EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

21. oktoober 2004 *

Kohtuasjas C-64/02 P,

mille esemeks on Euroopa Kohtu kodukorra artikli 49 alusel 27. veebruaril 2002 esitatud apellatsioonkaebus,

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: A. von Mühlendahl ja G. Schneider, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

hageja,

keda toetab

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, esindajad: P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell ja M. Tappin, keda abistas *barrister* D. Alexander, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

menetlusse astuja apellatsioonmenetluses,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

teine menetlusosaline:

Erpo Möbelwerk GmbH, esindaja: *Rechtsanwalt* S. von Petersdorff-Campen ja *Patentanwalt* H. von Rohr, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

hageja esimeses astmes,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans (ettekandja), kohtunikud C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja J. N. Cunha Rodrigues,

kohtujurist: M. Poiares Maduro,
kohtusekretär: vanemametnik M. Múgica Arzamendi,

arvestades poolte kirjalikke märkusi,

olles 17. juuni 2004. kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") palub oma apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2001. aasta otsuse kohtuasjas T-138/00: Erpo Möbelwerk *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (EKL 2001, lk II-3739; edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus"), millega tühistati kolmanda apellatsioonikoja 23. märtsi 2000. aasta otsus (asi R 392/1999-3) (edaspidi „vaidlustatud otsus"), millega jäeti rahuldamata Erpo Möbelwerk GmbH (edaspidi „Erpo") kaebus ühtlustamisameti kontrollija otsuse peale, millega keelduti sõnamärgi DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT registreerimisest ühenduse kaubamärgina mitmete klasside kaupadele, sh mööblile.

Õiguslik raamistik

2 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) artikkel 7 sätestab:

„1. 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;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[...]

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse."

3 Määruse nr 40/94 artikkel 12 pealkirjaga „Ühenduse kaubamärgi mõju piirangud" sätestab:

„Ühenduse kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

[...]

b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[...]

kui kõnealune isik kasutab neid, järgides ausat tööstus- või kaubandustava."

Vaidluse aluseks olevad asjaolud

4 Erpo taotles 23. aprillil 1998 ametilt ühenduse kaubamärgina sõnamärgi DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT registreerimist 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud) mõistes klassi 8 (käsitööriistad, noad, kahvlid, lusikad), klassi 12 (maasõidukid ja nende osad) ja klassi 20 (kodumööbel, eriti polsterdatud mööbel, istmed, toolid, lauad, kummutid ja kontorimööbel) kaupade jaoks.

5 Kuna see taotlus lükati ühtlustamisameti kontrollija 4. juuni 1999. aasta otsusega tagasi põhjendusel, et nimetatud sõnamärk tähistab asjaomaste kaupade omadust ning sellel puudub eristusvõime, esitas Erpo kontrollija otsuse peale kaebuse.

6 Vaidlustatud otsusega tühistas ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda kontrollija otsuse osas, millega lükati tagasi taotlus klassi 8 kaupade jaoks. Muus osas

jättis apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata põhjendusel, et asjaomane sõnamärk ei vasta määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ja punkti c ning artikli 7 lõike 2 nõuetele.

Menetlus Esimese Astme Kohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

7 Erpo esitas vaidlustatud otsuse tühistamiseks hagiavalduse, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 23. mail 2000. Esimese Astme Kohus rahuldas vaidlustatud kohtuotsusega hagi.

8 Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktides 22–29, et esimene õiguslik alus, mis on seotud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisega, on põhjendatud, kuna isegi siis, kui kaubamärgi osa „Bequemlichkeit" (mis tähendab „mugavust") tähistab iseenesest asjaomase avalikkuse poolt ostu sooritamisel arvesse võetavat asjaomaste kaupade omadust, ei saa sõnamärgi DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kõiki osasid tervikuna arvestades pidada seda ainult asjaomaste kaupade kvaliteeti tähistavatest tähistest ja märkidest koosnevaks.

9 Seejärel käsitles Esimese Astme Kohus teist õiguslikku alust, mis on seotud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisega.

