ÜLDKOHTU OTSUS (kolmas koda)

14. detsember 2011 *

Kohtuasjas T-504/09,

**Völkl GmbH & Co. KG,** asukoht Erding (Saksamaa), esindaja: advokaat C. Raßmann,

hageja,

*versus*

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

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus

**Marker Völkl International GmbH,** asukoht Baar (Šveits), esindaja: advokaat J. Bauer,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 30. septembri 2009. aasta otsuse peale (asi R 1387/2008-1), mis käsitleb Marker Völkl International GmbH ja Völkl GmbH & Co. KG vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees O. Czúcz, kohtunikud I. Labucka ja D. Gratsias (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik T. Weiler,

arvestades 16. detsembril 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 29. märtsil 2010 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 8. märtsil 2010 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 19. aprilli 2010. aasta otsust mitte lubada repliiki esitada,

arvestades 14. juulil 2011 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

**otsuse**

## Vaidluse taust

1 Hageja Völkl GmbH & Co. KG esitas 25. aprillil 2005 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (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)) ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk VÖLKL.

3 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 3, 9, 18 ja 25 ning vastavad neis klassides alljärgnevale kirjeldusele:

– klass 3: „Jalatsihooldustooted";

– klass 9: „Eriotstarbelised jalatsid (tuletõrjujate jalatsid)”;

– klass 18: „Nahk ja nahatooted, välja arvatud spordi- ja reisikotid”;

– klass 25: „Jalatsid, eelkõige suusasaapad, lumesaapad, alpinistisaapad, karusnahast saapad, mägironimisjalatsid, matkajalatsid, spordijalatsid ja vabaajajalatsid”.

4 Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 30. jaanuari 2006. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 5/2006.

5 Menetlusse astuja Marker Völkl International GmbH esitas 27. aprillil 2006 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause.

6 Vastulause põhines rahvusvahelisel sõnamärgil VÖLKL (edaspidi „varasem kaubamärk”), mis on registreeritud 31. juulil 1991 numbri 571440 all. Registreering kehtib muu hulgas Hispaanias ja Itaalias ning tähistab eelkõige klassidesse 18, 25 ja 28 kuuluvaid kaupu, mis vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

– klass 18: „Spordikotid”;

– klass 25: „Rõivad”;

– klass 28: „Spordi- ja võimlemisriistad”.

7 Vastulause tugines määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) osutatud põhjendusele.

8 Märkustes, mille hageja 20. detsembril 2006 ühtlustamisametile esitas, nõudis ta muu hulgas määruse nr 40/94 artikli 42 lõigete 2 ja 3 alusel (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3) selle tõendamist, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud vastulause põhjenduseks viidatud kaupade jaoks.

9 Pärast selle nõude esitamist esitas menetlusse astuja ühtlustamisametile 1. märtsil 2007 esitatud märkuste lisana järgmised tõendid:

– statistika oma käibe kohta aastatel 2002–2006; eelkõige suuskade, lumelaudade ning suusa- ja lumelauasõidurõivaste müügi kohta ning selliste sporditarvikute müügi kohta nagu spordikotid;

– 2006/2007 hooajal turustatud toodete kaks kataloogi, millest üks tutvustab suuski, lumelaudu ja suusakotte ning teine lumelauasõidu- ja suusarõivaid;

– kaks arveseeriat menetlusse astuja toodete müügi kohta, mis on väljastatud vastavalt tema Hispaania ja Itaalia edasimüüjatele.

10 Lisaks edastas menetlusse astuja 2. märsil 2007 ühtlustamisametile menetlusse astuja ühe sidusettevõtte töötaja G. vande all antud ütluse. See töötaja kinnitas vande all menetlusse astuja aastate 2002–2006 käibeandmeid, eelkõige eespool punktis 9 nimetatud toodete osas, ja kinnitas, et kõik need tooted kandsid varasemat kaubamärki.

11 Vastulausete osakond leidis, et vastulause puudutab üksnes kaubamärgi registreerimist klassi 25 kuuluvatele kaubale „suusajalatsid, lumelauajalatsid, spordijalatsid" (edaspidi „kolm kaubaliiki") ja rahuldas 31. juulil 2008 vastulause asjaomase kauba suhtes (vastulausete osakonna otsuse punkt 1).

12 Vastulausete osakonna arvates suutis menetlusse astuja tõendada, et varasemat kaubamärki oli tegelikult kasutatud eespool punktis 6 nimetatud kauba jaoks. Selles osas viitas vastulausete osakond oma otsuses menetlusse astuja esitatud arvetele, statistilisele teabele käibe kohta ja G. vande all antud ütlusele, mille osas vastulausete osakond leidis, et need puudutavad asjaomast ajavahemikku ja liikmesriike, käesoleval juhul Hispaaniat ja Itaaliat, ning tõendavad, et asjaomasel kaubal on märkimisväärne müügimaht. Vastulausete osakond tuvastas, et arved kandsid kujutavat tähist (edaspidi „kujutismärk"), mis on järgmine:



13 Samas väljendas vastulausete osakond aga arvamust, et selle tähise kasutamine kujutab endast varasema kaubamärgi kasutamist kujul, mis ei mõjuta märgi eristusvõimet

määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkt a) tähenduses, mida käesoleval juhul saab kohaldada analoogia alusel. Vastulausete osakond lükkas lisaks tagasi hageja argumendi, milles viimane väitis, et varasemat kaubamärki ei kasutanud mitte menetlusse astuja, vaid üks teine ettevõtja. Vastulausete osakonna arvates näitab see, et menetlusse astuja ise esitas dokumendid oma kaubamärgi kasutamise kohta kolmanda isiku poolt, et selline kasutamine toimus tema nõusolekul määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 2) tähenduses.

14 Asjaomase kolme kaubaliigi osas võttis vastulausete osakond seisukoha, et taotletud ja varasema kaubamärgi vahel esineb segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, arvestades nende kaubamärkide identsust ja nendega tähistatud kauba sarnasust. Veel märkis vastulausete osakond oma otsuse resolutsiooni punktis 2, et taotletud kaubamärgi võib registreerida eespool punktis 3 nimetatud klassidesse 3, 9 ja 18 kuuluvale kaubale ning „jalatsitele, välja arvatud klassi 25 kuuluvad suusajalatsid, lumelauajalatsid ja spordijalatsid" (edaspidi „muud kaubaliigid").

15 Hageja esitas ühtlustamisametile 25. septembril 2008 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

16 Ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 30. septembri 2009. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus"), mis tehti hagejale teatavaks 16. oktoobril 2009, tühistati vastulausete osakonna otsus „osas, milles see puudutab vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust ja [see saadeti tagasi] vastulausete osakonnale edasiseks menetlemiseks" (vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkt 1). Apellatsioonikoda jättis aga seevastu rahuldamata „kaebuse otsuse peale, mis puudutas [varasema kaubamärgi tegeliku] kasutamise tõendamist" (vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkt 2).

17 Apellatsioonikoda märkis esiteks, et vastulausete osakond määratles vastulauses viidatud tooted valesti. Apellatsioonikoja arvates ei ilmne menetlusse astuja esitatud vastulausest see, millist kaupa see puudutab. Seetõttu tuleb vastavalt komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95 – millega rakendatakse määrus nr 40/94 (muudetud) (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) – eeskirja 15 lõike 3 punktile a lugeda vastulause esitatuks kõikide taotletud kaubamärgiga silmas peetud kaubaliikide jaoks. Lisaks märkis apellatsioonikoda, et kuigi hageja registreerimistaotluses kasutatud mõiste „suusasaapad" hõlmab nii „spordijalatseid" kui ka „suusajalatseid", ei viidatud selles taotluses „lumelauajalatsitele". Apellatsioonikoda otsustas seega, et vastulausete osakond võttis arvesse tooteid, mida ei olnud taotletud kaubamärgiga silmas peetud kaubaliikide nimekirjas. Kuigi kumbki pool ei tõstatanud seda küsimust ja nad piirdusid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimusega, otsustas apellatsioonikoda, et vastulausete osakonna otsus tuleb tühistada osas, milles see puudutas vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust (vaidlustatud otsuse punktid 15–18).

18 Teiseks leidis apellatsioonikoda samamoodi nagu vastulausete osakond, et menetlusse astuja on tõendanud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist Itaalias ja Hispaanias kauba jaoks, mida sellega kaitstakse (vaidlustatud otsuse punkt 22).

