ÜLDKOHTU OTSUS (teine koda)

22. juuni 2010 *

Kohtuasjas T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, elukoht Madrid (Hispaania), esindajad: advokaadid G. Aguillaume Gandasegui ja P. Linde Puelles, hiljem A. Salerno ja M. Di Stefano,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: J. F. Crespo Carrillo,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli

José María Padilla Requena, elukoht Santa Eulalia (Hispaania), esindajad: advokaadid J. F. Gallego Jiménez ja J. R. Gil Cantons,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 1. märtsi 2008. aasta otsuse peale (asi R 516/2007-2), mis käsitleb Eugenia Montero Padilla ja José María Padilla Requena vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (teine koda),

koosseisus: president I. Pelikánová (ettekandja), kohtunikud K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso,

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades 16. juunil 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 22. oktoobril 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 14. novembril 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 13. juuli 2009. aasta kohtumäärust, millega võimaldati hagejale tasuta õigusabi,

arvestades asjaolu, et määratud tähtaja jooksul ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungi määramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Üldkohtu kodukorra artikli 135a alusel teha otsuse ilma suulise menetluseta,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Menetlusse astuja José María Padilla Requena esitas 12. septembril 2002 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk JOSE PADILLA.

3 Kaubad ja teenused, 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 9, 25 ja 41 ning vastavad neis klassides alljärgnevatele kirjeldustele:

– klass 9: „heliplaadid, CD-d, magnetkettad, magnetlindid, kassetid, videolindid";

– klass 25: „Rõivad, jalatsid, peakatted";

– klass 41: „haridus, väljaõpe, meelelahutus, kultuurialane tegevus, täpsemalt muusika kirjutamine, komponeerimine, salvestamine ja esitamine".

4 Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 4. augusti 2003. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 64/2003.

5 Hageja Eugenia Montero Padilla esitas 4. novembril 2003 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause eespool punktis 3 nimetatud kaupade ja teenuste osas.

6 Vastulause tugines järgmistele varasematele õigusele:

– Hispaania sõnamärgid JOSE PADILLA nr 2 427 480 ja 2 476 324 kaupadele ja teenustele klassides 41 ja 9, mille registreerimistaotlused esitati vastavalt 28. septembril 2001 ja 16. mail 2002;

– mainekas kaubamärk JOSE PADILLA;

– üldtuntud kaubamärk JOSE PADILLA;

– kaubanduses kasutatava tähisega JOSE PADILLA seonduvad õigused.

7 Vastulause hõlmas kõiki kaubamärgitaotluses märgitud kaupu ja teenuseid.

8 Vastulause põhjenduseks viidati määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktidele a ja b, artikli 8 lõike 2 punktile c ning artikli 8 lõigetele 4 ja 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktid a ja b, artikli 8 lõike 2 punkt c ning artikli 8 lõiked 4 ja 5).

9 Vastulausete osakond lükkas 9. veebruaril 2007 vastulause tagasi põhjendusega, et tõendatud ei ole varasemate Hispaania kaubamärkide olemasolu, José Padilla nime kasutamine kaubamärgina ega kõnealuse nime üldtuntus, ning et vastulausemenetluses ei saa hageja viidata talle kuuluvatele õigustele, mis seonduvad varasema kaubanduses kasutatava tähisega.

10 Hageja esitas 4. aprillil 2007 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

11 Teine apellatsioonikoda jättis 1. märtsi 2008. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") hageja kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda tõi eelkõige välja, et hageja ei esitanud tõendeid varasemate siseriiklike kaubamärkide registreeringute ega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaste muude varasemate õiguste kasutamise kohta, millele ta oli viidanud.

Poolte nõuded

12 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– jätta rahuldamata kaubamärgi registreerimistaotlus klassidesse 9, 25 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks.

