ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

10. november 2004 *

Kohtuasjas T-164/02,

Kaul GmbH, asukoht Elmshorn (Saksamaa), esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze,

hageja,

versus

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

kostja,

teine pool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses ja menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

Bayer AG, asukoht Leverkusen (Saksamaa),

* Kohtumenetluse keel: saksa.

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 4. märtsi 2002. aasta otsuse (asi R 782/2000-3) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses Kaul GmbH ja Bayer AG vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud M. Vilaras ja I. Wiszniewska-Białecka,

kohtusekretär: ametnik D. Christensen,

arvestades kirjalikus menetluses ja 30. juuni 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Asjaolud

1 Äriühing Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) esitas 3. aprillil 1996 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) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk ARCOL.

3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja muudetud kujul) klassidesse 1, 17 ja 20. Klassi 1 kuuluvate kaupade hulka kuuluvad „keemilised toidukonservandid".

4 Kaubamärgi taotlus avaldati 20. juulil 1998 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis.

5 Menetlusse astuja esitas 20. oktoobril 1998 taotletud kaubamärgi registreerimisele määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause klassi 1 kuuluvate „keemiliste toidukonservantide" osas. Vastulause aluseks oli varasema ühenduse kaubamärgi olemasolu, mis oli registreeritud 24. veebruaril 1998 numbriga 49106. See kaubamärk on sõnamärk CAPOL ja sellega on kaitstud klassi 1 kuuluvad kaubad nimetusega „keemilised toidukonservandid, s.o toorained valmis toiduainete, eelkõige maiustuste, tarretamiseks ja konserveerimiseks". Hageja tugines vastulause põhjendamisel määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud suhtelisele keeldumispõhjusele.

6 Vastulausete osakond lükkas vastulause tagasi põhjendusel, et isegi kui tunnistada kaupade identsust, saab märkide visuaalsete ja kõlaliste erinevuste tõttu välistada nende segiajamise tõenäosuse.

7 Hageja esitas määruse nr 40/94 artikli 59 alusel kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

8 Äriühing Bayer (Bayer AG) teatas 17. juuli 2000. aasta kirjaga, mis on kätte saadud 24. juulil 2000, ühtlustamisametile Atlantic Richfield Co esitatud kaubamärgi ARCOL registreerimise taotluse üleandmisest Bayer AG kasuks. Üleandmine registreeriti 17. novembril 2000 määruse nr 40/94 artikli 17 lõike 5 ja artikli 24 kohaselt ühenduse kaubamärgiregistris.

9 Hageja esitas ühtlustamisametile 30. oktoobril 2000 määruse nr 40/94 artiklis 59 ettenähtud kirjaliku selgituse kaebuse aluste kohta.

10 Ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda jättis 4. märtsi 2002. aasta otsusega, millest teatati hagejale 25. märtsil 2002 (edaspidi „vaidlustatud otsus"), kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et varasema kaubamärgi üldtuntusest tulenevat väidetavat tugevat eristusvõimet ei saanud arvesse võtta, kuna hageja esitas selle faktilise asjaolu alles kaebuse menetlemise staadiumis. Apellatsioonikoda tõi peale selle välja, et hageja oli tegelikult pigem muutnud oma vastulause õiguslikku alust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c kasuks, mis käsitleb üldtuntud kaubamärke, kui esitanud uue argumendi. Lisaks sellele leidis apellatsioonikoda, et kaupade identsusele vaatamata puudus asjaomaste sõnamärkide vahel igasugune segiajamise tõenäosus, arvestades nende tuvastatud visuaalseid ja foneetilisi tajutavaid erinevusi, asjaomaste kaupade turu erilist spetsialiseeritust ning nimetatud kaupade tavalise tarbija arvatavaid eriteadmisi.

Menetlus ja poolte nõuded

11 Hageja esitas hagiavaldusega, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 24. mail 2002, käesoleva hagi. Ühtlustamisamet esitas kostja vastuse, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 16. oktoobril 2002.

12 Hageja taotles kirjas, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 7. novembril 2002, vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikele 2 luba esitada repliiki.

13 Esimese Astme Kohus (neljas koda) otsustas 20. novembril 2002, et puudub vajadus teiseks kirjalike avalduste vahetamiseks, kuna hageja saab esitada oma väited ja argumendid ning repliigi ühtlustamisameti kostja vastusele suulise kohtumenetluse käigus.

14 Ettekandja-kohtuniku ettekande alusel otsustas Esimese Astme Kohus (neljas koda) avada suulise menetluse.

15 Poolte kohtukõned ja vastused Esimese Astme Kohtu küsimustele kuulati ära 30. juuni 2004. aasta avalikul kohtuistungil.

