ÜLDKOHTU OTSUS (kuues koda laiendatud koosseisus)

17. märts 2010 *

Kohtuasjas T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, asukoht Stolberg (Saksamaa), esindaja: advokaat D. Eickemeier,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikojas oli

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, asukoht Jaén (Hispaania),

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 18. detsembri 2006. aasta otsuse (asi R 761/2006-2) peale, mis käsitleb Mülhens GmbH & Co. KG ning Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (kuues koda laiendatud koosseisus),

koosseisus: koja esimees A. W. H. Meij (ettekandja), kohtunikud V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl ja L. Truchot,

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 1. märtsil 2007 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 20. juunil 2007 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 30. märtsi 2009. aasta kohtumäärust asendada hageja Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG hagejaga Mülhens GmbH & Co. KG,

arvestades seda, et kohtunik T. Tchipevil esinenud takistuse tõttu on koja koosseisu täiendamiseks määratud kohtunik I. Labucka,

arvestades 11. juunil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE esitas 29. oktoobril 2003 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; 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)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise

klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 16, 29, 35 ja 39 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

– klass 16: „paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid ja klišeed”;

– klass 29: „toiduõlid, eelkõige oliiviõli”;

– klass 35: „reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused, import-eksport, frantsiisivõtja tegevus- ja juhtimisabi teenused; jaemüük kaubanduses ja ülemaailmse arvutivõrgu kaudu, toodete reklaamimise ja esitlemise teenused”;

– klass 39: „transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustus; reisikorraldus”.

4 Kaubamärgitaotlus avaldati 11. oktoobril 2004 väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 41/2004.

5 Mülhens GmbH & Co. KG esitas 7. jaanuaril 2005 taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause, tuginedes määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b ja lõikele 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5).

6 Mülhens tõi oma vastulause toetuseks järgmiste varasemate kaubamärkide registreeringud:

– ühenduse sõnamärk nr 90852 TOSCA, mis on 16. veebruaril 2001 registreeritud kaupadele „parfümeeriakaubad, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, hambapastad, seebid";

– Saksa sõnamärk nr 102194 TOSCA, mis on 26. oktoobril 1907 registreeritud kaupadele „Marseille" seebid, tahked ja vedelad seebid, parfümeeriakaubad, Kölni vesi, lanoliin, näokreemid, jumestustooted, puudrid, juukseõlid, juukseveed, peanahaveed, hammaste ja suu hooldusvahendid, naha- ja habemehooldusvahendid, lõhnakotikesed, hamba- ja küüneharjad, vannisoolad;

– Saksa sõnamärk nr 258495 TOSCA, mis on 10. jaanuaril 1921 registreeritud kaupadele „kosmeetika-, eelkõige parfümeeriatooted";

– Saksa sõnamärk nr 301590 TOSCA, mis on 7. mail 1923 registreeritud kaupadele „Marseille" seebid, tahked ja vedelad seebid, parfümeeriakaubad, Kölni vesi, lanoliin, näokreemid, jumestustooted, puudrid, juukseõlid, juukseveed, peanahaveed,

hammaste ja suu hooldusvahendid, naha- ja habemehooldusvahendid, juuksevärvid, lõhnakotikesed, hamba- ja küüneharjad, vannisoolad;

– Saksa sõnamärk nr 1048297 TOSCA, mis on 13. mail 1983 registreeritud kaupadele „parfümeeriakaubad, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, seebid, hambapastad, juukseveed, puhastuskeemiakaubad, desinfitseerimisvahendid";

– Üldtuntud kaubamärk TOSCA, mida kasutatakse Saksamaal kaupadele „parfümeeriakaubad, lõhnavesi, Kölni vesi, kehapiimad, seebid, dušigeelid, deodorandid, talk".

7 Mülhensi vastulause tugines eelkõige kaupadele „parfümeeriakaubad, lõhnavesi, Kölni vesi, kehapiimad, seebid, dušigeelid, deodorandid, talk" ning ta viitas varasemate kaubamärkide mainele; vastulause oli suunatud kõigi kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade ja teenuste vastu.