13 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

14 Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata ja jätta vaidlustatud otsus jõusse;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

15 Hageja esitas oma hagi põhjenduseks viis väidet, mis käsitlevad esiteks „vaidlusaluse otsuse õiguslikku mõju", teiseks määruse nr 40/94 artikli 4 ning artikli 7 lõike 1 punktide a, b ja c (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 4 ning artikli 7 lõike 1 punktid a, b ja c) rikkumist, kolmandaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti f (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt f) rikkumist, neljandaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 1 ja 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiked 1 ja 5) rikkumist, ja viiendaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4) rikkumist.

Esimene väide, mis puudutab „vaidlusaluse otsuse õiguslikku mõju"

Poolte argumendid

16 Hageja väidab sisuliselt, et taotletud kaubamärgi registreerimine annab menetluse astujale võimaluse keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle kuuluvate intellektuaalomandiõiguste kasutamise raames.

17 Hageja heidab apellatsioonikojale ette, et ta ei võtnud piisavalt arvesse seda, kuivõrd oluline on intellektuaalomandiõiguste majandusliku kasutamise seisukohalt teose autori nime äranäitamine. Sellega rikkus apellatsioonikoda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artiklit 5, milles on sätestatud autorsuse presumptsioon. Hageja arvates tuleneb sellest sättest, et nende intellektuaalomandiõiguste eesmärgipärane kasutamine, mille omanik ta on oma onu teoste osas, eeldab José Padilla nime äranäitamist kõigil audiovisuaalse teabe või helikandjatel ning reklaamides ja kontserdikavadel.

18 Lõpuks täpsustab hageja, et ta ei saa tugineda määruse nr 40/94 artiklile 12 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 12), mis käsitleb eelkõige kaitset kolmandate isikute eest, kes kasutavad asjaomast nime kaubanduses, kuna José Padilla on tema onu nimi ning mitte tema enda nimi.

19 Ühtlustamisamet märgib, et direktiiv 2004/48 võeti vastu pärast vastulause esitamist ja et kõnealune väide on vastuvõetamatu vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 48 lõikele 2 koosmõjus kodukorra artikli 135 lõikega 4, mille kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses oleva vaidluse eset.

20 Menetlusse astuja leiab, et taotletud kaubamärgi kasutamine ei takista hagejal kasutada José Padilla nime, kui ta „osutab selgelt" talle kuuluvate autoriõigustega kaitstud teoste autorile.

Üldkohtu hinnang

21 Tuleb meelde tuletada, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 65 lõige 2) alusel esitatud hagi eesmärgiks on kontrollida apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust. Nimetatud määruse raames peab selle määruse artikli 74 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 76) alusel kõnealust kontrolli teostama lähtuvalt apellatsioonikojas aset leidnud vaidluse faktilisest ja õiguslikust raamistikust (vt Üldkohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 17 ja seal viidatud kohtupraktika). Sellest nähtub eelkõige, et Üldkohus ei saa hagi esemeks olevat otsust tühistada või muuta pärast selle tegemist ilmnenud alustel (Euroopa Kohtu 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-4237, punkt 55, ja Euroopa Kohtu 13. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-29/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Kaul, EKL 2007, lk I-2213, punkt 53).

22 Lisaks ei või kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses oleva vaidluse eset.

23 Seega tuleb uurida, kas hageja muutis vaidluse eset, kui ta väitis alles Üldkohtus esimest korda, et taotletud kaubamärgi registreerimine võib menetluse astujale anda võimaluse keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle kuuluvate intellektuaalomandiõiguste kasutamise raames.

24 Selles osas tuleb märkida, et kuigi hageja viitas apellatsioonikojale esitatud kaebuses teatud argumentidele, mis puudutavad selle ainuõiguse ulatust, mille menetlusse astuja saab taotletud kaubamärgi registreerimise korral, olid need argumendid välja toodud vastulausete osakonna 9. veebruari 2007. aasta otsuse peale esitatud kaebuse põhjenduseks nende väidete raames, mis puudutasid varasema kaubamärgi ja tähise olemasolu. Nagu eespool punktis 8 on märgitud, viitas hageja vastulause põhjenduseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktidele a ja b, artikli 8 lõike 2 punktile c ning artikli 8 lõigetele 4 ja 5.

