Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (kaheksas koda laiendatud koosseisus)

2. juuli 2025 *

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk TESTAROSSA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kolmandate isikute poolt – Kasutamise olemus – Kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek – Tegeliku kasutamise tõendamine – Kasutatud autod – Varuosad ja tarvikud

Kohtuasjas T-1103/23,

Ferrari SpA, asukoht Modena (Itaalia), esindajad: advokaadid K. Muraro, G. Russo ja C. Comolli Acquaviva,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: E. Markakis,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus:

Kurt Hesse, elukoht Nürnberg (Saksamaa), esindaja: advokaat M. Krogmann,

ÜLDKOHUS (kaheksas koda laiendatud koosseisus),

koosseisus: koja president A. Kornezov (ettekandja), kohtunikud G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár ja S. Kingston,

kohtusekretär: ametnik G. Mitrev,

arvestades menetluse kirjalikku osa,

arvestades 12. detsembri 2024. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

kohtuotsuse

1 Hageja Ferrari SpA palub ELTL artikli 263 alusel esitatud hagis tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsuse (liidetud asjad R 334/2017-5 ja R 343/2017-5), mida on parandatud 28. septembril 2023 (edaspidi „vaidlustatud otsus“).

Vaidluse taust

2 Ferrari SpA palus 17. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotlusega, mille EUIPO sai kätte 8. veebruaril 2007, sõnamärgi TESTAROSSA kaitset liidus.

3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 12 (muu hulgas) ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid; maismaa mootorsõidukid; mootorsõidukid; konstruktsiooni- ja varuosad ning nende osad ja tarvikud, mis kõik kuuluvad sellesse klassi; pidurid, mootorid, maismaa mootorsõidukite rehvid; jalgrattad, mootorrattad, kaubikud ja veoautod“.

4 Rahvusvaheline registreering avaldati 8. veebruari 2007. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* ning see registreeriti ühenduse kaubamärkide registris 12. detsembril 2007.

5 Menetlusse astuja Kurt Hesse esitas 7. septembril 2015 26. veebruari 2009. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) (muudetud redaktsioonis) artikli 158 lõike 2 kohaselt (nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1) artikli 198 lõige 2) koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punktiga a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) taotluse rahvusvahelise registreeringu õiguslike tagajärgede kehtetuks tunnistamise kohta seoses eespool nimetatud klassi 3 kuuluvate kaupadega.

6 Tühistamisosakond rahuldas 16. detsembri 2016. aasta otsusega selle taotluse osaliselt ja tunnistas vaidlustatud kaubamärgi seoses kaupadega „transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid; maismaa mootorsõidukid; konstruktsiooni- ja varuosad ning nende osad ja tarvikud, mis kõik kuuluvad sellesse klassi; pidurid, mootorid, maismaa mootorsõidukite rehvid; jalgrattad, mootorrattad, kaubikud ja veoautod“ alates 16. detsembrist 2016 tühiseks. Seevastu jättis ta tühistamistaotluse seoses kaubaga „mootorsõidukid“ rahuldamata.

7 Menetlusse astuja esitas 13. veebruaril 2017 tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse, milles palus see otsus tühistada osas, milles tühistamisosakond oli jätnud vaidlustatud kaubamärgi tühistamise taotluse kauba „mootorsõidukid“ osas rahuldamata.

8 Ka hageja esitas 14. veebruaril 2017 tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse, milles palus see otsus osaliselt tühistada niivõrd, kuivõrd tühistamisosakond tühistas vaidlustatud kaubamärgi seoses kaupadega „(mootorsõidukite) konstruktsiooni- ja varuosad ning nende osad ja tarvikud, mis kõik kuuluvad sellesse klassi; mootorid“ (edaspidi „varuosad ja tarvikud“).

9 Apellatsioonikoda rahuldas vaidlustatud otsusega menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata. Seega tühistati kõigi eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas hageja õigused vaidlustatud kaubamärgile.

Poolte nõuded

10 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– muuta vaidlustatud otsust, tuvastades, et on tõendatud vaidlustatud kaubamärgi tegelik kasutamine klassi 12 kuuluvate „mootorsõidukite“ ning varuosade ja tarvikute puhul;

– mõista apellatsioonikoja ja käesoleva menetlusega seotud kulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

11 Kohtuistungil loobus hageja oma teisest nõudest ja Üldkohus kandis selle kohtuistungi protokolli.

12 EUIPO palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista juhul, kui toimub kohtuistung, kohtukulud välja hagejalt.

13 Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Ratione temporis *kohaldatava materiaal- ja menetlusõiguse kindlaksmääramine*

14 Arvestades asjaomase tühistamistaotluse esitamise kuupäeva, nimelt 7. septembrit 2015, mis on kohaldatava materiaalõiguse kindlakstegemisel määrava tähtsusega, reguleerivad käesoleva juhtumi faktilisi asjaolusid määruse nr 207/2009 ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), materiaalõigusnormid (vt selle kohta 6. juuni 2019. aasta kohtuotsus Deichmann *vs.* EUIPO, C-223/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:471, punkt 2, ja 3. juuli 2019. aasta kohtuotsus Viridis Pharmaceutical *vs.* EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 3).

15 Selles osas nähtub määruse nr 207/2009 artikli 55 lõikest 1, et võimaliku tühistamisotsuse mõju hakkab tagasiulatuvalt kehtima alates tühistamistaotluse esitamise kuupäevast. Lisaks, kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kohaldatakse menetlusnorme üldiselt alates päevast, mil need jõustuvad (vt 11. detsembri 2012. aasta kohtuotsus komisjon *vs.* Hispaania, C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika), reguleerivad vaidlust

määruse 2017/1001 menetlusnormid. Tuleb siiski märkida, et mis puudutab vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist, siis vastavalt eelkõige komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/625, millega täiendatakse määrust 2017/1001 ja tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1), artikli 82 lõike 2 punktidele d, f ja i reguleerivad vaidlust määruse nr 2868/95 sätted (24. märtsi 2021. aasta kohtuotsus Novomatic *vs.* EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T-588/19, ei avaldata, EU:T:2021:157, punkt 20).

16 Seetõttu tuleb käesoleval juhul materiaalõigusnormide osas mõista apellatsioonikoja vaidlustatud otsuses ja poolte menetlusdokumentides tehtud viiteid määruse 2017/1001 sätetele nii, et nendega peetakse silmas määruse nr 207/2009 identse sisuga sätteid.

Sisulised küsimused

17 Hageja esitab neli väidet, millest esimene puudutab sisuliselt põhjenduse puudumist, kuna vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel ei võetud arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, teine määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumist, kolmas selle määruse artikli 15 lõike 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 18 lõige 2) rikkumist ja neljas hindamisviga seoses vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega varuosade ja tarvikute puhul.