8 Vastulausete osakond lükkas 10. aprillil 2006 vastulause tervikuna tagasi, kuna esiteks erinevad varasemate kaubamärkidega tähistatud kaubad selgesti taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadest ja teenustest, mis välistab segiajamise tõenäosuse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, ja kuna teiseks ei olnud hageja esitanud fakte ja tõendeid ega olnud avaldanud seisukohta selle kohta, et taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

9 Mülhens esitas 31. mail 2006 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

10 Apellatsioonikoda jättis 18. detsembri 2006. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") kaebuse rahuldamata. Kõigepealt kinnitas apellatsioonikoda vastulausete osakonna otsust, mille kohaselt on vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused erinevad ning seetõttu ei saa segiajamise tõenäosust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses esineda. Apellatsioonikoda lükkas seejärel vastulause ümber niivõrd, kuivõrd see tugines määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 5, kuna Mülhens oli esitanud seisukohad ja tõendid üksnes varasemate kaubamärkide TOSCA maine kohta Saksamaal, kuid ta oli jätnud esitamata tõendid ja seisukohad selle kohta, et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist. Lisaks lükkas apellatsioonikoda tagasi Mülhensi argumendi, mille kohaselt tekib varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise korral kaubamärkide lahjenemise tõenäosus, kuna see argument esitati esimest korda apellatsioonikoja menetluse staadiumis.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– lükata ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus tagasi;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

12 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Teise nõude vastuvõetavus

13 Hageja palub teise nõudega Üldkohtul lükata ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus tagasi.

14 Kuivõrd hageja kõnealust nõuet tuleb tõlgendada nii, et sisuliselt soovitakse sellega kohustada ühtlustamisametit ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlust tagasi lükkama, siis tuleb märkida, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 6 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 65 lõige 6) kohaselt peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed ühenduse kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei ole Üldkohtu pädevuses teha ühtlustamisametile ettekirjutusi. Tegelikult on ühtlustamisamet ise kohustatud Üldkohtu otsuse resolutsioonist ja põhjendustest järeldusi tegema (vt Üldkohtu 21. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-164/03: Ampafrance *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Johnson & Johnson (monBeBé), EKL 2005, lk II-1401, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).

15 Seega tuleb tunnistada teine nõue vastuvõetamatuks.

Põhiküsimus

16 Hageja esitab sisuliselt kolm väidet, milles viidatakse esiteks määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 1, artikli 73 ja artikli 74 lõigete 1 ja 2 (nüüd määruse nr 207/2009 vastavalt artikli 42 lõige 1, artikkel 75 ja artikli 76 lõiked 1 ja 2) rikkumisele, teiseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisele ning kolmandaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele.

17 Üldkohus leiab, et kõigepealt tuleb uurida kolmandat väidet.

Kolmas väide, milles viidatakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele

– Poolte argumendid

18 Hageja väidab, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused on osaliselt sarnased, kuivõrd ühelt poolt kasutatakse kosmeetikasektoris oliiviõli sagedasti klassi 29 kuuluvates dušigeelides ja šampoonides, ning teiselt poolt on nende kaupade pakendil kujutatud varasemate kaubamärkide asjaomast tähist, mistõttu sarnasus klassi 39 kuuluvate teenustega „kaupade pakendamine ja ladustus” on olemas.

19 Hageja märgib ka seda, et segiajamise tõenäosus on olemas ning leiab, et keskmine tarbija võib arvata, et kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaubad ja tema kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt.

20 Ühtlustamisamet vaidleb hageja argumentidele vastu.

– Üldkohtu hinnang

21 Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16 märkis, ei ole hageja esitanud apellatsioonikoja menetluses ühtki argumenti vastulausete osakonna selle otsuse vaidlustamiseks, millega lükati määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b tuginev vastulause tagasi.

22 Vastavalt määruse nr 40/90 artikli 74 lõikele 1 on registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlus piiratud poolte esitatud väidete ja nõuetega. Järelikult ei mõjuta suhtelise keeldumispõhjuse puhul ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust nende õiguslike ja faktiliste asjaolude esitamine Üldkohtule, mida eelnevalt ei ole ühtlustamisameti apellatsioonikojale esitatud (Euroopa Kohtu 13. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-29/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul, EKL 2007, lk I-2213, punkt 54, ja Üldkohtu 15. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-169/02: Cervecería Modelo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), EKL 2005, lk II-505, punkt 22).

