ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)

17. märts 2009 *

Kohtuasjas T-171/06,

Laytoncrest Ltd, asukoht London (Ühendkuningriik), esindajad: advokaadid N. Dontas ja P. Georgopoulou,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: kreeka.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

Erico International Corp., asukoht Solon, Ohio (Ühendriigid), esindajad: advokaadid M. Samer, O. Gillert ja F. Schiwek,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 26. aprilli 2006. aasta otsuse (asi R 406/2004-2) peale, mis käsitleb Erico International Corp. ja Laytoncrest Ltd vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

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

kohtusekretär: ametnik J. Plingers,

arvestades 22. juunil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 15. detsembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 29. jaanuaril 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades Esimese Astme Kohtu kodade koosseisu muutmist,

arvestades kohtuasja üleandmist kolmandale kojale, kuna ettekandja-kohtunikul esines takistus,

arvestades 28. novembril 2008 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja Laytoncrest Ltd esitas 3. juulil 2001 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 taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk TRENTON. 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) (edaspidi „Nizza kokkulepe") klassidesse 7, 9 ja 11 ning vastavad klassis 7 järgmisele kirjeldusele: „Masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele); sidurdus-, haake- ja

jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad), munahaudeaparaadid". Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 17. juuni 2002. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 48/2002.

3 Menetlusse astuja Erico International Corp. esitas taotletud kaubamärgi registreerimisele 16. septembril 2002 vastulause. Vastulause toetuseks tugineti eelkõige määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b.

4 Vastulause põhines ühenduse sõnamärgil LENTON nr 1946045, mis on registreeritud 20. detsembril 2001 klassidesse 6 ja 7 kuuluvatele kaupadele, mis vastavad klassis 7 järgmisele kirjeldusele: „Keermelõikepingid, keermelõikajad ja nende näidikud, hüdraulilised kiilud, kuumstantsimispingid, juhtmesidumismasinad". Vastulause puudutas kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 7 kuuluvaid kaupu, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „Masinad ja tööpingid; sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele)".

5 Hageja selles menetluse staadiumis märkusi ei esitanud. Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 20 lõike 3 kohaselt teavitas ühtlustamisamet 1. juulil 2003 hagejat faksiga sellest, et kuna ettenähtud tähtajaks ei ole märkusi esitatud, teeb ühtlustamisamet vastulause kohta otsuse olemasolevate tõendite põhjal.

6 Vastulausete osakond lükkas vastulause 25. märtsi 2004. aasta otsusega tagasi. Vastulausete osakond leidis, et erinevused asjaomaste kaubamärkide vahel on sellised, et hoolimata kaupade osalisest identsusest ja osalisest sarnasusest, ei ole nende segiajamine tõenäoline.

7 Menetlusse astuja esitas 25. mail 2004 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse, tuginedes määruse nr 40/94 artiklitele 57–62 ja põhjendades seda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisega. Menetlusse astuja väitis ka, et võttes arvesse hageja süstemaatilist menetluslikku tegevusetust, ei ole hageja menetlusosaline.

8 Apellatsioonikoda saatis menetlusse astuja seisukoha hagejale ja palus tal esitada oma märkused nii kaebuse kohta üldiselt kui ka täpsemalt oma menetluses osalemise küsimuse kohta. Hageja ei vastanud määratud tähtaja jooksul. Pärast tähtaja möödumist võttis apellatsioonikodade kantselei hageja esindajaga ühendust, et saada kinnitus selle kohta, et hageja ei esita märkusi, mida hageja esindaja telefoni teel ka kinnitas.