18 Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a kohaselt kuulutatakse ELi kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks EUIPO-le esitatud taotluse põhjal, kui kaubamärki ei ole liidus viie järjestikuse aasta jooksul, mis käesoleval juhul kestis 7. septembrist 2010 kuni 6. septembrini 2015 (kaasa arvatud) (edaspidi „asjaomane ajavahemik“), tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi.

19 Vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikele 3, mida sama määruse eeskirja 40 lõike 5 kohaselt kohaldatakse *mutatis mutandis* tühistamismenetlustele, esitatakse tõendid varasema kaubamärgi kasutamise koha, aja, ulatuse ja olemuse kohta. Selle eeskirja lõike 4 kohaselt piirduvad tõendid põhimõtteliselt selliste tõendavate dokumentide esitamisega nagu pakendid, etiketid, hinnakirjad, kataloogid, arved, fotod, ajalehereklaamid ning määruse nr 207/2009 artikli 78 lõike 1 punktis f nimetatud kirjalikud tunnistused.

20 Kaubamärgi tegeliku kasutamisega on tegemist juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt selle peamisele ülesandele, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu tagamine eesmärgiga luua või säilitada turg neile kaupadele ja teenustele, ning tegelikuks kasutamiseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga kasutamist, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine (vt analoogia alusel 11. märtsi 2003. aasta kohtuotsus Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43). Lisaks nõuab kaubamärgi tegelikku kasutamist puudutav tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki oleks kasutatud avalikult ja väljapoole (vt 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus Naazneen Investments *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 11. jaanuari 2023. aasta kohtuotsus Hecht Pharma *vs.* EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, EU:T:2023:2, punkt 22 (ei avaldata) ning seal viidatud kohtupraktika).

21 Peale selle ei saa kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendada tõenäolisuse või oletusega, vaid see peab põhinema konkreetsetel ja objektiivsetel tõenditel kaubamärgi tõhusa ja piisava kasutamise kohta asjaomasel turul (vt 23. septembri 2009. aasta kohtuotsus Cohausz *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ei avaldata, EU:T:2009:354, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

22 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab kaubamärgi kasutamise tegelikkuse hindamine tuginema nende faktide ja asjaolude kogumile, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on tegelik, ning selleks on eelkõige kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks vastavas majandussektoris turuosa säilitamiseks või loomiseks põhjendatuks peetav kasutamine, asjaomaste kaupade või teenuste laad, turu omadused, kaubamärgi kasutamise ulatus ja sagedus (vt 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus SMART WATER, T-250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).

23 Neid põhimõtteid arvestades tuleb analüüsida hageja argumente, milles ta vaidlustab sisuliselt apellatsioonikoja hinnangud vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta ühelt poolt klassi 12 kuuluvate kaupade „mootorsõidukid“ ning teiselt poolt samasse klassi kuuluvate varuosade ja tarvikute puhul. Seega tuleb kõigepealt ja koos analüüsida teist ja kolmandat väidet, seejärel neljandat väidet ning vajaduse korral lõpuks esimest väidet.

Teine ja kolmas väide, mis puudutavad tõendeid vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta mootorsõidukite puhul

24 Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuses kõigepealt, et hageja ei tootnud ega turustanud asjaomasel ajavahemikul vaidlustatud kaubamärgi all ühtegi uut mootorsõidukit ega müünud ka ise kaubamärki TESTAROSSA kandvaid kasutatud sõidukeid. Mis järgmiseks puutub kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müüki kolmandate isikute poolt, siis leidis apellatsioonikoda sisuliselt, et selle kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks peab omanik näitama, et selline müük toimus tema nõusolekul. Tema arvates ei ole olemas automaatset reeglit, mille kohaselt tuleks igasugust kasutatud kaupade müüki, millest kaubamärgiomanik on teadlik, pidada kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks tema nõusolekul, kuna selliste kasutatud kaupade edasimüügiks ei ole kaubamärgiomaniku nõusolekut vaja. Sellega seoses leidis apellatsioonikoda, et hageja ei ole tõendanud, et ta oli määruse nr 207/2009 artikli 15 tähenduses andnud nõusoleku kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müümiseks kolmandate isikute poolt. Lõpuks märkis ta, et asjaolu, et hageja osutab teenust, mis seisneb selle kinnitamises, et konkreetne kasutatud sõiduk on ehtne Testarossa auto (edaspidi „sertifitseerimisteenus“), ei ole asjakohane, kuna seda teenust osutatakse kaubamärgi Ferrari, mitte vaidlustatud kaubamärgi all, mistõttu see ei tõenda vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist.

25 Hageja vaidleb nendele hinnangutele vastu, väites esiteks, et kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müük volitatud edasimüüjate poolt, mida ta tõendab arvetega, toimus tema nõusolekul. Tema sõnul kinnitab see, et edasimüüjad esitasid talle arved kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müügi kohta, kaudselt asjaolu, et nad kasutasid vaidlustatud kaubamärki tema nõusolekul. Teiseks väidab hageja, et ta osutab edasimüüjatele tasu eest sertifitseerimisteenust. Seega tekitab see teenus talle tulu ja on otseselt seotud kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müügiga volitatud edasimüüjate poolt, kuna kõnealust teenust osutades väljastatud sertifikaadid suurendavad nende autode väärtust ja hõlbustavad nende edasimüüki.

26 Esiteks väidavad EUIPO ja menetlusse astuja, et hageja nõusolekut ei saa eeldada pelgalt seetõttu, et ta ei ole vastu vaidlustatud kaubamärgi kasutamisele kolmandate isikute poolt. Asjaolu, et puudub sõnaselgelt antud litsents või hageja mis tahes muul kujul nõusolek selle kasutamiseks kolmandate isikute poolt, näitab tema passiivsust. Teiseks leiab EUIPO, et hageja ei ole tõendanud, et ta tegutses kasutatud autode turul aktiivselt, mis võimaldanuks tal säilitada võimaluse kontrollida asjaomaste kaupade kvaliteeti. Menetlusse astuja lisab, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et sertifitseerimisteenus ei ole asjakohane, kuna seda osutatakse kaubamärgi Ferrari all.

27 Kõigepealt tuleb meelde tuletada, nagu on märgitud eespool punktis 19, et kasutamise tõendamine peab puudutama varasema kaubamärgi kasutamise kohta, aega, ulatust ja olemust. Nagu EUIPO kohtuistungil kinnitas, piirdus apellatsioonikoda käesoleval juhul vaidlustatud otsuses vaidlustatud kaubamärgi kasutamise olemuse hindamisega. Neil asjaoludel on see kriteerium ainus, mida Üldkohus käesolevas kohtuasjas kontrollib.

28 Samuti tuleb täpsustada, et poolte vahel ei ole vaidlust selles, et Testarossa mudelit toodeti aastatel 1984–1996 ning seega ei toodetud ega viidud asjaomasel ajavahemikul uusi autosid vaidlustatud kaubamärgi all turule.

