

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

8. juuli 2004^{*}

Kohtuasjas T-203/02,

The Sunrider Corp., asukoht Torrance, California (Ameerika Ühendriigid),
esindaja: advokaat A. Kockläuner,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindaja: S. Laitinen,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Juan Espadafor Caba, elukoht Granada (Hispaania),

mille esemeks on Juan Espadafor Caba ja The Sunrider Corp. vahelist vastulause menetlust käsitleva Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 8. aprilli 2002. aasta otsuse (asjas R 1046/2000-1) peale esitatud hagi,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,
kohtusekretär: ametnik J. Plingers,

arvestades hagi ja hagi vastust, mis saabusid kohtukantseleisse vastavalt 2. juulil 2002 ja 27. märtsil 2003,

arvestades Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust ja täiendavat vastust, mis saabusid kohtukantseleisse vastavalt 23. oktoobril 2002 ja 23. juunil 2003,

3. detsembri 2003. aasta kohtuistungil järel,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse varasem käik

1. aprillil 1996 esitas hageja ühenduse kaubamärgi taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) (muudetud kujul) alusel.

- 2 Registreerimist taotleti kaubamärgile, milleks oli sõnaline tähis VITAFRUIT.
- 3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta kaubamärkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 5, 29 ja 32 ja vastavad pärast hageja 30. juuli ja 14. detsembri 1998. aasta kirjadega tehtud kaubamärgi taotluse muudatusi klasside kaupa järgmistele kirjeldustele:
- klass 5: „Ravimid, farmatseutilised ja keemilised hügieenitooted; meditsiinilised dieetained ja toiduasendajad; lastetoidud; vitamiinide, mikroelementidest ja/või mineraalidest valmistatud dieetotstarbega ja toidulisandina kasutatavad preparaadid; taimede, ravimteest valmistatud tervishoiu otstarbega toidukonsentraadid või toidulisandid”;
 - klass 29: „Liha, kala, mitte-elusad molluskid ja koorikloomad, kodulinnud ja ulukid; liha ja vorstid, mereannid, kodulinnuliha ja ulukiliha, sealhulgas konserveeritult või külmutatult; konserveeritud, külmutatud, kuivatatud, keedetud või valmistoiduks mõeldud puu- ja köögiviljad (kaasa arvatud seemned ja kartulid, eriti friikartulid ja muud kartulist valmistatud tooted); supid või supikonservid; lihasalatid; liha-, kala-, kodulinnuliha-, ulukiliha- ja köögiviljatoitud, sealhulgas külmutatult; munad; liha ja puljongiekstraktid; toiduvalmistamiseks mõeldud köögiviljaekstraktid ja konserveeritud maitsetaimed; mittemeditsiinilised taimedest või taimetoidust valmistatud toidukonsentraadid ja toidulisandid, sealhulgas vahepalabatoonidena”;
 - klass 32: „Õlled; mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja köögiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide valmistamiseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”.

- 4 5. jaanuaril 1998 avaldati kaubamärgi registreerimise taotlus Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 2/98.
- 5 Apellatsioonikoja teine menetluspool esitas 1. aprillil 1998 määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele kõikide kaubamärgi taotluses märgitud kaupade osas. Vastulause aluseks oli Hispaanias registreeritud kaubamärk prioriteedikuupäevaga 19. oktoober 1960. See sõnalisest tähisest VITAFRUT koosnev kaubamärk (edaspidi „varasem kaubamärk”) on registreeritud Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 30 ja 32 kuuluvate järgmisele kirjeldusele vastavate kaupade jaoks: „Alkoholivabad ja ilma ravitoimeta gaseeritud joogid, igasugused külmad ravitoimeta joogid, gaasilised preparaadid, vahtutekitavad graanulid; käärimata puu- ja köögiviljamahlad (välja arvatud käärimata vein), limonaadid, apelsinijoogid, külmad joogid (välja arvatud mandlijook), gaseeritud veed, Seidlitz'i vesi ja tehisiää”.
- 6 Vastulause toetuseks viitas apellatsioonikoja teine menetluspool määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b mainitud suhtelisele keeldumispõhjusele.
- 7 21. oktoobri 1998. aasta kirjaga taotles hageja, et apellatsioonikoja teine menetluspool esitaks vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 tõendid, et viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist on varasemat kaubamärki tegelikult kasutatud liikmesriigis, kus see kaubamärk on kaitstud. 26. novembri 1998. aasta teatisega palus ühtlustamisemeti vastulausete osakond (edaspidi „vastulausete osakond”) apellatsioonikoja teisel menetluspoolel esitada tõendid kahe kuu jooksul.

