viimasel on kuus omadust, mis puuduvad varasemal kaubamärgil.
- 83 Neljandaks ei ole apellatsioonikoda sugugi kontrollinud, kas käesoleval juhul on segiajamine tõenäoline. Kui Üldkohus otsustab seda küsimust ise kontrollida, tuleb tal jõuda järeldusele, et selline tõenäosus puudub, kuna varasema kaubamärgi eristusvõime on nõrk ning varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse vahel on erinevusi.

- 84 Hageja väitis kohtuistungil, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e on käesoleval juhul kohaldatav üksnes juhul, kui asjaomane avalikkus tajub vaidlustatud disainilahendust kui eristavat tähist. Vaidlustatud otsuses ei ole apellatsioonikoda aga kontrollinud, kas käesoleval juhul on see nii. Hageja lisas, et isegi kui seda väidet ei ole hagiavalduses formaalselt esitatud, ei saa seda pidada uudseks, kuna see on seotud käesoleva väitega.
- 85 Esiteks väidab ühtlustamisamet, et vaidlustatud otsuse põhjendus on küll lühike, kuid piisav. Peale selle tuleb arvestada ka tühistamisosakonna otsuses esitatud põhjendusega.
- 86 Teiseks on neli vaidlustatud otsuse punktis 17 osutatud varasema kaubamärgi omandust selles kaubamärgis tõesti olemas ning need on kaubamärgi domineerivad elemendid, samas aga on need omadused ka vaidlustatud disainilahendusel. Hageja osutatud erinevused varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse vahel ei sea nende sarnasust kahtluse alla.
- 87 Kolmandaks tegi apellatsioonikoda õigesti, kui kinnitas tühistamisosakonna otsust, et käesoleval juhul on segiajamine asjaomaste kaupade identsust, varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse vahelist sarnasust, asjaomase avalikkuse, s.o laia avalikkuse madalat tähelepanu astet ning asjaolu, et kõnealused kaubad on odavad laiatarbekaubad arvestades tõenäoline.
- 88 Neljandaks ei ole vastupidi hageja väidetele varasema kaubamärgi eristusvõime nõrk, vaid vähemalt „keskmine”. Olgugi et praktikas on ruumilist kaubamärki keerulisem

registreerida, ei saa sellise kaubamärgi eristusvõimet pärast registreerimist kahtluse alla seada.

- 89 Viiendaks kinnitavad kaks hageja ja menetlusse astuja vahelistes kohtuasjades tehtud Saksa kohtute otsust, et käesoleval juhul on segiajamine tõenäoline.
- 90 Menetlusse astuja väidab, et neli vaidlustatud otsuse punktis 17 osutatud varasema kaubamärgi omadust on vaidlustatud disainilahendusel tõesti olemas ning nendest piisab selle disainilahenduse ja varasema kaubamärgi vahelise sarnasuse tuvastamiseks. Seda sarnasust ei saa aga seada kahtluse alla asjaomaseid tähiseid teineteisest eristavate elementidega, millele hageja on osutanud ning mis tulenevad tehnilistest või funktsionaalsetest nõuetest. Arvestada seda, kui kaua on seda kaubamärki kandvad kaubad Saksa turul olnud, ei ole varasema kaubamärgi eristusvõime pealegi nõrk. Hageja on nende samade poolte vahel Saksamaal toimuvates kohtuvaidlustes ise tuginenud arvamusuuringule, mis näitavad, et menetlusse astuja erinevatel kaubamärkidel on suur eristusvõime.
- 91 Arvestades kõnealuste kaupade identsust, asjaomase avalikkuse madalat tähelepanu astet seoses laiatarbekaupadega, asjaolu, et sel avalikkusel on harva võimalik samu kaupu tähistavaid kaubamärke otseselt võrrelda, ning varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse vahelist sarnasust, tuleb järeldada, et käesoleval juhul on segiajamine tõenäoline. Tuleb arvestada ka asjaoluga, et hageja on varasematest kaubamärkidest tulenevaid menetlusse astuja õigusi juba mitmel korral rikkunud, ning see õigustab Saksa kohtupraktika põhjal nõuet, et hageja peab hoidma nende õigustega suuremat „distantssi”.