29 Samuti on selge, nagu hageja ja EUIPO kohtuistungil kinnitasid, et asjaomasel ajavahemikul turustasid kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud sõidukeid mitte hageja ise, vaid kolmandad isikud, nimelt eelkõige hageja volitatud edasimüüjad või turustajad, kelle asukoht on Itaalias, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal ja Hispaanias.

30 Kohtupraktika kohaselt ei tähenda teatava kaubamärgiga tähistatud kasutatud kauba edasimüük iseenesest seda, et kaubamärki on määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses „kasutatud“. Nimelt kasutati seda kaubamärki siis, kui selle omanik paigutas selle kaubamärgi uuele kaubale selle kauba esmakordsel turuleviimisel. Kui aga vaidlustatud kaubamärgi omanik tegelikult kasutab seda kaubamärki vastavalt selle peamisele ülesandele, milleks on kaubamärgiga hõlmatud kauba päritolu tagamine, kasutatud kauba edasimüümisel, siis võib selline kasutamine kujutada endast määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses „kaubamärgi tegelikku kasutamist“ (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punktid 55 ja 56).

31 Sellist tõlgendust kinnitab määruse nr 207/2009 artikli 13 lõige 1, mis käsitleb kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumist. Nimelt nähtub sellest sättest, et kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega, mille on kõnealuse kaubamärgi all liidu turule viinud kaubamärgi omanik või mis on seal turule viidud tema loal. Sellest tuleneb, et kaubamärki saab kasutada kaupade jaoks, mis on selle kaubamärgi all juba turule viidud. Asjaolu, et kaubamärgiomanik ei saa keelata kolmandatel isikutel kasutada oma kaubamärki seoses kaupadega, mis on juba selle kaubamärgi all turule viidud, ei tähenda, et ta ei saa seda ise nende kaupade jaoks kasutada (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punktid 58 ja 59).

32 Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul käsitatakse kaubamärgi kasutamisena selle omaniku poolt. Seega, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 76 õigesti märkis, kehtib eespool punktis 31 esitatud järeldus ka kaubamärgi kasutamise kohta omaniku nõusolekul kolmandate isikute poolt,

millele pooled pealegi vastu ei vaidle. Järelikult on kaubamärgiomanikul lubatud tõendada, et kaubamärki on tegelikult kasutatud seoses kaupadega, mida kolmandad isikud on tema loal selle kaubamärgi all müünud.

33 Peale selle peab kaubamärgi omanik tõendama, et ta on andnud nõusoleku selle kaubamärgi kasutamiseks kolmanda isiku poolt (vt selle kohta 11. mai 2006. aasta kohtuotsus Sunrider *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 44).

34 Käesoleval juhul on selge, et hageja ei ole esitanud tõendeid, näiteks litsentsi, mis kinnitaks tema sõnaselget nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt asjaomasel ajavahemikul. Seevastu väidab ta, et tema esitatud tõendid saavad tõendada, et selline kasutamine toimus tema vaikival nõusolekul.

35 Kohtupraktika kohaselt saab kaubamärgi omaniku nõusolekut väljendada sõnaselgelt või kaudselt. Nimelt peab omaniku nõusolek olema väljendatud viisil, mis väljendab kindlalt tahet loobuda oma ainuõigusest kaubamärgile. See tahe ilmneb tavaliselt loa sõnaselgest väljendamisest. Siiski ei saa välistada, et teatavatel juhtudel võib see kaudselt tuleneda asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad, langevad kokku või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt, millest samuti kindlalt nähtub omaniku õigusest loobumine (vt 13. jaanuari 2011. aasta kohtuotsus Park *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Bae (PINE TREE), T-28/09, ei avaldata, EU:T:2011:7, punkt 61 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 8. juuni 2022. aasta kohtuotsus Muschaweck *vs.* EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, punkt 71 (ei avaldata) ja seal viidatud kohtupraktika).

36 Seega tuleb analüüsida, kas omaniku selline vaikiv nõusolek tuleneb asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisega kolmanda isiku poolt või langevad sellega kokku.

37 Selles osas tuleneb kohtupraktikast, et kui tühistamismenetluse esemeks oleva kaubamärgi omanik tugineb selle kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt, selleks et tõendada tegelikku kasutamist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, väidab omanik kaudselt, et kasutamine toimus tema nõusolekul (8. juuli 2004. aasta kohtuotsus Sunrider *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 24).

38 Siiski tuleb sarnaselt EUIPOga täpsustada, et sellises konkreetses kontekstis, nagu on kaubamärgi kasutamine kasutatud kaupade puhul, ei saa kaudset nõusolekut tuletada pelgalt asjaolust, et kaubamärgiomanik oli teadlik kaubamärgi kasutamisest kolmanda isiku poolt ega olnud sellele vastu. Nimelt ei ole kaubamärgiomaniku nõusolek õiguslikult vajalik, kui kolmas isik kasutab kaubamärki kasutatud kaupade puhul. Et sellise vaikiva nõusoleku olemasolu saaks selles konkreetses kontekstis tuvastada, on lisaks vaja, et kaubamärgiomanik oleks seotud kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt.

39 Nagu EUIPO kohtuistungil märkis, tuleb sellise kaudse nõusoleku olemasolu väljendavaid asjakohaseid asjaolusid ja tõendeid analüüsida, võttes eelkõige arvesse kasutamist, mida asjaomases majandussektoris peetakse kaubamärgiga kaitstud kaupade turuosa säilitamisel või loomisel põhjendatuks, ning turu omadusi (vt selle kohta analoogia alusel 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus SMART WATER, T-250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).

40 Esiteks esitas hageja käesoleval juhul oma volitatud edasimüüjate väljastatud sellised arved kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müügi kohta, millel on järgmised märked: „Ferrari Vertragshändler“ (Ferrari edasimüüja), „Ferrari und Ferrari Classiche Vetragspartner“ (Ferrari ja Ferrari Classiche lepinguline partner), „Offizieller Ferrari und Maserati Vetragshändler“ (ametlik Ferrari ja Maserati edasimüüja) või „volitatud turustaja/remonditöökoda“.

41 Sellest tuleneb, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine, millele hageja tugineb, ei ole kasutamine mis tahes kolmanda isiku poolt, kellel ei ole temaga mingit seost, vaid kasutamine volitatud edasimüüjate ja turustajate poolt, kellega hagejal on majanduslikud ja lepingulised sidemed, mida käesoleval juhul ei ole vaidlustatud.

42 Sellega seoses on Üldkohus leidnud, et tootmisettevõtja kaubamärgi kasutamist temaga majanduslikult seotud turustusettevõtja poolt saab lugeda selle kaubamärgi kasutamiseks omaniku nõusolekul ning seega võib seda määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 2 kohaselt käsitada nii, et seda on teinud kaubamärgi omanik (vt selle kohta 17. veebruari 2011. aasta kohtuotsus J & F Participações *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, ei avaldata, EU:T:2011:47, punkt 32; 5. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Meblo Trade *vs.* EUIPO – MEBLO Int (MEBLO), T-263/18, ei avaldata, EU:T:2019:134, punkt 80 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 16. oktoobri 2024. aasta kohtuotsus Fractal Analytics *vs.* EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, ei avaldata, EU:T:2024:696, punkt 102 ja seal viidatud kohtupraktika).