9 Apellatsioonikoda leidis oma 26. aprilli 2006. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus"), et hageja on oma täieliku menetlusliku tegevusetusega vastulause ja kaebuse menetlemise staadiumis vaikimisi oma kaubamärgi taotluse tagasi võtnud vastavalt määruse nr 40/94 artikli 44 lõikele 1, mille kohaselt võib taotluse esitaja taotluse igal ajal tagasi võtta või piirata selles loetletud kaupade nimekirja. Apellatsioonikoda leidis lisaks, et isegi kui reeglina tuleb tagasivõtmine sooritada sõnaselgelt, siis on teatud juhtudel võimalik, et taotluse esitaja poolt kaubamärgitaotluse tagasivõtmine võib juhul, kui selline tagasivõtmine on konkreetse juhtumi asjaoludest tulenev, toimuda vaikimisi, kuna selline võimalus ei ole määrusega nr 40/94 välistatud.

10 Sellest tulenevalt otsustas apellatsioonikoda vaidluse eseme puudumise tõttu menetluse lõpetada, tühistada vastulausete osakonna otsuse ja kuna hageja võttis oma kaubamärgitaotluse tagasi, siis jätta määruse nr 40/94 artikli 81 lõike 3 kohase menetlusega seotud kulud hageja kanda.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– saata asi sisuliseks arutamiseks ühtlustamisameti apellatsioonikodadele;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

12 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– jätta kõigi poolte kohtukulud nende endi kanda.

13 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Vastuvõetavus

Poolte argumendid

14 Menetlusse astuja väidab, et hagi on vastuvõetamatu, kuna see ei ole „nõuetekohane seaduslik viis [vaidlustatud otsuse] vaidlustamiseks". Selle asemel, et esitada käesolev hagi, oleks hageja pidanud toimima vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirjale 54. Hageja ja ühtlustamisamet vaidlesid sellisele analüüsile kohtuistungil vastu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

15 Määruse nr 40/94 artikli 62 lõikest 1 tuleneb, et:

„Pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks."

16 Samuti tuleneb määruse nr 40/94 artikli 63 lõikest 1, et „[k]aebusi käsitlevate apellatsioonikodade otsuste peale võib Euroopa Kohtule esitada kaebuse".

17 Lisaks sätestab määruse nr 40/94 artikli 63 lõige 4, et „[k]aebusega võib ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab".

18 Käesoleval juhul otsustas menetlusse astuja pärast hageja poolt esitatud kaubamärgitaotluse peale vastulause esitamist esitada kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale, millega lükati nimetatud vastulause tagasi.

19 Selle kaebuse alusel otsustas apellatsioonikoda lõpetada vastulause- ja kaebemenetluse, tühistada vastulausete osakonna otsuse ja mõista hagejalt välja menetlusse astuja lõivud ja kulud (vt eespool punkt 10). Lisaks esitas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse

punktides 16–23 põhjused, mille alusel ta leidis, et tulenevalt hageja menetluslikust tegevusetusest võttis hageja vaikimisi oma ühenduse kaubamärgi taotluse tagasi.

20 Kuna vaidlustatud otsuses leitakse, et ühenduse kaubamärgi taotlus on vaikimisi tagasi võetud, siis on sellega võetud hagejalt ära tema menetluslik õigus kaubamärgi taotlejana ja jäetud hageja ilma võimalusest saada lõplik vastus oma nõuetele ning selle ta käesolevas kohtuasjas vaidlustabki. Lisaks ei puuduta vaidlustatud otsuse mõju ainult neid kaupasid, mille suhtes vastulause oli esitatud (kaubad, mis kuuluvad klassi 7, vt eespool punkt 4), vaid ka neid kaupasid, mille suhtes vastulauset ei esitatud (kaubad, mis kuuluvad klassidesse 9 ja 11, vt eespool punkt 1).

21 Eeltoodust järeldub, et apellatsioonikoda tegi menetlusse astuja poolt vastulausete osakonna otsuse peale esitatud kaebuse kohta vaidlustatud otsuse määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 1 tähenduses ning see otsus tekitab hageja suhtes siduvaid õiguslikke tagajärgi, kuna selles leitakse, et hageja poolt esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus on tulenevalt hageja menetluslikust tegevusetusest vaikimisi tagasi võetud, ning seetõttu on võimalik määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 4 kohaselt selle otsuse peale ühenduste kohtule hagi esitada.