- 92 Lisaks osutab menetlusse astuja talle kuuluvale registreerimata kaubamärgile, mis tema toodetavaid kirjutusvahendeid samuti kaitsevad, Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punktile 3, Saksa õigusest tulenevalt lisakaitsele kõlvatu konkurentsi vastu ning määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktist b tulenevale kehtetuse alusele.
- 93 Lõpuks märgivad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja kohtuistungil esitatud ja eespool punktis 84 kokku võetud hageja argumendile vastuseks, et tegemist on uue väitega, mis ei põhine menetluse käigus esitatud õiguslikel ja faktilistel asjaoludel, ning seega on see vastuvõetamatu.

– Üldkohtu hinnang

- 94 Määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e sätestab, et ühenduse disainilahenduse võib varasema eristava tähise omaniku taotlusel tunnistada kehtetuks juhul, kui hilisemas disainilahenduses on seda tähist kasutatud ning seda tähist hõlmavate ühenduse õigusaktide või liikmesriigi õigusaktide kohaselt on tähise omanikul õigus selline kasutus keelata.
- 95 Nagu eespool märgitud, annab juhul, kui sellel sättel põhineva kehtetuse aluse toetuseks esitatud tähis on varasem Saksa kaubamärk, mis, olemata kehtetuks tunnistamise taotlusega vaidlustatud ühenduse disainilahendusega identne, on sellega siiski sarnane, asjaomase liikmesriigi õigus, nimelt Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punkt 2 selle kaubamärgi omanikule õiguse keelata talle kuuluva tähise kasutamine hilisemas disainilahenduses üksnes siis, kui kõnealuse disainilahenduse ja asjaomase



kaubamärgi sarnasuse ning kõnealuse disainilahenduse ja hilisema kaubamärgiga hõlmatavate kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et avalikkus ajab need omavahel segi.

- 96 Tuleb ka meenutada, et Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punktiga 2 on Saksa õigusesse üle võetud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkt b ning seetõttu tuleb asjaomast sätet tõlgendada direktiivi asjaomast sätet käsitlevat kohtupraktikat arvestades.
- 97 Direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (eespool punktis 51 viidatud Euroopa Kohtu otsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, ja Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 26).
- 98 Avalikkuse poolt segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki konkreetsetes asjas tähtsust omavaid tegureid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; eespool punktis 51 viidatud Euroopa kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, ja eespool punktis 97 viidatud kohtuotsus Medion, punkt 27).
- 99 Vastandatud tähist visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab segiajamise tõenäosuse hindamine rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija tähist tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki või muud eristavat tähist tervikuna

ega uuri selle eri detaile (vt selle kohta eespool punktis 98 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; eespool punktis 51 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, ja eespool punktis 97 viidatud kohtuotsus Medion, punkt 28).

- 100 Seega tuleb kontrollida, kas käesoleval juhul kohaldas apellatsioonikoda seda kohutapraktikat õigesti, kui ta vaidlustatud otsuses järeldas, et varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse segiajamine on tõenäoline ning et seetõttu tuleb viimane kehtetuks tunnistada. Selles osas tuleb arvestada ka tühistamisosakonna otsusega, mis jõudis samale järeldusele ning mida apellatsioonikoda kinnitas.
- 101 Kui apellatsioonikoda kinnitab ühtlustamisameti eelmises astmes otsuse teinud üksuse otsust tervikuna, kuuluvad nii asjaomane otsus kui ka selle põhjendus apellatsioonikoja otsuse aluseks olevate asjaolude konteksti, mis on pooltele teada ning mis võimaldab kohtul teostada täielikku seaduslikkuse järelevalvet apellatsioonikoja hinnangu põhjendatuse üle (Üldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Reber vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), EKL 2008, lk II-1927, punkt 47; vt selle kohta ka Üldkohtu 21. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-111/06: Wesergold Getränkeindustrie vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Lidl Stiftung (VITAL FIT), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 64).
- 102 Esiteks tuleb hageja poolt kohtuistungil (vt eespool punkt 84) esitatud esimese väitega seoses meenutada, et kodukorra artikli 48 lõike 2 esimese lõigu kohaselt ei või menetluse käigus esitada uusi väiteid, kui need ei tugine õiguslikele ja faktilistele asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse käigus.

