ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)

12. juuni 2009 *

Kohtuasjas T-450/07,

Harwin International LLC, asukoht Albany, New York (Ühendriigid), esindaja: advokaat D. Przedborski,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

teine pool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses oli

* Kohtumenetluse keel: inglise.

Cuadrado, SA, asukoht Paterna (Hispaania),

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 10. septembri 2007. aasta otsuse (asi R 1245/2006-2) peale, mis tehti Cuadrado, SA ja Harwin International LLC vahelises kehtetuks tunnistamise menetluses,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees J. Azizi, kohtunikud E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 3. detsembril 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 25. veebruaril 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 4. märtsil 2009 toimunud kohtuistungil, kus ükski pool ei osalenud, esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja, Harwin International LLC esitas 15. mail 1998 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 järgmine kujutismärk:



3 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 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „Rõivad, jalatsid, peakatted”.

4 Kõnealune ühenduse kaubamärk registreeriti 1. septembril 2000.

II - 1956

5 Cuadrado, SA (edaspidi „kehtetuks tunnistamise taotleja") esitas 10. jaanuaril 2005 määruse nr 40/94 artikli 55 alusel selle ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse. Taotlus hõlmas kõiki kõnealuse ühenduse kaubamärgiga kaitstud kaupu ja tugines järgmistele varasematele siseriiklikele kaubamärkidele:

– sõnamärk PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, mille registreerimise taotlus esitati 24. aprillil 1989 ja mis registreeriti 5. septembril 1990 numbri 131 8311 all järgmistele klassi 25 kuuluvatele kaupadele: „Meeste-, naiste- ja lasterõivad ning -jalatsid (välja arvatud ortopeedilised jalatsid)";

– järgmine kujutismärk, mille registreerimise taotlus esitati 2. aprillil 1997 ja mis registreeriti 6. oktoobril 1997 numbri 208 3855 all klassi 25 kuuluvatele kaupadele („ülerõivad ja aluspesu, jalatsid, peakatted"), mis on kujutatud järgmiselt:



6 Tühistamisosakond rahuldas kehtetuks tunnistamise taotluse 31. juuli 2006. aasta otsusega.

7 Hageja esitas 22. septembril 2006 ühtlustamisametile tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

8 Apellatsioonikoda jättis kaebuse 10. septembri 2007. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") rahuldamata. Mainitud otsuses märkis apellatsioonikoda, et hageja palus tal tühistada tühistamisosakonna otsus eelkõige põhjusel, et viimati nimetatu ei olnud kontrollinud, kas kehtetuks tunnistamise taotleja oli tõendanud oma kaubamärkide kasutamist. Sellele vastates toonitas apellatsioonikoda, et tühistamisosakond leidis õigesti, et tal puudub õigus hinnata, kas kehtetuks tunnistamise taotleja kaubamärkide kasutamine on kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 56 lõigetega 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3), kui hageja ei ole tühistamismenetluse käigus otse nõudnud, et tõendataks kasutamist. Lisaks märkis apellatsioonikoda, et sellekohast taotlust ei saa esitada esimest korda alles tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse esitamisel (vaidlustatud otsuse punktid 17–21).

Poolte nõuded

9 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

10 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

11 Hageja esitab hagi toetuseks kaks väidet: esimene käsitleb määruse nr 40/94 artikli 56 lõigete 2 ja 3 rikkumist, teine põhineb määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti a ning artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a ning artikli 8 lõike 1 punkt b) rikkumisel. Kõigepealt tuleb uurida esimest väidet.

Poolte argumendid

12 Hageja väidab, et kuna kehtetuks tunnistamise taotleja esitas tõendid vabatahtlikult, siis puudus tal kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 56 lõigetega 2 ja 3 vajadus esitada formaalne kasutamise tõendamise nõue. Apellatsioonikoda rikkus neid sätteid, kui keeldus uurimast hageja vastuargumente dokumentide osas, mille kehtetuks tunnistamise taotleja esitas oma varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamiseks kehtetuks tunnistamise taotluses ja pärast seda. Hageja vastuargumente toetab tema sõnul tühistamisosakonna 2. märtsi 2004. aasta otsus kehtetuks tunnistamise taotleja sõnamärgi PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA kohta, mis tehti teises samaaegses menetluses ja milles tühistamisosakond kinnitas, et mitmest dokumendist, mille kehtetuks tunnistamise taotleja oli esitanud, ei piisanud tegeliku kasutamise tõendamiseks. Mainitud otsust kinnitati ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 28. veebruari 2005. aasta otsusega (asi R 335/2004-1). Hageja toob ka esile, et käesolev kohtuasi erineb liidetud kohtuasjadest, milles Esimese Astme Kohus tegi 17. märtsi 2004. aasta otsuse T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (EKL 2004, lk II-965), milles vastulause esitaja oli omal algatusel esitanud tõendid varasema kaubamärgi maine ja tegeliku kasutamise tõendamiseks.