22 Menetlusse astuja märkused vastuvõetavuse kohta tuleb seega tagasi lükata.

Põhiküsimus

Sissejuhatavad märkused

– Poolte argumendid

23 Hageja märgib, et tema rahalised vahendid on piiratud ning seetõttu ei esitanud ta vastulausete osakonnale ja apellatsioonikojale oma märkusi. Hageja teatas oma hagis, et ta ei ole kunagi oma kaubamärgitaotlust tagasi võtnud ning esitas sisuliselt järgmised väited ja argumendid: esiteks määruse nr 40/94 artikli 73 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 54 rikkumine; teiseks määruse nr 40/94 artikli 44 lõike 1 rikkumine ja Euroopa Kohtu 20. novembri 2001. aasta otsuse kohtuasjas C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss (EKL 2001, lk I-8691) vale tõlgendamine; kolmandaks määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 3 ja eeskirja 50 lõike 1 rikkumine; neljandaks määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 2 ja artikli 74 lõike 1 rikkumine.

24 Ühtlustamisamet nõustub selle argumentatsiooniga, kui välja arvata mõned märkused määruse nr 40/94 artikli 74 rikkumise ulatuse osas.

25 Menetlusse astuja väidab, et miski ei tõenda, et hageja majanduslik olukord ei võimaldanud tal vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja menetluses osaleda. Kuna tõendid selles osas puudusid, oli apellatsioonikojal tulenevalt sellest, et hageja menetluses ei osalenud, õigus teha vaidlustatud otsus.

– Esimese Astme Kohtu hinnang

26 Nagu ühtlustamisamet kohtuistungil viitas, tuleb märkida, et käesoleva asja puhul on tegemist tema praktika jaoks väga olulise küsimusega, kuna see võimaldab uurida apellatsioonikoja sellise otsuse seaduslikkust, mille kohaselt ühenduse kaubamärgi taotluse esitaja mitteosalemist vastulause- ja kaebemenetluses käsitatakse taotluse vaikimisi tagasivõtmisena ning vaidluse eseme puudumise tõttu kaebemenetlust lõpetavana.

27 Kuna enamik hageja poolt esitatud argumentidest on põhjendatud, palub ühtlustamisamet nimetatud küsimuses vaidlustatud otsuse tühistada. Apellatsioonikoja otsuse peale esitatud ühenduse kaubamärgiga seonduva hagi läbivaatamisel ei ole ühtlustamisametil takistusi hageja nõuetega ühinemiseks, kui ta esitab kõik asjakohased argumendid, mida ta lähtudes ühenduse kaubamärgiõiguse korraldamise ülesannetest ning apellatsioonikodade funktsionaalsest sõltumatusest oma ülesannete täitmisel vajalikuks peab (Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-107/02: GE Betz *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Atofina Chemicals (BIOMATE), EKL 2004, lk II-1845, punktid 32–36).

28 Lisaks ei oma tähtsust, kas hageja saab vastulausete osakonnale ja apellatsioonikojale oma märkuste esitamata jätmise õigustamiseks tugineda oma rahalisele olukorrale, kuna ta esitas need selgitused esimest korda alles Esimese Astme Kohtus, ilma et neid oleks olnud võimalik eelnevalt uurida, ning igal juhul ei vaidlusta hageja seda, et ta ei osalenud ühtlustamisameti vastulause- ja kaebemenetluses.

29 Just selles kontekstis tuleb hageja erinevaid väiteid kaaluda.

Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 73 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 54 rikkumist

– Poolte argumendid

30 Hageja väidab, et vaidlustatud otsus rikub määruse nr 40/94 artiklit 73 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 54. Enne kui apellatsioonikoda tegi vaidlustatud otsuse, oleks ta pidanud hagejale andma võimaluse väljendada oma seisukohta, mis oleks viimasel lubanud näidata, et tal puudub igasugune tahe ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi võtta.