- 103 Samas tuleb tunnistada vastuvõetavaks väide, millega otseselt või kaudselt täiendatakse varem samas astmes esitatud hagiavalduse väidet ja millel on varem esitatud väitega otsene seos (vt Üldkohtu 3. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-219/04: Hispaania vs. komisjon, EKL 2007, lk II-1323, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 104 Sellega on tegemist hageja eelnimetatud väite puhul, millega täiendatakse kolmandat väidet ning millel on, nagu hageja väidab, asjaomase väitega otsene seos. Seega on nimetatud väide vastuvõetav.
- 105 Seoses põhiküsimusega tuleb meenutada, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e põhineva ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse saab rahuldada üksnes juhul, kui on tuvastatud, et asjaomane avalikkus leiab, et selle taotluse aluseks olevas ühenduse disainilahenduses on kasutatud kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud eristavat tähist.
- 106 Juhul kui jõutakse järeldusele, et asjaomane avalikkus ei leia, et kehtetuks tunnistamise taotluses osutatud ühenduse disainilahenduses on selle taotluse toetuseks esitatud eristavat tähist kasutatud, võib segijamise tõenäosuse loomulikult välistada.
- 107 Siiski ei ole vastupidi sellele, mida hageja paistab väitvat, vaja eraldi analüüsida küsimust, kas asjaomane avalikkus tajub kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olevat ühenduse disainilahendust kui eristavat tähist (vt selle kohta ja analoogia alusel Euroopa Kohtu 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Benelux, EKL 2008, lk I-2439, punkt 34).

- 108 Teiseks tuleb märkida, et poolte vahel puudub vaidlus osas, et varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad ning need kaubad, mis peaksid vaidlustatud disainilahendust sisaldama – „kirjutusvahendid” – on identsed. Need üldiselt odavad laiatarbekaubad pakuvad huvi kõigile tarbijatele ning hageja ei ole seda ka vaidlustanud. Seega tuleb tühistamisosakonna viidet (tühistamisosakonna otsuse punkt 15) „avalikkusele” mõista nii, et kaudselt, kuid kindlasti tuleb tühistamisosakonna arvates segiajamise tõenäosuse hindamisel käesoleval juhul arvestada seda, kuidas lai avalikkus, st keskmine tarbija varasemat kaubamärki ja vaidlustatud disainilahendust tajub (vt selle kohta Üldkohtu 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-173/03: Geddes vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (NURSERYROOM), EKL 2004, lk II-4165, punkt 18). Apellatsioonikoda ei ole vaidlustatud otsuses tühistamisosakonna seda järeldust kahtluse alla seadnud. Kuna varasem kaubamärk on Saksamaal registreeritud, tuleb arvesse võtta seda, kuidas keskmine Saksa tarbija tähist tajub.
- 109 Kolmandaks viis tühistamisosakond varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse võrdluse osas läbi visuaalse võrdluse. Ta tegi otsuse punktis 12 kindlaks neli varasema kaubamärgi kuju elementi, mis on sellele omased, leides otsuse punktis 13, et vaidlustatud disainilahendus sisaldab tähist, millel on kõik varasemale kaubamärgile omased elemendid, mistõttu see disainilahendus on varasema kaubamärgi sarnane. Tühistamisosakond leidis ka seda, et teiste elementide, nagu „võrude” või „eendite” lisamine vaidlustatud disainilahendusele ei takista varasema kaubamärgi eelnimetatud omaste joonte kindlakstegemist selles disainilahenduses. Apellatsioonikoda kordas tühistamisosakonna kaalutlusi ja nõustus nendega vaidlustatud otsuse punktis 17.
- 110 Selles osas tuleb kõigepealt märkida, et ühtlustamisemeti üksused jätsid varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse foneetilise ja kontseptuaalse võrdluse