43 Need kaalutlused on *mutatis mutandis* kohaldatavad juhul, kui sellise tootmisettevõtja kaubamärki nagu vaidlustatud kaubamärk kasutab kaubamärgi omaniku poolt heaks kiidetud turustusettevõtja, kuivõrd selline luba loob nende kahe äriühingu vahel seose, mille põhjal saab vastupidise teabe puudumise korral eeldada, et kaubamärgiomanik on kas või kaudselt lubanud sellel volitatud edasimüüjal või turustajal oma kaubamärke tema majandustegevuse käigus turul kasutada.

44 Seda hinnangut kinnitavad käesoleval juhul vastavas majandussektoris põhjendatuks peetavad tavad ja asjaomase turu tunnused. Nimelt on mootorsõidukite turul tavaks, et autosid turustatakse nii tootja kaubamärgiga, nagu käesoleval juhul sõnamärk Ferrari või hageja kujutismärk, mis kujutab võidu jooksvat hobust, kui ka teise kaubamärgiga, mis tähistab auto mudelit, nagu vaidlustatud kaubamärk, kusjuures need kaks kaubamärki on omavahel olemuslikult seotud. Selles sektoris põhjendatuks peetavate tavade kohaselt loetakse, et Ferrari poolt heaks kiidetud turustajal või edasimüüjal on õigus turustada kõiki selle tootja automudeleid. Lisaks tuleb vastavalt kasutatud mootorsõidukite sektoris põhjendatuks peetavale tavale eristada kasutatud sõidukite müüki sõltumatu kolmanda isiku poolt, kellel ei ole mingit seost nende sõidukite tootjaga, ja müüki, mida teostab selle tootja volitatud edasimüüja või turustaja. See kehtib seda enam, kui tegemist on – nagu käesolevas asjas – vanade kollektsiooni-, luksus- ja kõrgklassi autodega, mida väärtustatakse ja hinnatakse eriti kollektsionääride poolt. Nimelt on üldteada, et sellel konkreetsel turul võib asjaolu, et niisugust sõidukit müüb kaubamärgiomaniku volitatud edasimüüja või turustaja, näidata asjaomase auto kaubanduslikku päritolu ja kinnitada klientidele, et sõiduki hooldamine ning vajaduse korral selle varuosade ja tarvikute asendamine toimus sõiduki kaubanduslikku päritolu mõjutamata.

45 Seetõttu tuleb vastupidi apellatsioonikojale asuda seisukohale, et kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud auto müük edasimüüja või turustaja poolt, kellele vaidlustatud kaubamärgi omanik on loa andnud, on märk selle kohta, et müük toimus omaniku nõusolekul, isegi kui nõusolek oli vaid kaudne.

46 Teiseks esitas hageja ka tema enda väljastatud arved, mis olid eespool punktides 24 ja 25 nimetatud sertifitseerimisteenuse osutamise eest adresseeritud Itaalias, Šveitsis, Madalmaades ja Ühendkuningriigis asuvatele klientidele.

47 Kohtupraktika kohaselt võib teatavate kaupade puhul registreeritud kaubamärgi tegelik kasutamine kaubamärgi omaniku poolt seoses teenustega, mis on otseselt seotud juba turustatud kaupadega ja mille eesmärk on rahuldada neid kaupu ostnud klientide vajadusi, kujutada endast selle kaubamärgi „tegelikku kasutamist“ määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punkt 62).

48 Siiski eeldab selline kasutamine asjaomaste teenuste osutamisel vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist. Kui seda kaubamärki ei ole kasutatud, ei saa ilmselgelt olla tegemist kaubamärgi „tegeliku kasutamisega“ määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punkt 63).

49 Käesoleval juhul nähtub toimikust ja eelkõige arvete sisust, et sertifitseerimisteenuse eesmärk on tõendada kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode ehtsust (itaalia keeles *certificazione autenticita vettura Testarossa*). Nagu hageja kohtuistungil selgitas, tõendab selline „autentsussertifikaat“, mille ta tasu eest ja pärast vajalikku kontrolli annab oma volitatud edasimüüjatele kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müümisel, et kõnealune auto on Testarossa originaalmudel.

50 Hageja esitas ka dokumendi pealkirjaga „Tehniline teabeleht“, mis on näide kaubamärgi TESTAROSSA kasutatud auto sertifitseerimise taotlusest. Sellest tuleneb, et autentsussertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama täpse teabe auto iga peamise osa, nagu mootori, käigukasti, kütusepaagi ja kütusepumba päritolu kohta, samuti nende võimaliku väljavahetamise ajaloo kohta, mida toetavad fotod autost ja selle osadest.

51 Lisaks selgitas hageja oma vastuses Üldkohtu kirjalikule küsimusele ja kohtuistungil, et sellistel sertifikaatidel on oluline roll kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müümisel, sest need annavad ostjatele kindlustunde vastava auto kaubandusliku päritolu kohta ja suurendavad selle väärtust võrreldes kasutatud autoga, millel selline sertifikaat puudub.

52 Sellest tuleneb, et sertifitseerimisteenus on otseselt seotud kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode müügiga volitatud edasimüüjate poolt ja selle eesmärk on rahuldada nende autode klientide vajadusi, mistõttu võib selline kasutamine vastavalt eespool punktis 47 viidatud kohtupraktikale kujutada endast asjaomase kaubamärgi „tegelikku kasutamist“ määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses.

53 Mis puutub apellatsioonikoja esile toodud asjaolusse, et seda sertifikaati ei anta mitte vaidlustatud kaubamärgi, vaid kaubamärgi Ferrari all, siis piisab, kui märkida, et ka vaidlustatud kaubamärk on nende arvete esemes selgesti nähtavalt ja identifitseeritavalt esitatud.

54 Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb aga, et liidu kaubamärgi valdkonnas ei ole ühtegi normi, mis kohustaks selle omanikku tõendama oma kaubamärgi kasutamist eraldi, sõltumata mis tahes muust kaubamärgist või tähisest. Seega on võimalik, et kahte või enamat kaubamärki kasutatakse ühiselt ja iseseisvalt koos tootja äriühingu nimega või ilma selleta. Seega ei saa teise kaubamärgi samaaegne kasutamine koos vaidlustatud kaubamärgiga iseenesest kahjustada

identifitseerimisülesannet, mida see teine kaubamärk asjaomaste kaupadega seoses täidab (vt 8. juuni 2022. aasta kohtuotsus Apple *vs.* EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T-26/21–T-28/21, ei avaldata, EU:T:2022:350, punkt 87 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks võib kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus olla täidetud, kui kaubamärki kasutatakse koos teise kaubamärgiga, tingimusel et esimest kaubamärki tajutakse jätkuvalt asjaomase kauba päritolu tähisena (vt 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus CEDC International *vs.* EUIPO – Underberg (pudelis oleva rohulible kuju), T-796/16, EU:T:2020:439, punkt 142 ja seal viidatud kohtupraktika).

