ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)

13. september 2006 *

Kohtuasjas T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, asukoht Düsseldorf (Saksamaa), esindaja: advokaat R. Kaase,

hageja,

versus

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

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: inglise.

Tesco Stores Ltd, asukoht Cheshunt (Ühendkuningriik), esindaja: *barrister* S. Malynicz,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 23. märtsi 2004. aasta otsuse peale (asi R 486/2003-1), mis käsitleb MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ja Tesco Stores Ltd vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees M. Jaeger, kohtunikud V. Tiili ja O. Czúcz,

kohtusekretär: ametnik K. Andová,

arvestades 27. mail 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades Esimese Astme Kohtu kantseleisse 13. septembril 2004 saabunud menetlusse astuja vastust ja 21. septembril 2004 saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 30. novembril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, varem METRO Cash & Carry GmbH, edaspidi „hageja", esitas 20. märtsil 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; EKL eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



3 Taotlus avaldati 2. novembri 1999. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 86/99.

4 Tesco Stores Ltd (edaspidi „menetlusse astuja") esitas 28. jaanuaril 2000 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele.

Vastulause tugines varasemale alates 27. juulist 1993 kehtivale Ühendkuningriigis nr 1543011 all registreeritud siseriiklikule sõnamärgile METRO, mille õiguskaitse esialgne kehtivusaeg lõppes 27. juulil 2000.

5 Ühtlustamisamet teatas 13. juuni 2000. aasta kirjas menetlusse astujale, et annab viimasele neljakuise tähtaja esitada vastulause põhistamisel vajalikud täiendavad faktilised asjaolud, tõendid ja argumendid. Kirjale lisatud teatises andis ühtlustamisamet menetlusse astujale teada, et juhul, kui varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaeg lõpeb „tähtajaks, mil peavad olema esitatud tõendid varasemate kaubamärgiõiguste kohta" kooskõlas komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; EKL eriväljaanne 17/01, lk 189; edaspidi „rakendusmäärus"), eeskirja 20 lõikega 2, tuleb menetlusse astujal samuti esitada varasema kaubamärgi õiguskaitse pikendamise tõend, muu võrdväärne tõend või nende puudumise korral tõend selle kohta, et pikendamistaotlus on asjaomastele ametiasutustele esitatud. Hiljem neljakuulist tähtaega pikendati ning asjaomane tähtaeg möödus lõplikult 13. märtsil 2003.

6 Varasema kaubamärgi õiguskaitse pikendamise tõendit eespool nimetatud tähtaja jooksul ei esitatud.

7 Menetlusse astujale teatati 30. aprilli 2003. aasta kirjas, et kuna ta ei olnud esitanud varasema kaubamärgi õiguskaitse pikendamise tõendit, tehakse otsus olemasolevate tõendite põhjal.

8 Vastulausete osakond lükkas 12. juuni 2003. aasta otsusega (edaspidi „vastulausete osakonna otsus") vastulause tagasi põhjusel, et kuigi menetlusse astujale on tehtud selline ettepanek, ei ole ta esitanud tõendit selle kohta, et tema varasem kaubamärk on endiselt kehtiv pärast 27. juulit 2000, mil menetlusse astuja esitatud dokumentidest nähtuvalt möödus tema kaubamärgi registreeringu kehtivusaeg.

9 Menetlusse astuja esitas 11. augustil 2003 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel kaebuse.

10 Esimene apellatsioonikoda rahuldas 23. mai 2004. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") kaebuse. Ta leidis, et varasem õiguskaitse kehtis vastulause esitamise ajal ning isegi ajal, mil tehti ettepanek esitada tõendeid (13. juuni 2000), mistõttu menetlusse astujal polnud tarvis oma kaubamärgi registreeringu pikendamist tõendada.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tunnistada hagi vastuvõetavaks;

— tühistada vaidlustatud otsus;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

12 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— rahuldada hageja nõue tühistada vaidlustatud otsus;

— mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

13 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista menetlusse astuja kohtukulud välja hagejalt.