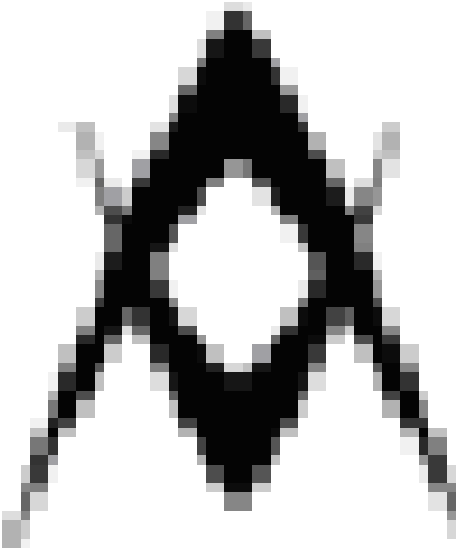
19 Oma otsuse põhjenduseks märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 24 ja 25 järgmist:

„24. [Menetlusse astuja] esitatud arved aastatest 2002–2006 tõendavad tema müügikäivet Hispaanias ja Itaalias neil aastatel, st kasutamise aega ja ulatust. Kuigi need arved viitavad üksnes [menetlusse astuja esimesele kujutismärgile], tuleb

möönda, et vastulause esitajalt ei saa nõuda, et ta tooks üksnes nende arvete osas [varasemat] kaubamärki kandvate toodete müügikäibe eraldi välja. Tavaliselt ei ole selline toodete eristamine lihtsalt võimalik, eelkõige on see nii juhul, kui tooted ei kanna ühesugust identset tähist. Sellisel juhul eeldaks eristamine selliseid haldusressursse, mida ei ole asjaomaselt ettevõtjalt tavapäraselt mõistlik eeldada, ilma et talle pandaks tõendamiskoormis, mida tal on peaaegu võimatu täita.

25. Vastulause esemeks oleva kaubamärgi olemuse kohta ilmneb [menetlusse astuja] tootekataloogidest, et ta ei kasuta oma kauba tähistamiseks üksnes [esimest kujutismärki], vaid see kannab ka [üht teist kujutismärki] ja [varasemat] kaubamärki. [Varasem] kaubamärk esineb kataloogides eraldi üksnes sõnalise elemendina suuskadel, suusakeppidel ja mitmetel muudel kataloogis esitatud spordirõivastel. Menetlusse astuja esitatud kataloogides kujutatud tooteid on nimetatud ka apellatsioonikojale esitatud toimikusse lisatud arvetel. Näiteks viitab ühele Hispaania kliendile 12. jaanuaril 2006 väljastatud arve toodetele nr 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), nr 106021 (Racetiger RC Titanium) ja nr 106051 (Supersport Allstar Titanium) ja 21. detsembri 2005. aasta arve toodetele nr 106031 (Racetiger SC Titanium) ja nr 106240 (Attiva Star). Need tooted kannavad [varasemat] kaubamärki lihtsalt sõnamärgina ja see asub tootel teises kohas [menetlusse astuja teine kujutismärk]. Hispaaniakeelne suusakataloog puudutab keelevaliku tõttu üksnes asjaomast Hispaania turgu. Samas ilmneb siiski vastulause esitaja poolt toimikule lisatud Itaalia klientidele väljastatud arvete võrdlusest, et neid tooteid turustati ka Itaalias. Näiteks puudutab 18. novembri 2005. aasta arve tooteid nr 106021 (Racetiger RC Titanium), millel kaubamärk on esitatud sõnamärgina. Mõnel tootel nende hulgast on esitatud ka teine menetlusse astuja kujutismärk, mis on asetatud teise kohta."

20 Menetlusse astuja teine kujutismärk, millele on viidatud vaidlustatud otsuse punktis 25, (edaspidi „teine kujutismärk”) on järgmine:



21 Apellatsioonikoda leidis lisaks Üldkohtu praktikale viidates, et menetlusse astuja ei pea tõendama, et varasemat kaubamärki on kasutatud eraldi, vaid piisab, kui ta tõendab, et ta kasutas seda asjaomastel toodetel koos teiste kaubamärkidega (vaidlustatud otsuse punktid 26 ja 27). Lõpuks leidis apellatsioonikoda neist järeldustest lähtudes, et ei ole vaja hinnata kohtupraktikas lahendatud küsimust sellisele kaubamärgile antud kaitse ulatuse kohta, mis on üksnes registreeritud kaubamärgi veidi muudetud variant (vaidlustatud otsuse punkt 28).

**Poolte nõuded**

22 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– tühistada vastulausete osakonna otsus osas, milles sellega rahuldatakse vastulause;

– lükata vastulause tagasi;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

23 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata osas, milles see puudutab vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkti 2, mis käsitleb varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist;

– tühistada vaidlustatud otsus ülejäänud osas;

– otsustada, et pooled kannavad ise oma kohtukulud.

24 Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

## Õiguslik käsitlus

*Vastuvõetavus*

25 Esiteks tundub olevat vajalik hagi vastuvõetavuse hindamine määruse nr 207/2009 artikli 65 lõike 4 alusel. Selle sätte sõnastuse kohaselt võib apellatsioonikoja otsuse peale Üldkohtule esitatud hagiga „ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab".

26 Apellatsioonikoja otsust tuleb pidada apellatsioonikoja menetluses osaleva poole huvide kohaseks, kui selle otsusega rahuldatakse selle poole nõue mõne registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuse alusel või üldisemalt nõustutakse mõne osaga poole argumentidest, isegi kui apellatsioonikoda jätab hindamata või lükkab tagasi sama poole esitatud muud põhjendused või argumendid (vt

Üldkohtu 14. juuli 2009. aasta määrus kohtuasjas T-300/08: Hoo Hing *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 29–37).

27 Ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsust tuleb seevastu pidada menetluspoole huve kahjustavaks määruse nr 207/2009 artikli 65 lõike 4 tähenduses, kui sellega tehakse selle poole poolt ühtlustamisametile esitatud taotluse suhtes tagasilükkav otsus (vt selle kohta Üldkohtu 17. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-171/06: Laytoncrest *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Erico (TRENTON), punktid 20 ja 21).

28 Viimati nimetatud juhtum hõlmab olukorda, kui apellatsioonikoda saadab pärast seda, kui ta on lükanud tagasi taotluse, mille rahuldamine oleks lõpetanud ühtlustamisameti menetluse selle esitanud menetlusosalise kasuks, asja uue otsuse tegemiseks tagasi eelmises menetlusastmes otsuse teinud üksusele, ja seda olenemata võimalusest, et asja uuesti läbivaatamisel võidakse langetada otsus selle menetlusosalise kasuks. Sellisest võimalusest ei piisa, et seda juhtumit pidada samasuguseks kui eespool punktis 26 kirjeldatud olukord, kui apellatsioonikoda rahuldas kaebuse mõne selle põhjenduseks esitatud väite või argumendi alusel ja jättis rahuldamata või hindamata ülejäänud selles taotluses esitatud väited või argumendid.

29 Käesoleval juhul ei ole kahtlust selles, et vaidlustatud otsusega ei rahuldatud hageja nõudeid muude kaubaliikide osas. Tegelikult tühistati selle otsuse resolutsiooni punktiga 1 vastulausete osakonna otsus tervikuna osas, milles see puudutas vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust. Seevastu resolutsiooni punktis 2 märgiti otsesõnu, et taotletud kaubamärgi võib registreerida muude kaubaliikide jaoks, ja selles mõttes rahuldas apellatsioonikoda hageja registreerimistaotluse selle kauba osas.

30 Eelnevast järeldub, et hagi on vastuvõetav osas, milles taotletakse vaidlustatud otsuse tühistamist, kuna sellega tühistati vastulausete osakonna otsuse resolutsiooni punkt 2, mis puudutas muid tooteid.

31 Kõnealuse kolme kaubaliigi kohta tuleb märkida, et ei hageja ega menetlusse astuja ei viidanud esitatud dokumentides selle kauba osas hagi vastuvõetavuse küsimusele. Ühtlustamisamet omakorda märkis oma kostja vastuses, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise küsimus tekib enne segiajamise tõenäosuse hindamist ning et Üldkohus võib seda kontrollida muudest hagi väidetest sõltumatult. Ühtlustamisamet leiab, et selline kontroll on käesoleval juhul asjakohane, kuna vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel, mida apellatsioonikoda ei ole veel teinud, saab võtta arvesse üksnes kaupa, mille jaoks varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud.

32 Üldkohus leiab, et hagi on vastuvõetav ka kõnealuse kolme kaubaliigi osas.

33 Samas piirdub vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkt 1 selle kauba osas eelmises menetlusastmes hageja kahjuks tehtud otsuse tühistamisega ja asja sellele üksusele uue otsuse tegemiseks tagasi saatmisega.