55 Nagu on märgitud eespool punktis 44, on käesoleval juhul üldteada, et autosid turustatakse tavapäraselt nii nende tootjat tähistava kaubamärgi kui ka teise kaubamärgi all, mis tähistab nende mudelit, mistõttu on kaubamärgi Ferrari ja konkreetset Ferrari automudelit tähistava vaidlustatud kaubamärgi samaaegne kasutamine sertifitseerimisteenuse arvetel kooskõlas asjaomase turu tavadega.

56 Seetõttu eksis apellatsioonikoda, kui ta lükkas asjakohatuna tagasi tõendid kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode sertifitseerimise kohta.

57 Seda järeldust ei sea kahtluse alla EUIPO argument, mille kohaselt jäi hageja asjaomasel ajavahemikul passiivseks, kuna eeltoodud kaalutlustest ja eelkõige sertifitseerimisteenust puudutavatest kaalutlustest tuleneb, et hageja oli seotud kaubamärgi TESTAROSSA kasutatud autode teatava müügiga, mida teostasid tema volitatud edasimüüjad ja turustajad, saades majanduslikku kasu tulust, mida tänu sellele teenusele teenitakse.

58 Peale selle tuleb märkida osas, milles hageja tugineb vaidlustatud kaubamärgi mainele liidus asjaomasel ajavahemikul, et vaidlustatud kaubamärgi omaniku kohustust tõendada kasutamist ei saa lugeda täidetuks ega kergendada põhjusel, et see kaubamärk oli asjaomasel ajavahemikul liidus tuntud (8. aprilli 2016. aasta kohtuotsus Frinsa del Noroeste *vs.* EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, ei avaldata, EU:T:2016:199, punkt 35), mistõttu tuleb see tõend esitada mainest sõltumatult.

59 Siiski ei saa välistada, et vastavalt asjaoludele, nagu käesoleval juhul, võib vaidlustatud kaubamärgi maine olla üks tegur teiste hulgas, mis võib anda teavet selle kohta, milliseid kasutusviise peetakse asjaomases majandussektoris põhjendatuks, et säilitada või luua turuosa kaubamärgiga kaitstud kaupadele eespool punktis 22 viidatud kohtupraktika tähenduses. Eelkõige, nagu on märgitud eespool punktis 44, võib asjaolu, et eriti mainekat sõidukit müüb kaubamärgi omaniku volitatud edasimüüja või turustaja, kinnitada klientidele, et sõiduki hooldamine ning vajaduse korral selle varuosade ja tarvikute asendamine toimus sõiduki kaubanduslikku päritolu kahjustamata.

60 Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb märkida, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea järeldades, et hageja ei ole tõendanud, et on kaudselt nõustunud vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt klassi 12 kuuluvate „mootorsõidukite“ jaoks.

61 Seetõttu tuleb teise ja kolmanda väitega nõustuda.

Neljas väide, mis puudutab vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist varuosade ja tarvikute puhul

62 Vaidlustatud otsuses lükkas apellatsioonikoda hageja esitatud kaebuse raames vastuvõetamatuse tõttu tagasi hageja poolt esimest korda apellatsioonikojas esitatud tõendid vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta klassi 12 kuuluvate varuosade ja tarvikute puhul ning lükkas need seejärel sisulise läbivaatamise käigus tagasi. Seevastu menetlusse astuja esitatud hagi raames vaatas ta needsamad tõendid läbi, tegemata kõigepealt otsust nende vastuvõetavuse kohta. Läbivaatamise tulemusel leidis ta, et kõnealused tõendid ei võimalda tõendada vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist varuosade ja tarvikute jaoks.

63 Tuleb analüüsida vaidlustatud otsuse põhjendusi, mis puudutavad esimest korda apellatsioonikojas esitatud tõendite vastuvõetavust, ning seejärel hageja sisulisi argumente.

– *Vaidlustatud otsuse põhjenduste analüüs*

64 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kujutab põhjenduse puudumine või ebapiisav põhjendamine endast olulise menetlusnormi rikkumist ELTL artikli 263 tähenduses ning avalikul huvil põhinevat väidet, mille liidu kohus võib tõstatada või koguni peab tõstatama omal algatusel (2. detsembri 2009. aasta kohtuotsus komisjon *vs.* Iirimaa jt, C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 34, ja 9. märtsi 2023. aasta kohtuotsus Les Mousquetaires ja ITM Entreprises *vs.* komisjon, C-682/20 P, EU:C:2023:170, punkt 39). Sellega seoses tuleb lisada, et võistlevuse põhimõte on osa kaitseõigustest ja seda kohaldatakse igas menetluses, mille tulemusel võib liidu institutsioon teha otsuse, mis mõjutab tuntaval määral isiku huve (2. detsembri 2009. aasta kohtuotsus komisjon *vs.* Iirimaa jt, C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 50). Järelikult peab kohus ise järgima võistlevuse põhimõtet, eelkõige lahendades vaidlust sellise põhjenduse alusel, mida ta käsitleb omal algatusel (2. detsembri 2009. aasta kohtuotsus komisjon *vs.* Iirimaa jt, C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 54).

65 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 2 kohaselt võib EUIPO jätta arvesse võtmata faktilised asjaolud ja tõendid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.

66 Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 2 sõnastusest tuleneb, et üldreeglina ja kui ei ole sätestatud teisiti, jääb pooltele võimalus esitada faktilisi asjaolusid ja tõendeid pärast niisuguste tähtaegade möödumist, mis on nende esitamisele määruse nr 207/2009 sätete alusel kehtivad, ning et EUIPO-l ei ole mingil juhul keelatud võtta arvesse faktilisi asjaolusid ja tõendeid, millele on viidatud või mis on esitatud hilinenult (13. märtsi 2007. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 42, ja 24. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus EUIPO *vs.* European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punkt 55).

67 Täpsustades, et EUIPO „võib“ sellisel juhul otsustada neid tõendeid mitte arvesse võtta, annab määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 2 talle ulatusliku kaalutlusõiguse selle üle otsustamisel, kas neid tuleb arvesse võtta või mitte, millega seoses peab ta oma otsust samas ka põhjendama (13. märtsi 2007. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 43, ja 28. veebruari 2018. aasta kohtuotsus mobile.de *vs.* EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, punkt 49).

68 Seoses selle kaalutlusõiguse kasutamisega tuleb meelde tuletada, et kohtupraktika kohaselt võib selline arvessevõtmine olla põhjendatud eelkõige juhul, kui EUIPO leiab, et esiteks võivad hilinenult esitatud tõendid olla asjakohased, ning teiseks ei välista menetlusstaadium, mil

hilinenud esitamine toimub, ega sellega seotud asjaolud nende arvessevõtmist (vt selle kohta 13. märtsi 2007. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 44; 28. veebruari 2018. aasta kohtuotsus mobile.de *vs.* EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, punkt 63, ja 4. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Blackmore *vs.* EUIPO – Paice (DEEP PURPLE), T-344/16, ei avaldata, EU:T:2018:648, punkt 54).

