ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

29. september 2009 *

Kohtuasjas T-139/08,

The Smiley Company SPRL, asukoht Brüssel (Belgia), esindaja: advokaat A. Deutsch,

hageja,

versus

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

kostja,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 7. veebruari 2008. aasta otsuse (asi R 958/2007-4) peale, mis käsitleb pooliku *smiley*-naeratuse kujulise kujutismärgi rahvusvahelist registreeringut, milles nimetatakse Euroopa Ühendust,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees V. Tiili, kohtunikud F. Dehousse ja I. Wiszniewska-Białecka (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik K. Pocheć,

arvestades 11. aprillil 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 31. juulil 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades kirjalikku küsimust, mille Esimese Astme Kohus esitas pooltele,

arvestades Esimese Astme Kohtu kantseleisse 8., 15. ja 30. aprillil 2009 saabunud poolte märkusi,

arvestades 4. juuni 2009. aasta määrust, millega lubati pooli asendada,

arvestades 10. juunil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Franklin Loufrani taotlusel hakkas Euroopa Ühendust nimetav rahvusvahelise registreeringu kaitse 14. aprillil 2006 kehtima järgmisele kujutismärgile (edaspidi „asjaomane kaubamärk”):



2 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) sai teate asjaomase kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kohta 14. septembril 2006.

3 Kaubad, 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 14, 18 ja 25 ning vastavad neis klassides järgmistele kirjeldustele:

– klass 14: „väärismetallid ja nende sulamid, mida kasutatakse muul kui hambaravi otstarbel, juveelitooted, ehted, vääriskivid, kellad ja kronomeetrilised instrumendid, hõbetooted (lauahõbe), väärismetallidest kunstiteosed, väärismetallidest karbid, toosid ja laekad, käevõrud (ehted), prossid (ehted), päikesekellad, tuhatoosid (väärismetallist), ketid (ehted), peakatteehted (väärismetallist), kronograafid (kellad), kronomeetrid, kunstipärased võtmehoidjad, keed (ehted), lipsunõelad, köögi- ja kodukorrastusanumad, väärismetallidest köögi- ja kodukorrastustarbed, nõelad (ehted), kellad, väärismetallmärgid, mansetinööbid, medalid, väärismetallidest rahakotid, käekellad, kellaga käevõrud, kullassepatöö tooted (v.a noad, kahvlid ja lusikad), iluasjad (ehted), seina- ja lauakellad (kellad), väärismetallidest salvrätirõngad, äratuskellad, väärismetallidest serviisid (lauanõud), väärismetallidest urnid, religioossetel kombetalitustel kasutatavad väärismetallvaasid”;

– klass 18: „reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid, piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted, looma kaela- ja jalutusrihmad, nahast või nahkpapist valmistatud karbid, münditaskud, klapptoolid, raamaturanitsad, kaarditaskud (rahakotid), nahast kübarakarbid, võtmetoosid (nahast), tualettarvete kotid, nn *vanity cases*, dokumendikotid, ranitsad, poekotid, loomarõivad, reisikohvrid, rahakotid (mitte väärismetallidest), päevavarjud, portfellid, lapsekandmiskotid, seljakotid, käekotid, rannakotid, reisikotid, (nahast) pakendid (ümbrikud, paunad), rõivakotid (reisi jaoks), kirjamapid (nahast), reisikomplektid (nahast)”;

– klass 25: „riided (rõivad), jalatsid (v.a ortopeedilised jalatsid), ujumisriided, supelmantlid, pudipõlled (mitte paberist), baretid, trikotaaž, saapad, traksid, aluspüksid, nokamütsid, püksirihmad (rõivad), peakatted, spordijalatsid, maske-

raadikostüümid, püks-mähkmed, kõrvaklapid (rõivad), lipsud, sallid, rätid, kindad (rõivad), imikupesu, sussid, sisetallad, alusriided, põlled (riided), spordiriided".