31 Ühtlustamisamet rõhutab, et isegi kui nimetatud taotluse tagasivõtmine oleks õigustatud, oleks apellatsioonikoda pidanud vastavalt eespool viidatud sätetele vähemalt paluma hagejal oma tahet täpsustada, määrates talle selleks tähtaja ning teavitades teda sõnaselgelt sellest, millised on tagajärjed juhul, kui ta seda määratud tähtaja jooksul ei tee.

32 Menetlusse astuja väidab, et on raske aru saada, millistel põhjustel ei taga vaidlustatud otsus kaitseõigusi ja õigust olla ära kuulatud, kuna hageja oli vastulause- ja kaebemenetluses passiivne.

– Esimese Astme Kohtu hinnang

33 Määruse nr 40/94 artikli 73 kohaselt märgitakse ühtlustamisameti otsustes põhjused, millel need rajanevad, ning nende aluseks võivad olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta huvitatud isikutel on olnud võimalik esitada oma seisukoht. Määruse nr 2868/95 eeskirjas 54 on sätestatud, et kui ühtlustamisamet leiab, et õiguste

kaotamine tuleneb nimetatud määrusest või määrusest nr 40/94, ilma et selle kohta oleks tehtud eraldi otsust, siis teatab ta asjaomasele isikule sellest ja juhib tema tähelepanu sellele, et viimasel on võimalus kahe kuu jooksul arvates nimetatud teate saamisest taotleda selles küsimuses ühtlustamisameti otsust.

34 Käesoleval juhul tuleneb esitatud asjaoludest ja suhtlusest, mis apellatsioonikojal hagejaga toimus (vt eespool punkt 8), et apellatsioonikoda ei ole üheski menetlusstaadiumis hagejat teavitanud oma kavatsusest käsitleda hageja tegevusetust menetluses hageja poolt kaubamärgitaotluse vaikimisi tagasivõtmisena.

35 Sellest tulenevalt, isegi kui eeldada, et apellatsioonikoda võib menetluslikku tegevusetust ühtlustamisameti vastulause- ja kaebemenetluses käsitada kui tõendit selle kohta, et ühenduse kaubamärgi taotleja kaotas huvi selle kaubamärgi registreerimise vastu ja seega võttis vaikimisi oma taotluse tagasi, tuleb märkida, et igal juhul on vaidlustatud otsus vastu võetud määruse nr 40/94 artiklit 73 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 54 rikkudes ja tuleb seega tühistada.

36 Kuna selline tühistamine jätab lahtiseks küsimuse, kas apellatsioonikoda võib – nagu ta tegi käesolevas asjas – menetluslikku tegevusetust ühenduse vastulause- ja kaebemenetluses käsitada kui põhjust ühenduse kaubamärgi taotluse vaikimisi tagasivõtmiseks, siis peab Esimese Astme Kohus sobivaks vaadelda ka nimetatud küsimust puudutavat teist ja kolmandat väidet.

Teine väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 44 lõike 1 rikkumist ja viidet kohtuotsusele Zino Davidoff ja Levi Strauss

– Poolte argumendid

37 Hageja väidab, et määruse nr 40/94 artikli 44 lõige 1 nõuab sõnaselget ja tingimusteta ühenduse kaubamärgi taotluse tagasivõtmist (Esimese Astme Kohtu 10. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-396/02: Storck *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kompveki kuju), EKL 2004, lk II-3821, punkt 19). See säte ei luba ühtlustamisameti vastulause- ja kaebemenetluse staadiumis menetlusliku tegevusetuse põhjal järeldada, et tegemist on nimetatud taotluse vaikimisi tagasivõtmisega. Lisaks põhineb vaidlustatud otsus eespool punktis 23 viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss valel tõlgendusel, kuna see otsus puudutab täiesti erinevat konteksti, millel ei ole käesoleva asjaga mingit seost.