käesoleval juhul õigesti läbi viimata. Ühelt poolt ei sisalda varasem kaubamärk ja vaidlustatud disainilahendus sõnalist elementi. Neid ei saa ka lihtsalt ja lühidalt sõnades kirjeldada nii, et neid kirjeldusi saaks foneetiliselt võrrelda. Teiselt poolt ei viita varasem kaubamärk ja vaidlustatud disainilahendus ühelegi konkreetsele mõistele, mistõttu ei ole ka nende kontseptuaalne võrdlus võimalik.

- 111 Mis aga puutub varasema kaubamärgi ja vaidlustatud disainilahenduse visuaalsesse võrdlusesse, siis tuleb kõigepealt märkida, et kuigi tühistamisosakond viitab oma otsuse punktis 4 asjaolule, et menetlusesse astuja tugineb oma kehtetuks tunnistamise taotluses ka muudele tähistele, nimetab ta selles punktis üksnes varasemat kaubamärki, täpsustamata samas, kas tegemist on kujutismärgi või ruumilise kaubamärgiga. Peale selle viitab tühistamisosakond otsuse punktides 12 ja 13 asjaomase kaubamärgi „ruumilisele kujule”.
  
- 112 Apellatsioonikoda märgib vaidlustatud otsuse punktis 2 aga, et menetlusesse astuja tugines oma kehtetuks tunnistamise taotluses ainult asjaomasele varasemale kaubamärgile.
  
- 113 Ühtlustamisameti menetlustoimikus oleva varasema kaubamärgi registreerimistunnistusest ilmneb, et tegemist on kujutismärgiga, mis on kujutatud eespool punktis 29 esitatud kujutisel. Kohtuistungil nõustusid kõik pooled selle asjaoluga seoses, et ühtlustamisameti üksused võtsid vaidlusaluse kehtetuks tunnistamise taotluse kontrollimisel arvesse üksnes asjaomast varasemat kaubamärki, mis on kujutismärk, ning see kanti kohtuistungi protokollis.

- 114 Olukorras, kus tühistamisosakonna otsuses puudub igasugune muu täpsustus, saab selles otsuses esitatud viide varasema kaubamärgi „ruumilisele kujule” – mis on esmapilgul kujutismärgi puhul paradoksaalne – viia vaid järeldusele, et tühistamisosakond on vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi võrdlusele tuginemise asemel võrrelnud nimetatud disainilahendust ning selles otsuses kindlaks määramata ruumilist kaubamärki.
- 115 Selles osas tuleb märkida, et nagu ühtlustamisemeti menetlustoimikust tuleneb, tugines menetlusse astuja oma kehtetuks tunnistamise taotluses peale varasema kaubamärgi muu seas ka Saksamaal numbri 02911311 all registreeritud ruumilisele kaubamärgile, mis vastab eespool punktis 29 esitatud kujutisele.
- 116 Apellatsioonikoda ei ole tühistamisosakonna viga parandanud. Nagu juba märgitud, piirdus viimane vaidlustatud otsuse punktis 17 nende omaduste kordamisega, mida tühistamisosakond varasemale kaubamärgile omistas, märkimata seejuures, et tühistamisosakond viitas ekslikult ruumilisele kaubamärgile, mitte varasemale kaubamärgile ning seda, et need samad omadused on ka varasemal kaubamärgil.
- 117 Sellest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda tugines vaidlustatud otsuses segiajamise olemasolu kohta tehtud järelduses vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi vahel selle disainilahenduse võrdlusele tähisega, mis erineb varasemast kaubamärgist, siis rikkus ta õigusnormi ning vaidlustatud otsus tuleb tühistada.
- 118 Seda järeldust ei sea kahtluse alla argumendid, mille ühtlustamisamet esitas kohtuistungil. Viimane märkis, et vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi

võrdlus ei anna teistsuguseid tulemusi kui sama disainilahenduse võrdlus ruumilise tähisega, mille kuju annab edasi varasemast kaubamärgist koosnev kujutis.