- 8 22. jaanuaril 1999 esitas apellatsioonikoja teine menetluspool ühtlustamisametile esiteks kuus pudelietiketti, millel oli kujutatud varasem kaubamärk, ja teiseks neliteist arvet ja tellimuskirja, millest kümme pärinesid varasemast ajast kui 5. jaanuar 1998.
- 9 23. augusti 2000. aasta otsusega jättis vastulausete osakond kaubamärgi taotluse vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 5 esimesele lausele rahuldamata kaupade osas, mis vastasid nimetusele „mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja köögiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide valmistamiseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”. Selles osas, milles ta oli kaubamärgi taotluse rahuldamata jätnud, leidis vastulausete osakond esiteks, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud tõendid näitasid, et varasemat kaubamärki oli määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 mõttes tegelikult kasutatud nimetusele „käärimata puu- ja köögiviljamahlad, limonaadid, apelsinijoogid” vastavate kaupade osas. Teiseks leidis vastulausete osakond, et need kaubad olid osaliselt sarnased ja osaliselt identsed kaubamärgi taotluses märgitud kaupadega, mis vastasid nimetusele „mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja köögiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide valmistamiseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”, ja et esines asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosus nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes.
- 10 Hageja vaidlustas vastulausete osakonna otsuse 23. oktoobril 2000, esitades ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artikli 59 alusel kaebuse. Ta palus apellatsioonikojal eelkõige tühistada otsus osas, millega jäeti kaubamärgi taotlus rahuldamata, ja alternatiivina tühistada otsus osas, millega jäeti kaubamärgi taotlus rahuldamata nimetusele „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavate kaupade suhtes.
- 11 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jättis 8. aprilli 2002. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Sisuliselt kinnitas ta vastulausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, rõhutades siiski, et varasema kaubamärgi kasutamine oli tõendatud üksnes nimetusele „mahlakontsentraadid” (*juice concentrate*) vastavate kaupade osas.

Poolte nõuded

12 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- eelkõige tühistada vaidlustatud otsus;
- teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, millega jäeti kaebus rahuldamata ulatuses, milles taotleti vastulausete osakonna otsuse tühistamist nimetusele „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavaid kaupu käsitlevas osas;
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

13 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitus

14 Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks väidet. Esimene põhinõude toetuseks esitatud väide tugineb määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 rikkumisele. See väide on jagatud kahte ossa: esimene tugineb asjaolule, et ühtlustamisamet võttis tegeliku kasutami-

sena arvesse kaubamärgi kasutamise kolmanda isiku poolt, ilma et kaubamärgi omaniku nõusolek oleks tõendatud; teine tugineb asjaolule, et ühtlustamisamet on tegeliku kasutamise mõistest vääralt aru saanud. Teise võimalusena esitatud nõuet toetav teine väide tuleneb nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest.

Määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 rikkumisest tulenev väide

Väite esimene osa, mis tugineb asjaolule, et apellatsioonikoda võttis ebaõigelt arvesse kaubamärgi kasutamist kolmanda isiku poolt

— Poolte argumendid

- 15 Hageja rõhutab, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arvetest nähtub, et varasemat kaubamärki kasutas äriühing Industrias Espadafor, SA, mitte varasema kaubamärgi omanik ise ehk Juan Espadafor Caba. Apellatsioonikoja teine menetluspool on füüsiline isik, samal ajal kui varasemat kaubamärki kasutanud isik on äriühing. Lisaks ei ole hageja arvates apellatsioonikoja teine menetluspool tõendanud, et varasemat kaubamärki kasutati tema kui kaubamärgi omaniku nõusolekul määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 3 mõttes.
- 16 Hageja täpsustas kohtuistungil, et ta oli ühtlustamisameti menetluse käigus 22. septembril 1999 ja 22. detsembril 2000 esitatud arvamustes märkinud, et ühtlustamisameti teise menetluspoole esitatud tõendid ei tõendanud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tema poolt. Hageja järeldab sellest, et väite käesolev osa, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 43 rikkumisele, ei ole esitatud hilinemisega.