38 Ühtlustamisamet rõhutab, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 44 lõike 1 sättele ja mõttele peab ühenduse kaubamärgi taotluse tagasivõtmine toimuma kirjalikult, sõnaselgelt ja tingimusteta.

39 Menetlusse astuja väidab, et määruse nr 40/94 artikli 44 lõige 1 ei välista kaubamärgitaotluse vaikimisi tagasivõtmist. Ta väidab, et asjaolud, mille üle on otsustatud eespool punktis 37 viidatud kompveki kuju kohtuotsuses (punktid 5, 19 ja 20) ja Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-219/00: Ellos *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ELLOS) (EKL 2002, lk II-753, punktid 60–62), millele kompveki kuju kohtuotsus viitab, on erinevad selles osas, et nimetatud kohtuasjades oli tegemist kirjaliku ja seega ilmse avaldusega taotluse tagasivõtmiseks, samas kui käesoleval juhul on avaldus vaikiv ja tuleneb menetluslikust tegevusetusest.

– Esimese Astme Kohtu hinnang

40 Vaidlustatud otsuses rajas apellatsioonikoda oma järelduse, et hageja võttis oma ühenduse kaubamärgi taotluse vaikimisi tagasi, järgmisele arutluskäigule:

– esiteks, määruse nr 40/94 artikli 44 lõikest 1 tuleneb, et ühenduse kaubamärgi taotluse esitaja võib menetluse igal ajal lõpetada, võttes oma kaubamärgitaotluse tagasi (punktid 17 ja 19);

– teiseks, isegi kui ühenduse kaubamärgi taotluse tagasivõtmine peab reeglina olema väljendatud sõnaselgelt, siis „näib mõistetav, et tagasivõtmine võib olla vaikiv juhul, kui seadus sellist võimalust ei välista, ja tingimusel, et see on tuletatav faktidest ja asjaoludest, mis näitavad üheselt, et taotluse esitaja võttis oma registreerimistaotluse tagasi" (punkt 20); käesoleval juhul ei osalenud taotleja üheski vastulause- või kaebemenetluse staadiumis, mis näitab „üheselt, et taotleja kaotas huvi taotletud ühenduse kaubamärgi registreerimise vastu, mis tähendab, et ta võttis taotluse tagasi ja selle tulemusena lõppes menetlus" (punktid 16, 22 ja 23);

– kolmandaks, eelneva arutluskäigu puhul kohaldatakse analoogia alusel ühenduse kaubamärgi taotluse tagasivõtmise kohta eespool punktis 23 viidatud kohtuotsuses Zino Davidoff ja Levi Strauss (punkt 46) määratletud tingimusi, mis on vajalikud, et kaubamärgi omanik saaks loobuda temale kaubamärgiga antud ainuõigustest (punkt 21).

41 Esimene etapp sellest arutluskäigust on õige, kuna määruse nr 40/94 artikli 44 lõike 1 kohaselt „[võib] [t]aotluse esitaja […] ühenduse kaubamärgi taotluse igal ajal tagasi võtta või piirata selles loetletud kaupade või teenuste nimekirja".

42 Mis puudutab apellatsioonikoja arutluskäigu teist etappi, siis on kohane meelde tuletada, et eespool viidatud sätet tõlgendatakse nii, et kaupade ja teenuste loetelu piiramise õigus on üksnes ühenduse kaubamärgi taotlejal, kes võib igal ajal esitada sellekohase taotluse ühtlustamisametile. Selles kontekstis peab ühenduse kaubamärgi taotluse osaline või täies ulatuses tagasivõtmine või selles sisalduva kaupade või teenuste loetelu piiramine toimuma sõnaselgelt ja tingimusteta (eespool punktis 39 viidatud kohtuotsus ELLOS, punkt 61, ja eespool punktis 37 viidatud kompveki kuju kohtuotsus, punkt 19).