69 Nagu eespool punktis 62 märgitud, leidis apellatsioonikoda käesoleval juhul esiteks hageja esitatud kaebuse läbivaatamisel, et hageja poolt esimest korda apellatsioonikojas esitatud tõendid varuosade ja tarvikute kohta on vastuvõetamatud, kuna need esitati hilinenult. Sellega seoses on vaidlustatud otsuse punktides 168 ja 169 üksnes märgitud, et tühistamisosakonnale esitatud tõendid ei olnud „rahuldavad“ ja et „arvestades nende nõrkust, ei saa kaalutlusõigust [hageja] kasuks kasutada“.

70 See põhjendus ei anna alust olla kindel, et apellatsioonikoda kontrollis nende tõendite vastuvõetavust eespool punktis 68 viidatud kohtupraktikast tulenevate kriteeriumide alusel. Eelkõige ei võimalda see kontrollida, kas apellatsioonikoda tegi kindlaks, kas need tõendid võivad esmapilgul olla talle esitatud kaebuse lahendamisel tegelikult asjakohased ning kas menetlusstaadium, milles hilinenud esitamine toimus, ja esitamisega seotud asjaolud välistavad nende arvessevõtmise. Ainuüksi väide, et tühistamisosakonnale esitatud tõendid ei olnud „rahuldavad“, ei ole piisav põhjendus, kuna selles ei ole osutatud ühelegi asjaolule, mis võimaldaks mõista, kuidas ei ole käesoleval juhul täidetud kohtupraktikas kehtestatud kriteeriumid, mis võimaldavad apellatsioonikojal hilinenult esitatud tõendeid arvesse võtta.

71 Kui EUIPO-lt küsiti kohtuistungil, kas vaidlustatud otsus on esimest korda apellatsioonikojas esitatud tõendite vastuvõetavuse osas ebapiisavalt põhjendatud, märkis ta sisuliselt, et nende kriteeriumide analüüs ei ole vajalik, sest igal juhul analüüsiti neid tõendeid seejärel vaidlustatud otsuses sisuliselt.

72 Asjaolu, et neid tõendeid analüüsiti igal juhul sisuliselt, ei heasta siiski vaidlustatud otsuse ebapiisavat põhjendust osas, mis puudutab nende vastuvõetamatust, küll aga puudutab põhjendus selle ebapiisavuse tagajärgi vaidlustatud otsuse õiguspärasusele, mida analüüsitakse allpool.

73 Neil asjaoludel tuleb tõdeda, et vaidlustatud otsus on ebapiisavalt põhjendatud, mille Üldkohus peab kindlaks tegema omal algatusel.

74 Teiseks, nagu on eespool punktis 62 märgitud, tuleb tõdeda, et ühelt poolt jättis apellatsioonikoda need tõendid hageja esitatud kaebuse raames vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, samas kui teiselt poolt ei ole ta menetlusse astuja esitatud hagi raames nende tõendite väidetavale vastuvõetamatusele viidanud, analüüsides neid kohe sisuliselt.

75 Üldkohus palus kirjalikus küsimuses pooltel esitada oma seisukohad vaidlustatud otsuse põhjenduste võimaliku vastuolu kohta selles osas, juhul kui Üldkohus peab asjakohaseks tõstatada see küsimus omal algatusel. Vastuseks sellele küsimusele väitis hageja, et vaidlustatud otsuse põhjendused on asjaomases küsimuses vastuolulised, mis peaks kaasa tooma vaidlustatud otsuse tühistamise. EUIPO märkis omalt poolt, et apellatsioonikoja lähenemisviis ei ole vastuoluline, kuna asjaomaseid tõendeid on igal juhul mõlema kaebuse raames sisuliselt analüüsitud ja need on tagasi lükatud, mistõttu ei mõjuta kõnealune põhjenduste vastuolulisus vaidlustatud otsuse õiguspärasust. Menetlusse astuja esitas analoogse argumendi.

76 Sellega seoses tuleb tõdeda, et vaidlustatud otsuse põhjendused on vastuolulised, mille Üldkohus peab tõstatama omal algatusel, kuna samad tõendid jäeti hageja esitatud hagi raames esimese võimalusena vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, samas kui neid peeti menetlusse astuja esitatud hagi raames vaikimisi, ent vaieldamatult vastuvõetavaks.

77 Mis puutub eespool punktis 75 esitatud EUIPO argumenti, siis tuleb märkida, nagu eespool punktis 72 leiti, et see ei mõjuta kuidagi asjaolu, et vaidlustatud otsuse põhjendused seoses esimest korda apellatsioonikojas esitatud tõendite vastuvõetavusega on vastuolulised, vaid see puudutab pigem selle vastuolu tagajärgi vaidlustatud otsuse õiguspärasusele, mida analüüsitakse allpool.

78 Eeltoodut arvestades ei ole Üldkohtul võimalik kindlaks teha, kas apellatsioonikoda võis õigusnormi rikkumata jätta kõnealused tõendid vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Nimelt, nagu on tõdetud eespool punktides 72 ja 76, on vaidlustatud otsus esiteks ebapiisavalt põhjendatud ja teiseks on põhjendused vastuolulised.

79 Neil asjaoludel tuleb analüüsida EUIPO argumenti, mille kohaselt ei mõjuta eespool nimetatud põhjenduses esinevad puudused vaidlustatud otsuse õiguspärasust, kuna apellatsioonikoda lükkas need tõendid igal juhul sisulistel põhjustel tagasi.

– *Sisulised küsimused*

80 Vaidlustatud otsuses leidis apellatsioonikoda esiteks, et vaidlustatud kaubamärki ei kasutanud varuosade ja tarvikute jaoks mitte hageja, vaid sõltumatud müüjad, ning et tõenditest ei nähtu, et see kasutamine toimus hageja nõusolekul. Teiseks märkis ta, et vaidlustatud kaubamärki on nende kaupadega seoses kasutatud „kirjeldaval eesmärgil“, mitte nende kaubandusliku päritolu näitamiseks. Apellatsioonikoja arvates ei tehta hageja esitatud tõendites vahet vaidlustatud kaubamärgi all müüdavate varuosade ja tarvikute ning Testarossa mudeliga sobivate geneeriliste varuosade ja tarvikute vahel. Kolmandaks märkis apellatsioonikoda seoses tõenditega, millest nähtuvad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud varuosad ja tarvikud, et tegemist on üksikjuhtudega, mis ei ole piisavad, et tõendada vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist selliste varuosade ja tarvikute puhul.