13 Ühtlustamisamet kinnitab, et varasema hispaania kaubamärgi PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA tegeliku kasutamise küsimus on tõepoolest tõstatatud ühes samaaegses vastulausemenetluses. Ühtlustamisamet nendib siiski, et see menetlus veel kestis, kui kõnealune kehtetuks tunnistamise taotlus 10. jaanuaril 2005 esitati, sest esimene apellatsioonikoda tegi otsuse kuu aega hiljem, s.o 28. veebruaril 2005.

14 Ühtlustamisameti hinnangul arvas kehtetuks tunnistamise taotleja, et tema taotluse toetuseks esitatud dokumendid veenavad hagejat, et on tarbetu uuesti kasutamise üle arutada. Kehtetuks tunnistamise taotleja püüdis järelikult vältida seda, et hageja esitaks formaalse nõude kasutamise tõendamise kohta. Sellest tulenevalt oleks hageja pidanud täpsustama, et ta kavatses tõstatada selle küsimuse tühistamisosakonnas selleks, et viimati nimetatu hindaks varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist, enne kui hageja vaidlustas kehtetuks tunnistamise taotleja poolt selle kohta esitatud dokumentide tõendusliku väärtuse. Sellisel juhul oleks tühistamisosakond saatnud kehtetuks tunnistamise taotlejale ametliku teate, millega oleks talle määratud tähtaeg kasutamist puudutavate tõendite esitamiseks. Selline ühtlustamisameti ametlik teade oleks õhutanud kehtetuks tunnistamise taotlejat veenduma, kas dokumendid, mille ta lisas kehtetuks tunnistamise taotlusele, on esmapilgul määravad tõendid tegeliku kasutamise kohta.

15 Põhimõtete osas toob ühtlustamisamet esile, et kasutamise tõendamise nõue tuleb sõnaselgelt vormistada kahel olulisel põhjusel. Esiteks läheb kasutamise tõendamise formaalse nõude tagajärjel tõendamiskoormis selle kasutamise osas üle varasema kaubamärgi omanikule. Teiseks annab nimetatud nõue ühtlustamisametile pädevuse kindlaks määrata, kas see kasutamine oli tegelik. See küsimus tuleb lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause või kehtetuks tunnistamise taotluse sisu kohta. Selle pädevuse saamisest alates kaalub ühtlustamisamet tõendeid ja teeb otsuse nende väärtuse kohta, olemata seotud poolte võimaliku kokkuleppega mõnes konkreetses küsimuses. Ühtlustamisamet on sõltumata sellest, kas hageja vaidlustab nende tõendite tõendusliku väärtuse, mille kehtetuks tunnistamise taotleja on vastava nõude peale kasutamise kohta esitanud, volitatud moodustama oma arvamuse nende tõendite kohta ja jätma kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata, kui leiab, et need tõendid ei kinnita varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist. Seevastu, niikaua kui kasutamise tõendamise nõue ei ole tagajärgi tekitanud, see tähendab vallandanud ühtlustamisameti

pädevust kasutamist puudutavate tõendite uurimiseks, ei saa ühtlustamisamet võtta selles küsimuses seisukohta ja peab eeldama, et varasemat kaubamärki kasutatakse.