43 Nagu märgib menetlusse astuja, puudutavad eespool punktis 39 viidatud kohtuotsus ELLOS ja eespool punktis 37 viidatud kompveki kuju kohtuotsus tõepoolest kohtuasju, kus hageja tegi pärast seda, kui apellatsioonikoda kavatses esimese variandina lükata ühenduse kaubamärgi taotluse kõigi kaupade osas tagasi, teise võimalusena ettepaneku piirata taotluses viidatud kaupade või teenuste loetelu. Nimetatud kohtuasjad keskenduvad pigem esitatud piiramise tingimuslikule iseloomule kui vajadusele nimetatud taotluse tagasivõtmine sõnaselgelt esitada. Lisaks ei ole selline faktiline raamistik piisav, et leida, et apellatsioonikoda võib sellest tulenevalt otsustada, et ühenduse kaubamärgi taotlus on vaikimisi tagasi võetud, kuna taotleja oli vastulausemenetluses passiivne.

44 Määruse nr 40/94 artikli 44 lõige 1 viitab ainult ühenduse kaubamärgi taotlejale, mitte apellatsioonikojale. Apellatsioonikoda ei saa seega nimetatud sättele tugineda selleks, et asudes taotleja asemele, käsitada taotleja menetluslikku tegevust taotleja poolt kaubamärgitaotluse vaikimisi tagasivõtmisena. Lisaks, kuigi eespool viidatud kohtupraktika käsitleb olukordasid, kus on tegemist kaupade loetelu piiramisega, viitavad Esimese Astme Kohtu otsuste põhjendused sõnaselgelt ka puhtakujulisele kaubamärgi tagasivõtmise juhule (vt eespool punkt 42 ja viidatud kohtupraktika). Mõlemal juhul kehtib sama loogika, et taotleja peab „sõnaselgelt ja tingimusteta" väljendama, milline peab tema arvates olema ühenduse kaubamärgi taotluse sisu. Seejärel otsustavad

vastulausete osakond ja apellatsioonikoda vastulausemenetluses esitatud argumente arvesse võttes selle taotluse sisu üle. Selline arutluskäik ei välista, et ühtlustamisamet registreerib kaubamärgi ainult osade esitatud kaupade või teenuste suhtes, kuid selline piiramine leiab aset alles pärast seda, kui on kontrollitud segiajamise tõenäosust, millele tugineti käesoleval juhul.

45 Lisaks tuleb märkida, et kaubamärgitaotluse vaikimisi tagasivõtmine, mille apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses tuvastas, puudutas kõiki ühenduse kaubamärgi taotluses viidatud kaupu, kuigi vastulause oli esitatud ainult osade nende kaupade suhtes (vt eespool punkt 4). Igal juhul ei saa seega „üheselt" teha järeldust, et kuna taotleja ei kaitsnud oma huve osade kaupade osas ühtlustamisameti vastulause- ja kaebemenetluses, siis kaotas ta huvi kaubamärgi registreerimise vastu kõigi taotletud kaupade puhul.

46 Järelikult ei tulene määruse nr 40/94 artikli 44 lõikest 1, et ainuüksi asjaolust, et taotleja hoidus ühtlustamisameti vastulause- ja kaebemenetluses osalemast, saab järeldada, et ta võttis oma ühenduse kaubamärgi taotluse tagasi.