34 Sellegipoolest märgitakse vaidlustatud otsuse resolutsiooni punktis 2 vastuseks hageja poolt vastulausete osakonnale esitatud nõudele tõendada varasema kaubamärgi tegelik kasutamine, et need tõendid on esitatud, samas kui hageja soovis selle nõudega saavutada vastupidise järelduse, mis oleks toonud kaasa vastulause tagasilükkamise.

35 Selles osas tuleb märkida, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale lisab nõue tõendada varasema kaubamärgi tegelik kasutamine vastulausemenetlusele eriomase ja eelisjärjekorras läbivaadatava küsimuse varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, mis tuleb juhul, kui kaubamärgi taotleja selle on tõstatanud, lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause enda suhtes (Üldkohtu 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Revlon (FLEXI AIR), EKL 2005, lk II-949, punkt 26; Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-364/05: Saint-Gobain Pam *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Propamsa (PAM PLUVIAL), EKL 2007, lk II-757, punkt 37, ja Üldkohtu 18. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-425/03: AMS *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk II-4265, punkt 106).

36 Kuna see küsimus on eriomane ja eelisjärjekorras läbivaadatav, siis ei lahendata seda tegelikult sellise vastulause hindamise raames, mis on esitatud varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse esinemise peale. Niisiis, kuna käesoleval juhul jõudis vastulausete osakond järeldusele, et olid esitatud tõendid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, ja seejärel rahuldas vastulause, siis saab apellatsioonikoda hinnata nende tõendite küsimust üksnes siis, kui kaubamärgi taotleja on selle konkreetselt apellatsioonikojale esitanud (vt selle kohta Üldkohtu 13. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas T-292/08: Inditex *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), EKL 2010, lk II-5119, punktid 33, 39 ja 40).

37 Neist kaalutlustest ilmneb, et kuna apellatsioonikoda jättis vaidlustatud otsuse resolutsiooni punktiga 2 rahuldamata varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõude, mille hageja talle konkreetselt esitas, ja kuna ta ei lükanud vastulauset tagasi mõnel muul põhjusel, mis eristab käesolevat juhtumit eespool punktis 26 kirjeldatud juhtumist, siis kuulub asjaomane otsus kõnealuse kolme kaubaliigi osas eespool punktis 28 kirjeldatud olukorra alla. Sellest võib seega järeldada, et selle otsusega ei rahuldatud hageja nõudeid ja seega on tal õigus esitada hagi Üldkohtule.

38 Kui vastab tõele, et vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkti 1 alusel saadeti asi vastulausete osakonnale tagasi taotletud kaubamärgi ja kõnealuse kolme kaubaliigi osas varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosuse uuesti hindamiseks, siis tuleneb sellest

tegelikult vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkti 2 silmas pidades vaid see, et kõnealune uus hindamine ei pea hõlmama eriomast ja eelisjärjekorras läbivaadatavat küsimust varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, mille suhtes apellatsioonikoda oli teinud lõpliku otsuse.

39 Teiseks tuleb hinnata hageja esitatud teise ja kolmanda nõude vastuvõetavust, mille ühtlustamisamet on vaidlustanud; need nõuded puudutavad esiteks vastulausete osakonna otsuse tühistamist vastulause rahuldamise osas ja teiseks vastulause tagasilükkamist. Ühtlustamisamet väidab, et need nõuded on vastuvõetamatud, kuna nendega soovitakse tegelikult, et Üldkohus teeks talle ettekirjutuse, mis aga ei kuulu Üldkohtu pädevusse.

40 Nende põhjendustega ei saa nõustuda. Vastupidi ühtlustamisameti väidetele on nõuete eesmärk, et Üldkohus teeks otsuse, mille hageja arvates oleks pidanud apellatsioonikoda tegema tema kaebuse alusel. Nimelt tuleneb määruse nr 40/94 artikli 64 lõike 1 teisest lausest, et apellatsioonikoda võib edasikaevatud otsuse teinud ühtlustamisameti talituse otsuse tühistada ja tegutseda selle talituse pädevuse piires; käesoleval juhul võib ta teha vastulause suhtes otsuse ja selle tagasi lükata. Järelikult kuuluvad need meetmed nende hulka, mida Üldkohus võib võtta määruse nr 207/2009 artikli 65 lõikes 3 sätestatud muutmispädevuse raames (Üldkohtu 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Vétoquinol (HIPOVITON), EKL 2004, lk II-2787, punkt 19; 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-363/04: Koipe *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Aceites del Sur (La Española), EKL 2007, lk II-3355, punktid 29 ja 30, ja Üldkohtu 11. veebruari 2009. aasta otsus kohtuasjas T-413/07: Bayern Innovativ *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 15 ja 16).

41 Sellest tulenevalt on teine ja kolmas nõue vastuvõetavad.

42 Hinnates kolmandat nõuet, millega taotletakse, et Üldkohus lükkaks vastulause tagasi, tuleb samas silmas pidada hageja esimese väite raames esitatud argumente, mille kohaselt menetlusse astuja ilmselgelt piiras vastulause ulatuse kõnealuse kolme kaubaliigiga, millega apellatsioonikoda aga ei arvestanud.

43 Seega tuleb järeldada, et kolmas nõue käsitleb üksnes kõnealust kolme kaubaliiki. Muude kaubaliikide osas võimaldas vaidlustatud otsuse tühistamine, mida taotles hageja oma esimese nõudes, vastulausete osakonna – kelle arvates taotletud kaubamärgi võis registreerida muude kaubaliikide jaoks – otsuse jõustumist ja oli seega iseenesest piisav, et rahuldada täielikult hageja nõuded osas, milles need hõlmasid muid kaubaliike.

44 Eeltoodud kaalutlustest selgub, et hagi on vastuvõetav selle esimese, vaidlustatud otsuse tühistamist täies ulatuses puudutava nõude osas ning hagi teise ja kolmanda nõude osas, mis sisuliselt puudutavad vastulause tagasilükkamist kõnealuse kolme kaubaliigiga seoses.

*Põhiküsimus*

45 Hageja esitab oma hagi põhjenduseks neli väidet: esimene väide käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikes 1 sätestatud dispositiivsuse põhimõtte rikkumist; teise väite kohaselt rikkus apellatsioonikoda talle edasi kaevatud ühtlustamisameti eelmises menetlusastmes tehtud otsuse *reformatio in peius* keelu põhimõtet; kolmas väide puudutab määruse nr 207/2009 artikli 37 lõikes 3 ja artikli 75 teises lauses sätestatud kaitseõiguste rikkumist; neljandas väites viidatakse määruse nr 207/2009 artikli 15

lõike 1 teise lõigu punkti a ja artikli 42 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 rikkumisele.

Esimene ja teine väide, mis puudutavad vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 67 lõikes 1 sätestatud dispositiivsuse põhimõtte rikkumist ja apellatsioonikoja poolt talle edasi kaevatud ühtlustamisameti eelmises menetlusastmes tehtud otsuse *reformatio in peius* keelu põhimõtte rikkumist

46 Esimest ja teist väidet tuleb uurida koos.

47 Esimeses väites toob hageja esile, et apellatsioonikoda eksis, leides, et vastulause puudutab kõiki taotletud kaubamärgiga hõlmatud tooteid. Menetlusse astuja piiritles sõnaselgelt vastulauses selle ulatuse üksnes kõnealuse kolme kaubaliigiga. Asjaolu, et see kaup, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, ei hõlma „lumelauajalatseid", ei ole selles osas oluline. Vastulausete osakond oleks pidanud vastulause selle kauba osas vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükkama. See ei õigusta aga vastulause laiendamist kogu taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaubale, nagu tegi apellatsioonikoda.

48 Hageja meenutab oma teise väite põhjenduseks esitatud argumentides, et vastulausete osakond piirdus vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel nende kolme kaubaliigiga. Sellega, et apellatsioonikoda saatis asja tagasi vastulausete osakonnale segiajamise tõenäosuse hindamiseks seoses kõigi hageja poolt registreerimistaotluses nimetatud kaubaliikidega, asetas apellatsioonikoda hageja halvemasse olukorda kui see, milles ta oli enne hagi esitamist. Apellatsioonikoda tegi niisiis

eelmises menetlusastmes tehtud otsuse suhtes *reformatio in peius* otsuse, mis on määruse nr 207/2009 artikliga 59 keelatud.

49 Ühtlustamisamet märkis nii esimese kui teise väite kohta, et hagi tuleb rahuldada vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkti 1 puudutavas osas. Vastulausete osakond järeldas õigesti, et vastulause piirdus üksnes kõnealuse kolme kaubaliigiga. Seletamatutel põhjustel ei märganud apellatsioonikoda seda piirangut.