- 17 Ühtlustamisamet leiab, et väite käesolev osa, mida ei tõstatatud ei vastulausemenetluses ega apellatsioonikojas, on Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt vastvõetamatu.
- 18 Sisu osas leiab ühtlustamisamet, et asjaolu, et vastulause esitaja suudab vastulausemenetluse raames varasema kaubamärgi kasutamist käsitlevaid tõendeid esitada, lubab järeldada, et kaubamärgi kasutamine toimus kaubamärgi omaniku nõusolekul. Ühtlustamisameti arvates on seda järeldust võimalik ümber lükata ainult juhul, kui kaubamärgi taotleja selle selgesõnaliselt vaidlustab.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

- 19 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 ja artikli 15 lõikele 1 jäetakse kaubamärgi taotluse registreerimisele esitatud vastulause rahuldamata, kui varasema kaubamärgi omanik ei tõenda, et kaubamärgi omanik on varasemat kaubamärki tegelikult kasutanud viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist. Samas, kui varasema kaubamärgi omanikul õnnestub need tõendid esitada, asub ühtlustamisamet vastulause esitaja poolt esitatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuseid uurima.
- 20 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 15 lõikele 3 koostoimes artikli 43 lõikega 3, võrdsustatakse varasema siseriikliku kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt kaubamärgi omaniku nõusolekul kaubamärgi kasutamisega omaniku poolt.

- 21 Kõigepealt tuleb rõhutada, et Esimese Astme Kohus on juba otsustanud, et see, millises ulatuses on ühtlustamisameti apellatsioonikoda kohustatud vaidlustatavat otsust — käesolevas asjas vastulausete osakonna otsust — kontrollima, ei olene sellest, kas kaebuse esitanud pool esitab konkreetse väite, kritiseerides seda, kuidas esimeses astmes asja lahendav ühtlustamisameti üksus on tõlgendanud või kohaldanud õigusnormi või hinnanud tõendit (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punkt 32). Seega, isegi kui ühtlustamisameti apellatsioonikojale kaebuse esitanud pool ei ole konkreetset väidet esitanud, peab apellatsioonikoda siiski kõikide kättesaadavate asjakohaste õiguslike ja faktiliste asjaolude valguses uurima, kas kaebuse lahendamise hetkel saab seaduslikult teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlustataval otsusel (eespool viidatud KLEENCARE'i kohtuotsus, punkt 29). Uurimise alla kuulub ka küsimus, kas apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud fakte ja tõendeid arvesse võttes on apellatsioonikoja teine menetluspool tõendanud, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutanud kas kaubamärgi omanik või selleks õigustatud kolmas isik määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ja artikli 15 lõike 3 tähenduses. Sellest tulenevalt on käesoleva väite esimene osa vastuvõetav.
- 22 Seevastu selle väite asjakohasus, mille kohaselt hageja ei vaidlustanud ei vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku olemasolu, kuulub uurimisele asja sisulise lahendamise käigus.
- 23 Apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arvetest nähtub, et varasema kaubamärgiga tähistatud kaupa müüs äriühing Industrias Espadafor, SA, mitte kaubamärgi omanik, kuigi viimatimainitu nimi esineb ka kõnealuse äriühingu nimes.

- 24 Kui vastulause esitaja tugineb varasema kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt kui tegelikule kasutamisele määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 mõttes, väidab ta vaikumisi, et kasutamine toimus tema nõusolekul.
- 25 Selle vaikumisi sedastamise paikapidavuse osas ilmneb, et juhul, kui ühtlustamisametile esitatud arvetest nähtuv varasema kaubamärgi kasutamine oleks toimunud ilma kaubamärgi omaniku nõusolekuta ja seega kaubamärgi omaniku õigusi rikkudes, ei oleks äriühingul Industrias Espadafor, SA olnud huvi sellise kasutamise tõendeid kaubamärgi omanikule avaldada. Seega tundub vähetõenäoline, et kaubamärgi omanik võiks esitada tõendi tema tahte vastaselt toimunud kaubamärgi kasutamise kohta.
- 26 Ühtlustamisamet võis seda enam sellele eeldusele toetuda, et hageja ei vaidlustanud asjaolu, et äriühingu Industrias Espadafor, SA poolne kasutamine oli toimunud vastulause esitaja nõusolekul. Ei piisa sellest, et hageja väitis ühtlustamisameti menetluses üldiselt, et teise poole esitatud tõendid ei olnud piisavad, tõendamaks temapoolset tegelikku kaubamärgi kasutamist.
- 27 Toimikust nähtub, et hageja arvustas põhjalikult tõendatud kasutamise väidetavalt liiga vähest kaubanduslikku mahtu ja esitatud tõendite kvaliteeti. Seevastu hageja poolt ühtlustamisameti menetluses esitatud arvamuste sõnastuses ei ole midagi, millest võiks järeldada, et hageja juhtis ühtlustamisameti tähelepanu asjaolule, et tegemist oli kasutamisega kolmanda isiku poolt, või et ta avaldas kahtlusi kaubamärgi omaniku nõusoleku olemasolu suhtes selleks kasutamiseks.
- 28 Need elemendid moodustasid piisavalt tugeva aluse, võimaldamaks apellatsioonikojal järeldada, et varasema kaubamärgi kasutamine oli toimunud kaubamärgi omaniku nõusolekul.