25 Niisiis taotleb hageja käsitletava väitega sisuliselt, et Üldkohus kontrolliks vaidlustatud otsuse õiguspärasust lähtudes määruse nr 40/94 artiklist 9 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 9).

26 Seetõttu tuleb esimene väide vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata vastavalt neile määruse nr 40/94 ja kodukorra sätetele, millele on viidatud eespool punktides 21 ja 22.

27 Lisaks tuleb meenutada, et isegi kui eeldada, et määruse nr 40/94 artikli 9 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 9 lõige 1) võimaldab menetlusse astujal, juhul kui taotletud kaubamärk registreeritakse, keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle kuuluvate intellektuaalomandiõiguste rakendamisel, nagu kinnitab hageja, siis ei saa see mõjutada selle vaidlustatud otsuse seaduslikkust, millega jäeti rahuldamata hageja vastulause.

28 Määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 41 lõige 1) kohaselt saavad vastulause põhjendused olla vaid nimetatud määruse artiklist 8 tulenevad suhtelised keeldumispõhjused (Üldkohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 72). Määruse nr 40/94 artikkel 9 määratleb ühenduse kaubamärgiga antava õiguse ulatuse ja sellest tuleneva kaubamärgi registreerimise mõju, kuid kõnealune artikkel ei käsita seevastu kaubamärgi registreerimise tingimusi. Järelikult ei ole kõnealune artikkel 9 osa sellest õiguslikust raamistikust, mida ühtlustamisamet peab arvesse võtma registreerimistaotluse või vastulause hindamisel.

29 Eeltoodust tuleneb, et isegi kui esimene väide oleks käesoleval juhul olnud vastuvõetav tuleks see ainetuse tõttu tagasi lükata.

Teine ja kolmas väide, mis puudutavad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 4 ja artikli 7 lõike 1 punktide a, b ja c ning artikli 7 lõike 1 punkti f rikkumist

Poolte argumendid

30 Hageja väidab, et José Padilla nimi ei ole piisavalt eristusvõimeline, et võimaldada tarbijatel turul eristada klassidesse 9 ja 41 kuuluvaid kaupu ja teenuseid, kuna tegemist on Hispaanias levinud nimega. Seega rikkus apellatsioonikoda hageja arvates määruse nr 40/94 artikli 4 sätteid, mille kohaselt peab kasutatud tähis võimaldama eristada

turul kaupa või teenust ja artikli 7 lõike 1 punkte a, b ja c, mis keelavad vastavalt selliste kaubamärkide registreerimise, mis ei vasta kõnealuse määruse artiklis 4 sätestatud tingimustele; selliste kaubamärkide registreerimise, millel puudub eristusvõime, ning selliste kaubamärkide registreerimise, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis tähistavad asjaomase kauba või teenuse omadusi.

31 Hageja märgib ka, et taotletud kaubamärk on vastuolus avaliku korraga, kuna see piirab nende autoriõiguste kasutamist, mille omanik ta on oma onu teoste osas ja et kõnealuse kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga f.

32 Ühtlustamisamet leiab, et need väited on vastuvõetamatud, kuna hageja ei esitanud neid ei vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas toimunud menetluses. Ühtlustamisameti arvates tuleb seetõttu need väited vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

33 Menetlusse astuja märgib, et nimi José Padilla vastab kõigile tingimustele, mis peavad olema täidetud kõnealuste kaupade ja teenuste eristamiseks, ja et käsitletava nime puhul ei ole tegemist üldnimetusega.

34 Veel leiab menetlusse astuja, et taotletud kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus avaliku korraga ning täpsustab, et vastulausemenetluses ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt f kohaldatav ning et pealegi ei viidatud vastulausemenetluses sellele sättele.