16 Käesoleval juhul väidab ühtlustamisamet, et varasemate kaubamärkide kasutamise ulatuse pelk kummutamine hageja poolt ei kujuta endast formaalset nõuet kasutamise tõendamise kohta määruse nr 40/94 artikli 56 lõike 2 tähenduses. Niisugust tõlgendust toetab viidatud sätte grammatiline tõlgendamine, sest kuna see säte viitab „ühenduse kaubamärgi omaniku nõudele", siis see nõuab, et oleks esitatud formaalne nõue, selleks et ühtlustamisamet saaks teha otsuse varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise osas. Samuti tuleneb Esimese Astme Kohtu praktikast, et kui ei ole esitatud „sõnaselget" nõuet, siis puudub ühtlustamisametil pädevus otsustada varasema kaubamärgi või varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise üle (vt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetes 2 ja 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3) määratletud vastulausemenetluse kohta Esimese Astme Kohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-364/05: Saint-Gobain Pam *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Propamsa (PAM PLUVIAL) (EKL 2007, lk II-757, punkt 34). Eespool punktis 12 viidatud kohtuotsuses MUNDICOR on seda ühtlustamisameti väitel otse väljendatud. Nimetatud kohtuasjas nentis Esimese Astme Kohus küll, et vastulause esitaja poolt vabatahtlikult esitatud dokumentaalsete tõendite eesmärk on tõendada varasema kaubamärgi mainet. Sellegipoolest, kui nende dokumentide eesmärk oleks olnud tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, siis oleks tulemus olnud sama, nagu ilmneb selgelt kõnealuse kohtuotsuse punktidest 42 ja 43, mida võib analoogia alusel kohaldada kehtetuks tunnistamise menetluse suhtes.

Esimese Astme Kohtu hinnang

17 Määruse nr 40/94 artikli 56 lõigetes 2 ja 3 on ette nähtud:

„ 2. Ühenduse kaubamärgi omaniku nõudel peab [kehtetuks tunnistamise menetluses] osalev varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks

see on registreeritud, viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva ning et see on taotluse aluseks […]. Kui ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevaks on varasem kaubamärk olnud registreeritud vähemalt viis aastat, esitab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendid ka selle kohta, et artikli 43 lõikes 2 osutatud tingimused olid kõnealusel kuupäeval täidetud. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. […]

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.” [täpsustatud tõlge]

18 Käesoleval juhul lisas kehtetuks tunnistamise taotleja omal algatusel 10. jaanuari 2005. aasta taotlusele tõendid oma varasemate kaubamärkide kasutamise kohta (hageja viidatud kehtetuks tunnistamise taotlus, ühtlustamisameti poolt Esimese Astme Kohtule edastatud toimik, lk 200).

19 Hageja kinnitas ühtlustamisametile 21. juulil 2005 saadetud märkustes kehtetuks tunnistamise taotluse kohta, et kõnealused tõendid ei ole piisavad, et tõendada tegelikku kasutamist (hageja viidatud märkused kehtetuks tunnistamise taotluse kohta, ühtlustamisameti poolt Esimese Astme Kohtule edastatud toimik, lk 361).

20 Hageja rõhutab oma märkustes ka seda, et tema vastuargumente kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud dokumentide kohta toetab ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 28. veebruari 2005. aasta otsus (asi R 335/2004-1), milles apellatsioonikoda otsustas samade dokumentide üle ja leidis, et need ei olnud piisavad selleks, et tõendada, et kaubamärki PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA on tegelikult kasutatud. Nendes märkustes on lõpetuseks palutud tühistamisosakonnal jätta kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus rahulda-

mata (hageja viidatud märkused kehtetuks tunnistamise taotluse kohta, ühtlustamisameti poolt Esimese Astme Kohtule edastatud toimik, lk 364).

21 Vastusena kõnealustele märkustele esitas kehtetuks tunnistamise taotleja 3. oktoobri 2005. aasta kirjaga lisadokumente kasutamise tõendamise kohta (hageja viidatud vastus kehtetuks tunnistamise taotluse kohta esitatud märkustele, ühtlustamisameti poolt Esimese Astme Kohtule edastatud toimik, lk 386).

22 Vaidlustatud otsuses käsitles apellatsioonikoda tegeliku kasutamise tõendamist määruse nr 40/94 artikli 56 lõigete 2 ja 3 kohaselt, sedastades ühelt poolt, et tühistamisosakond leidis õigesti, et tal ei ole õigust hinnata, kas taotleja varasemate kaubamärkide kasutamine vastab eespool viidatud sätetele, kui hageja ei ole kehtetuks tunnistamise menetluse käigus esitanud sõnaselget kasutamise tõendamise nõuet, ja teiselt poolt, et vastavat nõuet ei saa esitada esimest korda alles tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse esitamisel (vt eespool punkt 8).