50 Menetlusse astuja kinnitab selles osas, et vastulause puudutas üksnes neid kolme kaubaliiki. Ta lisab, et vastupidi hageja kinnitusele otsustas vastulausete osakond õigesti, et vastulause on vastuvõetav „lumelauajalatsite" osas, sest registreerimistaotluses pidas hageja silmas igat liiki jalatseid, sh ka lumelauajalatseid. Registreerimistaotluses on enne erinevat tüüpi klassi 25 kuuluvate kaupade loetelus esitatud jalatsite (vt eespool punkt 3) nimetamist kasutatud väljendit „eelkõige", mis tähendab, et neile jalatsitele viidatakse üksnes näitlikult. Ühtlustamisameti vastulausemenetluse eeskirjades tunnustatakse võimalust viidata vastulauses sellistele konkreetsetele kaubaliikidele, mida hõlmab registreerimistaotluses kasutatud üldisem mõiste.

51 Kõigepealt märgib Üldkohus, et kuigi ühtlustamisametil ei ole apellatsioonikoja otsuse peale hagi esitamiseks vajalikku pädevust, ei pea ühtlustamisamet samas siiski süstemaatiliselt kaitsma kõiki apellatsioonikodade vaidlustatud otsuseid või taotlema alati nende otsuste peale esitatud hagide rahuldamata jätmist. Seega ei takista miski ühtlustamisametil ühineda hagi esitanud menetlusosalise mõne nõudega, st käesoleval juhul hageja esimese nõudega (Üldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-81/03, T-82/03 ja T-103/03: Mast-Jägermeister *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet - Licorera Zacapaneca (VENADO raamiga jm), EKL 2006, lk II-5409, punktid 26 ja 27 ning seal viidatud kohtupraktika).

52 Seejärel tuleb sedastada, et hoolimata oma nimetusest, tõstatab teine väide konkreetse küsimuse ühtlustamisameti apellatsioonikodade pädevuse kohta teatud kaupade või teenuste jaoks ühenduse kaubamärgi registreerimise peale esitatud vastulause hindamisel juhul, kui apellatsioonikojale esitab kaebuse üksnes kaubamärgi taotleja, kes vaidlustab vastulausete osakonna otsuse, millega on rahuldatud vastulause muude samas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste osas. On loogiline analüüsida seda küsimust enne esimeses väites esitatud nõuet kinnitada vaidlustatud otsus, mille kohaselt menetlusse astuja ei piiritlenud oma vastulauses toodete loetelu.

53 Määruse nr 207/2009 artikli 64 lõikest 1 nähtub, et pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse ja ta võib selle raames „tegutseda edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires," st käesoleval juhul teha ise vastulause kohta otsuse, lükates selle tagasi või tunnistades selle põhjendatuks, millega ta seega vaidlustatud otsuse kinnitab või tühistab. Nagu Euroopa Kohus 13. märtsi 2007. aasta otsuses kohtuasjas C-29/05 P (EKL 2007, lk I-2213, punkt 57) otsustas, tuleneb sellest sättest, et apellatsioonikoda teostab talle esitatud kaebuse kaudu vastulause põhjendatuse osas täielikult uut kontrolli nii õiguslike kui ka faktiliste asjaolude osas.

54 Kui apellatsioonikojale esitatud kaebus puudutab üksnes üht osa registreerimistaotluses või vastulauses nimetatud kaupadest või teenustest, siis on apellatsioonikojal õigus selle kaebuse alusel uuesti asi sisuliselt läbi vaadata, kuid üksnes nende kaupade või teenuste osas, sest registreerimistaotlus ja vastulause on esitatud talle vaid selles nimetatud kaupade või teenuste osas.

55 Nii on asi käesoleval juhul. Hageja esitas apellatsioonikojale kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale üksnes osas, milles sellega rahuldati vastulause ja lükati registreerimistaotlus tagasi kõnealuse kolme kaubaliigi osas. Pealegi ei saanud ta muus osas selle otsuse peale kaebust esitada, kuna selles otsustati, et kaubamärgi võib

registreerida muude sellega silmas peetud kaubaliikide jaoks. Määruse nr 207/2009 artikli 59 esimene lause sätestab nimelt, et „[k]aebuse võib esitada menetluspool, kelle kahjuks otsus tehti", seega ei olnud hagejal õigust esitada apellatsioonikojale kaebust ühtlustamisameti eelmises menetlusastmes tehtud otsuse peale osas, milles nõuded rahuldati menetluspoole kasuks (Üldkohtu 11. mai 2006. aasta määrus kohtuasjas T-194/05: TeleTech Holdings *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), EKL 2006, lk II-1367, punkt 22).

56 Nagu hageja oma teises väites sisuliselt kinnitab, ületas apellatsioonikoda järelikult oma pädevuse piire, mis on määratletud määruse nr 207/2009 artikli 64 lõikes 1, kui ta tühistas vastulausete osakonna otsuse resolutsiooni punkti 2, mis puudutab muid kaubaliike. Teine väide on seega põhjendatud.

57 Igatahes ei ole poolte vahel vaidlust küsimuses, et vastupidi vaidlustatud otsuses märgitule piirdus vastulause tõepoolest üksnes kõnealuse kolme kaubaliigiga, ning seda kinnitab pealegi vastulause, mis on lisatud ühtlustamisameti toimikule, mis on Üldkohtule esitatud vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 133 lõikele 3. Seega on ka esimene väide põhjendatud.

58 Neil asjaoludel ei pea kolmandat väidet uurima. Kuna apellatsioonikojal ei olnud üldse õigust registreerimistaotlust muude kaubaliikide osas hinnata, siis osutub ülearuseks seisukoha võtmine küsimuses, kas apellatsioonikoda oleks pidanud hagejat teavitama oma kavatsusest selline hindamine läbi viia ja talle andma võimaluse märkusi esitada. Neljandat väidet tuleb aga seevastu analüüsida, kuna see puudutab asjaomast kolme kaubaliiki, st vaidlustatud otsuse üht tahku, mida kolmes esimeses väites ei käsitletud.

Neljas väide, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a ning artikli 42 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 rikkumist

59 Neljanda väitega toob hageja esile, et menetlusse astuja ei ole suutnud tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist. Sellega, et apellatsioonikoda tegi vastupidise järelduse, rikkus ta hageja arvates määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a ning artikli 42 lõikeid 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõiget 2.

60 Hageja argumendid jagunevad kahte ossa. Esimeses osas vaidlustab hageja apellatsioonikoja hinnangu menetlusse astuja esitatud tõendite kohta varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise osas.

61 Kõnealuse väite teises osas märgib hageja, et arvestades varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist puudutavate tõendite ebapiisavust, oleks apellatsioonikoda pidanud uurima, kas ta saab tõendamisel võtta arvesse menetlusse astuja esimese kujutismärgi kasutamist. Hageja leiab, et viimati nimetatud kaubamärgi kasutamise arvessevõtmine on vastuolus ühtlustamisameti praktika ja varasemate otsustega.

62 Teine väide tuleb algusest peale tagasi lükata, kuna see pole tulemuslik. Vaidlustatud otsuse punktist 28 (vt ka eespool punkt 20) ilmneb, et kuna apellatsioonikoda leidis, et menetlusse astuja esitatud tõendid võimaldavad tal järeldada, et on tõendatud, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud sellisel kujul, nagu see oli registreeritud, siis otsustas apellatsioonikoda jätta selle küsimusel hindamisel arvesse võtmata menetlusse astuja esimese kujutismärgi kasutamise.

63 Nagu hageja käsitletava väite esimese osas põhjenduseks väidab, eksis apellatsioonikoda seega, kui ta otsustas, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta esitatud tõendid on piisavad; vaidlustatud otsus tuleb tühistada, jättes arvesse võtmata menetlusse astuja esimese kujutismärgi võimaliku kasutamise. Kuna apellatsioonikoda viimati nimetatud küsimust sisuliselt ei hinnanud, siis ei saa Üldkohus seda küsimust esmakordselt arutada vaidlustatud otsuse õiguspärasuse kontrollimise käigus (vt selle kohta Euroopa Kohtu 5. juuli 2011. aasta otsus C-263/09 P: Edwin *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2011, lk I-5853, punktid 72 ja 73, ning Üldkohtu 12. mai 2010. aasta otsus kohtuasjas T-148/08: Beifa Group *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Kirjutusvahend), EKL 2010, lk II-1681, punkt 124 ja seal viidatud kohtupraktika).

64 Hageja esitas neljanda väite esimese osa raames terve rea argumente, millega ta soovis tõendada, et apellatsioonikoja järeldus, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud, on ekslik.