16 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

17 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

18 Hageja esitab oma hagi toetuseks sisuliselt neli väidet, mis tuginevad vastavalt esiteks tema poolt apellatsioonikojale esitatud tõendite kontrollimise kohustuse rikkumisele, teiseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele, kolmandaks liikmesriikide menetlusõiguse põhimõtete ja ühtlustamisametis kohaldatavate menetlusreeglite rikkumisele ning neljandaks põhjendamiskohustuse rikkumisele.

19 Esmalt tuleb kontrollida esimest väidet.

Poolte argumendid

20 Hageja arvates tuleneb apellatsioonikoja hinnang, mille kohaselt pärast vastulausemenetluse lõppemist esitatud uued faktilised asjaolud ei ole enam apellatsioonikojas vastuvõetavad, valest arusaamast apellatsioonikodade funktsiooni kohta. Vastupidi, apellatsioonikoja menetlust tuleks lugeda teise astme sisuliseks menetluseks, milles pooled saavad esitada uusi faktilisi asjaolusid. Järelikult keeldus

apellatsioonikoda käesolevas asjas segiajamise tõenäosuse hindamisel alusetult arvesse võtmast hageja 30. oktoobri 2000. aasta kirjalikus selgituses varasema kaubamärgi CAPOL tugeva eristusvõime kohta esitatud teavet, mis koosnes hageja peadirektori vande all tehtud avaldusest koos hageja klientide nimekirjaga. Selliselt rikkus ühtlustamisamet hageja õigust olla ära kuulatud.

21 Hageja ei olnud, vastupidiselt ühtlustamisameti väidetele, loobunud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b, kui oma vastulause õiguslikust alusest, sama määruse artikli 8 lõike 2 punkti c kasuks. 30. oktoobri kirjalikus selgituses esitatud dokumentide eesmärgiks ei olnud uute faktiliste asjaolude esitamine, vaid pigem varem vastulausemenetluses esitatud argumentide täiendamine.

22 Ühtlustamisamet vastab, et hageja seisukoht põhineb määrusega nr 40/94 kehtestatud ning apellatsioonikodade „väljakujunenud praktikas" kohaldatud õigusliku kaitse korra valel tõlgendamisel. Apellatsioonikodade ja vastulausete osakonna vahelisest funktsionaalsest järjepidevusest tuleneb, et vastulausete osakonna antud tähtaegadest mittekinnipidamise tagajärgede vältimiseks ei piisa kaebuse esitamisest. Ühtlustamisamet väidab seega, et mõni erand välja arvatud, keelduvad apellatsioonikojad alati uute faktiliste asjaolude esitamist arvesse võtmast, kui neid ei ole esitatud tähtaegselt.

23 Oma liidripositsioonile keemiliste toidukonservantide turul ning kaubamärgi CAPOL üldtuntusele asjaomase avalikkuse jaoks tugines hageja esimest korda apellatsioonikojas. Selles osas on tegemist uute faktiliste asjaoludega ning kuna hageja kasutab väljendit „üldtuntud", siis tema vastulause õigusliku aluse muutmisega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti c kasuks.

24 Lisaks sellele on ühtlustamisamet arvamusel, et kui hageja turupositsiooni ning sellega seoses hageja kaubamärgi eristusvõime tugevnemist poleks arvesse võetud, ei oleks saanud leida, et esineb segiajamise tõenäosus.

Esimese Astme Kohtu hinnang

25 Esmalt tuleb märkida, et hageja apellatsioonikojale esitatud teave koosneb hageja peadirektori vande all tehtud avaldusest ning hageja klientide nimekirjast.

26 Hageja esitas need oma kaubamärgi kasutamise sagedusega seotud dokumendid varem vastulausete osakonnale esitatud argumentide toetuseks – mis tuginesid siis ainult hageja kaubamärgi kirjeldava iseloomu puudumisele –, mille kohaselt see kaubamärk oli tugeva eristusvõimega ning pidi seetõttu olema ulatuslikumalt kaitstud.

27 Nii apellatsioonikoda kui ka ühtlustamisamet on leidnud vastavalt vaidlustatud otsuse punktides 10–12 ja kostja vastuse punktis 30, et seda uut faktiliste asjaolude esitamist ei saanud arvesse võtta, kuna see oli tehtud pärast vastulausete osakonna kehtestatud tähtaegade möödumist.

28 Ometi tuleb leida, et see seisukoht ei ole ühildatav ühtlustamisameti talituste funktsionaalse järjepidevusega, mida Esimese Astme Kohus on väljendanud nii *ex parte* menetluse kohta (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY), EKL 1999, lk II-2383, punktid 38–44, mida ei ole selle punkti osas tühistatud

Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsusega kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY), EKL 2001, lk I-6251, ning Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-63/01: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Seebi kuju), EKL 2002, lk II-5255, punkt 21) kui ka *inter partes* menetluse kohta (Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet – LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punktid 24–32).