- 29 Sellest järeldub, et määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumisest tulenev väite esimene osa tuleb põhjendamatus tõttu tagasi lükata.

Väite teine osa, mis tuleneb asjaolust, et apellatsioonikoda tõlgendas tegeliku kasutamise mõistet vääralt

— Poolte argumendid

- 30 Hageja kinnitab esiteks, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud etikette ei oleks tohtinud tõenditena arvesse võtta, kuna need ei olnud kuupäevastatud. Lisaks rõhutab hageja, et teine pool ei esitanud tõendeid, mis oleksid tõendanud, et etikette kasutati tõepoolest asjaomasel ajavahemikus varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade turustamiseks Hispaanias. Hageja täpsustas kohtuistungil, et apellatsioonikoja teine menetluspool oleks pidanud esitatud tõendeid täiendama vandenähtava käsitlusega, mille kohaselt kasutati etikette asjaomasel ajavahemikus Hispaania turul.
- 31 Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikoda leidis vääralt, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud tõenditest tulenev varasema kaubamärgi kasutamise ulatus oli piisavalt oluline, järeldamaks, et tegemist oli tegeliku kasutamisega määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 mõttes. Selles suhtes juhib hageja tähelepanu asjaolule, et apellatsioonikoja teine menetluspool ei ole esitanud vandenähtavat kinnitust, mis näitaks iga-aastast varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi käivet. Lisaks toob hageja välja, et teise poole esitatud arvetest nähtub selle kaubamärgiga tähistatud kaupade müük kogu asjaomase ajavahemiku jooksul koguväärtuses ainult umbkaudu 5400 eurot. Kohtuistungil hindas hageja selle arvu ümber, täpsustades, et asjaomaste kaupade maht ulatus 1996. aastal umbes 3500 euronile ja 1997. aastal 1300 euronile.

- 32 Kolmandaks kinnitab hageja, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arved ei sisalda ühtki viidet varasema kaubamärgi kasutamise vormile.
- 33 Viimaseks leiab hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus ühtlustamisemeti neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2001. aasta otsusega asjas R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), milles võeti arvesse varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi käibe ja kaubamärgi kasutanud ettevõtja aastase kogukäibe vahelist suhet.
- 34 Ühtlustamisemett väidab vastu, et varasema kaubamärgi kasutamise olemuse ja koha osas nähtub toimikust, et kaubamärgi kasutati asjaomasel territooriumil, st Hispaanias, sõnamärgina ja seega vormis, milles see oli registreeritud.
- 35 Varasema kaubamärgi kasutamise ulatuse osas tunnistab ühtlustamisemett, et varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi maht kogu asjaomase ajavahe-
miku jooksul ei olnud suur ning lisaks viitasid esitatud arved sellele, et müüdüd oli ainult ühele kliendile. Sellegipoolest leiab ühtlustamisemett, et varasema kaubamärgi kasutamine oli piisavalt mahukas selleks, et pidada seda tegelikuks.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

- 36 Nähtuvalt määruse nr 40/94 üheksandast põhjendusest on seadusandja leidnud, et varasema kaubamärgi kaitse on põhjendatud ainult juhul, kui seda on tegelikult

kasutatud. Vastavalt üheksandale põhjendusele näevad määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 ette, et ühenduse kaubamärgi taotleja võib nõuda tõendit, et varasemat kaubamärki on õiguskaitses territooriumil viie aasta jooksul enne vastulause esemeks oleva kaubamärgi taotluse avaldamist tegelikult kasutatud (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Harrison (HIWATT), EKL 2002, lk II-5233, punkt 34).