Üldkohtu hinnang

35 Teise ja kolmanda väite puhul tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 sõnastusest ja selle määruse artiklite 42 ja 43 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 42) ülesehitusest ilmneb, et nimetatud määruse artiklis 7 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 7) sätestatud absoluutseid keeldumispõhjusi vastulausemenetluses ei hinnata. Määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 kohaselt saab vastulauset põhjendada vaid nimetatud määruse artiklist 8 tulenevate suhteliste keeldumispõhjustega. Pealegi toimub registreerimismenetlus mitmes etapis, mida võib kokku võtta järgmiselt. Kõigepealt peab ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 38 lõike 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 37 lõige 1) alusel kontrollimismenetluses omal algatusel uurima, kas taotletud kaubamärgi registreerimist takistavad absoluutsed keeldumispõhjused, ja juhul kui see pole nii, siis avaldatakse kaubamärgi taotlus vastavalt nimetatud määruse artikli 38 lõikele 1 ja artikli 40 lõikele 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 39 lõige 1). Kui seejärel kolme kuu jooksul pärast kaubamärgi registreerimistaotluse avaldamist esitatakse määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause, peab ühtlustamisamet lõpuks vastulausemenetluses kontrollima vastulause esitaja viidatud suhtelisi keeldumispõhjusi vastavalt kõnealuse määruse artikli 74 lõike 1 lõpuosale (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1) (vt selle kohta eespool viidatud Üldkohtu otsus NUTRIDE, punkt 72, ja Üldkohtu 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESELIT), EKL 2004, lk II-1887, punkt 71).

36 Samuti tuleb märkida, et kuigi määruse nr 40/94 artikli 41 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 40 lõige 1) võimaldab kolmandatel isikutel esitada ühtlustamisametile selliseid vastuväiteid, mis eelkõige puudutavad absoluutseid keeldumispõhjuseid, ei ilmne toimikust, et hageja oleks käesoleval juhul ühtlustamisametile esitanud nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti f puudutavaid vastuväiteid. Isegi kui see nii oleks olnud, piirdub selliste vastuväidete mõju vaid sellega, et ühtlustamisamet uurib, kas tuleb uuesti alustada kontrollimismenetlust, et teha kindlaks, kas absoluutne

keeldumispõhjus, millele hageja viitas, takistab taotletud kaubamärgi registreerimist. Sellest tulenevalt ei pea ühtlustamisamet vastulausemenetluses võtma arvesse kolmandate isikute poolt määruse nr 40/94 artikli 41 lõike 1 alusel esitatud vastuväiteid isegi juhul, kui sellised vastuväited on talle esitatud (vt eespool viidatud kohtuotsus NU-TRIDE, punkt 73).

37 Seega ei kuulu määruse nr 40/94 artikli 4, artikli 7 lõike 1 punktide a, b ja c ning artikli 7 lõike 1 punkti f sätted nende õigusnormide hulka, mille alusel tuleb hinnata vaidlustatud otsuse õiguspärasust.

38 Eelnevast lähtuvalt tuleb teine ja kolmas väide tagasi lükata.

Neljas väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 1 ja 5 rikkumist

Poolte argumendid

39 Hageja väidab, et nimi José Padilla, millega seonduvate õiguste omanik ta on, kujutab endast varasemat üldtuntud kaubamärki, millele peab seetõttu laienema selline kaitse, mille alusel tuleb sõnalise tähise JOSE PADILLA ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlus tagasi lükata.

40 Lisaks leiab hageja, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta asus seisukohale, et esitatud dokumentidest ilmneb, et surnud helilooja oli lugupeetud, kuulus ja mainekas, kuid need dokumendid ei tõenda mingil moel „varasema kaubamärgi üldtuntust", kui apellatsioonikoda jättis arvesse võtmata hageja esitatud tõendid varasema kaubamärgiga seotud müügimahtude, kaubamärgi kasutamise kestuse, intensiivsuse või geograafilise ulatuse kohta, ega hinnanud menetlusökonoomiast tulenevatel põhjustel kõiki dokumente üksikasjalikult, kuigi hageja väitel oleks need võinud tõendada varasema kaubamärgi üldtuntust.