4 Ühtlustamisamet andis Madridis 27. juunil 1989. aastal vastu võetud ühinenud märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (ELT 2003, L 296, lk 22; ELT eriväljaanne 17/01, lk 317) artikli 5 ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) (muudetud)) eeskirja 113 alusel 1. veebruaril 2007 välja *ex officio* teate Euroopa Ühenduses esialgse kaitsest keeldumise kohta asjaomasele kaubamärgile kõigi Euroopa Ühendust nimetava rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste osas. Põhjuseks toodi asjaolu, et kõnealusel kaubamärgil puudub eristusvõime 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) artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses (nüüd nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 7 lõike 1 punkt b).

5 Kuna ettenähtud tähtaja jooksul ei saabunud sellele teatele vastust, keeldus kontrollija 23. aprilli 2007. aasta otsusega asjaomase kaubamärgi kaitsest Euroopa Ühenduses kõigi rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupade osas, kuna asjaomasel kaubamärgil puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

6 F. Loufrani esitas 22. juunil 2007 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel ühtlustamisametile selle otsuse peale kaebuse.

7 Ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 7. veebruari 2008. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") jäeti kaebus rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis, et kaubad, mille jaoks kaitset taotletakse, on laiatarbekaubad, et asjaomane avalikkus on Euroopa Ühenduse lai avalikkus, ning kuna tegemist on „ehete, nahk- ja rõivatoodete

ning muu sellisega", siis on valiku tegemisel nende tähelepanu suhteliselt kõrge. Esiteks kinnitas apellatsioonikoda hinnangut, mille kontrollija oli asjaomasele kaubamärgile andnud, ning mille kohaselt on tegemist väga lihtsa ja tavalise motiiviga, millel on üksnes kaunistav ülesanne ning mis ei jää asjaomasel avalikkusel eristava tähisena meelde. Teiseks ei pidanud ta määravaks kaebuse toetuseks esitatud registreeritud kaubamärkide näiteid. Neid asjaolusid arvestades leidis apellatsioonikoda, et asjaomasel kaubamärgil puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ning et seetõttu tuleb asjaomase kaubamärgi kaitsmisest Euroopa Ühenduses keelduda.

8 Asjaomase kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu ülemineku järel lubati hagejal The Smiley Company SPRL asendada F. Loufranit käesoleva menetluse raames.

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 Hagi toetuseks esitab hageja üheainsa väite, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisele. Ta väidab sisuliselt seda, et asjaomane avalikkus koosneb keskmistest tarbijatest, kellest teatav hulk on eriti tähelepanelik vähemalt osade asjaomaste kaupade suhtes, ning need keskmised tarbijad tajuvad mitut asjaomase kaubamärgiga sarnast tähist päritolutähistena. Pealegi kasutatakse asjaomast kaubamärki juba teatavate kaupade kaubandusliku päritolu tähisena ning sellel kaubamärgil on piisavalt erilisi omadusi tuvastamaks, et sellel on Euroopa Ühenduses kaitsmiseks vajalik minimaalne eristusvõime olemas.

12 Ühtlustamisamet vaidleb hageja argumentidele vastu.

13 Määruse nr 40/94 artikli 146 lõike 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 151 lõige 1) alusel on rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa Ühendust, alates Madridi protokolli artikli 3 lõike 4 kohasest registreerimise kuupäevast sama mõju, mis on ühenduse kaubamärgitaotlusel. Määruse nr 40/94 artikli 149 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 154 lõige 1) sätestab, et Euroopa Ühendust nimetavaid

rahvusvahelisi registreeringuid kontrollitakse absoluutsete keeldumispõhjuste osas samal viisil nagu ühenduse kaubamärgitaotlusi.

14 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt hõlmab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b tähiseid, mis ei ole võimelised täitma kaubamärgi peamist ülesannet – identifitseerida kauba või teenuse kaubanduslik päritolu, võimaldamaks kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust ostnud tarbijal hilisemate ostude korral teha sama otsus juhul, kui kogemus osutus positiivseks või teha teistsugune otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (vt Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II-683, punkt 37, ja 5. mai 2009. aasta otsus kohtuasjas T-449/07: Rotter *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (vorstide seade kuju), EKL 2009, lk II-1071, punkt 18).