37 Komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1), eeskirja 22 lõike 2 kohaselt peavad kasutamise tõenditest ilmnema varasema kaubamärgi kasutamise koht, aeg, ulatus ja olemus. Seevastu ei ole nõutud, et vastulause esitaja esitaks kirjaliku kinnituse varasema kaubamärgi kasutamisest tuleneva käibe kohta. Määruse nr 40/94 artikli 43 lõige 2 ja artikkel 76 sarnaselt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikega 3 jätavad vastulause esitajale õiguse valida sobivad vahendid, tõendamaks, et varasemat kaubamärki on asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult kasutatud. Seega tuleb hageja kriitika, mis käsitleb vandena käsitletava kinnituse puudumist varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi kogukäibe kohta, tagasi lükata.

38 Tegelikult kasutamise mõiste tõlgendamisel 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, kuivõrd ei esine kaubamärgi tegelikust turufunktsioonist tulenevat mõistlikku majanduslikku põhjust (Esimese Astme Kohtu 12. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-174/01: Goulbourn v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Redcats (Silk Cocoon), EKL 2003, lk II-789, punkt 38). Seevastu ei ole nimetatud sätte eesmärgiks ei majandusliku edu hindamine, ettevõtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.

- 39 Nähtuvalt Euroopa Kohtu 11. märtsi 2003. aasta otsusest kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, mis käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 12 lõike 1 tõlgendamist, mille normatiivne sisu vastab sisuliselt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2, on kaubamärgi kasutamine 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 (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43). Selles suhtes nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki kasutataks avalikult ja väljapoole (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37 ja eespool viidatud kohtuotsus Silk Cocoon, punkt 39).
- 40 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 (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43).
- 41 Varasema kaubamärgi kasutamise ulatuse osas tuleb eelkõige arvesse võtta ühelt poolt kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise ajavahemikku kui ka kasutamise sagedust.
- 42 Uurides üksikjuhtumil varasema kaubamärgi kasutamise tegelikkust, tuleb läbi viia kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttev igakülgne 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 (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 39).

- 43 Eeltoodu valguses tuleb uurida, kas ühtlustamisamet leidis õigesti, et ühtlustamisameti teise menetluspoole esitatud tõendid tõendasid varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.
- 44 Arvestades, et hageja esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 5. jaanuaril 1998, kestab määruse nr 40/94 artikli 43 lõikes 2 viidatud 5-aastane ajavahemik 5. jaanuarist 1993 kuni 4. jaanuarini 1998 (edaspidi „asjaomane ajavahemik”).
- 45 Tulenevalt sama määruse artikli 15 lõikest 1 rakendatakse selles lõikes ette nähtud sanktsioone üksnes kaubamärkide suhtes, mille tegelik kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud. Seega nimetatud sanktsioonide vältimiseks piisab, kui kaubamärki kasutati tegelikult asjaomasel ajavahemikus teatud aja vältel.
- 46 Ühtlustamisameti teise menetluspoole esitatud arved tõendavad, et kaubamärki kasutati ajavahemikus 1996. aasta maikuu lõpust kuni 1997. aasta maikuu keskpaigani, seega 11,5 kuu vältel.

- 47 Arvetest nähtub ka, et tarnitud oli Hispaanias asuvale kliendile ja et tarnete eest esitati arved Hispaania peseetades. Sellest järeldub, et kaubad olid mõeldud Hispaania turu jaoks, mis oli asjaomane turg.
- 48 Turustatud kaupade mahu osas tuleb tõdeda, et selle väärtus ei ulatunud üle 4800 euro ja vastas 293 ühiku müügile, mida arvetes nimetati „cajas” (kastid) ja millest igaüks sisaldas 12 tükki, seega kokku 3516 tükki, tüki hinnaks ilma käibemaksuta 227 Hispaania peseetat (1,36 eurot). Kuigi kogus on suhteliselt väike, lubavad esitatud arved järeldada, et nendes viidatud kaupu turustati küllaltki regulaarselt rohkem kui 11-kuulise ajavahemiku vältel, mis ei ole eriliselt lühike ega ka eriliselt lähedal hageja esitatud ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamisele.
- 49 Teostatud müük kujutab endast kaubamärgi kasutamise toiminguid, mis on objektiivselt sobivad kõnealuste kaupade jaoks turuosa loomiseks või säilitamiseks ja mille kaubanduslik kogus, arvestades kasutamise kestust ja sagedust, ei ole nii väike, et võiks järeldada, et tegemist on puhtalt sümboolse, minimaalse või fiktiivse kasutamisega, mille ainus eesmärk on säilitada kaubamärgist tulenev õiguskaits.
- 50 Sama kehtib ka asjaolu suhtes, et arved olid suunatud ainult ühele kliendile. Piisab sellest, kui kaubamärgi kasutamine toimub avalikult ja väljapoole, mitte üksnes kaubamärgi omanikuks oleva ettevõtja või selle omandis oleva või kontrollitava turustamisvõrgu siseselt. Hageja ei ole väitnud, et arvete saaja kuulub ühtlustamisameti teisele menetluspoolele, ega ka ühegi asjaolu põhjal ei saa seda järeldada. Seega ei ole vaja tugineda kohtuistungil esitatud ühtlustamisameti argumendile, et klient on Hispaania supermarketite tähtis varustaja.