81 Ühelt poolt väidab hageja, et apellatsioonikoda eksis, kui ta keeldus tunnustamast vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist varuosade ja tarvikute puhul. Sellega seoses heidab ta apellatsioonikojale ette, et viimane leidis ekslikult, et nende osade ja tarvikute müügis osalevad kolmandad isikud on „sõltumatud müüjad“ ning et vaidlustatud kaubamärgi kasutamist selliste kaupade jaoks ei saa „nende väärtuse ebaproportsionaalsuse tõttu“ pidada selliseks, mis tõendab tegelikku kasutamist mootorsõidukite puhul. Ta juhib tähelepanu samuti sellele, et apellatsioonikoda ei võtnud oma analüüsis arvesse tegeliku kasutamise hindamisel asjakohaseid kriteeriume, nimelt asjaomaste kaupade laadi, turu omadusi ja kasutamise sagedust. Lisaks eksis apellatsioonikoda mõiste „tegelik kasutamine“ tõlgendamisel ja kolmandate isikute poolt kasutamise hindamisel, leides ekslikult, et esitatud tõendid ei olnud piisavad tõendamaks kaubamärgi peamise ülesande täitmist.

82 Teiselt poolt väidab hageja, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse kohtupraktikat, mille kohaselt võib registreeritud kaubamärgi kasutamine varuosade puhul, mis moodustavad selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade lahutamatu osa, kujutada endast tegelikku kasutamist mitte ainult varuosade endi, vaid ka selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade jaoks.

83 EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu ja väidavad, et vaidlustatud kaubamärgi tegelik kasutamine varuosade ja tarvikute jaoks ei ole tõendatud ning selline kasutamine ei saa igal juhul tõendada kasutamist „mootorsõidukite“ puhul. Nad leiavad, et 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari (C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854) ei anna alust automaatselt järeldada, et kasutamine varuosade jaoks kujutab endast tegelikku kasutamist mootorsõidukite jaoks. Menetlusse astuja rõhutab asjaolu, et varuosad ja tarvikud on teisesed kaubad, mida üldjuhul müüvad sõltumatud edasimüüjad, kes kasutavad kaubamärki „kirjeldaval eesmärgil“, ilma et kaubamärgiomanikuga oleks loodud otsene seos. Samuti väidab ta, et hageja ei ole esitanud litsentsilepinguid vaidlustatud kaubamärgi kasutamiseks varuosade ja tarvikute jaoks.

84 Käesolevas asjas ei vaidlusta hageja apellatsioonikoja järeldust, et vaidlustatud kaubamärgi all asjaomases ajavahemikus turustatud varuosad ja tarvikud olid „valdavalt“ kasutatud osad.

85 Lisaks ei ole poolte vahel vaidlust selles, et vaidlustatud kaubamärki ei kasutanud mitte hageja ise, vaid kolmandad isikud varuosade ja tarvikute jaoks, nagu hageja väidab.

86 Selles osas ei väida hageja, et ta on sellise kasutamisega sõnaselgelt nõustunud. Küll aga väidab ta, et tõendid, mille ta EUIPO-le esitas, saavad koos tõendada, et ta on sellise kasutamisega vaikimisi nõustunud.

87 Kohtuistungil väitis hageja samuti, et üks tema edasimüüjatest, kes asjaomasel ajavahemikul vaidlustatud kaubamärgi all varuosi ja tarvikuid müüs, nimelt Maranello, kuulus tegelikult temaga samasse kontserni. Kuna see asjaolu ei nähtu toimikust ja see ei ole tõendatud, ei saa Üldkohus seda siiski arvesse võtta.

88 Esiteks tuleb sarnaselt hagejaga ja vastupidi sellele, mida märkis apellatsioonikoda, tõdeda, et vaidlustatud kaubamärki ei kasutanud asjaomase ajavahemiku jooksul varuosade ja tarvikute jaoks mitte sõltumatud müüjad, kellel ei olnud hagejaga mingit seost, vaid volitatud edasimüüjad ja turustajad, kellega hagejal olid majanduslikud ja lepingulised sidemed.

89 Nimelt on hageja esitatud tõendite hulgas mitu kuvatõmmist ja Maranello veebisaidi väljavõtet, millest nähtub, et sellele ettevõtjale kuulub „kõigi enne 1995. aastat toodetud Ferraride tehasevaruosade ülemaailmne turustamise ainuõigus“ ning et ta müüb „Ferrari“ varuosi ja tarvikuid, mida kirjeldatakse kui „originaalosi“ (*genuine parts*), mis vastavad tunnustatud standarditele ja on kvaliteedi, ohutuse ja töökindluse osas testitud. Hageja esitas ka Maranello ja teiste volitatud edasimüüjate väljastatud arved, millest nähtub (nähtuvad) selliste osade ja tarvikute müük eraisikutele Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhi Vabariigis või ka kaubamärgi TESTAROSSA autode remondi teenused.

90 Lisaks, nagu on tõdetud eespool punktides 49 ja 50, pakub hageja eelkõige volitatud edasimüüjatele ja turustajatele sertifitseerimisteenust, mille eesmärk on kinnitada kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud kasutatud autode autentsust ja mis hõlmab auto põhiosade kaubandusliku päritolu kontrolli.

91 Seetõttu tuleb eespool punktides 34–56 esitatud põhjustega analoogsetel põhjustel märkida, et hageja on tõendanud, et ta on kaudselt nõustunud sellega, et kolmandad isikud kasutavad vaidlustatud kaubamärki varuosade ja tarvikute jaoks.

92 Teiseks tõdes apellatsioonikoda, et hageja esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustatud kaubamärki on kasutatud varuosade ja tarvikute jaoks „kirjeldaval eesmärgil“ üksnes selleks, et näidata, et need kaubad sobivad kaubamärgiga TESTAROSSA tähistatud autodele.

93 Siinkohal tuleb märkida, et apellatsioonikoda ei võtnud piisavalt arvesse asjaolu, et varuosade ja tarvikute müük volitatud edasimüüjate, eelkõige Maranello poolt puudutas eeskätt kaubamärgi TESTAROSSA originaalosi (*genuine parts*), nagu hageja juba apellatsioonikojas ja tühistamisosakonnas oli väitnud ja nagu nähtub eespool punktist 89. Sellega seoses tuleb samuti märkida, et teatavad tõendid, nagu Maranello esitatud arved, sisaldavad arvukaid viiteid konkreetselt vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud varuosadele ja tarvikutele.

94 Igal juhul tunnistas apellatsioonikoda ise vaidlustatud otsuse punktis 197, et teatavad varuosad ja tarvikud on vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud, kuid pidas neid „üksikjuhtudeks“. Siiski puudutab küsimus, kas tegemist on „üksikjuhtudega“ või mitte, kaubamärgi kasutamise ulatust selliste osade ja tarvikute jaoks, mitte aga selle olemust, mis – nagu on meelde tuletatud eespool punktis 27 – on käesoleva vaidluse ainus ese.

95 Sellest tuleneb, et apellatsioonikoja hinnangus vaidlustatud kaubamärgi kasutamisele varuosade ja tarvikute jaoks on tehtud vigu.