15 Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata esiteks lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks selle registreerimist või kaitset taotletakse, ning teiseks lähtuvalt sellest, kuidas nende kaupade või teenuste tarbijatest koosnev asjaomane avalikkus kaubamärki tajub (Esimese Astme Kohtu 7. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-88/00: Mag Instrument *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (taskulampide kuju), EKL 2002, lk II-467, punkt 30, ja eespool punktis 14 viidatud vorstide seade kuju kohtuotsus, punkt 19).

16 Samas piisab minimaalsest eristusvõimest, et jätta kohaldamata määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud keeldumispõhjus (Esimese Astme Kohtu 19. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-337/99: Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ümmargune punavalge tablett), EKL 2001, lk II-2597, punkt 44, ja 20. mai 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-405/07 ja T-406/07: CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), EKL 2009, lk II-1441, punkt 57).

17 Käesoleval juhul keelduti asjaomase kaubamärgi kaitsmisest Euroopa Ühenduses kõigi kaupade osas, millele kaitset taotleti. Sisuliselt on tegemist klassi 14 kuuluvate väärismetallide, väärismetallidest valmistatud toodete, ehete, kellade, klassi 18 kuuluvate kottide ja nahktoodetega ning klassi 25 kuuluvate riiete ja rõivaaksessuaaridega. Kuna need tooted on põhiliselt suunatud laiale avalikkusele, leidis apellatsioonikoda õigesti, et asjaomane avalikkus on Euroopa Ühenduse lai avalikkus. Hageja ei ole seda vaidlustanud.

18 See, kuidas asjaomane avalikkus kaubamärki tajub, sõltub aga keskmise tarbija tähelepanelikkuse astmest, mis võib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla erinev (Esimese Astme Kohtu eespool punktis 16 viidatud ümmarguse punavalge tableti kohtuotsus, punkt 48, ja 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-358/04: Neumann *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (mikrofonipea kuju), EKL 2007, lk II-3329, punkt 40).

19 Kuigi vastab tõele apellatsioonikoja väide, et käesoleval juhul võib asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste olla kõnealuste kaupade vahel valides suhteliselt kõrge, ei saa hageja kombel järeldada, et asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste on teatavate asjaomaste kaupade suhtes eriti kõrge. Kuigi neid kaupu võib tõesti pidada laias tähenduses moesektori toodeteks ning võib väita, et keskmine tarbija pöörab tähelepanu oma välimusele ning oskab hinnata ostetavate kaupade stiili, kvaliteeti, viimistlust ja hinda, ei tulene asjaomaste kaupade kirjeldusest, et tegemist on luksuskaubaga või niivõrd keeruliste või hinnaliste toodetega, et asjaomane avalikkus on nende suhtes eriti tähelepanelik.

20 Seetõttu tuleb hinnata asjaomase kaubamärgi eristusvõimet kõigi kaupade osas, millele selle kaubamärgi kaitset taotletakse, arvestades seejuures sellise keskmise tarbija eeldatavaid ootusi, kelle tähelepanelikkuse aste ei ole eriti kõrge.

21 Asjaomane kaubamärk koosneb allapoole kaardu kõverjoonest, mida võib võrrelda veerandi ringiga, mille keskosas on väike vertikaalne joon, ja mis lõpeb paremas tipus teise lühikese joonega, mis on esimese joonega peaaegu risti. Kahe peamise joone ristumiskohta markeerib kolmnurga sarnane kujund. Need erinevad elemendid moodustavad ühe terviku.