10 Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktides 41 ja 42, et ka see õiguslik alus on põhjendatud, kuna apellatsioonikoda oli jõudnud järeldusele, et asjaomasel sõnamärgil puudub eristusvõime selle kirjeldava iseloomu tõttu, kuigi vaidlustatud kohtuotsuse esimese õigusliku alusega seotud punktidest 22–29 tuleneb, et vaidlustatud otsuses on selles osas tegemist õigusliku veaga.

11 Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–46, et ka teine õiguslik alus on järgmistel kaalutlustel põhjendatud:

„43 Lisaks märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et sõnamärgil DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT puudub „igasugune fantaasiaelement". Lisaks on ühtlustamisamet oma vastuses väitnud, et „selleks, et olla kaubamärk, peab tunnuslausel olema omapärane lisaelement" ning et kõnealusel väljendil selline omapära puudub.

44 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et Esimese Astme Kohtu kohtupraktika kohaselt ei tulene eristusvõime puudumine sellest, et kaubamärgil puudub fantaasiaelement (31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-135/99: Taurus-Film *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cine Action), EKL 2001, lk II-379, punkt 31 ja kohtuasjas T-136/99: Taurus-Film *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cine Comedy), EKL 2001, lk II-397, punkt 31, ning 5. aprilli 2001. aasta otsus kohtuasjas T-87/00: Bank für Arbeit und Wirtschaft *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EASYBANK), EKL 2001, lk II-1259, punktid 39 ja 40). Lisaks tuleb märkida, et tunnuslausetele ei kohaldata rangemad hindamiskriteeriume kui teistele tähistele.

45 Osas, milles apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 31 veelkord leidnud, et kaubamärgil puudub „kontseptuaalne pingestatus, mis üllataks ja jääks meelde", tuleb mainida, et see väide lihtsalt kordab tõdemust, et kaubamärgil „puudub igasugune fantaasiaelement".

46 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b põhjal apellatsioonikojale esitatud kaebuse rahuldamata jätmine oleks olnud põhjendatud ainult juhul, kui oleks olnud tõendatud, et sõnakombinatsiooni „das Prinzip der ..." („... põhimõte") koos asjaomaste kaupade või teenuste omadusi tähistava sõnaga kasutatakse sageli ärisuhtluses ja eriti reklaamis. Vaidlustatud otsus sellist tõdemust aga ei sisalda ning nii kirjalikus kui suulises menetluses ei ole ühtlustamisamet väitnud, et seda nii kasutatakse."

12 Esitatud põhjendustest lähtudes tühistas Esimese Astme Kohus vaidlustatud otsuse.

Apellatsioonkaebus

13 Ühtlustamisamet palub apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul:

— tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

— jätta kolmanda apellatsioonikoja 23. märtsi 2000. aasta otsuse (asi R 392/1999-3) peale esitatud kaebus rahuldamata ning teise võimalusena saata asi tagasi Esimese Astme Kohtule;

— mõista esimeses astmes ning apellatsioonimenetluses kantud kohtukulud välja teiselt poolelt.

14 Erpo palub Euroopa Kohtul:

— jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

— jätta vaidlustatud kohtuotsus jõusse;

— mõista kohtukulud, sh apellatsioonmenetluse raames hüvitamisele kuuluvad kulud, välja ühtlustamisametilt.

15 Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2002. aasta määrusega anti luba Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi menetlusse astumiseks ameti nõuete toetuseks.

Poolte argumendid

16 Ainsa õigusliku alusega väidab ühtlustamisamet, et kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 leidis Esimese Astme Kohus, et kaubamärgi registreerimisest saab eristusvõime puudumise tõttu keelduda ainult juhul, kui on tõendatud, et vaidlusalust tähist kasutatakse tavapäraselt asjaomastes äriringkondades, on Esimese Astme Kohus rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b.

17 Selles osas väidab ühtlustamisamet, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel peab kõigepealt kindlaks tegema, kas on tõenäoline, et kaubamärk annab asjaomasele avalikkusele võimaluse identifitseerida kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, just sellest ja mitte üheski teisest äriühingust pärinevatena või igal juhul kaubamärgi omaniku täiel vastutusel toodetud või turustatud kaupade ja teenustena.