41 Lõpuks toob hageja esile, et taotletud kaubamärk ja varasem üldtuntud kaubamärk, mida pidevalt kasutatakse nii siseriiklikus kui ka rahvusvahelises kaubanduses alates heliteose loomisest, on täiesti identsed ning seetõttu on segiajamise tõenäosus täielikult olemas.

42 Ühtlustamisamet leiab, et hageja ajab segi helilooja tuntuse – millele ühtlustamisamet vastu ei vaidle – ja helilooja nime kasutamise kaubamärgina.

43 Ühtlustamisamet on seisukohal, et kuigi võib eeldada, et helilooja lugude esitamine raadios, televisioonis või kinos võib kujutada endast mõne kaubamärgi kasutamist, on kaubamärgiga seotud vaid loo, laulu pealkirja või selle laulu esitaja nimi. Ühtlustamisamet väidab, et nagu näitavad teatud internetiotsingud seostab avalikkus vaid erandjuhtudel meloodia selle loonud heliloojaga. Ühtlustamisamet leiab seega, et hageja ei ole suutnud tõendada, et José Padilla nime oleks mingil moel kaubanduses kasutatud.

44 Ühtlustamisamet möönab, et menetlusökonoomia põhjendusel hageja esitatud dokumentide terviklikku läbivaatamata jätmist käsitlev sõnastus on küll kohmakas ja veidi eksitav, kuid see ei ole vasturääkiv ega tähenda põhjenduse puudumist, kuna neid dokumente hinnati lähtudes sellistest selgelt väljakujundatud kriteeriumidest nagu kaubamärgi turuosa, selle kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning selle edendamiseks ettevõtja kasutatud ressursside ulatus. Kuna hageja ei

esitanud ühtki dokumenti selliste kriteeriumitega seotud teabe kohta, siis leiab ühtlustamisamet, et nime José Padilla kasutamine kaubamärgina ei ole tõendatud. Täpsemalt, kõnealuse nime kasutamine filmide algus- ja lõputiitrites, CD-de (laserplaat) kaanel, filmi muusikalehtedel (*cue-sheet*), helilooja pildiga postmarkidel, majamuuseumi loomine, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (Unesco) poolt surnud helilooja teose nimetamine üleilmseks kultuuripärandiks ei näita José Padilla nime kasutamist kaubamärgina. Seetõttu väidab ühtlustamisamet, et kõnealust nime kasutab hageja vaid „institutsionaalselt" ning mitte kaubanduslikult.

45 Lõpuks märgib ühtlustamisamet, et nime José Padilla kasutatakse vaid heliteoste autori identifitseerimiseks ning mitte käsitletavate kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu kindlakstegemiseks. Seetõttu ei saa helilooja mainekuse tõttu järeldada, et tema nime kasutatakse üldtuntud kaubamärgina. Ükski hageja esitatud dokument sedalaadi kasutamist ei tõenda.

46 Menetlusse astuja märgib, et hageja ei ole esitanud tõendeid talle väidetavalt kuuluva kaubamärgi registreerimise kohta ega varasema üldtuntud kaubamärgi registreerimise kohta.

Üldkohtu hinnang

47 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumist käsitleva väite osas tuleb seoses hageja esitatud viitega varasema kaubamärgi JOSE PADILLA mainele nimetatud sätte tähenduses märkida, et kohtupraktika kohaselt tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8

lõike 5 sõnastusest, milles kasutatakse sõnu „mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk", et see säte on kohaldatav määruse artikli 8 lõikes 2 nimetatud varasematele kaubamärkidele üksnes siis, kui varasemad kaubamärgid on registreeritud (vt Üldkohtu 11. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas T-150/04: Mülhens *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - Minoronzoni (TOSCA BLU), EKL 2007, lk II-2353, punkt 55, vt selle kohta analoogia alusel ka Euroopa Kohtu 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999, lk I-5421, punkt 23, ja Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux EKL 2003, lk I-12537, punkt 22).