22 Hageja märkis kohtuistungil, et asjaomase kaubamärgi allapoole kaardu kõveral olev väike vertikaalne joon ei ole kaubamärgi osa, vaid tuleneb halvast trükikvaliteedist, ning Esimese Astme Kohus võttis selle märkuse teadmiseks. Ühtlustamisamet väitis aga, et nimetatud argument ei ole vastuvõetav, kuna see muudab Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõiget 4 rikkudes apellatsioonikoja vaidluse eset, ning Esimese Astme Kohus võttis selle väite teadmiseks.

23 Ühtlustamisameti menetluse toimikust tuleneb, et kontrollija kirjeldas asjaomast kaubamärki kui „allapoole kaardu musta joont, mis lõpeb üleval paremal lühikese ja nimetatud kaarduva joonega risti oleva joonega", ning et apellatsioonikojale esitatud kaebuse põhjendustes märkis F. Loufrani, et „tähelepanu tuleb pöörata väikesele vertikaalsele joonele, mis on kõverjoone all […] ning mida kontrollija ei ole maininud". Seega leidis apellatsioonikoda F. Loufrani otsesõnu esitatud palvel, et nimetatud väike joon on asjaomase kaubamärgi osa.

24 Kohtupraktika kohaselt tuleneb määruse nr 40/94 artiklist 63 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 65) ja kodukorra artikli 135 lõikest 4, et hagejal ei ole õigust muuta Esimese Astme Kohtu menetluses vaidluse tingimusi, mis tulenevad apellatsioonikojas esitatud nõuetest ja väidetest. Seetõttu tuleb argument, mis esitati esimest korda Esimese Astme Kohtu istungil ning mis muudab nimetatud tingimusi, lükata vastuvõetamatuse tõttu tagasi (vt selle kohta Euroopa Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-412/05 P: Alcon *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk I-3569, punktid 43–45 ja seal viidatud kohtupraktika).

25 Käesoleval juhul muudab kohtuistungil esitatud hageja argument kaubamärki, mille kaitset Euroopa Ühenduses hageja taotleb ning mille suhtes tegi apellatsioonikoda otsuse. Nagu ühtlustamisamet märgib, muudab see argument apellatsioonikoja vaidluse eset, mis tuleneb apellatsioonikojas esitatud hageja nõuetest. Seetõttu tuleb nimetatud argument lükata vastuvõetamatuse tõttu tagasi ning arvestada, et väike vertikaalne joon on asjaomase kaubamärgi osa.

26 Mis puutub kõnealuse kaubamärgi eristusvõimesse, siis tuleb meenutada, et kohtupraktika kohaselt ei anna äärmiselt lihtne, geomeetrilisest põhikujundist – nagu ring, joon, nelinurk või võrdkülgne viisnurk – koosnev tähis iseenesest edasi sõnumit, mis jääks tarbijatele meelde, mistõttu tarbijad, välja arvatud juhul, kui see on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, ei pea seda kaubamärgiks (Esimese Astme Kohtu 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-304/05: Cain Cellars *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (viisnurga kujutis), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 22).

27 Eelnevat arvestades ei eelda selle tuvastamine, et kaubamärk on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimeline, kaubamärgi omaniku teatud loovuse või keelelise või kunstilise ettekujutuvõime taseme olemasolu. Piisab sellest, et kaubamärk lubab asjaomasel avalikkusel määrata kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu ja eristada neid teiste ettevõtjate omadest (Euroopa Kohtu 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317, punkt 41, ja Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta otsus kohtuasjas T-23/07: Borco-Marken-Import Matthiesen *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (α), EKL 2009, lk II-887, punkt 43).

28 Käesoleval juhul on selge, et asjaomane kaubamärk ei kujuta endast geomeetrilist kujundit. Pooled jäävad aga lahkarvamusele kaubamärgi lihtsuse määra ning seega eristusvõime küsimuses, kuna hageja väidab sisuliselt seda, et asjaomane kaubamärk koosneb „kahe joone küllaltki komplekssest kombinatsioonist […], mis sarnaneb natuke tähele „t" ning on seega eristav".