65 Esiteks märgib hageja, et menetlusse astuja esitatud arved ei kandnud mitte varasemat kaubamärki, vaid esimest kujutismärki. Ta kahtleb selles, et oli võimatu esitada arvel nimetatud tooteid kaubamärgi järgi, mida nad kannavad, nagu väitis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24. Hageja leiab, et igal juhul tuleb varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks esitada sellised arved, kus on nimetatud kõnealust kaubamärki.

66 Teiseks ei täpsusta menetlusse astuja esitatud muud tõendid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, et need puudutavad selle kaubamärgiga tähistatud kaupa. Vaidlustatud otsuse punktis 25 viidatud tootekataloogi ei saa pidada selles osas piisavaks, sest esiteks sisaldab see mitut toodet, mis kannavad üksnes menetlusse astuja esimest või teist kujutismärki, ja teiseks käib see vaid hooaja 2006/2007 kohta ja puudutab ainuüksi Hispaania turgu.

67 Kolmandaks käsitlevad vaidlustatud otsuse punktis 25 viidatud toodete müüginumbrid väga väikeseid koguseid, millest ühtlustamisameti praktika ja varasemate otsuste kohaselt ei piisa sellise registreeritud kaubamärgi nagu varasem kaubamärk tegeliku kasutamise tõendamiseks.

68 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et apellatsioonikoda otsustas õigesti, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud.

69 Ühtlustamisameti arvates lähtus apellatsioonikoda varasema kaubamärgi kasutamise koha, aja ja ulatuse tõendamise puhul nõuetekohaselt menetlusse astuja esitatud arvetest. Vastupidi hageja väidetele ei ole vaja, et asjaomane kaubamärk on ära toodud arvetel endil, oluline on kaubamärgi esitamine kaubal enesel.

70 Kõnealuse kaubamärgi kasutamise laadi osas võttis apellatsioonikoda õigesti arvesse menetlusse astuja esitatud tootekatalooge, mis võimaldavad asjaomaste tootekoodide alusel siduda need tooted menetlusse astuja arvetega. Lisaks ei saa väita, et neisse kataloogidesse võeti ainult varasemat kaubamärki kandev kaup üksnes selle kaubamärgi sümboolse kasutamise eesmärgil.

71 Ühtlustamisamet märgib hageja argumendi osas, milles viidatakse vaidlustatud otsuse punktis 25 viidatud müügikäibe väga väikesele mahule, et apellatsioonikoda ei arvutanud välja tehingute arvu iga varasema kaubamärgiga tähistatud toote kohta, vaid viitas näitlikult mõnele menetlusse astuja arvetel esitatud näitajale. Oli ka muid näiteid seda kaubamärki kandva kauba müügi kohta, kuid igal juhul ei olnud vaja

teha puhtalt konkreetsete toodete käivet näitavat väljavõtet arvete sisust, sest otsustuspraktika kohaselt ei ole võimalik määratleda kaubamärgi kasutamise minimaalset ulatust.

72 Menetlusse astuja arvates on vale hageja kinnitus, mille kohaselt tõendavad need arved, millest apellatsioonikoda lähtus, üksnes 21 toote müüki, nagu näitab neil arvetel loetletud mitu muud näidet varasema kaubamärgiga tähistatud kauba müügi kohta. Lisaks märkis apellatsioonikoda õigesti, et ei oleks mõistlik nõuda menetlusse astujalt iga neis arvetes nimetatud toote tuvastamist.

73 Kõnealused arved esitati näitlikustamiseks ja need ei käsitle menetlusse astuja kogu müügitegevust Hispaanias ja Itaalias asjaomasel ajavahemikul. Märkimisväärne müügimaht ilmneb G. vande all antud ütlusest, mida on mainitud eespool punktis 10.

74 Hageja argumendid varasemat kaubamärgi kandva kauba väidetava väikese müügimahu kohta on pealegi vastuolus asjaoluga, et ühtlustamisamet peab läbi viima tegeliku kasutamise kohta esitatud tõendite tervikliku hindamise. Selline hinnang ei jäta käesoleval juhul mingit kahtlust varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise osas. Arvestades otsustuspraktikas kinnistunud kriteeriume, ei tundu hageja viidatud müügimaht mingil juhul ebapiisav olevat.

75 Üldkohus meenutab, et määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 kohaselt võib vastulauses nimetatud ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja nõuda tõendeid, et selles vastulauses viidatud ja ühes või mitmes liikmesriigis kehtivate

rahvusvaheliste lepete alusel registreeritud varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud nendes liikmesriikides viie aasta jooksul enne registreerimistaotluse esitamist.

76 Lisaks peavad vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikele 3 (muudetud) kasutamise kohta esitatud tõenditest ilmnema varasema kaubamärgi kasutamise koht, aeg, ulatus ja olemus.

77 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleneb viidatud sätetest ning määruse nr 207/2009 põhjendusest 10, et sellise nõude *ratio legis*, mille kohaselt varasemat kaubamärki on tulnud tegelikult kasutada, selleks et selle alusel oleks võimalik esitada vastulause ühenduse kaubamärgi taotlusele, on piirata kaubamärkide vahelisi vastuolusid niivõrd, kuivõrd ei esine kaubamärgi tegelikust turufunktsioonist tulenevat mõistlikku majanduslikku põhjust. Seevastu ei ole nimetatud sätete eesmärk majandusliku edu hindamine, ettevõtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral (vt selle kohta Üldkohtu 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-203/02: Sunrider *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT), EKL 2004, lk II-2811, punktid 36–38 ja seal viidatud kohtupraktika).

78 Kaubamärki on tegelikult kasutatud 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, välja arvatud sümboolne kasutamine, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punkt 43). Lisaks nõuab tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki kasutatakse avalikult ja väljapoole suunatuna (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 39; vt selle kohta ka eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37).

79 Kaubamärgi tegelikku kasutamist hinnates peab tuginema kõikidele faktidele ja asjaoludele, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on tegelik; see on eelkõige kasutamine, mida vastavas majandussektoris võib pidada põhjendatuks kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamiseks või loomiseks, kaupade või teenuste olemus, turu omadused, kaubamärgi kasutamise ulatus ja sagedus (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 39; vt analoogia alusel ka kohtuotsus Ansul, punkt 43).

80 Varasema kaubamärgi kasutamise ulatuse osas tuleb eelkõige arvesse võtta ühelt poolt kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise ajavahemikku kui ka kasutamise sagedust (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 41, ja eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus HIPOVITON, punkt 35).

81 Uurides, kas varasemat kaubamärki on ka tegelikult kasutatud, tuleb läbi viia kõiki käesoleva juhu asjakohaseid tegureid arvessevõttev igakülgne hindamine. Selline hindamine eeldab arvessevõetavate tegurite teatavat vastastikust sõltuvust. Nii võib nimetatud kaubamärgiga tähistatud kauba vähest kogust kompenseerida kaubamärgi kasutamise märkimisväärne intensiivsus või regulaarsus ja vastupidi (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 42, ja eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus HIPOVITON, punkt 36).

82 Varasema kaubamärgiga tähistatud kauba müügikäivet ega -mahtu ei tohi hinnata absoluutarvudes, vaid teisi asjakohaseid tegureid arvestades, nagu kaubandusliku tegevuse maht, tootmis- või turustamisvõimsus või kaubamärki kasutava ettevõtja tegevuse mitmekülgsus, samuti kaupade või teenuste omadused asjaomasel turul. Seetõttu ei pea varasema kaubamärgi kasutamine olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist võiks lugeda tegelikuks (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 42, ja eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus HIPOVITON, punkt 36). Seega võib isegi minimaalne kasutamine olla piisav tegeliku kasutamise tuvastamiseks, tingimusel et see on vastavas majandussektoris kaubamärgiga kaitstud

kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamise või loomisega põhjendatud. *A priori* ei ole võimalik abstraktselt kindlaks teha, millist kvantitatiivset piiri tuleks järgida, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik või mitte, mistõttu ei saa kehtestada *de minimis* reeglit, mis ei võimalda ühtlustamisametil või edasikaebamise korral Üldkohtul hinnata kõiki neile esitatud kohtuasja asjaolusid (Euroopa Kohtu 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-4237, punkt 72).

83 Nagu määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 esimesest lõigust ilmneb, kuuluvad määruses sätestatud sanktsioonide kohaldamisalasse vaid kaubamärgid, mille tegelik kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud. Seega piisab kõnealuste sanktsioonide vältimiseks sellest, kui kaubamärki on asjaomase ajavahemiku jooksul mõnda aega kasutatud (eespool punktis 77 viidatud kohtuotsus VITAFRUIT, punkt 45, ja eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus HIPOVITON, punkt 40).