- 119 Ühtlustamisamet märkis ühelt poolt, et ruumiliste kaubamärkide registreerimistunnistused sisaldavad nende kaubamärkide üksnes kahemõõtmelisi kujutisi, ning teiselt poolt, et kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamärkide eristusvõime olemasolu või puudumise kohta väljakujunenud kohtupraktika kehtib ka juhul, kui taotletava kaubamärgi puhul on tegemist selle kauba kujust koosneva kujutismärgiga (Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-144/06 P: Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk I-8109, punkt 38, ja Üldkohtu 21. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-73/06: Cassegrain vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (koti kuju), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 22).
- 120 Selles osas tuleb rõhutada, et määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e osutatud kehtetuse aluse uurimine peab tuginema sellele, kuidas asjaomane avalikkus asjaomase aluse toetuseks esitatud eristavat tähist tajub ning sellest tähisest asjaomasele avalikkusele jäävale tervikmuljele (vt eespool punkt 99).
- 121 Asjaomane avalikkus ei taju ruumilist kaubamärki tingimata sama moodi kui kujutismärki. Esimesel juhul tajub asjaomane avalikkus käegakatsutavat eset, mida ta võib erinevate nurkade all uurida, samas kui kujutismärgis näeb avalikkus üksnes kujutist.
- 122 Ei saa tõepoolest ka välistada, et juhul, kui kaks ruumilist eset on sarnased, võib ühe sellise eseme ja teise eseme kujutise võrdlus samuti viia järeldusele, et need on sarnased. Siiski eeldab määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis e osutatud kehtetuse

aluse uurimine vaidlustatud ühenduse disainilahenduse ja nimetatud aluse toetuseks viidatud eristava tähise võrdlemist.

- 123 Sarnasust vaidlustatud disainilahenduse ja kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud tähise vahel ei saa lihtsalt eeldada asjaolu tõttu, et asjaomane disainilahendus on teise tähise sarnane, olgugi et viimati nimetatud tähis on kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud tähise sarnane.
- 124 Seega soovitakse ühtlustamisemeti argumentatsiooniga seda, et Üldkohus viiks vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi võrdluse ise esimest korda läbi, kuna ei tühistamisemet ega apellatsioonikoda ei ole neid võrrelnud. Üldkohtu pädevuses ei ole aga teha otsust sisuliste küsimuste kohta, mida ühtlustamisemet ei ole uurinud (vt selle kohta Üldkohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY), EKL 1999, lk II-2383, punkt 51).
- 125 Ühtlustamisemeti osutatud kohtupraktika ei anna alust jõuda teistsugusele järeldusele. Kuna selles kohtupraktikas täpsustatakse kriteeriume, mille alusel tuleb tähistatava kauba välimusest koosneva kujutismärgi olemuslikku eristusvõimet hinnata määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) tähenduses, ei seata sellega sugugi kahtluse alla põhimõtet, mille kohaselt nimetatud omadust tuleb hinnata, lähtudes sellest, kuidas asjaomane avalikkus tajub kõnealust, mitte mõnd muud tähist (vt selle kohta eespool punktis 119 viidatud kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 35, eespool punktis 119 viidatud koti kuju kohtuotsus, punktid 19 ja 35).