18 Sarnaselt värvidest koosnevate või ruumiliste kaubamärkidega, kuid erinevalt puhtalt sõna- või kujutismärkidest, peab käesolevas asjas vaadeldavates tunnuslausetest koosnevates kaubamärkides esinema neile eristusvõimet andev lisaelement. See nõue on seletatav sellega, et tegemist on tähistega, millel on tihti puhtalt reklaamiülesanne ning mille eesmärk ei ole võimaldada kaupade päritolu identifitseerimist.

19 Lisaks sellele väidab ühtlustamisamet, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel ei pea arvestama selle võimalikku kasutamist turul. Kui selgub, et asjaomane tähis võib nimetatud kaupu ja teenuseid *a priori* teistest eristada, kuid kui asjaomane avalikkus seda tähist või samasugust väljendit tavapäraselt juba kasutab, siis tuleb taotlus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ja punkti d alusel tagasi lükata. Kui aga

sarnaselt käesoleva juhuga asjaomane tähis nimetatud kaupu ja teenuseid *a priori* teistest ei erista, siis tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel ilma, et peaks tõendama asjaomase avalikkuse poolt selle juba tavapäraselt kasutamist.

20 Vastupidiselt eelnevale väidab Erpo, et ühtlustamisameti poolt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 väljatoodud õiguslik alus ei ole põhjendatud. Vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 28 ja 42 tuleneb, et Esimese Astme Kohus leidis, et asjaomase kaubamärgi eristusvõime tuleneb sõnade „Das Prinzip der ..." ja kirjeldava osa „Bequemlichkeit" kombinatsioonist. Samas ei nõudnud Esimese Astme Kohus tõendeid asjaomase sõnamärgi kui terviku üldise kasutamise kohta. Esimese Astme Kohus ei leidnud, et sõnade „Das Prinzip der ..." kasutamine võimendab kirjeldavat osa. Erpo arvates tähendab see seda, et vaidlustatud otsus ei sisaldanud objektiivseid põhjendusi registreerimisest keeldumiseks eristusvõime puudumise tõttu.

21 Erpo väidab lisaks ka seda, et asjaomase tunnuslause registreerimine kaubamärgina ei takista konkurentidel sõnade „Prinzip" (põhimõte) ja „Bequemlichkeit" (mugavus) kombinatsiooni kasutamist. Selle välistab määruse nr 40/94 artikli 12 punkt b. Viimati nimetatud säte kaitseb konkurentsi piisavalt, õigustamaks registreerimise liberaalset praktikat, mille kohaselt kahtluse korral taotletud kaubamärki kaitstakse.

22 Muu hulgas ei ole Erpo nõus sellega, et tunnuslausest koosneva kaubamärgi eristusvõime nõuab kujutamisel lisaelementi seetõttu, et sellisel tähisel on puhtalt reklaamiülesanne. Nii Esimese Astme Kohtu kui ka ühtlustamisameti praktika kohaselt ei välista tunnuslause reklaamiülesanne eristusvõime olemasolu.

23 Ühendkuningriigi valitsus väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses sisalduv eristusvõime analüüs on vastuolus nii Euroopa Kohtu kui ka Esimese Astme Kohtu kohtupraktikaga. Käesolevas asjas ei kohaldanud Esimese Astme Kohus nimelt õigesti ühenduse õigust, mille kohaselt kaubamärgi eristusvõime hindamisel peab arvestama kaubamärgi olemust. Lisaks sellele oli Esimese Astme Kohtu lähenemine eristusvõime kindlakstegemiseks vale.

24 Mainitud valitsus väidab, et kohtupraktikast tulenevalt peab eristusvõimeline kaubamärk selgelt identifitseerima asjaomaste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu. Tähis aga ei taga seda juhul, kui asjaomaste kaupade ja teenuste keskmise tarbija eeldatavate ootuste kohaselt on tal tõeline kahtlus kaupade ja teenuste päritolu osas.