23 Järelikult ei ole määruse nr 40/94 artikli 63 alusel Üldkohtu pädevuses oleva ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse kontrollimise käigus lubatud uurida õiguslikke ja faktilisi asjaolusid, mida on Üldkohtus esitatud, kuid mida eelnevalt ei ole ühtlustamisameti üksustele esitatud, andmaks hinnangut apellatsioonikoja otsuse õiguspärasusele ning seega tuleb need tunnistada vastuvõetamatuks (eespool viidatud kohtuotsus NEGRA MODELO, punktid 22 ja 23).

24 Kuna hageja ei ole seoses määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamisega esitanud apellatsioonikojale oma kaebuse toetuseks ühtki argumenti vastulausete osakonna otsuse põhjendatuse vaidlustamiseks, tuleb esimene väide vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

Esimene väide, milles viidatakse määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 1, artikli 73 ja artikli 74 lõigete 1 ja 2 rikkumisele

– Poolte argumendid

25 Hageja leiab, et apellatsioonikoda eksis, kui ta tunnistas vastuvõetamatuks hageja argumendi, mille kohaselt tekib varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise korral kaubamärkide lahjenemise tõenäosus, põhjendades seda otsust asjaoluga, et tegemist on uue faktilise asjaoluga. Hageja märgib, et see argument puudutab üksnes varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine kahjustamise küsimuse üht tahku ning seega esitati see ühtlustamisameti määratud aja jooksul. Hageja leiab ka, et uute faktide esitamine pärast määruse nr 40/94 artikli 42 lõikes 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 41 lõige 3) ja 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirjas 19 ette nähtud tähtaja möödumist ei ole keelatud ning et käesoleval juhul on apellatsioonikoda jätnud määruse nr 40/94 artikli 74 lõikes 2 antud kaalutlusõiguse teostamise õiguse kasutamata.

26 Hageja märgib ka, et kuivõrd apellatsioonikoda ei teatanud, et ta ei võta arvesse uusi esimest korda apellatsioonikoja menetluses esitatud tõendeid, rikkus ta määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 1, kuna ta ei kutsunud pooli nii sageli kui vajalik esitama oma märkusi. Apellatsioonikoda rikkus ka määruse nr 40/94 artiklit 73, tuues

vaidlustatud otsuse aluseks põhjused, mille kohta ei ole hagejal olnud võimalik esitada oma seisukohta.

27 Ühtlustamisameti sõnul on käesolev väide kasutu, sest isegi kui apellatsioonikoda oleks argumenti, mille kohaselt eristusvõime vähenemise korral tekib kaubamärkide lahjenemise tõenäosus, kontrollinud, oleks asja tulemus olnud sama, kuna hageja ei ole oma väite toetuseks esitanud ühtki fakti.

28 Ühtlustamisamet lisab, et kuivõrd kõnealune uus argument on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks ning seega asja tulemuse mõjutamiseks ilmselgelt ebapiisav, ei ole üks eespool viidatud kohtuasjas Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul nimetatud tingimus – arvestada hilinenult esitatud argumentidega – täidetud. Peale selle on ta põhjusel, et hageja jättis vastulausete osakonna menetluses asjaomase argumendi esitamata, tinginud tahtlikult viivituse või vähemalt olnud äärmiselt hoolimatu, mis on sedavõrd määrav, et vastava argumendi esitamata jätmise tõttu ei saa kõnealust keeldumispõhjust üldse arutada. Ühtlustamisamet märgib selles osas, et hageja ei ole selgitanud, miks ta jättis selle argumendi vastulausete osakonnas esitamata.

– Üldkohtu hinnang

29 Apellatsioonikoda mainis vaidlustatud otsuse punktis 31, et hageja oli vastulause lahtri 95 märgistanud, näidates seega, et taotletava kaubamärgi registreerimise suhtes esitatud vastulause tugineb asjaolule, et taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist, ning seega põhineb vastulause määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5.