29 Kohtupraktika kohaselt tuleneb ühtlustamisameti talituste funktsionaalsest järjepidevusest, et määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 viimase osa kohaldamisalas peab apellatsioonikoja otsus tuginema kogu teabele, mida asjaomane pool on esitanud kas esimese astme otsuse vastu võtnud talitusele või vastulausemenetluses, ainult siis, kui sama artikli lõikes 2 on nii ette nähtud (eespool osundatud otsus kohtuasjas KLEENCARE, punkt 32). Seega, vastupidiselt ühtlustamisameti väidetele seoses *inter partes* menetlusega, ei tulene ühtlustamisameti erinevate talituste funktsionaalsest järjepidevusest, et menetluspoole, kes ei ole esitanud esimese astme otsuse teinud talitusele ette nähtud tähtaegade jooksul teatud faktilisi või õiguslikke asjaolusid, tuginemine apellatsioonikojas määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 kohaselt nimetatud asjaoludele oleks vastuvõetamatu. Funktsionaalsest järjepidevusest tuleneb vastupidi, et see menetluspool võib tugineda neile asjaoludele apellatsioonikojas tingimusel, et ta järgib selles menetlusastmes nimetatud määruse artikli 74 lõiget 2.

30 Järelikult, kuna käesolevas asjas ei esitatud asjaomaseid faktilisi asjaolusid määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 tähenduses hilinenult, vaid hageja esitas need apellatsioonikojale 30. novembril 2000 kirjaliku selgituse lisas, s.o määruse nr 40/94 artiklis 59 kehtestatud neljakuulise tähtaja jooksul, ei saanud apellatsioonikoda keelduda neid asjaolusid arvesse võtmast.

31 Lisaks sellele tõi apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 13 teise võimalusena esile — nõustudes kaubamärgi taotleja 27. detsembri 2000. aasta kirjalikus avalduses esitatud väitega, mille kohaselt hageja üritas tegelikult tõendada, et tema kauba-

märgil on maine või see on üldtuntud —, et hageja asendas oma vastulause õigusliku aluse, milleks oli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkt c, selle määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b.

32 Esimese Astme Kohus leiab, et see teise võimalusena esitatud argument ei ole vastuvõetav.

33 Hageja ei ole üheski menetluse staadiumis väitnud, et ta tugineb oma vastulause esitamisel muule sättele kui määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkt b. Vastupidi, sellele õiguslikule alusele tuginedes viitas hageja juba vastulausete osakonna menetluses ja hiljem apellatsioonikoja menetluses kaubamärgi tugevale eristusvõimele ja Euroopa Kohtu praktikale selle argumendi asjasse puutuvuse kohta segiajamise tõenäosuse hindamisel määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

34 Eespool esitatud põhjendustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei oleks saanud määruse nr 40/94 artiklit 74 rikkumata keelduda faktilise teabe kontrollimisest, mis oli esitatud hageja 30. oktoobri 2000. aasta kirjalikus selgituses, tõendamaks varasema kaubamärgi tugevat eristusvõimet, mis tuleneb hageja väitel selle kaubamärgi kasutamisest turul.

35 Kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, siis kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende põhiomadustest või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on keskmine. Seega võib segiajamise tõenäosus esineda kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata, kui

sellega kaitstud kaupade ja teenuste sarnasus on suur ja varasema kaubamärgi eristusvõime on tugev (vt Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punktid 20 ja 21 ning eespool viidatud kohtupraktika).

36 Kuna apellatsioonikoda tuvastas sisuliselt, et vastandatud tähistega märgistatud kaubad on identsed ja et nende tähiste vahel esines teatud sarnasus, ei oleks ta saanud teha otsust segiajamise tõenäosuse kohta, nagu ta seda tegi, arvestamata kõiki asjakohaseid tõendeid, mis hõlmasid hageja esitatud tõendeid eesmärgiga tuvastada varasema kaubamärgi tugevat eristusvõimet.

37 Sellest järeldub, et kuna apellatsioonikoda jättis hageja esitatud teabe tähelepanuta, on ta segiajamise tõenäosuse kontrollimise käigus rikkunud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b tulenevaid kohustusi. Esimese Astme Kohus ei saa asendada ühtlustamisametit asjaomaste tõendite hindamisel, mis on ühtlustamisameti ülesandeks. Järelikult tuleb vaidlustatud otsus tühistada, ilma et teisi hageja väiteid oleks vaja kontrollida.

Kohtukulud

38 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud kostja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 4. märtsi 2002. aasta otsus (asi R 782/2000-3).**

2. **Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. novembril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

H. Legal