

Kohtuasi T-203/02

The Sunrider Corp.

versus

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

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Varasem sõnamärk VITAFRUT — Ühenduse sõnamärgi VITAFRUIT registreerimise taotlus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, artikkel 15 ja artikli 43 lõiked 2 ja 3

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 8. juuli 2004 II - 2815

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. *Ühenduse kaubamärk — Kaebemenetlus — Kaebuse menetlemine apellatsioonikoja poolt — Ullatus — Vastulausemenetlus*
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 15 lõige 3, artikli 43 lõiked 2 ja 3, artikli 61 lõige 1 ja artikli 62 lõige 1)

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 — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Kaupade või teenuste sarnasus — Kontsentreeritud puuviljamahlad ja taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b)

1. Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esitatud kaebuste puhul ei olene selle uurimise ulatus, mille apellatsioonikoda on vaidlustatava otsuse suhtes kohustatud läbi viima, sellest, kas kaebuse esitanud pool esitab konkreetse väite, kritiseerides seda, kuidas esimeses astmes asja lahendav ameti üksus on tõlgendanud või kohaldanud õigusnormi või hinnanud tõendit. Seega, isegi kui apellatsioonikoja 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 seadus-

likult teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlustataval otsusel.

Mis puudutab varasema kaubamärgi omaniku esitatud vastulause menetlust, siis kuulub uurimise alla 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. 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.

(vt punktid 21–22)

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, 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. Seevastu ei ole nimetatud sätte eesmärgiks ei majandusliku edu hindamine, ettevõtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.

(vt punkt 38)

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 kaitsitud 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 kasutatakse avalikult ja väljapoole.

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 39–41)

4. 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 mitmekülsus 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 42)

5. Selleks, et hinnata kõnealuste kaupade või teenuste vahelist sarnasust määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, tuleb 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.

Selles tähenduses on ühelt poolt varasema kaubamärgiga kaitstud kontsentreeritud puuviljamahlad ja teiselt poolt kaubamärgitaotlusega hõlmatud taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid sarnased. Tegelikult on nendel kaupadel sama otstarve — janu kustutada — ja nad on suures osas üksteisega konkureerivad. Kõnealuste kaupade olemuse ja kasutamiskiisi 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.

(vt punktid 65 ja 67)