30 Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktis 35 ka seda, et hageja esitas tähtaja jooksul, mis on määruse nr 40/94 artikli 42 lõikes 3 ette nähtud vastulause toetuseks faktide, tõendite ja seisukohtade esitamiseks, vastulausete osakonnale seisukohti ja tõendeid oma varasemate sõnamärkide TOSCA maine kohta Saksamaal, kuid ta ei ole esitanud ühtki tõendit või seisukohta selle kohta, et taotletava kaubamärgi ilma tungiva põhjuseta kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

31 Tuleb märkida, nagu tuleneb vaidlustatud otsuse punktist 37, et hageja esitas apellatsioonikoja menetluse staadiumis argumendi, mille kohaselt taotletava kaubamärgi kasutamine murendab varasemate kaubamärkide mainet, kuna avalikkus ei seostaks hageja kaupu enam kaubamärgiga TOSCA. Apellatsioonikoda nimetas vaidlustatud otsuse punktis 38 seda väidet „uueks faktiliseks asjaoluks", mille vastuvõetavuse ta lükkas määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 alusel ümber, kuna see esitati pärast vastulausete osakonna määratud tähtaega ning hageja ei olnud märkinud, et on välja tulnud uusi asjaolusid, või viidanud faktilistele või õiguslikele raskustele, mis on takistanud seda argumenti vastulausete osakonna menetluses esitada (vaidlustatud otsuse punktid 41 ja 43–45).

32 Vastupidi apellatsioonikojale märgib Üldkohus siiski, et selle argumendiga toodi apellatsioonikoja menetluse staadiumis välja asjaolu, millele oli osutatud juba vastulause esitamisel. Hageja oli vastulause lahtrit 95 märgistades andnud teada, et tema vastulause põhineb asjaolul, mille kohaselt taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

33 Nii täpsustab hageja apellatsioonikoja menetluses esitatud argumendiga varasematele kaubamärkidele põhjustatava kahju olemust, mida hageja määratleb kui asjaomaste kaubamärkide maine murendamist, ning põhjendab seda kokkuvõttes väitega, et „avalikkus ei seostaks [tema] kaupu enam kaubamärgiga TOSCA".

34 Sellega seoses tuleb meenutada, et registreerimisest keeldumise suhteliste põhjuste või mis tahes muu sätte kohaldamise tingimused, millele pooled oma nõuetes tuginevad, kuuluvad loomulikult nende õiguslike asjaolude hulka, mida ühtlustamisamet kaalub (Üldkohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 21, ja 16. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-53/05: Calavo Growers *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Calvo Sanz (Calvo), EKL 2007, lk II-37, punkt 59). Hageja väidab oma argumendis üksnes seda, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimused on käesoleval juhul täidetud, ning põhjendab nimetatud väidet põgusalt asjaoluga, et avalikkus ei seostaks varasema kaubamärgiga tähistatavaid kaupu enam selle kaubamärgiga.

35 Arvestades vastulause põhjendustega, mida hageja vastulausete osakonnas esitas, leiab Üldkohus, et kõnealune argument täpsustab üksnes väidetava kahju tekkimise tõenäosuse olemust ja põhjendust ning sellega ei esitata uut fakti määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 tähenduses.

36 Seetõttu rikkus apellatsioonikoda õigusnormi, kui ta määratles asjaomast argumenti – millega sooviti täpsustada kahju olemust ja tekkimise põhjust, mida soovitakse taotletava kaubamärgi registreerimise suhtes esitatud vastulausega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel ära hoida – kui määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 tähenduses uut fakti, ning kui ta lükkas selle argumendi vastuvõetamatuse tõttu tagasi. Apellatsioonikoda oleks kõnealuse määruse artikli 74 lõike 1 alusel pidanud hageja selle argumendiga arvestama.

37 Ühtlustamisamet väidab teise võimalusena, et hageja argument on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel vastulause rahuldamiseks igal juhul ilmselgelt ebapiisav, kuna hageja ei ole oma väite toetuseks esitanud ühtki tõendit.

38 Sellega seoses tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse põhjenduses ei ole hinnatud, kas hageja argument on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamise õigustamiseks igal juhul ilmselgelt ebapiisav.