29 Selles osas tuleb esiteks märkida, et vastupidi hageja väidetele ei ole apellatsioonikoda jätnud arvesse võtmata kõvera paremas tipus olevat joont ning asjaolu, et see võimaldab asjaomasel kaubamärgil jätta teistsugust muljet kui lihtne kõverjoon. Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoda võttis sõnaselgelt üle kontrollija esitatud asjaomase kaubamärgi kirjelduse, mis on ära toodud eespool punktis 23, täiendades seda apellatsioonikojale esitatud kaebuse põhjendusi aluseks võttes kirjeldusega, et kaubamärgi osaks on ka „kõvera keskosas kujutatud väike allapoole suunatud joon", ning et apellatsioonikoja arvates ei muuda nimetatud väike joon seda, et asjaomast kaubamärki tajutakse kui „väga lihtsat ja tavalist motiivi, millel on üksnes kaunistav ja mitte kaupade kaubanduslikku päritolu tähistav ülesanne".

30 Teiseks võib hageja õigusega väita, et see, kui kaubamärk täidab kaunistavat või ornamentaalset ülesannet, ei avalda kaubamärgi eristusvõime hindamisele mõju. Siiski on tähis, mille ülesanne erineb traditsioonilises tähenduses kaubamärgi ülesannetest, määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristav ainult juhul, kui seda on võimalik kohe tajuda tähistatud kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, mis võimaldab asjaomastel tarbijatel ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaubamärgi omaniku kaupu või teenuseid teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest (Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-130/01: Sykes Enterprises *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), EKL 2002, lk II-5179, punkt 20, ja 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-320/03: Citicorp *v*s. Siseturu Ühtlustamise Amet (LIVE RICHLY), EKL 2005, lk II-3411, punkt 66). Seega peab ka kaunistaval tähisel olema minimaalne eristusvõime.

31 Asjaomasel kaubamärgil ei ole aga ühtki lihtsalt ja vahetult isegi suhteliselt tähelepanelikule asjaomasele avalikkusele meeldejäävat joont, mille abil mõistetaks kaubamärki vahetult kui asjaomaste kaupade kaubandusliku päritolu tähist. Nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, mõistetakse seda üksnes kui kaunistavat elementi, ning see kehtib nii klassi 14 kui klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade osas. Seetõttu ei võimalda asjaomane kaubamärk ühtki asjaomast kaupa konkurentide omadest eristada.

32 Asjaolu, et asjaomane avalikkus on harjunud tajuma lihtsaid joontest või triipudest koosnevaid kujutismärke kui kaubamärke, või et palju tootjaid on selliseid kaubamärke klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks registreerinud, ei sea seda järeldust kahtluse alla.

33 Vastupidi hageja väidetele ei ole apellatsioonikoda märkinud, et asjaomane avalikkus (eelkõige klassi 25 kuuluvate kaupade tarbijad) ei ole harjunud tajuma lihtsatest joontest koosnevaid tähiseid eristavate tähistena. Pealegi ei ole ta väitnud, et tarbijad ei pööra nendele joontest koosnevatele tähistele kaupade eristamisel tähelepanu. Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoda märkis üksnes seda, et talle esitatud näited ei ole veenvad, kuna tegemist on teiste ja asjaomasest kaubamärgist keerulisemate kaubamärkidega.

34 Apellatsioonikoja selle seisukohaga tuleb nõustuda. Esiteks tuleb käesoleval juhul kindlaks teha, kas asjaomane avalikkus võib asjaomast kaubamärki kui sellist tajuda tähisena, mis võimaldab ilma võimaliku segiajamiseta eristada kõnealuseid kaupu või teenuseid teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest. Ainuüksi asjaolu, et teistel kaubamärkidel on hoolimata nende lihtsusest selle võime olemasolu tuvastatud, ning et seega on need eristusvõimelised, ei ole niisiis määrav otsustamaks, kas ka asjaomasel kaubamärgil on Euroopa Ühenduses kaitsmiseks vajalik minimaalne eristusvõime.