- 51 Varasema kaubamärgi kasutamise olemuse osas tuleb märkida, et arvetel viidatud kaupu on nimetatud „concentrado” (kontsentraat), millele järgneb kõigepealt viide aroomile („kiwi” (kiivi), „menta” (piparmünt), „granadina” (grenadiin), „maracuya” (passioon), „lima” (laim), või „azul trop.”) ning seejärel sõna „vitafrut” jutumärkides. Sellisest nimetusest võib järeldada, et kõnealused kaubad on erinevad kontsentreeritud puuviljamahlad või puuviljamahla kontsentraadid.
- 52 Lisaks nähtub teise menetluspoole esitatud etiketidelt, et tegemist on lõpptarbijatele mõeldud erinevate puuviljade kontsentreeritud mahladega, mitte puuviljamahlu tootvatele tööstustele mõeldud mahlakontsentraatidega. Etikettidel on märges „bebida concentrada para diluir 1 + 3” (kontsentreeritud jook, mida tuleb lahjendada suhtes 1 : 3), mis on ilmselt mõeldud lõpptarbijale.
- 53 Nagu hageja märkis, ei ole etikettidel kuupäeva. Asjas ei oma tähendust küsimus, kas etikettidel on tavaliselt kuupäev, nagu arvas hageja ja millele ühtlustamisamet vastu vaidles. Kuigi üksnes etiketidest ei piisa tõendamiseks, võivad need siiski toetada muid ühtlustamisameti menetluses esitatud tõendeid.
- 54 Sellest tuleneb, et apellatsioonikoja teine menetluspool esitas tõendi, et tema nõusolekul müüdi ajavahemikus mai 1996 kuni mai 1997 ühele Hispaania kliendile 300 kaheteistkümnemesalist ühikut erinevate puuviljade kontsentreeritud mahla ja selle müügi käive oli umbes 4800 eurot. Kuigi varasema kaubamärgi kasutamise ulatus oli piiratud ja oleks soovitatav omada rohkem tõendeid asjaomase ajavahemiku jooksul toimunud kasutamise olemuse kohta, on teise menetluspoole esitatud tõendid tegeliku kasutamise tuvastamiseks piisavad. Sellest tulenevalt leidis ühtlustamisamet vaidlustatud otsuses õigesti, et varasemat kaubamärki kasutati tegelikult mõnede kaubamärgiga kaitstud kaupade, st puuviljamahlade suhtes.

- 55 Vaidlustatud otsuse ja ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse asjas R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) vahelise vastuolu osas tuleb märkida, et viimatimainitu tühistati Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsusega kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Vetoquinol (HIPOVITON) (EKL 2004, lk II-2787).
- 56 Eeltoodu valguses on käesoleva väite teine osa põhjendamatu. Lähtuvalt sellest tuleb vaidlustatud otsuse tühistamist taotlev põhinõue jätta rahuldamata.
- 57 Et esimene väide on põhjendamatu, tuleb uurida teise võimalusena esitatud nõuet, mis on suunatud vaidlustatud otsuse osalisele tühistamisele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise põhjendusel.

Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest tulenev väide

Poolte argumendid

- 58 Hageja väidab, et lisaks kõigele on esiteks kaupade, mille jaoks varasemat kaubamärki tegelikult kasutati, st „mahlakontsentraatide” ja teiseks nimetusele „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavate kaubamärgitaotluses viidatud kaupade omavaheline sarnasus väike.