48 Sellest tulenevalt ning erinevalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b, mis lubab identsete või sarnaste kaupade ja teenuste puhul esitada vastulause kaubamärgi alusel, mille registreerimise kohta tõendeid esitatud ei ole, kuid mis on üldtuntud 20. märtsi 1883. aasta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (läbi vaadatud ja muudetud kujul) (edaspidi „Pariisi konventsioon") artikli 6 *bis* tähenduses, kaitseb määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 nende kaupade ja teenuste puhul, mis ei ole sarnased, üksnes neid Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud kaubamärke, mille registreerimise kohta on tõendid esitatud (vt eespool viidatud kohtuotsus TOSCA BLU, punkt 56).

49 Käesoleval juhul ei ole siiski tõendatud varasema kaubamärgi registreering, millele hageja tugineb. Selles osas tuleb rõhutada, et hageja ei osuta käsitletava hagi raames varasematele registreeritud kaubamärkidele, millele ta viitas ühtlustamisametis toimunud menetluses (vt eespool punkt 6), vaid piirdub väitega, et registreerimata kaubamärk JOSE PADILLA on üldtuntud.

50 Seetõttu tuleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumist käsitlev väide tagasi lükata.

51 Väite osas, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 rikkumist seoses sellega, et apellatsioonikoda eksis kui ta otsustas, et esitatud dokumendid ei tõenda varasema kaubamärgi JOSE PADILLA üldtuntust, tuleb märkida, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c kohaselt tähendab „varasem kaubamärk" sama artikli lõike 1 tähenduses kaubamärke, mis on ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval või vajaduse korral ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeval liikmesriigis üldtuntud selle sõna Pariisi konventsiooni artiklis 6 *bis* sätestatud tähenduses.

52 Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* kohaselt kohustuvad liidu liikmesriigid *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi kasutamise, kui tähis kujutab endast teise tähise taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada segiajamise, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et tähis on selles riigis üldtuntud kui konventsiooni eesõigusi kasutava isiku kaubamärk ja seda kasutatakse identsete või sarnaste toodete jaoks.

53 Hageja peab seega tõendama, et kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval oli tema viidatud varasem kaubamärk JOSE PADILLA mõnes liikmesriigis üldtuntud ja seda kasutati identsete või sarnaste toodete jaoks kui need, mille osas taotleti kaubamärgi registreerimist.

54 Käesoleval juhul ei ole hageja esitanud tõendeid nime José Padilla kasutamise kohta kaubamärgina. Kuigi hageja esitatud dokumentidest ilmneb, et José Padilla helilooming on kuulus ning et ta on heliloojana mainekas ja üldtuntud, on tegemist vaid teabega surnud helilooja muusikateoste kunstilise olemuse kohta ning mitte nende kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu näitava teabega, mida

turustatakse José Padilla nime abil, nagu eelkõige filmid, DVD-d (*Digital Versatile Disc*) või televisiooniprogrammid.