84 Lõpuks ei saa kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendada tõenäolisuse või oletustega, vaid see peab tuginema konkreetsetele ja objektiivsetele tõenditele kaubamärgi tõhusa ja piisava kasutamise kohta asjaomasel turul (Üldkohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Harrison (HIWATT), EKL 2002, lk II-5233, punkt 47, ja 6. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-356/02: Vitakraft-Werke Wührmann *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Krafft (VITAKRAFT), EKL 2004, lk II-3445, punkt 28).

85 Käesoleval juhul tuleb toodud kaalutlustest lähtudes hinnata, kas apellatsioonikoda otsustas õigesti, et menetlusse astuja esitatud tõendid tõendavad varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.

86 Kõigepealt tuleb selles osas esile tuua, et kuna hageja esitatud ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus avaldati 30. jaanuaril 2006 (vt eespool punkt 4), siis tuleb määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 sätestatud asjaomaseks viieaastaseks ajavahemikuks pidada 2001. aasta 30. jaanuari ja 2006. aasta 30. jaanuari vahelist perioodi, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 22 õigesti märkis.

87 Seejärel tuleb meenutada, et nii apellatsioonikoda kui ka vastulausete osakond leidsid, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine selle ajavahemiku jooksul on tõendatud; apellatsioonikoda põhjendas seda järeldust põhjendustega, mis erinevad oluliselt vastulausete osakonna põhjendustest.

88 Vastulausete osakond põhjendas oma otsust, mille kokkuvõte on esitatud eespool punktides 12 ja 13, esiteks mitte üksnes menetlusse astuja esitatud arvetega, vaid ka tema poolt esitatud statistikaga ning G. vande all antud ütlusega. Teiseks lähtus vastulausete osakond üksnes sellest, et kõnealuste arvete päises on esimene kujutismärk, mida ta pidas piisavaks ja asjaomaseks tõendiks selle kohta, et tegelikult on kasutatud varasemat kaubamärki, mis on identne selle kujutismärgi sõnalise elemendiga. Tundub, et vastulausete osakonna otsuses on siiski eiratud asjaolu, et esimene kujutismärk ei ole lihtsalt varasema kaubamärgi ja kujutava elemendi kõrvutiseadmine, vaid kujutab endast iseseisvat registreeritud kaubamärki. Vastulausete osakond ei võtnud seega seisukohta küsimuses, kas sõnalist elementi sisaldava kujutismärgi tegelik kasutamine võib tõendada ka sellise iseseisva sõnamärgi tegelikku kasutamist, mis koosneb üksnes asjaomasest sõnalisest elemendist.

89 Apellatsioonikoda omakorda viitas üksnes kahele menetlusse astuja esitatud tõendite rühmale, st arvetele ja tootekataloogidele (vt vaidlustatud otsuse punktid 24 ja 25). Lisaks leidis apellatsioonikoda, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine

registreeritud kujul on tõendatud ning leidis, et selles osas ei ole vaja uurida esimese kujutismärgi võimalikku tegelikku kasutamist, nagu ilmneb vaidlustatud otsuse punktist 28.

90 Nimelt leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24, et „menetlusse astuja esitatud arved aastate 2002–2006 kohta tõendavad tema „müügikäivet Hispaanias ja Itaalias neil aastatel, st kasutamise aega ja ulatust". Sama otsuse punktis 25 viitab apellatsioonikoda menetlusse astuja tootekataloogidele, mida ta pidas varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendavateks tõenditeks, kuna see kaubamärk „esineb kataloogides eraldi lihtsalt sõnalise elemendina suuskadel, suusakeppidel ja mitmetel muudel kataloogis esitatud spordirõivastel".

91 Apellatsioonikoda otsustas veel, et tootekataloogides kujutatud kaupa oli „nimetatud ka apellatsioonikojale esitatud toimikusse lisatud arvetel" ja viitas „näitlikustamiseks" kahele arvele, mis kajastavad ühele Hispaania kliendile viie erineva toote müümist. Apellatsioonikoda möönab, et hispaania keeles koostatud suusakataloog puudutab üksnes Hispaania turgu, samas märgib apellatsioonikoda, et menetlusse astuja Itaalia edasimüüjale väljastatud arvete võrdlusest ilmneb, et selles kataloogis tutvustatud kaupa turustati ka Itaalias. Selles osas tõi ta „näitena" esile ühe 18. novembri 2005. aasta arve varasemat kaubamärki kandva toote müügi kohta.

92 Nagu juba eespool punktis 53 on märgitud, teostab apellatsioonikoda talle esitatud kaebuse kaudu vastulause põhjendatuse osas täielikult uut kontrolli nii õiguslike kui ka faktiliste asjaolude osas. Selle kontrolli tulemusena võib ta nimelt kinnitada vastulausete osakonna otsuse muude põhjenduste alusel kui need, mille alusel see otsus tehti. Kui sellise juhtumi puhul kaevatakse apellatsioonikoja otsus edasi Üldkohtusse,

kontrollitakse selle otsuse õiguspärasust nimetatud põhjenduste alusel, mitte vastulausete osakonna otsuses sisaldunud põhjenduste alusel.

93 Samas on korduvalt tõepoolest otsustatud, et kui apellatsioonikoda kinnitab ühtlustamisameti eelmises menetlusastmes otsuse teinud üksuse otsust tervikuna, kuuluvad nii asjaomane otsus kui ka selle põhjendus apellatsioonikoja otsuse aluseks olevate asjaolude konteksti, mis on pooltele teada ning mis võimaldab kohtul teostada täielikku seaduslikkuse järelevalvet apellatsioonikoja hinnangu põhjendatuse üle (Üldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Reber *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), EKL 2008, lk II-1927, punkt 47, ja 24. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-248/05: HUP Uslugi Polska *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Manpower (I.T.@MANPOWER), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 48). Selline kaalutlus ei võimalda siiski arvestada eelnevas menetlusastmes tehtud otsuse põhjendustega, kui apellatsioonikoda, tulles samale järeldusele kui eelmises menetlusastmes, ei nõustunud selle instantsi otsuse põhjendustega ega isegi viidanud neile omaenda otsuses (vt selle kohta Üldkohtu 30. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas T-351/08: Matratzen Concord *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 26).

94 Kuna see on nii ka käesoleval juhul, siis tuleb kontrollida põhjendusi, mis on toodud vaidlustatud otsuses, et õigustada apellatsioonikoja esitatud järeldust, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud, võtmata arvesse vastulausete osakonna otsuses sisaldunud põhjendusi.

95 Selles osas tuleb märkida, et ühtlustamisameti toimikus sisaldub tõesti suur hulk arveid, mis tõendavad, et menetlusse astuja müüs teatud kaupa ühele Itaalia äriühingule ja ühele teisele Hispaania äriühingule, kes menetlusse astuja poolt ühtlustamisametile esitatud selgituste kohaselt on menetlusse astuja toodete edasimüüjad neis kahes riigis. Kõnealused arved sisaldavad päises menetlusse astuja esimest kujutismärki. Mõnel arvel nende hulgast on see kaubamärk esitatud ühe teise kujutismärgi kõrval, mis sisaldab sõnalist elementi „marker". Igal arvel on müüdud kaup tuvastatud tootekoodi

ning mudeli nime abil, ilma et oleks ära märgitud kauba liik või varasem kaubamärk. Igas arves nimetatud kauba kogus ja kogumaksumus tunduvad olevat märkimisväärsed, mitmed arved käsitlevad sadade tuhandete eurode suuruseid summasid. Asjaomase müügi ajavahemik ulatub 19. veebruarist 2002 kuni 14. detsembrini 2006 Itaalia puhul ja 11. detsembrist 2002 kuni 18. augustini 2006 müügi osas Hispaanias ja hõlmab seega mõlemal juhul suurt osa asjaomasest ajavahemikust, mida on mainitud eespool punktis 86.

96 Asjaolu, et neis arvetes varasemat kaubamärki ei mainita, ei tõenda iseenesest, et need arved ei ole asjakohased kõnealuse kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamisel (vt selle kohta Üldkohtu 27. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-418/03: La Mer Technology *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Laboratoires Goëmar (LA MER), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 65). Käesoleval juhul kehtib see seda enam, et neid arveid ei väljastatud varasema kaubamärgiga tähistatud kauba lõpptarbijatele, käesoleval juhul laiale avalikkusele, vaid menetlusse astuja edasimüüjatele.

97 Selleks aga, et neid arveid saaks pidada eespool punktis 6 nimetatud kaubaga seoses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamisel asjakohasteks tõenditeks, tuleb siiski kontrollida, kas need tõesti puudutavad sellist kaupa, ja juhul kui see on nii, kas siis see kaup kannab varasemat kaubamärki või kas seda kaubamärki kasutati vähemalt selle peamise ülesande kohaselt, avalikult ja väljapoole suunatuna seoses selle kauba müümisega tarbijatele.