- 126 Järeldust, mille kohaselt vaidlustatud otsuses on rikutud õigusnormi ja asjaomane otsus tuleb seetõttu tühistada, ei sea kahtluse alla ka asjaolu, et hageja ei ole sellele rikkumisele kolmanda väite raames sõnaselgelt osutanud.
- 127 Ühelt poolt märkis hageja teist väidet puudutavates argumentides õigesti, et varasem kaubamärk on tegelikult kujutismärk. Peale selle väitis hageja kohtuistungil, et vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamisel viitasid ühtlustamisameti üksused varasemast kaubamärgist erinevale kaubamärgile ekslikult.
- 128 Teiselt poolt ning ennekõike tuleb märkida, et kuna hageja vaidlustab järelduse, mileni jõuti vaidlustatud otsuses ja mille kohaselt on varasem kaubamärk ja vaidlustatud disainilahendus segiajamise tõenäosuse tekkimiseks piisavalt sarnased, siis on Üldkohus kohustatud analüüsima kõiki asjaomase kaubamärgi ja disainilahenduse võrdlemise parameetreid, kuna selle võrdluse alusel saab jõuda nimetatud järelduseni. Sellega seoses peab Üldkohus ennekõike kontrollima, kas ühtlustamisameti üksused on vaidlustatud disainilahendust ja varasemat kaubamärki tegelikult võrrelnud.
- 129 Üldkohus ei saa ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse kontrollimisel olla seotud eksliku hinnanguga, mille kõnealune apellatsioonikoda on faktidele andnud, kuna see hinnang on osa järeldustest, mille õiguspärasust Üldkohtus vaidlustatakse (Euroopa Kohtu 18. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-16/06 P: *Éditions Albert René vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, EKL 2008, lk I-10053, punkt 48).
- 130 On asjakohane märkida, et kuigi otsus tuleb teha üksnes poolte nõuete kohta, mis moodustavad kohtuvaidluse raamistiku, ei pea kohus piirduma üksnes argumentidega, mille pooled on esitanud väidete toetuseks, vastasel korral võib ta sattuda

olukorda, kus ta on sunnitud oma otsuses tuginema vääratele õiguslikele kaalutlustele (Euroopa Kohtu 27. septembri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-470/02 P: UER *vs.* M6 jt, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 69, ja 13. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-172/05 P: Mancini *vs.* komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 41).

- <sup>131</sup> Seoses menetluse astuja argumentidega, mis esiteks tulenevad asjaolust, et ta on vaidlustatud disainilahendusega sarnase registreerimata ruumilise kaubamärgi omanik, teiseks Markengesetz'i artikli 14 lõike 2 punktist 3, kolmandaks Saksa õigusel põhinevast täiendavast kaitsesest kõlvatu konkurentsi vastu ning neljandaks määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktis b osutatud kehtetuse alusest, tuleb märkida, et nagu vaidlustatud otsuse punktis 19 osutatud, on tegemist küsimustega, mida apellatsioonikoda ei ole pidanud vajalikuks sisuliselt uurida ning mida Üldkohus ei saa, nagu juba märgitud, ise esimest korda kontrollida.
- <sup>132</sup> Kõike eeltoodut arvestades tuleb kolmanda väitega nõustuda ning seega vaidlustatud otsus tühistada.
- <sup>133</sup> Lõpuks leiab Üldkohus, et vaidlustatud otsuse tühistamisega on hageja huvid piisavalt kaitstud, ilma et asja oleks vaja tühistamisosakonnale tagasi saata (vt selle kohta ja analoogia alusel eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus STREAMSERVE, punkt 72). Seega tuleb hageja teine nõue jätta rahuldamata.

## Kohtukulud

- 134 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt.
- 135 Kuna menetlusse astuja on vaidluse kaotanud, jäetakse tema kohtukulud tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

### ÜLDKOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsus (asi R 1352/2006-3).
2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

- 3. Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista Beifa Group Co. Ltd kohtukulud välja ühtlustamisametilt. Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG kannab ise oma kohtukulud.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 12. mail 2010 Luxembourgis.

Allkirjad