55 Eelkõige ei ilmne hageja esitatud näidetest José Padilla teoste „märkimisväärse majandusliku või kaubandusliku kasutamise" kohta, et kõnealust nime oleks kasutatud kaubamärgina. Hageja toob esile, et sedalaadi kasutamine seisneb kõnealuse helilooja partituuride trükkimises, tema teoste esitamises heli- ja videokandjatel (CD ja DVD), tema muusika lisamises filmide algupärastele lindistustele, José Padillaga seonduvate tekstiilitoodete tootmises ja talle pühendatud muuseumis ning ühe veini etiketis, millele on kantud kõnealune nimi. Sellegipoolest tuleb asuda seisukohale, et kõigi nende toimingute raames ei ole José Padilla nime kasutatud nende kaupade kaubandusliku päritolu tuvastamiseks. Tegelikult ei ole asjaomane avalikkus kindlasti arvanud, et kõnealused CD-d, DVD-d, tekstiilitooted ja veini oleks tootnud José Padilla või tema nime kandev ettevõtja, vaid et CD-d ja DVD-d taasesitavad José Padilla mõnd teost ja tema nime või pildiga tekstiilitooted ja vein on mõeldud tema auks. Lisaks tuleb märkida, et hageja ei ole esitanud ühtki tõendit väidetavalt üldtuntud kaubamärgi JOSE PADILLA turuosa, selle kasutamise intensiivsuse, geograafilist ulatuse ja kestuse ning selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressursside ulatuse kohta.

56 Eeltoodust tuleneb, et hageja ei ole suutnud tõendada nime José Padilla kasutamist kaubamärgina ja apellatsioonikoda järeldas vaidlustatud otsuse punktis 16 vastulausete osakonna põhjendust kinnitades õigesti, et esitatud dokumendid näitavad vaid surnud helilooja üldtuntust ja tema nime kasutamist heliteoste autori teada saamiseks, mitte kõnealuse nime kasutamist kaubamärgina.

57 Hageja argumendi osas, et apellatsioonikoda jättis esitatud dokumendid „menetlusökonoomiast tulenevatel põhjustel" tervikuna hindamata, ilmneb vaidlustatud otsuse punktist 7, mis võtab kokku vastulausete osakonna otsuse põhjendused, millega apellatsioonikoda nõustus, et viimati nimetatu hindas hageja esitatud dokumente tervikuna enne põhjendatud järelduse tegemist, et need dokumendid ei puuduta nime José Padilla kasutamist kaubamärgina ega ole seega asjakohased. Järelikult ei saa ühtlustamisametile ette heita, et ta ei võtnud nõuetekohaselt arvesse hageja esitatud tõendeid.

58 Eeltoodut silmas pidades tuleb neljas väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Viies väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumist

Poolte argumendid

59 Hageja märgib, et nime José Padilla kasutatakse kaubanduses, sest heliteose kasutamist tuleb pidada majandustegevuseks. Käesoleval juhul on see tegevus rahvusvahelise, mitte siseriikliku ulatusega. Hageja on seisukohal, et Hispaania ja liidu õiguse kohaselt võivad autoriõigused kujutada endast kaubamärgi kasutamise piirangut.

60 Ühtlustamisamet väidab, et õigus nimele ei ole varasem õigus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses ja see saab olla vaid registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, ning mitte vastulause ese. Lisaks ei tunta vastupidiselt hageja väidetele Hispaania õiguses registreerimata kaubamärke.

61 Ühtlustamisamet leiab ka, et hageja tõlgendust Ley de marcas (Hispaania kaubamärgiseadus) artikli 9 lõike 1 kohta, mis puudutab isiku nimega seotud õiguste omaniku suhtes seatud keeldu kasutada seda nime kaubamärgina, juhul kui see nimi on samastatav mõne teise avalikkusele tuntud isikuga, on keeruline kokku sobitada asjaoluga, et menetlusse astuja on 1. juulil 2000 numbri 2 272 097 all klassi 9 kuuluvate kaupade jaoks registreeritud Hispaania sõnamärgi JOSE PADILLA omanik.

62 Menetlusse astuja märgib, et hageja ei ole esitanud tõendeid nime José Padilla eristusvõime kohta, sest seda nime on kasutatud heliteoste autorile viitamiseks, mitte kaubamärgina.

Üldkohtu hinnang

63 Kõigepealt tuleb seoses sellise õiguse kaitsega nagu õigus nimele kui kaubanduses kasutatavale tähisele, mille kasutamise ulatus ei ole vaid sisseriiklik, märkida, et nagu hageja on õigesti rõhutanud, ei ole tema nimi José Padilla ja seega ei kuulu talle selle nimega seotud õigused. Seega ei saa ta kõnealust kaitset taotleda.

64 Järelikult tuleb viies väide tagasi lükata osas, milles hageja viitas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumisele isikunimega seonduvate õiguste alusel.

65 Seejärel tuleb seoses nende autoriõiguste kaitsega, mille omanik hageja on oma onu teoste osas, märkida, et autoriõigused ei laiene „kaubanduses kasutatavale tähisele" määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses. Tegelikult ilmneb kõnealuse määruse artikli 52 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 53) ülesehitusest, et autoriõigus ei hõlma sellist tähist. Viimati nimetatud sätte lõike 1 punkt c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c) sätestab, et ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks, kui on olemas artikli 8 lõikes 4 osutatud varasem õigus ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud. Kõnealuse artikli lõike 2 punkt c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt c) näeb ette, et ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muule varasemale õigusele, eelkõige vastavalt autoriõigusele. Seega ei ole autoriõiguse puhul tegemist määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 nimetatud varasema kaubamärgiga seonduvate õigustega.

66 Nime José Padilla kasutamise osas hageja müüdavatel José Padilla nime kandvatel tekstiilitoodetel ja veinidel tuleb lõpuks esile tuua, et juba eespool punktis 55 viidati sedalaadi majandustegevuse esinemist ja selle ulatust tõendavate tõendite täielikule puudumisele.

67 Seetõttu tuleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumist käsitlev argument tagasi lükata.

68 Samuti tuleb tagasi lükata hageja argument, mis puudutab siseriikliku ja liidu õiguse alusel talle kuuluvatest õigustest tulenevat hilisema kaubamärgi kasutamise piirangut.

69 Esiteks ei ole hageja suutnud tõendada, et Hispaania õiguse kohaselt võivad autoriõigused takistada hilisema kaubamärgi kasutamist. Selles osas tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaldamisel tuleb arvesse võtta nii siseriiklikku õigust, mida kohaldatakse kõnealuses sättes oleva viite alusel, kui ka asjaomase liikmesriigi kohtute poolt tehtud otsuseid (vt Üldkohtu 11. juuni 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-114/07 ja T-115/07: Last Minute Network Ltd *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), EKL 2009, lk II-1919, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika, vt selle kohta ka Üldkohtu 24. märtsi 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-318/06 – T-321/06: Moreira da Fonseca *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – General Óptica (GENERAL OPTICA), EKL 2009, lk II-649, punktid 32 ja 34). Käesoleval juhul selgub toimikust, et hageja põhjendas menetlusse astujale kuuluva Hispaania sõnamärgi JOSE PADILLA vastu esitatud kehtetuks tunnistamise hagi muu hulgas ka talle kuuluvate autoriõigustega. Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Palma de Mallorca esimese astme kohus, Hispaania) jättis selle taotluse 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 523/2002 rahuldamata ning see otsus on jõustunud.

70 Teiseks piisab käesoleval juhul, kui mainida liidu õiguses osas, et nagu eespool punktis 65 on märgitud, ei saa autoriõigustele viidata vastulausemenetluses ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse peale esitatud vastulause põhjenduseks.

71 Seetõttu ei saa Hispaania ega liidu õiguse kohaselt ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlust vastustada nende autoriõiguste alusel, mis kuuluvad hagejale seoses José Padilla teostega.

72 Järelikult tuleb viies väide tagasi lükata.

73 Seetõttu tuleb hagi tervikuna rahuldamata jätta, ilma et oleks vaja teha otsust selle kohta, kas hageja teine nõue, millega ta palus Üldkohtul keelduda taotletud kaubamärgi registreerimisest klassidesse 9, 25 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks, on vastuvõetav.

Kohtukulud

74 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Jätta Eugenia Montero Padilla kulud tema enda kanda ja mõista talt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja José María Padilla Requena kohtukulud.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 2010 Luxembourgis.

Allkirjad