25 Nimetatud valitsuse arvates on tõsi, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel kohaldatavad õiguslikud põhimõtted on kõikidele kaubamärgi liikidele ühesugused. Samas aga tuleb nende põhimõtete kohaldamisel arvestada konteksti ja eriti asjaomase kaubamärgi olemust, nagu on näidanud ruumilisi, kauba kujuga kaubamärke puudutav kohtupraktika (Esimese Astme Kohtu 19. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-119/00: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (nelinurkne tablett kollaste ja siniste täppidega), EKL 2001, lk II-2761, punktid 53–55; 7. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-88/00: Mag Instrument *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2002, lk II-467, punktid 33–35 ja kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepaneku punkt 12 8. aprilli 2003. aasta otsusele liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt, EKL 2003, lk I-3161).

26 Ühendkuningriigi valitsus väidab, et käesolevas asjas kõne all olev kaubamärk on peamiselt reklaamlause, mille eesmärk on teavitada asjaomaste kaupade tootmisel järgitud põhimõtetest. On vähem tõenäoline, et keskmine tarbija peab eriti kaupade või teenuste eriomadusi sisaldavat reklaamlauset tähiseks, mis näitab kaupade

päritolu ja identifitseerib üheselt kaupade tootmise eest vastutava äriühingu. Kui aga see reklaamlause jätab tugeva mulje seetõttu, et seda ei kasutata tavaliselt asjaomaste kaupade ja teenustega seoses, võib keskmine tarbija järeldada, et lisaks reklaamieesmärgile osutab see kaupade ja teenuste kaubanduslikule päritolule.

27 Ühtlustamisameti apellatsioonikoda on neid kaalutlusi õigesti arvesse võtnud. Samas ei võtnud Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuses kaubamärgi eristusvõime hindamisel piisavalt arvesse kaubamärgi olemust.

28 Ühendkuningriigi valitsus väidab ka, et kuna Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 leidnud, et asjaomase tähise registreerimisest võib eristusvõime puudumise tõttu keelduda ainult siis, kui sõnamärki „Das Prinzip der..." kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja reklaamis, on Esimese Astme Kohus selles osas rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkte b ja c.

29 Esimese Astme Kohus on määruse artikli nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ja c nõuded sama sätte punkti d nõuetega segamini ajanud. Nõue, et kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks on vaja tõendada, et kaubamärk on asjaomaste kaupade ja teenustega kauplemisel muutunud tavapäraseks, kehtib ainult viimase ning mitte esimese sätte puhul (4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell, EKL 2001, lk I-6959, punkt 35). Nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punktid b ja c sätestavad iseseisvad registreerimisest keeldumise põhjused, kuigi nende kahe sätte kohaldamisalad ilmselgelt kattuvad.

Euroopa Kohtu hinnang

30 Kõigepealt tuleb sedastada, et ühtlustamisameti ainus õiguslik alus, mis on seotud kaubamärgi eristusvõime ja määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisega, puudutab otseselt ainult vaidlustatud kohtuotsuse punkti 46. Siiski on see punkt lahutamatult seotud eelnevate punktidega 43–45 ning seega tuleb ühtlustamisameti õiguslikku alust käsitleda nendes punktides esitatud argumente arvestades. Samuti on apellatsioonkaebuse eset selliselt mõistnud nii pooled kui ka menetlusse astuja, kuna oma kirjalikes avaldustes käsitlevad nad vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–46 esitatut tervikuna.

31 Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 43–46 viitavad vaidlustatud otsuse punktidele 30 ja 31, mille kohaselt peab reklaamlausel olema „fantaasiat" ja „kontseptuaalne pingestatus, mis üllataks ja jääks meelde", et tal oleks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohane minimaalne eristusvõime.

32 Esimese Astme Kohus tegi õigesti, kui ta ei nõustunud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–45 selle nõudega peamiselt põhjendusel, et tunnuslausetele ei kohaldata rangemaid hindamiskriteeriume kui teistele tähistele.

33 Euroopa Kohtu kohtupraktikast tuleneb, et eristusvõime hindamisel peab iga kaubamärk liigist olenemata olema võimeline identifitseerima kaupa kui teatud äriühingult pärinevat ja seega eristama seda teiste äriühingute kaupadest (vt selle kohta nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke

käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 3 lõike 1 punktiga b seoses, mis on identne määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b, eespool viidatud kohtuotsus Linde jt, punktid 42 ja 47).