98 Apellatsioonikoda pidas iga varasemat kaubamärki kandva toote kohta eraldi selle müügikäibe esitamist menetlusse astuja jaoks liiga töömahukaks ja lõpuks võimatuks, ning see ei ole selle tõendamiseks hädavajalik. Oleks piisanud sellest, kui arvetel oleks välja toodud eespool punktis 6 nimetatud kaubaliikidesse kuuluvad tooted, mis kannavad varasemat kaubamärki, vajaduse korral viitega muudele tõenditele, ja et seda oleks tehtud määral, mis oleks võimaldanud välistada igasuguse selle kaubamärgi

puhtalt sümboolse kasutamise võimaluse, mis seega oleks olnud piisav selle tegeliku kasutamise tõendamiseks.

99 Menetlusse astuja esitatud kaks tootekataloogi on tõendid, mida võiks sellel eesmärgil kasutada, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 25 märkis. Esimene tootekataloog on koostatud hispaania keeles ja esitleb mitmeid menetlusse astuja turustatud suusamudeleid. Ta sisaldab iga mudeli fotot, nimetust ning erinevat muud asjakohast teavet, mille hulgas ka on menetlusse astuja kasutatav tootekood. Teine kataloog on koostatud itaalia ja inglise keeles ja sisaldab analoogseid andmeid menetlusse astuja turustatud spordirõivaste kohta.

100 Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 25 märkis, kandis suur hulk neis kataloogides esitletud tooteid varasemat kaubamärki. Mitmel juhul esines see koos menetlusse astuja esimese või teise kujutismärgiga. Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 26 esile tõi, ei oma see asjaolu sellegipoolest tähtsust vastates küsimusele, kas menetlusse astuja on suutnud tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist. Tegelikult ei ole ühenduse kaubamärgi valdkonnas ühtegi normi, mis kohustaks vastulause esitajat tõendama varasema kaubamärgi kasutamist isoleeritult, kõikidest teistest kaubamärkidest sõltumatult (vt selle kohta Üldkohtu 8. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-29/04: Castellblanch *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), EKL 2005, lk II-5309, punktid 33 ja 34).

101 Kõnealused tootekataloogid ei ole seega mitte üksnes menetlusse astuja poolt varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendavateks tõenditeks. Kuna need sisaldavad neis esitletud toodete tootekoode, siis võimaldavad need kontrollida, kas need tooted olid ära nimetatud ka menetlusse astuja esitatud arvetel.

102 Selle kontrollimiseks viitas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 25 väljendit „näiteks" kasutades näitlikustamise eesmärgil esiteks kuuele erinevale tootele, mida oli nimetatud kolmel „arvel", mis olid dateeritud 2005. aasta 18. novembri ja 21. detsembriga ning 2006. aasta 12. jaanuariga. Menetlusse astuja tootekataloogidest ilmneb, et kõigi nende kuue toote puhul on tegemist suuskadega (st klassi 28 kuuluvad „Spordi- ja võimlemisriistad") ja et need kandsid tõesti varasemat kaubamärki.

103 Üldisemalt võib neid kolme dokumenti, millele on viidatud vaidlustatud otsuse punktis 25, ja menetlusse astuja suusakataloogi koos vaadates järeldada, et 18. novembri 2005. aasta arve nimetab kokku kuut paari eri tüüpi suuski, mis kannavad varasemat kaubamärki. 21. detsembri 2005. aasta arve sisaldab kokku viiteid kümnele eri tüüpi suusapaarile, mis kannavad varasemat kaubamärki, ja seda kinnitab ka tootekataloog. „Ühele Hispaania kliendile 12. jaanuaril 2006 väljastatud arve" sisaldab 43 paari eri tüüpi suuskade nimetusi, mis kannavad samuti varasemat kaubamärki. Samas ei ole viimane dokument oma nime poolest mitte arve, vaid saateleht, millel ei mainita ühegi sellel nimetatud toote hinda. Kohtuistungil täpsustas menetlusse astuja esindaja vastuseks Üldkohtu küsimusele, et tegemist ei ole raamatupidamisdokumendiga.

104 Lisaks on mitmete menetlusse astuja esitatud arvete hulgas üks 20. detsembri 2005. aasta kuupäevaga arve, mis on väljastatud menetlusse astuja Itaalia edasimüüjale. See koosneb 27 leheküljest ja see käsitleb tooteid kogumaksumusega 54 938,98 eurot ja selle kahel esimesel lehel nimetatakse mitmeid paare eri tüüpi suuski, mis kannavad varasemat kaubamärki, millele võib leida kinnitust tootekataloogi abil. Sellegipoolest on nende müügihinnaks toodud 0 eurot, välja arvatud üks suusapaar, mis müüdi 88 euro eest. Ühele teisele kohtuistungil esitatud Üldkohtu küsimusele vastates teatas menetlusse astuja esindaja, et ta ei ole kursis kõnealuse arve üksikasjadega, kuid lisas, et kuna uued suusamudelid anti edasimüüjale proovimiseks, siis kohaldati arvel neile hinda, mis võrdub nulliga. See seisukoht kanti kohtuistungi protokolli.

105 Ühele menetlusse astuja Itaalia kliendile 12. jaanuaril 2006 väljastatud arve puudutab kauba müüki kogumaksumusega 408 625,40 eurot. Suur osa nimetatud kaubast on suusad, mis kannavad varasemat kaubamärki. Nimelt müüdi selle arve kohaselt 600 komplekti „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07" mudeli suuski, mille tootekood on 106001, kogumaksumusega 124 200 eurot ja 350 komplekti „Racetiger SL Racing Motion 06/07" mudeli suuski, mille tootekood on 106011, kogumaksumusega 72 450 eurot. Need kaks mudelit esinevad menetlusse astuja suusakataloogis ja seega võib kinnitada, et nad kandsid varasemat kaubamärki.

106 Kolmanda arve kohaselt, mis on menetlusse astuja Hispaania edasimüüjale väljastatud 27. jaanuaril 2006 ja mille kogusumma on 13 631,90 eurot, müüdi menetlusse astuja suusakataloogis esitletud erinevaid varasemat kaubamärki kandvaid suusamudeleid kogustes, mis varieeruvad ühest kuni nelja paarini mudeli kohta.

107 Välja arvatud vaidlustatud otsuse punktis 25 nimetatud kolm dokumenti, eespool punktides 104–106 nimetatud kolm arvet ja teatud arved eespool punktis 86 viidatud asjaomase ajavahemiku kohta puudutavad aga ülejäänud, st enamik neist menetlusse astuja väljastatud arvetest tooteid, mida ei ole toimikusse lisatud menetlusse astuja tootekataloogide alusel võimalik tuvastada, sest need kannavad tootekoode, mida ei ole neis kataloogides nimetatud.

108 Kui Üldkohus palus kohtuistungil esitada märkusi menetlusse astuja esitatud mitmetes arvetes nimetatud tootekoodidega kauba kohta, siis vastas menetlusse astuja esindaja sisuliselt, et menetlusse astuja kasutatavad tootekoodid muutuvad sageli eri hooaegadel, ja seda logistilistel põhjustel. Samas ei lahenda see selgitus, nii usutav kui

see ka ei tundu, nende arvetel tootekoodiga tähistatud toodete tuvastamise küsimust, mis ei esine menetlusse astuja tootekataloogides.

109 Ilma tõendavate täpsustusteta ei võimalda seega ükski neist arvetest järeldada, et menetlusse astuja müüs asjaomasel ajavahemikul varasemat kaubamärki kandvaid „Spordikotte" klassis 18 ja „Rõivaid" klassis 25. Kuigi vastab tõele, et menetlusse astuja esitatud kahest tootekataloogist esitleb suusakataloog mitut liiki varasemat kaubamärki kandvaid kotte ja teine puudutab seda kaubamärki kandvaid teatud spordirõivaid. Ükski neist toodetest ei esine aga asjaomasest ajavahemikust pärinevatel menetlusse astuja esitatud arvetel. Ühtlustamisamet viitab kostja vastuses ühele ainsale sedalaadi näitele, kuid see puudutab 18. augusti 2006. aasta arvet, mis on asjaomasest ajavahemikust hilisem. Lisaks tuleb märkida, et ainuüksi menetlusse astuja tootekatalooge ei saa pidada piisavateks tõenditeks varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, sest toimikust ei selgu midagi nende leviku kohta.

110 Nagu eespool punktides 102–105 klassi 28 kuuluvate „Spordi- ja võimlemisriistade" kohta on märgitud, leidub nende kohta siiski mõni arve, mis tõendab neisse klassidesse kuuluva kauba, st suuskade müüki, kuid poolte vahel on vaidlus küsimuses, kas nende müügimaht oli piisav, et õigustada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.