96 Lisaks tuleb sarnaselt hagejaga märkida, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine varuosade ja tarvikute jaoks võib samuti kujutada endast selle kasutamist „mootorsõidukite“ jaoks, mida apellatsioonikoda ekslikult eitas.

97 Nimelt on Euroopa Kohus juba otsustanud, et registreeritud kaubamärgi kasutamine omaniku poolt või tema loal varuosade jaoks, mis on selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade lahutamatu osa, võib kujutada endast „tegelikku kasutamist“ määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses mitte ainult varuosade endi, vaid ka selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade jaoks. Selles osas ei oma tähtsust asjaolu, et kõnealuse kaubamärgi registreering hõlmab mitte ainult vastavat kaupa kui tervikut, vaid ka selle varuosi (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punkt 35).

98 Seetõttu tuleb kaupade ja nende koostisosade jaoks registreeritud kaubamärki käsitada nii, et seda on määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses „tegelikult kasutatud“ kõigi sellesse kategooriasse kuuluvate kaupade ja nende varuosade jaoks, kui seda on sel viisil kasutatud vaid seoses teatavate kaupadega, nagu kallid luksusspordiautod, või ainult seoses nende kaupade teatavate varuosade või tarvikutega, välja arvatud juhul, kui asjakohastest faktilistest asjaoludest ja tõenditest nähtub, et tarbija, kes soovib samu kaupu omandada, tajub neid selle kaupade kategooria iseseisva alamkategooriana, mille jaoks asjaomane kaubamärk on registreeritud (vt selle kohta 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punkt 53).

99 Seetõttu on apellatsioonikoja ülesanne hinnata konkreetselt, peamiselt seoses kaupade või teenustega, millega seoses on varasema kaubamärgi omanik varasema kaubamärgi kasutamist tõendanud, kas need kaubad või teenused moodustavad asjaomasesse kaupade või teenuste klassi kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes iseseisva alamkategooria, nii et neid kaupu või teenuseid, millega seoses on kaubamärgi tegelik kasutamine tõendatud, seostatakse selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste kategooriaga (vt selle kohta analoogia alusel 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari, C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika).

100 Apellatsioonikoda aga ei viinud vaidlustatud otsuses sellist kontrolli läbi. Nimelt ei tuvastanud ta, et vastavad varuosad ja tarvikud kujutavad endast mootorsõidukitest sõltumatut alamkategooriat, mistõttu ei ole esimeste kasutamise tõendamine teiste puhul asjakohane.

101 Apellatsioonikoda piirdus ühelt poolt märkusega, et varuosade ja tarvikute ning vastavate mootorsõidukite majanduslik väärtus on ebaproportsionaalne. Siiski tuleb sarnaselt hagejaga märkida, et apellatsioonikoda ei võtnud varuosade ja tarvikute majanduslikule väärtusele tuginedes arvesse väljakujunenud kohtupraktikat, mille kohaselt juhul, kui tarbija otsib eelkõige kaupa või teenust, mis vastab tema spetsiifilistele vajadustele, on asjaomase kauba või teenuse eesmärk või otstarve tema valiku tegemisel oluline. Kuivõrd tarbija lähtub enne mis tahes ostu sooritamist eesmärgi või otstarbe kriteeriumist, siis on see kaupade või teenuste alamkategooria määratlemisel peamine kriteerium (13. veebruari 2007. aasta kohtuotsus Mundipharma *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 29; 16. mai 2013. aasta kohtuotsus Aleris *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Carefusion 303 (ALARIS), T-353/12, ei avaldata, EU:T:2013:257, punkt 22, ja 24. jaanuari 2024. aasta kohtuotsus Agus *vs.* EUIPO – Alpen Food Group (ROYAL MILK), T-603/22, ei avaldata, EU:T:2024:29, punkt 32).

102 Teiselt poolt märkis apellatsioonikoda, et asjaomane avalikkus ei arva, et varuosade ja tarvikute tootjal on tehniline võimekus ehitada mootorsõidukeid, sest on üldteada, et autotootjad ei tooda kõiki oma autode varuosi ja tarvikuid. Kuigi on tõsi, et autotootjad ei tooda tavaliselt kõiki varuosi ja tarvikuid ise ning vastupidi ei tooda selliste osade ja tarvikute tootjad tingimata mootorsõidukeid, on sama hästi teada, et mitmed varuosad ja tarvikud on tõepoolest autotootjate endi või kolmandate isikute poolt litsentsi alusel toodetud. Seetõttu ei ole olemas üldreeglit, mille kohaselt asjaomase avalikkuse arusaama järgi pärinevad mootorsõidukid muudelt tootjatelt kui nendele mootorsõidukitele varuosi ja tarvikuid valmistavad tootjad.

103 Eeltoodut arvestades on vaidlustatud otsuses tehtud hindamisvigu ka osas, mis puudutab varuosade ja tarvikutega seotud tõendite asjakohasust kasutamise tõendamisel vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud mootorsõidukite puhul. Need vead lisanduvad eespool punktis 60 välja toodud vigadele.

104 Eeltoodust tuleneb, et neljanda väitega tuleb nõustuda.

105 Eeltoodut arvestades ja vastupidi sellele, mida väidab EUIPO, on eespool punktides 72 ja 78 põhjenduste osas tuvastatud puudused vaidluse lahendamise seisukohalt olulised. Sellest järeldub, et vaidlustatud otsuses puuduvad mitmes küsimuses põhjendused varuosade ja tarvikute kohta esitatud tõendite vastuvõetavuse osas ning selles on tehtud ka hindamisviga, mis puudutab tõendite sisulist analüüsi, nii et asjaomane otsus tuleb ka juba ainult sellel alusel tühistada.

106 Järelikult tuleb vaidlustatud otsus tervikuna tühistada, ilma et esimest väidet oleks vaja analüüsida.

Kohtukulud

107 Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ning EUIPO ja menetlusse astuja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud neilt välja mõista.

108 Lisaks on hageja taotlenud tema poolt EUIPO apellatsioonikoja menetluses kantud kulude väljamõistmist EUIPO-lt ja menetlusse astujalt. Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et kodukorra artikli 190 lõike 2 alusel käsitatakse apellatsioonikoja menetlusega seoses üksnes poolte kantud vältimatuid kulusid hüvitatavate kuludena. Järelikult tuleb hageja vältimatud kulud apellatsioonikoja menetluses välja mõista EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kaheksas koda laiendatud koosseisus)

otsustab:

1. Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (liidetud asjad R 334/2017-5 ja R 343/2017-5).

2. Jätta EUIPO ja Kurt Hesse kohtukulud nende endi kanda ning mõista Ferrari SpA kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatud kulud välja EUIPO-lt ja Kurt Hesselt.

Kornezov De Baere Petrlík

Kecsmár Kingston

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 2. juulil 2025 Luxembourgis.

Allkirjad