34 Samuti leidis Euroopa Kohus, et kuigi eristusvõime hindamiskriteeriumid on erinevatele kaubamärkide liikidele ühesugused, siis võib nende kohaldamise raames tekkida olukord, kus asjaomane avalikkus võib erinevat liiki kaubamärke erinevalt tajuda ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul eristusvõime kindlakstegemine olla keerulisem kui teiste puhul (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-57/01 P: Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-1725, punkt 38; 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 36 ja 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5173, punkt 36).

35 Ei saa välistada, et käesoleva kohtuotsuse eelnevas punktis mainitud kohtupraktika on asjakohane ka käesolevas asjas vaatluse all olevale sarnastest reklaamlausetest koosnevate sõnamärkide puhul. Nii oleks see eriti siis, kui asjaomase kaubamärgi eristusvõime hindamisel tehtaks kindlaks, et sellel on reklaamiülesanne, nt tahetakse asjaomase toote kvaliteeti kiita, ning et see eesmärk ei ole ilmselgelt teisene võrreldes kaubamärgi väidetava ülesandega tagada toote päritolu. Sellisel juhul võivad ametiasutused võtta arvesse seda, et keskmistel tarbijatel ei ole tavaks selliste tunnuslausete alusel teha oletusi kaupade päritolu kohta (vt selle kohta eespool viidatud otsused liidetud kohtuasjades Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 36).

36 Samas ei õigusta raskused, mis võivad teatavat liiki, näiteks reklaamlausetest koosnevate, kaubamärkide eristusvõime kindlakstegemisel nende olemuse tõttu esineda ning millega tuleb õigustatult arvestada, kohtupraktikas käsitletud ja käesoleva kohtuotsuse punktides 32–34 nimetatud eristusvõime kriteeriumitele

lisaks teatud muude kriteeriumite või nendega vastuolus olevate kriteeriumite kohaldamist. Esimese Astme Kohus on seega vaidlustatud otsuse õigesti tühistanud, kuna viimane kohaldas reklaamlausetest koosnevate kaubamärkide eristusvõime hindamisel teistsugust ja rangemat hindamiskriteeriumi.

37 Pärast seda, kui Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43–45 õigesti leidis, et vaidlustatud otsuses asjaomase kaubamärgi eristusvõime hindamise kriteeriumiga ei saa nõustuda, kohaldas Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 kriteeriumi, mille kohaselt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel puudub kaubamärgil eristusvõime ainult juhul, kui oleks tõendatud, et sõnamärki kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides, mida aga vaidlustatud otsuses ei olnud käsitletud.

38 On tõsi, et kui tõendatakse, et asjaomast sõnamärki kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides, nagu sätestatakse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis d, siis sellest tuleneb, et tähis ei ole sobiv ühe äriühingu kaupade ja teenuste eristamiseks teise äriühingu omadest ning ei täida seega kaubamärgi põhiülesannet — v.a siis, kui nende märkide või tähiste kasutamise käigus on nad muutunud eristatavaks ning neid võib määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel pidada eristusvõimeliseks (vt selle kohta direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktides b ja d ning lõikes 3 sätestatud identsete sätete osas eespool viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punkt 37).

39 Samas on kõik määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused teistest keeldumispõhjustest sõltumatud ning vajavad eraldi hindamist (vt eriti eespool viidatud kohtuotsus Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).

40 Seega ei saa määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamisala piirduda ainult nende kaubamärkidega, mille registreerimisest keeldutakse määruse artikli 7 lõike 1 punktis d nimetatud põhjusel, kuna neid kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides.

41 Euroopa Kohus on juba leidnud, et niisuguste kaubamärkide registreerimine, mis koosnevad muu hulgas sellistest märkidest või tähistest, mida kasutatakse muuhulgas reklaamlausetena, kvaliteeditähistena või mis kutsuvad ostma vastava kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, ei ole välistatud nende niiviisi kasutamise tõttu (vt eespool viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punkt 40).