39 Tuleb aga märkida, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 osutatud suhtelisele keeldumispõhjusele tugineda sooviva vastulause esitaja kohustus osutada sellele, et varasemate kaubamärkide tulevikus kahjustamise või taotletava kaubamärgi poolt ärakasutamise tõenäosus ei ole hüpoteetiline, ning seda tõendada, sõltub sellest, kas taotletav kaubamärk võib esmapilgul tuua kaasa selles sättes osutatud tõenäosuse tekkimise.

40 On võimalik, eelkõige kui vastulause põhineb erakordselt mainekal kaubamärgil, et varasema kaubamärgi tulevikus kahjustamise või taotletava kaubamärgi poolt ärakasutamise tõenäosus on niivõrd ilmne, et vastulause esitaja ei pea esitama ega tõendama selleks mitte ühtegi muud faktiväidet. Kuid on ka võimalik, et taotletav kaubamärk ei või esmapilgul tuua varasema maineka kaubamärgi suhtes kaasa ühegi määruse nr40/94 artikli 8 lõikes 5 nimetatud tõenäosuse tekkimist, hoolimata sellest, et ta on viimati nimetatuga identne või sarnane; sellisel juhul tuleb mittehüpoteetilist tulevikus kahjustamise või ärakasutamise tõenäosust tõendada teiste asjaolude abil, mida peab esitama ja tõendama vastulause esitaja (Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-215/03: Sigla *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Elleni Holding (VIPS), EKL 2007, lk II-711, punkt 48).

41 Käesoleval juhul pidi apellatsioonikoda eelkõige varasemate kaubamärkide maine kohta esitatud tõendeid arvestades hindama, kas hageja selgitus, mis puudutab taotletava kaubamärgi registreerimisega varasemate kaubamärkide suhtes tekkiva kahjustamise või ärakasutamise tõenäosust, mis seisneb maine lahustumises, ning selle kohta esitatud põhjendus, et avalikkus ei seostaks varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupu enam nende kaubamärkidega, on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel vastulause rahuldamiseks piisavad.

42 Nagu juba märgitud, tuleneb vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda ei ole seda küsimust üldse hinnanud, kuna ta lükkas hageja argumendi vastuvõetamatuse tõttu tagasi.

43 Neil asjaoludel tuleb märkida, et ühtlustamisameti väidet, mille kohaselt on hageja argument põhjusel, et hageja ei ole oma väite toetuseks esitanud ühtki tõendit, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks igal juhul ilmselgelt ebapiisav, ei saa Üldkohus vaidlustatud otsuse õiguspärasuse kontrollimisel arvestada.

44 Tühistamishagi raames teostab Üldkohus apellatsioonikoja otsuste õiguspärasuse kontrolli. Kui Üldkohus leiab, et otsus, mille peale on talle esitatud kaebus, on õigusvastane, tuleb tal see tühistada ning ta ei või kaebust tagasi lükata, asendades vaidlustatud otsuse teinud apellatsioonikoja otsuse põhjenduse enda omaga.

45 Kõike eespool toodut arvestades tuleb märkida, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 74 lõiget 1, kui ta lükkas vastuvõetamatuse tõttu tagasi apellatsioonikoja menetluse käigus esitatud hageja argumendi, mille kohaselt taotletava kaubamärgi registreerimine toob kaasa varasemate kaubamärkide maine lahjenemise, kuna avalikkus ei seostaks varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupu enam nende kaubamärkidega.

46 Seetõttu tuleb hageja esimese väitega nõustuda ja vaidlustatud otsus sel alusel niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda lükkas määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 5 põhineva vastulause tagasi, tühistada, ilma et teise väite põhjendatust oleks vaja kontrollida.

Kohtukulud

47 Kodukorra artikli 87 lõike 3 alusel võib Üldkohus määrata kulude jaotuse või jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks. Kuna nii ühtlustamisameti kui ka hageja nõuded on osaliselt rahuldamata jäetud, tuleb kohtukulud jätta kummagi poole enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kuues laiendatud koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 18. detsembri 2006. aasta otsus (asi R 761/2006-2) niivõrd, kuivõrd sellega lükati 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) artikli 8 lõikele 5 (nüüd nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõige 5) tuginev vastulause tagasi.

2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3. Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG ja Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kannavad ise oma kohtukulud.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. märtsil 2010 Luxembourgis.

Allkirjad