- 59 Selles suhtes väidab hageja esiteks, et kaupade olemuses esineb erinevusi, arvestades, et mahlakontsentraate valmistatakse tavaliselt puuviljadest, samas kui „taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide” aluseks on vesi ja vastavalt taimed või sünteetilised koostisosad. Lisaks nõuab erinevate kaupade valmistamine hageja väitel nii erinevaid masinaid ja seadmeid kui ka spetsiifilisi oskusi.
- 60 Teiseks kinnitab hageja, et kõnealustel kaupadel on erinev otstarve — mahlakontsentraadid on mõeldud karastusjookide tootmiseks, samas kui taimedest ja vitamiinidest valmistatud jooke tarvitatakse peamiselt dieet-, kosmeetilistel ja/või meditsiinilistel eesmärkidel.
- 61 Hageja väidete kohaselt väljenduvad kõnealuste kaupade vahelised erinevused selles, et need on mõeldud erinevatele ostjatele, st mahlakontsentraatide puhul puuviljamahlu tootvatele tööstustele ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide puhul lõpptarbijaile. Ulatuses, milles mahlakontsentraate ostavad ka lõpptarbijad, leiab hageja, et nende kaupade ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide turustamise kanalid on erinevad. Hageja arvates müüakse esimesi supermarketites, samas kui teisi võidakse pigem müüa apteekides või dieettoidukauplustes. Isegi juhul, kui mõlemat kaubaliiki turustatakse samas kaupluses, asuvad need poe erinevates osades.
- 62 Ühtlustamisamet leiab, et mahlakontsentraadid ehk ühelt poolt puuviljamahlad ja teiselt poolt kaubamärgi taotluses viidatud „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” on sarnased kaubad.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 63 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b ei registreerita taotletavat kaubamärki varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral, kui kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, on identsed või sarnased varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega ja kui kõnealuste kaubamärkide sarnasuse aste on piisavalt kõrge, pidamaks tõenäoliseks, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need kaubamärgid omavahel segi ajada. Lisaks tuleb vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktile ii varasemateks kaubamärkideks lugeda liikmesriigis registreeritud kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.
- 64 Käesolevas asjas ei vaidlusta hageja appellatsioonikoja seisukohti, mis käsitlevad küsimust, kas ühelt poolt nimetusele „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavad kaubamärgi taotluses märgitud kaubad ja teiselt poolt varasema tegelikult kasutatud kaubamärgiga kaitstud kaubad, st „puuviljamahlad”, on identsed või sarnased (vaidlustatud otsuse punktid 19 ja 20).
- 65 Nähtuvalt kohtupraktikast tuleb selleks, et hinnata kõnealuste kaupade või teenuste vahelist sarnasust, arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelist suhet iseloomustavaid asjaomaseid tegureid, eriti kaupade ja teenuste olemust, otstarvet, kasutamiskiisi ning samuti seda, kas nad on üksteisega konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 23).
- 66 Nagu sedastati eespool punktis 52, kasutati käesolevas asjas varasemat kaubamärki lõpptarbijaile mõeldud kontsentreeritud puuviljamahlade, mitte puuviljamahlu tootvatele tööstustele mõeldud puuviljamahlakontsentraatide jaoks. Seega tuleb

hageja väide, et kõnealused kaubad on mõeldud erinevatele ostjatele, st mahlakontsentraatide puhul puuviljamahlu tootvatele tööstustele ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide puhul lõpptarbijatele, tagasi lükata.

- 67 Apellatsioonikoda tõi õigesti välja, et kõnealustel kaupadel on sama otstarve — janu kustutada — ja nad on suures osas üksteisega konkureerivad. Kõnealuste kaupade olemuse ja kasutamiseviisi osas tuleb tõdeda, et mõlemal juhul on tegemist tavaliselt jahedalt tarbitavate alkoholivabade jookidega, mille koostis on küll enamasti erinev. Nende kaupade erinev koostis ei tohiks siiski muuta tõdemust, et nimetatud kaubad on vastastikku asendatavad, kuna need on mõeldud sama vajaduse rahuldamiseks.
- 68 Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei teinud ühtki kaalutlusviga, kui ta leidis, et kõnealused kaubad on sarnased. Käesolev väide on seega põhjendamatu ja järelikult tuleb ka teise võimalusena esitatud nõue rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 69 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.**

Pirrung

Meij

Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. juulil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung