EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

9. september 2010 *

Kohtuasjas C-265/09 P,

mille ese on Euroopa Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 10. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebus,

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: G. Schneider,

apellatsioonkaebuse esitaja,

teine menetlusosaline:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, asukoht Hamburg (Saksamaa), esindaja: *Rechtsanwalt* M. Wolter,

kostja esimeses kohtuastmes,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel ja M. Safjan (ettekandja),

kohtujurist: Y. Bot,
kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust,

olles 6. mai 2010. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") palub apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta otsuse kohtuasjas T-23/07: BORCO-Marken-Import Matthiesen *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (α) (EKL 2009, lk II-861, edaspidi

„vaidlustatud kohtuotsus"), millega Üldkohus tühistas ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 30. novembri 2006. aasta otsuse (asi R 808/2006-4) jätta rahuldamata kaebus kontrollija otsuse peale, millega ta keeldus kujutismärgi „α" ühenduse kaubamärgina registreerimisest (edaspidi „vaidlusalune otsus").

Õiguslik raamistik

2 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb käesoleva kohtuasja suhtes kohaldada siiski määrust nr 40/94.

3 Määruse nr 40/94 artikkel 4 sätestab:

„Ühenduse kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest."

4 Selle määruse artikli 7 lõike 1 kohaselt ei registreerita:

„[…]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…]”

5 Asjaomase määruse artikli 74 lõige 1 sätestab, et „[a]sju menetledes kontrollib [ühtlustamisamet] fakte omal algatusel”.

Vaidluse taust

6 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (edaspidi „BORCO”) esitas 14. septembril 2005 ühtlustamisametile tähise



ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse.

7 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad kirjeldusele „alkohoolsed joogid, v.a õlled, veinid, vahuveinid ja veini sisaldavad joogid".

8 Kontrollija jättis 31. mai 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel rahuldamata, kuna tähis ei ole eristusvõimeline. Kontrollija märkis, et taotletav kaubamärk on kreekakeelse väiketähe „α" täpne, graafiliste muudatusteta jäljend ning et kreeka keelt kõnelevate ostjate silmis ei ole see tähis kaubamärgitaotluses märgitud kaupade kaubandusliku päritolu tähis.

9 BORCO esitas 15. juunil 2006 selle otsuse peale ühtlustamisametile kaebuse.

10 Nimetatud kaebus jäeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata põhjusel, et asjaomasel tähisel puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b nõutav eristusvõime.

Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

11 BORCO esitas 5. veebruaril 2007 Üldkohtule hagiavalduse, milles ta palus vaidlusalune otsus tühistada, tuginedes kolmele väitele, mis põhinevad määruse nr 40/94 vastavalt artikli 7 lõike 1 punkti b, artikli 7 lõike 1 punkti c ning artikli 12 rikkumisele. Esimese väite raames märkis BORCO, et asjaomane tähis on määruse nr 40/94 artikli 7

lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimeline, kuna see võimaldab asjaomaseid Nizza kokkuleppe klassi 33 kuuluvaid kaupu identifitseerida nii, et need pärinevad tema ettevõttest, ning eristada neid seega teistelt ettevõtjatelt pärinevatest kaupadest. Kuna asjaomase määruse artikli 4 kohaselt võivad kaubamärgi moodustada tähed, ei saa nende eristusvõimet artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses põhimõtteliselt eitada, ilma et artikkel 4 kaotaks mõtte.

12 Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39 märkis Üldkohus kõigepealt, et neljas apellatsioonikoda oleks pidanud uurima, kas tundub olevat välistatud, et registreerimiseks esitatud tähis võib kreeka keelt kõnelevate keskmiste tarbijate silmis BORCO kaupu muu päritoluga kaupadest või teenustest eristada, võttes arvesse asjaolu, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamise takistamiseks piisab minimaalsest eristusvõimest.

13 Apellatsioonikoja poolt käesoleval juhul läbi viidud analüüsi osas märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 40–52, et apellatsioonikoda oli määruse nr 40/94 artiklit 4 rikkudes üksikute tähtede eristusvõime tunnistamisest keeldunud, jättes eelnimetatud konkreetse kontrolli läbi viimata.

14 Üldkohus märkis ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse kontrollimisel järgmist:

„53 Neljandaks leidis [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda [vaidlusaluse] otsuse punktis 25, et „võib-olla" saab asjaomane avalikkus tähest „α" niimoodi aru,

et see viitab kvaliteedile (kvaliteet „A"), suurusele või teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele, näiteks kaubamärgitaotluses esitatud nimetused.

