

Kohtuasi T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

versus

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

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnalist elementi METRO sisaldava kujutismärgi taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk METRO — Varasema siseriikliku kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemine

Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 13. september 2006 II - 2858

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause

(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikkel 42)

2. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute märkused ja vastulause — Vastulause menetlemine — Ullatus — Apellatsioonimenetlus
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 61 lõige 1)
3. Ühenduse kaubamärk — Menetlusnormid — Tõendite kogumine
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikkel 76; komisjoni määrus nr 2868/95, artikkel 1, eeskirjad 16 ja 20)

1. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artiklite 8 ja 42 ning rakendusmääruse eeskirjade 15, 16 ja 20, mis käsitlevad suhtelisi keeldumispõhjuseid ja vastulausemenetlust, eesmärgiks on tagada see, et varasem kaubamärk võiks jätkuvalt täita päritolu identifitseerimise ülesannet, nähes ette võimaluse keelduda sellise uue kaubamärgi registreerimisest, mis satuks kaubamärkidevahelise segiajamise tõenäosuse tõttu varasema kaubamärgiga vastuollu.

märgi saab registreerida üksnes vastulausemenetluse lõppemise järel.

(vt punktid 31–33)

Selles osas ei saa varasema kaubamärgi päritolu identifitseerimise ülesannet ohustada teine kaubamärk, mis registreeritakse alles pärast varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist. Taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi, mis on vastulausemenetluse ajal kehtivuse kaotanud, vahel ei saa tekkida vastuolu, sest taotletava kauba-

2. Kohtupraktika kohaselt sõltub vastulause kohta tehtud otsuse peale Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikojale esitatud kaebuse määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 61 lõike 1 alusel läbivaatamise tulemus sellest, kas sel ajal, kui kaebus lahendatakse, võib seaduslikult võtta vastu uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks oleval otsusel. Selle läbivaatamise raames teostavad ühtlustamisameti apellatsioonikojad, välja arvatud juhul, kui nende otsuse peale esitatakse kaebus, selle ühtlustamisameti üksuse pädevust, kes võttis kaevatava otsuse vastu. Seetõttu kohaldatakse asjaomases kohtupraktikas kehtestatud põhimõtet vastulauseste osakonna läbiviidaval kontrollimisel, mis tähendab, et ei vastulauseste osakond

ega apellatsioonikoda ei saa teha otsust, mis on seadusvastane sel ajal, kui nad on osapoolte esitatud tõendite põhjal asja lahendamas. Vastulausete osakond ning apellatsioonikoda peavad võtma arvesse vastulause esitamise ja vastulause kohta tehtava otsuse vahel toimuvaid asjaolude muudatusi, mis tulenevad tõenditest, mida osapooled esitavad vastusena ühtlustamisameti teabetaotlusele.

(vt punktid 34–36)

3. Selleks, et vastulausemenetluses saaks hinnata, kas varasem kaubamärk ei täida enam päritolu identifitseerimise ülesannet, kuna see esineb koos taotletava kaubamärgiga, millega seda võib segi ajada, peab Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teadma varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega.

Pädevuse teha vastulause esitajale ettepanek esitada varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja kohta lisateavet võib tuletada määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta ja rakendusmääruse sätetest. Nii võib ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 76 järgi kõigi ühtlustamisametis toimuvate menetluste raames küsida teavet ja teha ettepanek esitada dokumente ning eelkõige dokumente, mida ta peab vajalikeks vastulause lahendamiseks. Lisaks tuleneb rakendusmääruse eeskirjadest 16 ja 20 koostoimes, et ühtlustamisamet teeb vastulause esitajale ettepaneku esitada vastulauses esitamata faktilised asjaolud, tõendid ja seisukohad ja eelkõige varasema kaubamärgi registreerimistunnistuse. Ühtlustamisametil on õigus teha vastulause esitajale ettepanek esitada tõendid selle kohta, et varasemat kaubamärki on pikendatud, kui esialgne kehtivuse lõppemise tähtaeg saabub pärast vastulause esitamist ning enne, kui ühtlustamisamet teeb oma otsuse vastulause kohta.

(vt punktid 38–41 ja 46)