42 Kohtupraktikast tuleneb muu hulgas, et kaubamärgi eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida toote, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda toodet teiste ettevõtjate toodetest ning samas täidab see ka kaubamärgi peaülesannet (vt selle kohta eriti eespool viidatud otsused liidetud kohtuasjades Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 32 ja viidatud kohtupraktika; direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b identsete sätete osas eespool viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punkt 37 ja kohtuotsus Linde jt, punkt 40 ja viidatud kohtupraktika).

43 Kohtupraktika kohaselt peab eristusvõimet hindama kõigepealt kaupade ja teenustega seoses, mille jaoks registreerimist taotleti, ja kõnealust liiki kaupade või teenuste keskmise, piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija eeldatavast tajust lähtuvalt (vt eriti eespool viidatud otsused liidetud kohtuasjades Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 33 ja viidatud kohtupraktika).

44 Sellest tuleneb, et niisuguste kaubamärkide eristusvõimet, mis koosnevad märkidest või tähistest, mida kasutatakse muu hulgas reklaamlausetena, kvaliteeditähistena või mis kutsuvad ostma vastava kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, tuleb hinnata käesoleva kohtuotsuse punktides 42 ja 43 nimetatud põhimõtteid arvestades (vt selliste kaubamärkide kohta samuti Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-130/01: Sykes Enterprises *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), EKL 2002, lk II-5179, punkt 20 ja 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-122/01: Best Buy Concepts *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BEST BUY), EKL 2003, lk II-2235, punkt 21).

45 Muu hulgas ei saa nõustuda Erpo argumendiga, et määruse nr 40/94 artikli 12 punkt b kaitseb konkurentsi piisavalt, õigustamaks registreerimise liberaalset praktikat, mille kohaselt kahtluse korral taotletud kaubamärki kaitstakse. Sellise argumendiga ei ole Euroopa Kohus nõustunud põhjusel, et registreerimise taotluste menetlemine ei tohi 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 kasutamist saaks kohtus edukalt vaidlustada (vt selle kohta 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793, punktid 58 ja 59).

46 Kuna Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel puudub kaubamärgil eristusvõime ainult juhul, kui oleks tõestatud, et sõnamärki kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides, mida vaidlustatud otsuses ei olnud käsitletud, on Esimese Astme Kohus kohaldanud kriteeriumi, mida ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud.

47 Sellest tuleneb, et Esimese Astme Kohus on valesti mõistnud nimetatud artikli kohaldamisala.

48 Seega on ühtlustamisametil õigus, kui ta väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses on selles osas tegemist õigusliku veaga.

49 Samas ei mõjuta see õiguslik viga kohtuasja lõpptulemust.

50 Nagu tuleneb käesoleva kohtuotsuse punktist 37, tühistati vaidlustatud kohtuotsuse punktide 43–45 põhjal vaidlustatud otsus õigesti põhjendusel, et selle punktides 30 ja 31 kohaldati valesti määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud eristusvõime kriteeriumi, leides et kaubamärgil puudub fantaasiaelement.

51 Vaatamata käesolevas kohtuotsuse punktis 48 tuvastatud õiguslikule veale, on vaidlustatud kohtuotsuse resolutiivosa põhjendatud.

52 Kui Esimese Astme Kohtu otsuse põhjendused on ühenduse õigusega vastuolus, kuid kui resolutiivosa on teistel õiguslikel alustel põhjendatud, siis väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb apellatsioonkaebus jätta rahuldamata (vt eelkõige 30. märtsi 2000. aasta otsus kohtuasjas C-265/97 P: VBA *v.* Florimex jt, EKL 2000, lk I-2061, punkt 121 ja viidatud kohtupraktika).

53 Seetõttu on esitatud õiguslik alus kehtetu ning apellatsioonkaebus tuleb jätta rahuldamata.

Kohtukulud

54 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 Erpo on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt välja mõista.

55 Kodukorra artikli 69 lõike 4 esimese lõigu alusel kannab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ise oma kohtukulud.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus otsustab:

1. **Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.**

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

3. **Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud tema enda kanda.**

Allkirjad