23 Ühtlustamisamet on seisukohal, et kui ei ole esitatud kasutamise tõendamise sõnaselget nõuet, mille hageja oleks pidanud esitama näiteks siis, kui ühtlustamisamet palus tal teha oma märkused kehtetuks tunnistamise taotluse kohta, siis sellest tulenevalt puudub hagejal igasugune võimalus vaidlustada selle varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, millele kehtetuks tunnistamise taotlus tugineb. Käesolevas asjas keeldus ühtlustamisamet samastamast märkusi, mis hageja selle kohta tegi kehtetuks tunnistamise taotluse peale esitatud vastuses, sõnaselge nõudega määruse nr 40/94 artikli 56 lõigete 2 ja 3 tähenduses.

24 Niisugune lähenemine ei võta arvesse asjakohaseid tõendeid, mille pooled on kõnealuses küsimuses õigeaegselt tühistamisosakonnale ja seejärel apellatsioonikojale edastanud.

25 Põhimõtete tasandil tuleb määruse nr 40/94 artiklis 56, mis viitab seoses vastulausemenetlusega sama määruse artiklile 43, kehtetuks tunnistamise menetluse osas ette nähtud mehhanismi loogikat määratleda järgmiselt:

– varasema kaubamärgi omanik on kohustatud tõendama oma kaubamärgi kasutamist üksnes juhul, kui selle kaubamärgi omanik, mille kehtetuks tunnistamist taotletakse, vaidlustab selle kasutamise;

– kui kasutamist ei ole vaidlustatud, võib ühtlustamisamet piirduda segiajamise tõenäosuse olemasolu uurimisega, asumata uurima tõendeid kasutamise kohta;

– kui kasutamine on vaidlustatud, siis sõltumata sellest, kas seda on teinud selle kaubamärgi omanik, mille kehtetuks tunnistamist taotletakse, kasutamise tõendamise nõudega või vaidlustades selle kohta varasema kaubamärgi omaniku poolt esitatud tõendid, on ühtlustamisamet kohustatud uurima kasutamise tõendamise küsimust enne segiajamise tõenäosuse uurimist.

26 Määruse nr 40/94 artikli 56 lõikes 2 kasutatud sõnade „ühenduse kaubamärgi omaniku nõudel" grammatilise tõlgendamisega seoses tuleb nentida, et neid sõnu võib mõista nii, et need tähistavad sellist nõuet, nagu hageja on oma märkustes sõnastanud. Pealegi sai kehtetuks tunnistamise taotleja sellest nõudest suurepäraselt aru, sest ta esitas hageja märkustele vastamiseks lisatõendeid (vt eespool punkt 21).

27 Mis puutub ühtlustamisameti viidatud kohtupraktikasse, siis kuigi on võimalik arutleda analoogia alusel kohtupraktika põhjal, mis käsitleb määruse nr 40/94 vastulausemenetlust puudutava artikli 43 lõikeid 2 ja 3, kuna need sätted on sarnased sama määruse artikli 56 lõigetega 2 ja 3, mis reguleerivad kehtetuks tunnistamise menetlust, ei saa vastavat kohtupraktikat üle kanda käesoleva asja faktilisele olukorrale. Seetõttu on ühtlustamisameti järeldused (vt eespool punkt 16) väärad.

28 Tuleb nimelt märkida, et vaidlustatud otsuses viidatud Esimese Astme Kohtu 16. märtsi 2005. aasta otsuses kohtuasjas T-112/03: L'Oréal *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Revlon (FLEXI AIR) (EKL 2005, lk II-949) on meenutatud, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 eeldatakse sama määruse artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel esitatud vastulause menetlemisel varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist seni, kuni kaubamärgi taotleja nõuab sellise kasutamise tõendamist. Sellise nõude esitamine toob kaasa vastulause esitaja kohustuse tõendada tegelikku kasutamist (või näidata, et kasutamata jätmine oli põhjendatud), kuna vastasel juhul lükatakse tema vastulause tagasi. Sellise mõju tekkimiseks tuleb nõue koostada selgesõnaliselt ja esitada ühtlustamisametile õigeaegselt (eespool viidatud kohtuotsus FLEXI AIR, punkt 24, milles on tsiteeritud eespool punktis 12 viidatud kohtuotsuse MUNDICOR punkti 38; eespool punktis 16 viidatud kohtuotsus PAM PLUVIAL, punkt 34).