111 Üldkohus ei saa seda küsimust lahendada. Nimelt tuleb sedastada, et apellatsioonikoda ei võtnud seisukohta, et vaidlustatud otsuse punktis 25 viidatud müük üksi võiks tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist. Vastupidi, selle küsimuse puhul kasutatud sõnastusest ilmneb, et kõnealusele müügile viidati üksnes näitena. Teiste sõnadega leidis apellatsioonikoda küll kaudselt, kuid siiski arusaadavalt, et muud menetlusse astuja esitatud arved puudutavad samuti vähemalt osaliselt varasema kaubamärgiga hõlmatud ja seda kaubamärki kandva kauba müüki. Sellest lähtudes otsustas

apellatsioonikoda, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud. Seega peab Üldkohus apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse kontrollimise käigus hindama, kas apellatsioonikojale esitatud toimiku alusel oli võimalik sellist järeldust teha.

112 See ei ole nii. Nagu eespool punktis 107 on juba esile toodud, ei ole enamikku neist toodetest menetlusse astuja esitatud arvete alusel võimalik üheselt tuvastada. Vastupidi apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuse punktis 25 kasutatud sõnastusele olid kolm seal nimetatud dokumenti valitud juhuslikult, kuid need on osa väikesest arvust dokumentidest, mis kõik on pärit ajavahemikust, mis kestis veidi enam kui kaks kuud, käesoleval juhul 18. novembrist 2005 kuni 27. jaanuarini 2006, ja mis kujutavad endast ainsaid dokumente, mille alusel võib kindlalt väita, et need puudutavad varasema kaubamärgiga hõlmatud ja seda kaubamärki kandvaid tooteid.

113 Seega ei ole tõendid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, millest apellatsioonikoda lähtus, st menetlusse astuja poolt toimikusse lisatud tootekataloogid, piisavad, et kinnitada vaidlustatud otsuses toodud järeldust, et varasemat kaubamärki oli tegelikult kasutatud sellega hõlmatud toodetel klassides 18, 25 ja 28 ajavahemiku jooksul, mida puudutasid kõnealused arved. Kõige enam saab neid tõendeid pidada viideteks, mis võimaldavad pidada sellist kasutamist tõenäoliseks. Eespool punktis 84 viidatud kohtupraktika kohaselt ei piisa selleks, et kohaldada määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikeid 2 ja 3, mis nõuavad tegeliku kasutamise tõendamist, aga lihtsalt oletusest, isegi kui see võib tunduda tõenäoline.

114 Apellatsioonikoda peab seega põhjalikumalt uurima talle esitatud toimikut ja võtma arvesse ka muid menetlusse astuja esitatud tõendeid, eelkõige G. vande all antud ütlust, mille tõendamisväärtuse peab ta määratlema. Käesoleval juhul võib ta määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 1 kohaldamiseks nõuda pooltelt täiendavate märkuste

esitamist või isegi teha sama määruse artikli 78 alusel uurimistoiminguid (vt selle kohta eespool punktis 40 viidatud kohtuotsus HIPOVITON, punktid 57 ja 58).

115 Seega tuleb kõigi eeltoodud kaalutluste põhjal järeldada, et hagi neljas väide on samuti põhjendatud ning et sellega tuleb nõustuda.

*Otsuse muutmise taotlus*

116 Nagu eespool punktis 40 on märgitud, taotleb hageja oma teises ja kolmandas väites vaidlustatud otsuse muutmist. Seetõttu tuleb hinnata, kas sellist muutmist õigustavad esimene, teine ja neljas väide, mille suhtes on juba otsustatud, et nendega tuleb vaidlustatud otsuse tühistamise osas nõustuda.

117 Esiteks tuleb esile tuua, et hageja märgib oma esimese väite toetuseks esitatud argumentides (vt eespool punkt 47), et vaidlustatud otsuses on õigesti järeldatud, et kaubamärgi registreerimistaotlus ei hõlmanud „lumelauajalatseid", kuid selle tagajärjel oleks pidanud vastulause nende jalatsite osas tagasi lükkama.

118 Hageja argumentide kõnealune osa toetab seega vaidlustatud otsuse muutmist nii, et apellatsioonikoja otsuse resolutsiooni punkt 1 tühistatakse ja vastulause lükatakse tagasi osas, milles see puudutab „lumelauajalatseid".

119 See taotlus ei ole põhjendatud ja tuleb seetõttu rahuldamata jätta. Nagu menetlusse astuja õigesti märkis, hõlmas hageja registreerimistaotlus kõiki vastulausega silmas peetud tooteid. Klassi 25 kuuluva kauba osas nimetab selle taotluse sõnastus (vt eespool punkt 4) kõigepealt „jalatseid" ja seejärel eri liiki jalatseid, mille ees on väljend „eelkõige". Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on selle üksnes toodete kirjeldustes kasutatava väljendi tähendus vaid näitlik (vt selle kohta Üldkohtu 12. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-87/07: Scil proteins *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Indena (affilene), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 38; Üldkohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 41). Toodete loetelus kasutatakse seda väljendit nende toodete eristamiseks, mille osas on kaubamärgi omanikul konkreetne huvi, samas aga ei jäta see kõrvale ühtki muud loetelus esitatud toodet (vt selle kohta eespool punktis 39 viidatud kohtuotsus affilene, punkt 39). Niisiis taotles hageja oma kaubamärgi registreerimist „jalatsitele" üldiselt, aga ka „suusajalatsitele, lumelauajalatsitele ja spordijalatsitele", millele viidatakse vastulauses.

120 Peale selle olgu meenutatud, et registreerimistaotluse sõnastus viitab ka klassi 25 kuuluva kauba osas „spordijalatsitele", mis on üldisem kategooria kui „lumelauajalatsid".

121 Teiseks tuleb selles osas, milles otsuse muutmise taotluses palutakse, et Üldkohus ise otsustaks, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine ei ole tõendatud, ja et Üldkohus lükkaks sellest tulenevalt vastulause tagasi, märkida, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust hindas ühtlustamisamet küll sisuliselt, kuid ebatäielikult, nagu on märgitud eespool punktides 113 ja 114. Selle küsimuse hindamine Üldkohtu poolt tähendaks sisuliselt ühtlustamisameti haldus- ja uurimisülesannete täitmist ning oleks seetõttu vastuolus institutsionaalse tasakaaluga, millele ühtlustamisameti ja Üldkohtu pädevuste jagamise põhimõte tugineb (Üldkohtu 14. mai 2009. aasta otsus kohtuasjas T-165/06: Fiorucci *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Edwin (ELIO FIORUCCI), EKL 2009, lk II-1375, punkt 67; st selle kohta ka Üldkohtu 4. oktoobri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-188/04: Freixenet *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet

(lihvitud musta mattpinnaga pudeli kuju), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 47).

122 Eeltoodust tulenevalt tuleb vaidlustatud otsus tühistada ja jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata.

**Kohtukulud**

123 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Siiski võib Üldkohus kodukorra artikli 87 lõike 3 esimese lõigu alusel määrata kulude jaotuse, kui tegemist on eriliste põhjustega.

124 Käesoleval juhul nõudis ühtlustamisamet, et kummagi poole kohtukulud jäetakse tema enda kanda ja lisaks nõudis ta vaidlustatud otsuse tühistamist, välja arvatud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist puudutavate tõendite osas (vt eespool punkt 49). See asjaolu ei kujuta endast aga erilist põhjust kodukorra artikli 87 lõike 3 esimese lõigu mõttes, mis õigustaks kulude jaotust ega välista vastavalt hageja nõuetele ühtlustamisametilt hageja kulude väljamõistmist, kuna vaidlustatud otsuse tegi ühtlustamisameti üks apellatsioonikodadest (vt selle kohta eespool punktis 51 viidatud kohtuotsus VENADO, punkt 115 ja seal viidatud kohtupraktika). Seetõttu tuleb mõista hageja kohtukulud välja ühtlustamisametilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

125 Kuna menetlusse astuja on vaidluse kaotanud, jäetakse tema kohtukulud tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kolmas koda)

otsustab:

**1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 30. septembri 2009. aasta otsus (asi R 1387/2008-1).**

**2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.**

**3. Jätta ühtlustamisameti enda ja Völkl GmbH & Co. KG kantud kohtukulud ühtlustamisameti kanda.**

**4. Jätta Marker Völkl International GmbH kohtukulud tema enda kanda.**

Czúcz Labucka Gratsias

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. detsembril 2011 Luxembourgis.

Allkirjad