54 Ühtlustamisamet ei saa väita, et [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda viis nõnda otsustades läbi asjaomase tähise eristusvõime konkreetse kontrolli. Peale selle, et nimetatud põhjendus on kaheldav, mis võtab sellelt igasuguse väärtuse, ei viita nimetatud põhjendus ühelegi konkreetsele asjaolule, mille alusel saaks järeldada, et asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamärki kui kvaliteedi, suuruse või kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade liigi või laadi tähist [vt selle kohta Üldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-302/06: Hartmann *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (E), punkt 44]. Sellest järeldub, et [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda ei ole taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud."

15 Üldkohtus märkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 56:

„Kõigist eelnimetatud põhjendustest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda järeldas, et taotletaval tähisel puudub eristusvõime ainuüksi põhjusel, et seda ei ole võrreldes standardkirjaviisiga Times New Roman muudetud või graafilise elemendiga täiendatud, ilma et apellatsioonikoda oleks konkreetselt kontrollinud, kas tähisel on asjaomase avalikkuse silmis võime kõnealuseid kaupu [BORCO] konkurentidelt pärinevatest kaupadest eristada, siis kohaldas ta määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt."

16 Seetõttu nõustus Üldkohus esimese väitega ning tühistas vaidlusaluse otsuse, jättes BORCO muud väited seejuures kontrollimata. Tuletades meelde, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 6 põhjal peab ühtlustamisamet BORCO esitatud ühenduse kaubamärgi taotluse vaidlustatud kohtuotsuse põhjendusi arvesse võttes uuesti läbi vaatama, leidis Üldkohus, et ei ole vaja teha otsust BORCO teise nõude kohta tuvastada, et

määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 ei keela asjaomase kaubamärgi registreerimist registreerimistaotluses märgitud kaupadele.

Poolte nõuded

17 Apellatsioonkaebuses, mille toetuseks ühtlustamisamet esitab ainsa kolmeks osaks jaguneva väite, mis käsitleb vastavalt eristusvõime konkreetse kontrolli nõuet, *a priori* kontrolli väidetavalt kaheldavat olemust ning tõendamiskoormist, palub ühtlustamisamet Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– esimese võimalusena jätta BORCO hagi, mille ta esitas esimeses kohtuastmes, rahuldamata;

– teise võimalusena saata kohtuasi uue otsuse tegemiseks Üldkohtusse tagasi;

– mõista Üldkohtus ja Euroopa Kohtus kantud kulud välja BORCO-lt.

18 BORCO palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ning mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Apellatsioonkaebus

Ainsa väite esimene osa

Poolte argumendid

19 Ühtlustamisamet väidab, et vastupidi Üldkohtu hinnangule ei hõlma määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel läbiviidav tähise eristusvõime kontroll alati selle tunnistamist, et tähis on võimeline eri kaupu just neid kaupu puudutavas konkreetses kontrollis eristama.

20 Üldkohus kohaldas kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt, kuna ta lükkas ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja seisukoha tagasi ainuüksi põhjusel, et viimane näeb teatava tähiseliigi suhtes ette põhimõtte, mille kohaselt sellesse liiki kuuluvad tähised ei saa üldjuhul päritolutähiseks olla. Üldkohus oleks pidanud kontrollima, kas asjaomase apellatsioonikoja väide on faktiliste asjaoludega põhjendatud.

21 Oma väite toetuseks tugineb ühtlustamisamet Euroopa Kohtu praktikale, mis käsitleb ruumilisi tähiseid (7. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-136/02 P: Mag Instrument *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-9165), värvi kaubamärke (6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793, ja 24. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas C-49/02: Heidelberger Bauchemie, EKL 2004, lk I-6129) ning Üldkohtu praktikale, mis käsitleb reklaamlauseid ja domeeninimesid.

Viidatud kohtupraktika võimaldab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime konkreetse kontrolli läbiviimisel tugineda erinevate tähiseliikide osas üldistele väidetele, mis käsitlevad seda, kuidas tarbija tähist tajub ja kuidas seda taju mõjutatakse, ning selles kohtupraktikas on konkreetsest asjaomases registreerimistaotluses osutatud kaupade ja teenuste kontrollist tihti loobutud.

22 Ühtlustamisamet rõhutab, et kui ruumiliste tähiste hindamisel on nõustutud väitega, et tarbija ei ole graafiliste ja sõnaliste osade puudumisel harjunud eeldama asjaomaste kaupade päritolu nende kuju põhjal (eespool viidatud kohtuotsus Mag Instrument *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 30), siis peab nõustuma ka väitega, et tarbija ei ole harjunud kaupade päritolu eeldama ka üksikute tähtede põhjal, millel puuduvad graafilised elemendid.