47 Mis puudutab apellatsioonikoja arutluskäigu kolmandas etapis käsitletut, siis eespool punktis 23 viidatud kohtuotsuses Zino Davidoff ja Levi Strauss (punkt 46) määratletud tingimusi, mis on vajalikud, et kaubamärgi omanik saaks loobuda temale kaubamärgiga antud ainuõigustest, ei saa käesolevas asjas kohaldada, võttes arvesse määruse nr 40/94 artikli 44 lõikes 1 sätestatut ja sellele kohtupraktikas antud tõlgendust. Käesoleval juhul ei ole oluline, kas kaubamärgi turuleviimiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) peab olema esitatud ühenduse kaubamärgi omaniku sõnaselge nõusolek. Euroopa Kohus asus eespool punktis 23 viidatud kohtuotsuse Zino Davidoff ja Levi Strauss punktis 46 seisukohale, et isegi kui „selline tahe ilmneb tavaliselt nõusoleku sõnaselgest väljendamisest[,] […] ei saa välistada, et teatavatel juhtudel võib tahe vaikivalt ilmneda

teguritest ja asjaoludest, mis eelnevad väljaspool EMP-d turuleviimisele, on sellega samaaegsed või järgnevad sellele ning millest siseriikliku kohtu hinnangul nähtub kindlalt omaniku loobumine oma õigusest." Lõpuks ei võta selline analoogia alusel kohaldamine arvesse nimetatud otsuse punkti 55, millest tuleneb, et „vaikiv nõusolek [ei saa] väljaspool EMP-d turule viidud kauba turustamiseks EMP-s ilmneda kaubamärgi omaniku pelgast vaikimisest".

48 Eespool toodust tuleneb, et vaidlustatud otsus rikub määruse nr 40/94 artikli 44 lõiget 1 ja tuleb seetõttu tühistada.

49 Kuna selline tühistamine piirdub selle õigusliku aluse analüüsimisega, millele apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses tugines, peab Esimese Astme Kohus kohaseks analüüsida ka kolmandat väidet, mis puudutab norme, mille kohaldamist apellatsioonikoda ei kaalunud.

Kolmas väide, mis puudutab määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 3 ja eeskirja 50 lõike 1 rikkumist

– Poolte argumendid

50 Hageja väidab, et vaidlustatud otsus rikub määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõiget 3 ja eeskirja 50 lõiget 1, mille kohaselt võib apellatsioonikoda teha sisulise otsuse isegi siis, kui taotleja oma seisukohta ei esita. Asjaolu, et hageja ei esitanud oma seisukohta, ei saa seega tõlgendada tema kaubamärgi taotluse vaikimisi tagasivõtmisena.

51 Ühtlustamisamet märgib, et on normaalne, et kohaldatavad õigusnormid näevad ette, et see, et taotleja ei ilmu vastulausemenetluses kohale, ei saa automaatselt viia vastulause rahuldamiseni, kui ühtlustamisametil on juba piisavalt tõendeid, et nimetatud vastulause osas otsus teha. Eeskirja 20 lõige 3 kohustab seega ühtlustamisametit vaidluse korral tegema otsuse „talle esitatud tõendite põhjal" ning seega käituma nii, nagu kaubamärgi taotleja oleks kohal. Ühtlustamisamet rõhutab selles osas, et seda sätet on muudetud komisjoni 29. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1041/2005, millega muudetakse määrust nr 2868/95 (ELT L 172, lk 4). Eelnevalt oli sätestatud, et ühtlustamisamet „võib teha" vastulause kohta otsuse, nüüd on sätestatud, et „teeb" otsuse. Selle muudatuse tingisid mitmed apellatsioonikoja otsused, kus on põhjendatud, et kostja vaikimine tähendab vastulausega nõustumist, ning selle muudatuse eesmärk oli selgitada, et kostja puudumine ei või kaasa tuua tema menetluslike õiguste kaotamist.

52 Menetlusse astuja väidab, et eespool viidatud sätted ei välista võimalust, et vastulause- ja kaebemenetluse käigus seisukoha esitamata jätmise fakti võib käsitada kui ühenduse kaubamärgi taotluse tagasivõtmist.