29 Eespool punktis 26 mainitud põhjustel on hageja nõue kasutamise tõendamise kohta esitatud sõnaselgelt ja õigeaegselt. Igal juhul sai taotleja sellest suurepäraselt aru ja vastas sellele hageja sellekohastele märkustele vastates.

30 Vaidlustatud otsuse punktis 18 tehtud viitest eespool punktis 28 viidatud kohtuotsusele FLEXI AIR (punkt 28), mille kohaselt oleks hageja põhimõtteliselt pidanud nõudma varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist tähtaja jooksul, mille ühtlustamisamet määras vastulause peale märkuste esitamiseks, ei piisa neil asjaoludel selleks, et jõuda järeldusele, et hageja ei ole esitanud kasutamise tõendamise nõuet. Vastupidi,

kehtetuks tunnistamise taotluse vastuseks esitatud märkuste uurimisel võib tõdeda, et asjaomases dokumendis on kasutamise tõendamise nõue tõepoolest sõnastatud.

31 Mis puutub eespool punktis 12 viidatud kohtuotsusesse MUNDICOR, siis tuleb märkida, et selles on pärast käesoleva kohtuotsuse punktis 28 meenutatud põhimõtete ära toomist järeldatud, et „kui tegelikku kasutamist ei ole tõendatud, võib lükata vastulause tagasi ainult juhul, kui [ühenduse kaubamärgi] taotleja on sellist tõendamist ühtlustamisametis sõnaselgelt ning õigel ajal nõudnud" (punkt 39). Nimetatud kohtuasjas sedastas Esimese Astme Kohus, et ühtlustamisametile ei olnud esitatud nõuet määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 mõttes, täpsustades, et „seda järeldust ei sea kahtluse alla hageja argument, et ta ei esitanud kasutamise tõendamise nõuet, sest Iberia oli vastulausete osakonnale spontaanselt esitanud dokumendid, millest ilmnes, et ta oli varasemaid kaubamärke kasutanud teisel kujul, kui see, millena need olid registreeritud" (punkt 42). Selle kohta märkis Esimese Astme Kohus samuti, et toodud argumendil puudus ilmselgelt alus, sest toimikust tulenes, et Iberia ei olnud esitanud asjaomaseid dokumente tühistamisosakonnale oma varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamiseks, vaid selleks, et tõendada nende kaubamärkide üldtuntust ning näidata nii, et esineb segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses. Esimese Astme Kohtu hinnangul aga ei saa need dokumendid mingil juhul asendada nõudmist, et taotleja esitaks sõnaselge nõude tegeliku kasutamise tõendamise kohta selleks, et ühtlustamisametil tuleks sellise kasutamise küsimust uurida ja see lahendada (punkt 43).

32 Käesoleval juhul ei ole olukord võrreldav sellega, mille põhjal tehti eespool punktis 12 viidatud kohtuotsus MUNDICOR. Nimelt toimus käesolevas asjas poolte vahel võistlev vaidlus varasema kaubamärgi kasutamise teemal. See vaidlus algatati kehtetuks tunnistamise taotluses ning hageja käsitles seda sõnaselgelt nii oma märkustes selle taotluse kohta kui ka pärast märkuste esitamist, ilma et kehtetuks tunnistamise taotleja oleks selle vaidluse sisu vääralt mõistnud.

33 Järelikult, arvestades hageja märkusi varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, mille ta esitas vastusena kehtetuks tunnistamise taotleja sellekohastele märkustele ja mille tagajärjel taotleja esitas selle kohta uusi tõendeid, rikkus apellatsioonikoda artikli 56 lõikeid 2 ja 3, kui sedastas vaidlustatud otsuses, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust ei tulnud tühistamisosakonnas uurida.

34 Nendest asjaoludest tuleneb, et vaidlustatud otsus tuleb tühistada, ilma et oleks vaja otsustada teise väite üle, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist, kuna kasutamise tõendamise küsimus tuleb lahendada enne, kui hinnata segiajamise tõenäosust, mida käsitleb teine väide.

Kohtukulud

35 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

36 Kuna kohtuotsus on tehtud ühtlustamisameti kahjuks, tuleb ühtlustamisameti kohtukulud jätta tema enda kanda ja mõista hageja kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 10. septembri 2007. aasta otsus (asi R 1245/2006-2).**

2. **Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja Harwin International LLC kohtukulud.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 12. juunil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad