

Kohtuasi T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

versus

**Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Varasem sõnamärk HIPPOVIT —
Ühenduse sõnamärgi HIPOVITON registreerimise taotlus — Varasema kaubamärgi
tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 —
Õigus olla ära kuulatud

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 8. juuli 2004 II - 2791

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. *Ühenduse kaubamärk — Kaebemenetlus — Ühenduse kohtusse esitatud hagi — Esimese Astme Kohtu pädevus — Ühtlustamisameti otsuse muutmise — Ullatus — Vastulausetate osakonna otsuse tühistamine
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 62 lõige 1 ja artikli 63 lõige 3)*

II - 2787

2. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute vastuväited ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Tegelik kasutamine — Mõiste — Tõlgendamine määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ratio legis't arvesse võttes
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõiked 2 ja 3)
3. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute vastuväited ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Tegelik kasutamine — Mõiste — Hindamiskriteeriumid
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõiked 2 ja 3)
4. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute vastuväited ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Tegelik kasutamine — Kriteeriumide kohaldamine konkreetsel juhul
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 43 lõiked 2 ja 3)
5. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute vastuväited ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Ühtlustamisameti määratud tähtaeg — Täiendavate tõendite esitamine pärast tähtaja möödumist, kuid uute asjaolude ilmnedes — Lubatavus
(Komisjoni määrus nr 2868/95, artikkel 1, eeskirja 22 lõige 1)
6. Ühenduse kaubamärk — Kaebemenetlus — Ühenduse kohtusse esitatud hagi — Esimese Astme Kohtu võimalus muuta vaidlustatud otsust — Piirid
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 63 lõige 3)

1. Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja vastulausemenetlust käsitleva otsuse peale esitatud hagi lahendamisel on Esimese Astme Kohtul pädevus teha otsus vastulause osa-konna otsuse tühistamise nõude kohta.

lausest tuleneb, et apellatsioonikoda võib tühistada asja esimese astmena otsustava ühtlustamisameti talituse otsuse, kuulub selline tühistamine meetmete hulka, mida Esimese Astme Kohus võib võtta nimetatud määruse artikli 63 lõikes 3 sätestatud muutmispädevuse raames.

Kuna määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 62 lõike 1 teisest

(vt punkt 19)

2. Ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise mõiste tõlgendamisel määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses tuleb arvesse võtta asjaolu, et nõude, mille kohaselt varasemat kaubamärki on pidanud tegelikult kasutatama, selleks et oleks võimalik ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes vastulause esitada, *ratio legis* on piirata kahe kaubamärgi vahelisi vastuolusid niivõrd, kui võrd ei esine kaubamärgi tegelikust turufunktsioonist tulenevat mõistlikku majanduslikku põhjust. Seevastu ei ole nimetatud sätte eesmärgiks ei majandusliku edu hindamine, ettevõtte majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.

(vt punkt 32)

Kaubamärgi kasutamise tegelikkuse hindamine peab tuginema nende faktide ja asjaolude kogumile, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on tegelik, st eriti vastavas majandussektoris kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamise või loomisega põhjendatud kasutamine, kaupade või teenuste olemus, turu omadused, kaubamärgi kasutamise ulatus ja sagedus.

Varasema kaubamärgi kasutamise ulatuse osas tuleb eelkõige arvesse võtta ühelt poolt kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise ajavahemikku kui ka kasutamise sagedust.

(vt punktid 33–35)

3. Kaubamärgi kasutamine on määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses tegelik juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt tema põhifunktsioonile, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste algupära tagamine, eesmärgiga luua või säilitada turg neile kaupadele ja teenustele, välja arvatud sümboolse tähendusega kasutamine, mille ainsaks eesmärgiks on kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine. Selles suhtes nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki kasutataks avalikult ja väljapoole.

4. Uurides üksikjuhtumil varasema kaubamärgi kasutamise tegelikkust, tuleb läbi viia kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttev üldine hindamine. Selline hindamine toob kaasa arvessevõetud tegurite teatava vastastikuse sõltuvuse. Nii võib nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupade vähest kogust kompenseerida kaubamärgi kasutamise märkimisväärne intensiivsus või regulaarsus ja vastupidi. Lisaks ei tohi varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi käivet ega

mahtu hinnata absoluutselt, vaid seoses teiste asjakohaste teguritega, nagu näiteks kaubandusliku tegevuse maht, tootmis- või turustamisvõimsus või kaubamärki kasutava ettevõtja tegevuse mitmekülgsus ning samuti kaupade või teenuste omadused asjaomasel turul. Selles küsimuses on Euroopa Kohus täpsustanud, et varasema kaubamärgi kasutamine ei pea olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist võiks lugeda tegelikuks.

(vt punkt 56)

Mida piiratum on siiski kaubamärgi kasutamise kaubanduslik maht, seda vajalikum on vastulause esitanud poolel esitada täiendavaid tõendeid, mille alusel võiks kõrvaldada kahtlused kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta.

(vt punktid 36 ja 37)

5. Määruse nr 2868/95, millega rakendatakse määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, eeskirja 22 lõiget 1, mis näeb ette, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendid peab esitama Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) poolt vastulause esitajale määratud täht-

aja jooksul ja mille kohaselt, kui tõendeid ei esitata selle tähtaja jooksul, lükatakse vastulause tagasi, ei saa tõlgendada selliselt, et täiendavate tõendite arvessevõtmine on välistatud, kui tulevad esile uued asjaolud, isegi juhul, kui sellised tõendid esitatakse pärast tähtaja lõppu.

6. Määruse nr 40/94 artikli 63 lõikes 3 sätestatud Esimese Astme Kohtu võimalus muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja otsust on põhimõtteliselt piiratud olukordadega, kus asi on jõudnud lõplikku kohtuotsust võimaldavasse etappi. See eeldab seda, et Esimese Astme Kohus peab olema võimeline talle esitatud tõendite alusel tegema otsuse, mida apellatsioonikoda oleks pidanud tegema vaidlusaluse juhtumi suhtes kohaldatavate sätete alusel. See tingimus ei ole täidetud, kui apellatsioonikoda oleks võinud vastulause kohta ise otsuse teha või saata asja tagasi vastulause osakonnale.

(vt punktid 62 ja 63)