35 Teiseks tuleb isegi siis, kui kõik hageja argumendid oleksid vastuvõetavad, tunnistada, et olukorras, kus teatavatele kaubamärkidele viidati alles Esimese Astme Kohtu menetluses, on paljud osutatud kaubamärkidest lihtsad. Samas koosnevad need kõik mitte üksnes lihtsatest joontest või triipudest, nagu asjaomane kaubamärk, vaid identifitseeritavatest vormidest, millel on teatav pinnalaotus (tasapinnaline kujund või kontuurjoontega tähistatud vorm), nagu jooned, rööptahukad, komad, stiliseeritud tähed või nende vormide kombinatsioon. Seega märkis apellatsioonikoda õigesti, et tema menetluses viidatud kaubamärgid koosnevad joonistest, mis jätavad pinnalaotuse üldmulje. Asjaomase kaubamärgi puhul ei ole see nii. Seetõttu ei saa nõustuda hageja väitega, mille kohaselt tema viidatud kaubamärkidel on samad omadused kui

asjaomasel kaubamärgil või mille kohaselt on viimane sama kompleksne kui viidatud kaubamärgid. Sellest tuleneb, et asjaolu, et teatavate klassi 25 kuuluvate kaupade tarbija on harjunud tajuma selliseid vorme või selliste vormide kombinatsioone nende kaupade kaubandusliku päritolu tähisena, ei ole käesoleval juhul määrav.

36 Kolmandaks tuleb Euroopa Ühenduses registreerimiseks või kaitsmiseks nõutavat minimaalset eristusvõimet hinnata kõnealuse asja asjaolusid arvestades. Otsuste puhul, mida apellatsioonikojad võtavad vastu määruse nr 40/94 alusel seoses tähiste ühenduse kaubamärkidena registreerimise või kaitsmisega, on tegemist piiratud pädevusega. Seetõttu tuleb apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust hinnata üksnes nimetatud määruse alusel, nii nagu ühenduse kohus on seda tõlgendanud, mitte aga apellatsioonikoja varasema otsustuspraktika alusel (Euroopa Kohtu 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioID *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 47, ja eespool punktis 24 viidatud kohtuotsus Alcon *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 65). Seetõttu asjaolu, et ühtlustamisamet on ühenduse kaubamärgina registreerinud lihtsaid joontest või triipudest koosnevaid tähiseid, ei ole asjakohane hindamaks, kas asjaomasel kaubamärgil on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime.

37 Sellest tulenevalt järeldas apellatsioonikoda õigesti, et asjaomane kaubamärk on väga lihtne ja tavaline motiiv, millel on üksnes kaunistav ja mitte asjaomaste kaupade kaubanduslikku päritolu tähisena tajutav ülesanne.

38 Argument, et asjaomast kaubamärki juba kasutatakse kaubandusliku päritolu tähisena, ei sea seda järeldust kahtluse alla. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b nähakse ette, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb analüüsida selle määruse artikli 7 lõikes 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) osutatud tegelikust kasutamisest sõltumatult (Esimese Astme Kohtu 5. aprilli 2001. aasta otsus kohtuasjas T-87/00: Bank für Arbeit und Wirtschaft *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EASYBANK), EKL 2001, lk II-1259, punkt 40, ja 23. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-360/03: Frischpack *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (juustukarbi kuju), EKL 2004, lk II-4097, punkt 29). Esimese Astme Kohtusse esitatud hagi eesmärk on ühtlustamisameti apellatsioonikoja

otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 tähenduses. Seetõttu ei ole Esimese Astme Kohtu ülesanne uuesti hinnata faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud kohtus esitatud tõendeid. Nende tõendite vastuvõtmine on vastuolus kodukorra artikli 135 lõikega 4, mille kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses oleva vaidluse eset (Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (iluvõre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18, ja eespool punktis 27 viidatud α kohtuotsus, punkt 9). Ühtlustamisameti menetluse toimikust tuleneb, et ärakirjad, mille hageja on selle argumendi toetuseks esitanud, esitati esimest korda Esimese Astme Kohtus ning et hageja ei ole apellatsioonikojas väitnud, et asjaomane kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime. Seetõttu tuleb nimetatud argument ja seda toetavad tõendid jätta vastuvõetamatuse tõttu arvesse võtmata.