– Esimese Astme Kohtu hinnang

53 Vaidlustatud otsus ei viita ühelgi viisil põhimõttele, mille kohaselt võib nii vastulausete osakond kui ka apellatsioonikoda teha sisulise otsuse isegi siis, kui ühenduse kaubamärgi taotleja oma seisukohta vastulausemenetluse käigus ei esita.

54 Määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõikes 3, mis reguleerib vastulausete menetlemist, on sätestatud, et „[k]ui taotleja oma seisukohta ei esita, teeb [ühtlustamisamet] vastulause kohta otsuse [väljendi „menetleb vastulauset" asemel on kasutatud täpsemat vastet „teeb vastulause kohta otsuse"] talle varem esitatud tõendite alusel". Samuti on määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõikes 1 sätestatud, et „[k]ui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kaebuse menetlusele *mutatis mutandis* sätteid, mis kehtivad menetluste puhul osakonnas, kelle otsuse peale kaevatakse".

55 Vastupidise sätte puudumise tõttu oli apellatsioonikoda seega kohustatud kohaldama määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõiget 3 ja sellest tulenevalt ei oleks saanud hageja menetluslikku tegevusetust vastulause- ja kaebemenetluses samastada olukorraga, kus taotleja võttis oma kaubamärgitaotluse vaikimisi tagasi.

56 Sellest tulenevalt rikub vaidlustatud otsus määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõiget 3 ja eeskirja 50 lõiget 1 ning tuleb seetõttu tühistada.

Järeldus

57 Eespool toodust tuleneb, et esimene, teine ja kolmas väide tuleb tunnistada põhjendatuks ning seetõttu tuleb vaidlustatud otsus kõigi kolme väite kohaselt tühistada ilma, et oleks vaja analüüsida hageja neljandat väidet, mille esimene osa puudutab määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 2 rikkumist ja on esitatud teise võimalusena ning mille teine osa puudutab sama määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 rikkumist ja eeldab ühe menetluspoole poolt esitatud taotluse olemasolu.

Kohtukulud

58 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kui kaotanud poolel on mitu isikut, otsustab Esimese Astme Kohus kohtukulude jaotamise.

59 Kuna kohtuotsus on tehtud ühtlustamisameti kahjuks, sest vaidlustatud otsus tühistatakse, ja hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud, tuleb hageja kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt ja jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda.

60 Menetlusse astuja kulud jäetakse tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 26. aprilli 2006. aasta otsus (asi R 406/2004-2).**

2. Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja Laytoncrest Ltd. kohtukulud.

3. Jätta Erico International Corp. kohtukulud tema enda kanda.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. märtsil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad

Sisukord

Vaidluse taust . . . . . II - 544

Poolte nõuded . . . . . II - 547

Õiguslik käsitlus . . . . . II - 548

Vastuvõetavus . . . . . II - 548

Poolte argumendid . . . . . II - 548

Esimese Astme Kohtu hinnang . . . . . II - 549

Põhiküsimus . . . . . II - 551

Sissejuhatavad märkused . . . . . II - 551

– Poolte argumendid . . . . . II - 551

– Esimese Astme Kohtu hinnang . . . . . II - 552

Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 73 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 54 rikkumist . . . . . II - 553

– Poolte argumendid . . . . . II - 553

– Esimese Astme Kohtu hinnang . . . . . II - 553

Teine väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 44 lõike 1 rikkumist ja viidet kohtuotsusele Zino Davidoff ja Levi Strauss . . . . . II - 555

– Poolte argumendid . . . . . II - 555

– Esimese Astme Kohtu hinnang . . . . . II - 556

Kolmas väide, mis puudutab määruse nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 3 ja eeskirja 50 lõike 1 rikkumist . . . . . II - 559

– Poolte argumendid . . . . . II - 559

– Esimese Astme Kohtu hinnang . . . . . II - 560

Järeldus . . . . . II - 561

Kohtukulud . . . . . II - 562