23 Värvitähiste liigi kontrollimisel on Euroopa Kohus leidnud, et vaid erandjuhtudel võivad värvid, millel algselt eristusvõime puudub, selle lõpuks omandada põhjusel, et neid on taotlusega hõlmatavate kaupade ja teenustega seoses kasutatud (eespool viidatud kohtuotsus Heidelberger Bauchemie, punkt 39). Ühtlustamisamet leiab, et sama väide peaks kehtima ka üksikute tähtede suhtes eelkõige asjaolu tõttu, et tavaliselt tajutakse neid liigi või koodinumbrina, suuruse või muu sarnase teabe tähisena.

24 BORCO vaidleb ühtlustamisameti tõlgendusele vastu. Ta märgib, et eristusvõime mõistet tuleb kõikide kaubamärgiliikide osas tõlgendada ühtmoodi. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ei tee erinevate kaubamärgiliikide vahel nende eristusvõime hindamise osas vahet. Kaubamärgi eristusvõimet tuleb alati hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. See, et teatavate

kaubamärkide eristusvõime hindamine võib olla keerulisem, ei õigusta iseenesest eeldust, et neil kaubamärkidel eristusvõime *a priori* puudub.

25 Vastupidi ühtlustamisameti väidetele ei saa kohtupraktikas värvi ja ruumiliste kaubamärkide eristusvõime kohta väljaarendatud põhimõtteid käesolevale asjale üle kanda. Kuna taotletav kaubamärk on üht kreeka tähestikku kuuluvat tähte „α" kujutav kujutismärk, mis on esitatud levinud kirjaviisis ning ilma muu graafilise elemendita, siis tuleb kohaldada sõnamärkide kohta väljaarendatud põhimõtteid.

26 Euroopa Kohtu väljendatud empiirilist kaalutlust, mille kohaselt keskmine tarbija ei tee harilikult kauba päritolu kohta järeldusi, tuginedes graafilise või sõnalise elemendi puudumisel kas kaupade või nende pakendi kujule (22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-5719, punkt 27), ei saa käesolevale kohtuasjale üle kanda. Üksik täht on just asjaomase kaubamärgiga tähistatud kaupade välimusest sõltumatu tähis. Miski ei viita ka sellele, et tarbija tajub ühest tähest koosnevat kaubamärki teistmoodi kui kahest või enamast tähest koosnevat kaubamärki.

27 Peale selle on seisukoht, et kontroll on konkreetselt osutatud kaupade ja teenuste suhtes võimalik jätta läbi viimata, selgesti vastuolus Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga.

Euroopa Kohtu hinnang

28 Kõigepealt tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 4 kohaselt kuuluvad tähed tähiseliikide hulka, mis võivad moodustada ühenduse kaubamärgi, kui nende põhjal on võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada.

29 Siiski ei tähenda tähise üldine võime kaubamärki moodustada seda, et nimetatud tähis on kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses asjaomase kauba või teenuse suhtes kindlasti eristusvõimeline (29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5089, punkt 32).

30 Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime.

31 Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgi eristusvõime selle artikli mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (eespool viidatud kohtuotsus Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 34; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 21. jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-398/08 P: Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2010, lk I-535, punkt 33).

32 Selles osas tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub (eespool viidatud kohtuotsused Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 25; Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 35, ja Eurohypo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 67). Nagu apellatsioonikoda oma apellatsioonkaebuses möönis, on Euroopa Kohus lisaks märkinud, et see hindamismeetod on kohaldatav nende tähiste eristusvõime analüüsimisele, mis koosnevad vaid ühest värvist,

ruumilisest kaubamärgist või reklaamlausest (vt selle kohta vastavalt 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-447/02 P: KWS Saat *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-10107, punkt 78; eespool viidatud kohtuotsused Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 26, ja Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 35 ja 36).

33 Kuigi erinevat liiki kaubamärkide eristusvõime hindamiskriteeriumid on ühesugused, võib nende kohaldamise raames tekkida olukord, kus asjaomane avalikkus tajub erinevat liiki kaubamärke erinevalt ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul olla eristusvõime kindlakstegemine keerulisem kui teiste puhul (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5173, punkt 36; 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-64/02 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk, EKL 2004, lk I-10031, punkt 34; eespool viidatud kohtuotsused Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 36 ja 38, ning Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 37).

34 Euroopa Kohus on juba märkinud, et raskused, mis võivad teatavate kaubamärgiliikide eristusvõime kindlakstegemisel nende olemuse tõttu tekkida ning millega tuleb põhjendatult arvestada, ei õigusta kohtupraktikas tõlgendatud eristusvõime kriteeriumile lisaks teatavate spetsiifiliste täiendavate või erandeid loovate kriteeriumide kohaldamist (vt eespool viidatud kohtuotsused Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk, punkt 36, ja Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 38).

35 Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleneb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artiklist 3, mille sätted on identsed määruse nr 40/94 artikli 7 omadega, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb alati hinnata seoses konkreetselt asjaomaste kaupade ja teenustega (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Libertel, punkt 76, ning

12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punktid 31 ja 33).

36 Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 47 märkis, võimaldab nõue, et asjaomase tähise võimet asjaomaseid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada tuleb konkreetselt hinnata, kokku sobitada määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud keeldumispõhjuse sama määruse artikli 4 sätetega, mille kohaselt on tähisel üldine võime kaubamärki moodustada.

37 Selles osas tuleb märkida, et isegi kui osutatud kohtupraktikast tulenevalt on Euroopa Kohus tunnistanud, et teatavate tähiseliikide eristusvõime tuvastamine võib *ab initio* olla keerulisem, ei ole ta võtnud kaubamärgiametitelt kohustust nende eristusvõimet konkreetselt uurida.

38 Mis puutub konkreetselt asjaolusse, et asjaomane tähis koosneb ühest tähest, mida graafiliselt ei ole muudetud, siis tuleb meenutada, et tähise registreerimine kaubamärgina ei eelda kaubamärgiomaniku teatud loovuse või keelelise või kunstilise ettekujutusvõime taset (16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317, punkt 41).

39 Sellest tuleneb, et kuigi eristusvõime tuvastamine ühest tähest koosneva kaubamärgi suhtes võib olla keerulisem kui muude sõnamärkide puhul, on ühtlustamisamet kohustatud asjaomase tähise võimet erinevaid kaupu või teenuseid eristada hindama konkreetse, asjaomaseid kaupu või teenuseid käsitleva kontrolli raames.

40 Seetõttu kohaldas Üldkohus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b õigesti, kui ta kontrollis, kas ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda viis seoses asjaomase tähise võimega asjaomaseid kaupu teiste ettevõtjate omadest eristada läbi konkreetse kontrolli.

41 Seetõttu tuleb ainsa väite esimene osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Ainsa väite teine osa

Poolte argumendid

42 Ühtlustamisameti sõnul eiras Üldkohus asjaolu, et tähise eristusvõime kontroll on *a priori* kontroll ning seetõttu on selle kontrolli tulemusel tehtud otsus alati kaheldav. Ühtlustamisamet märgib, et keskmine tarbija on juriidiline mõiste ning tähise eristusvõime kontrolli peab viima läbi sõltumata selle tähise võimalikust kasutamisest turul.

43 BORCO vastab, et ainuüksi väidetest tähise eristusvõime puudumise tuvastamiseks ei piisa. Kui see oleks nii, võis ühtlustamisamet ilma konkreetsete põhjusteta lükata iga kaubamärgi registreerimise taotluse eristusvõime puudumise tõttu tagasi, tuginedes üksnes eeldusele, et asjaomasel kaubamärgil võib isegi ühtlustamisametile mitte teada olevatel põhjustel nõutav eristusvõime puududa. Selline lähenemine on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt peab ühtlustamisamet absoluutsete

keeldumispõhjuste kontrollimisel kõiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja kaalutlusi põhjalikult ja täielikult kontrollima.

Euroopa Kohtu hinnang

44 Tuleb rõhutada, et tähise eristusvõime *a priori* kontrolli läbiviimise nõue ei eelda, et nimetatud kontroll viidaks läbi konkreetselt.

45 Nagu Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, ei tohi registreerimistaotluste kontroll olla pinnapealne, vaid see peab olema range ja täielik, et vältida kaubamärkide alusetut registreerimist, ning peab õiguskindluse ja hea halduse eesmärgil tagama, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamise saaks kohtus edukalt vaidlustada (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Libertel, punkt 59, ja Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Erpo Möbelwerk, punkt 45).

46 *A priori* kontrolli eesmärgi saavutamine oleks takistatud, kui hoolimata käesoleva kohtuotsuse punktis 39 meenutatud nõudest viia läbi taotletava kaubamärgi eristusvõime konkreetne kontroll, oleks ühtlustamisametil lubatud ilma asjakohase põhjenduseta tugineda eeldustele või lihtsatele kahtlustele.

47 Sellest tuleneb, et Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 õigesti, et ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda ei saanud kaheldavale põhjusele tuginedes

täita nõudeid, mis kehtivad taotletava kaubamärgi eristusvõime kontrolli suhtes määruse nr 40/94 raames.

48 Seetõttu tuleb ainsa väite teine osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Ainsa väite kolmas osa

Poolte argumendid

49 Ühtlustamisamet väidab, et Üldkohus eiras määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel teostatud kontrollis tõendamiskoormist niivõrd, kuivõrd ta leidis, et ühtlustamisametil tuleb alati tuvastada taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumine konkreetsete asjaolude alusel.

50 Kuna registreerimismenetlus on haldusmenetlus, mitte võistlev menetlus, milles ühtlustamisamet peab taotlejale esitama registreerimisest keeldumise põhjendamiseks tõendeid, siis on taotletava kaubamärgi eristusvõimele tuginevas kaebuses taotleja kohustus esitada konkreetset ja põhjendatud teavet kaubamärgi eristusvõime olemasolu kohta.

51 Ühtlustamisameti sõnul võib ta taotletava kaubamärgi olemusest tuleneva eristusvõime puudumise tuvastamise korral tugineda oma analüüsis faktilistele asjaoludele, mis nähtuvad laiatarbekaupade turustamisel omandatud üldisest praktilisest kogemusest tulenevatest faktidest, mida tõenäoliselt teavad kõik ja eelkõige nende kaupade tarbijad. Sel juhul ei ole ühtlustamisamet kohustatud asjaomase praktilise kogemuse kohta näiteid esitama.

52 Üldkohus eiras seda põhimõtet, kuna ta heitis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 neljandale apellatsioonikojale ette ühelegi konkreetsele faktilisele asjaolule osutamata jätmist. Asjaomane apellatsioonikoda oleks võinud vastupidi Üldkohtu arvamusele tugineda oma analüüsis faktilistele asjaoludele, mis tulenevad üldisest praktilisest kogemusest, mille kohaselt üksikuid tähti kasutatakse tavaliselt eelkõige liigi, koodinumbri või suuruse tähisena, mida mõistetakse sellisena.

53 BORCO sõnul on need argumendid õiguslikult väärad.

54 Määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 kohaselt kontrollib ühtlustamisamet registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjustega seotud menetlustes fakte omal algatusel. Kaubamärgitaotleja saab neid fakte ümber lükata üksnes juhul, kui ühtlustamisamet on toonud välja konkreetsed asjaolud, mis näitavad eristusvõime puudumist, ning kohtumenetluses lasub tõendamiskoormis ühtlustamisametil. Nii eiras ühtlustamisamet oma apellatsioonkaebuses tõendamiskoormist käsitlevaid olulisi põhimõtteid.

Euroopa Kohtu hinnang

55 Kõigepealt tuleb märkida, et heites neljandale apellatsioonikojale ette, et viimane ei ole taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud, piirdus Üldkohus käesoleva kohtuotsuse punktis 35 osutatud kohtupraktika kohaldamisega, mille kohaselt tuleb asjaomase tähise eristusvõimet alati konkreetselt kontrollida.

56 Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 59 märkis, ei võta tõendamiskoormist puudutavad kaalutlused kaubamärgi registreerimise menetluses ühtlustamisametilt kohustust, mis tuleneb määrusest nr 40/94.

57 Asjaomase määruse artikli 74 lõike 1 kohaselt kontrollib ühtlustamisamet registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjustega seotud menetlustes asjakohaseid fakte, mille põhjal võib ta olla kohustatud seda põhjust kohaldama, omal algatusel.

58 Vastupidi ühtlustamisameti väidetele ei saa seda nõuet 25. oktoobri 2007. aasta otsuse kohtuasjas C-238/06 P: Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2007, lk I-9375) punkti 50 alusel taotleja kahjuks suhteliseks muuta ega ümber pöörata.

59 Nagu sellest punktist tuleneb, peab taotleja ainult juhul, kui ta tugineb vaatamata ühtlustamisameti analüüsile taotletava kaubamärgi eristusvõimele, esitama konkreetsed ja põhjendatud tõendid, mis tõendavad, et asjaomasel kaubamärgil on eristusvõime (eespool viidatud kohtuotsus Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 50).

60 Kuna ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja analüüs ei vasta käesoleva kohtuotsuse punktis 35 meenutatud nõuetele, siis ei saa BORCO-le sellise kohustuse täitmata jätmist ette heita.

61 Sellest tuleneb, et ühtlustamisameti ainsa väite kolmas osa ei ole põhjendatud.

62 Kuna ainsa väite ükski kolmest osast ei ole põhjendatud, siis tuleb apellatsioonkaebus jätta rahuldamata.

Kohtukulud

63 Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna BORCO on kohtukulude hüvitamist ühtlustamisametilt nõudnud ja viimane on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Allkirjad