39 Lõpuks mis puutub argumenti, mille kohaselt asjaomane avalikkus identifitseerib asjaomast kaubamärki kui „poolikut *smiley*-suud" (kuivõrd *smiley* ise on ühenduse kaubamärgina nr 517383 juba registreeritud), mille tõttu see kaubamärk on eristav, siis tuleb nimetatud argument, mis esitati esimest korda Esimese Astme Kohtus, isegi kui see oleks vastuvõetav, tagasi lükata. Nagu ühtlustamisamet märgib, tähendab nimetatud seisukohaga nõustumine selle tunnistamist, et iga registreeritud kaubamärgi osa, ja seetõttu iga eristava kaubamärgi osa on ainuüksi selliste kaubamärkide osaks olemise tõttu määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses samuti eristav. Sellega ei saa nõustuda. Kaubamärgi eristusvõime hindamine selle sätte tähenduses põhineb selle kaubamärgi võimel individualiseerida kaubamärgi taotleja kaupu või teenuseid turul konkurentide pakutavatest samalaadsetest kaupadest või teenustest (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-79/00: Rewe-Zentral *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LITE), EKL 2002, lk II-705, punkt 30). Selles osas ei ole asjaolu, et asjaomane kaubamärk koosneb juba registreeritud kaubamärgi ühest osast, asjakohane.

40 Igal juhul, hoolimata sellest, et kahte kaubamärki kõrvutades võib asjaomane kaubamärk sarnaneda poolikule ühenduse kaubamärgil nr 517383 kujutatud naeratuse kujutisele, tuleb meenutada, et keskmine tarbija peab usaldama kaubamärgist jäänud ebatäiuslikku mälupilti (Esimese Astme Kohtu 25. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-316/00: Viking-Umwelttechnik *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (kõrvutiasetatud roheline ja hall), EKL 2002, lk II-3715, punkt 28, ja 12. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-400/07: GretagMacbeth *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (24 erineva

värvusega ruudu kombinatsioon), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 47). Lisaks eeldab asjaolu, et asjaomane avalikkus tunneb asjaomases kaubamärgis ära ühenduse kaubamärgi nr 517383 ühe osa, seda, et asjaomane avalikkus tunneb viimati nimetatud kaubamärki, hageja ei ole aga seda tõendanud. Seega ei saa järeldada, et tajudes asjaomast kaubamärki, määratleb asjaomane avalikkus seda kui poolikut *smiley*-naeratust või kui poolikut ühenduse kaubamärgil nr 517383 kujutatud naeratust. Selles osas tuleb nagu ühtlustamisametki nentida, et väikest vertikaalset joont, mis asub asjaomase kaubamärgi peakõvera all, ei ole ühenduse kaubamärgil nr 517383 kujutatud suul olemas. Seega ei ole asjaomase kaubamärgi võimalik seos hageja viidatud kaubamärgiga tõendatud.

41 Kõige eeltoodu põhjal ei teinud apellatsioonikoda viga, kui leidis, et asjaomasel kaubamärgil puudub minimaalne eristusvõime, mis on nõutav määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamise välistamiseks, ning seetõttu tuleb kaubamärgi kaitsmisest Euroopa Ühenduses keelduda. Niisiis tuleb üksainus väide, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisel, ning hagi tervikuna põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Kohtukulud

42 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, jäetakse kohtukulud, k.a hageja F. Loufrani asendamisega seotud kulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele hageja kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. **Jätta hagi rahuldamata.**

2. **Mõista kohtukulud, k.a F. Loufrani asendamisega seotud kulud välja The Smiley Company SPRL-ilt.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 23. septembril 2009 Luxembourgis.

Allkirjad