Ühtlustamisameti nõuete vastuvõetavus

14 Seoses ühtlustamisameti menetlusliku seisundiga on Esimese Astme Kohus apellatsioonikoja poolt vastulausemenetluses tehtud otsust käsitledes leidnud, et kuigi ühtlustamisametil ei ole apellatsioonikoja otsuse peale hagi esitamiseks vajalikku pädevust, ei saa temalt samas ka nõuda, et ta kaitseks põhimõtteliselt kõiki apellatsioonikodade vaidlustatud otsuseid või taotleks alati nende otsuste vastu suunatud hagide rahuldamata jätmist (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, punkt 34; 15. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-186/04: Spa Monopole *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Spaform (SPAFORM), EKL 2005, lk II-2333, punkt 20, ja 25. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-379/03: Peek & Cloppenburg *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cloppenburg), EKL 2005, lk II-4633, punkt 22). Ühtlustamisametil ei ole takistusi hageja nõudega ühinemiseks ega selleks, et jätta asi otsustada Esimese Astme Kohtu äranägemisel, esitades kõik argumendid, mida ta peab kohaseks Esimese Astme Kohtule vajaliku teabe andmiseks (eespool viidatud BIOMATE'i kohtuotsus, punkt 36, ja Cloppenburgi kohtuotsus, punkt 22). Samas ei saa ta esitada apellatsioonikoja otsuse tühistamise või muutmise nõuet punktides, mida hagiavalduses ei ole välja toodud, või esitada väiteid, mida hagiavalduses ei ole välja toodud (eespool viidatud kohtuotsus Cloppenburg, punkt 22; vt selle kohta ka Euroopa Kohtu 12. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-106/03 P: Vedial *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-9573, punkt 34).

15 Ülaltoodust tuleneb, et nõuded, millega ühtlustamisamet ühineb hageja tühistamisnõudega, tuleb lugeda vastuvõetavaks osas, milles need ja nende toetuseks esitatud argumendid ei välju hageja poolt esitatud nõuete ja väidete raamidest.

Põhiküsimus

A — *Poolte argumendid*

16 Hageja esitab vaidlustatud otsuse tühistamise nõude toetuseks ainsa väite. Ta väidab, et vaidlustatud otsusega on rikutud määrust nr 40/94, eelkõige selle artiklit 74, ning rakendusmäärust, eelkõige selle eeskirju 16 ja 20. Nendest sätetest tuleneb, et päev, millal varasem kaubamärgi õiguskaitse kehtib ja millal hiljemalt peab vastulause esitaja nimetatud õiguse kehtivuse kohta esitama tõendi, on vastulause osakonna määratud kuupäev või vähemalt kuupäev, mil lõpeb muude tõendite esitamiseks määratud tähtaeg, mitte aga vastulause esitamise päev.

17 Seejärel väidab hageja, et rakendusmääruse eeskirja 16 *ratio legis* eeldab, et kaubamärgi taotlejal ja vastulausete osakonnal on võimalik kontrollida ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulauses viidatud varasema kaubamärgi kehtivust, sest ainult kehtiv kaubamärk võib olla vastulause aluseks. Vastulausete osakonnal on rakendusmääruse eeskirja 16 lõike 3 ja eeskirja 20 lõike 2 alusel õigus määrata kindlaks tõendite esitamise tähtaeg juhuks, kui neid ei esitatud koos vastulausega.

18 Hageja väidab samuti, et vaidlustatud otsuse järeldused, mille kohaselt vastulausete osakond ei saa ühelt poolt enne vastulause lahendamist võtta arvesse varasema kaubamärgiõiguse kehtivuse lõppemist, ja teisalt teha ettepaneku esitada tõendeid varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise kohta, on vastuolus määruse nr 40/94 ja rakendusmääruse sätetega ja samuti suhteliste keeldumispõhjuste hindamise üldise süsteemiga.

19 Ühtlustamisamet toetab hageja argumente. Ta väidab eelkõige, et vaidlustatud otsus on vastuolus vastulausemenetlust käsitlevate (institutsiooni) sisejuhistega, mille kohaselt „(vastulausemenetluse) toimiku (materjalide) täiendamiseks antava neljakuulise tähtaja jooksul peab vastulause esitaja esitama tõendid selle kohta, et kaubamärk (kaubamärgid), millele vastulause tugineb, on endiselt kehtiv (kehtivad). Kui puuduvad tõendid kehtivuse pikendamise kohta, ei võeta varasemat registreeringut arvesse [...] või lükatakse vastulause põhjendamatuse tõttu tagasi. Vältimaks apellatsioonikojas sellise vastulause lahendamist, mis tugineb varasemale pikendamata registreeringule, kui nõuetekohaselt tõendatud registreeringu kehtivus lõpeb neljakuulise tähtaja möödumise ning vastulause lahendamise vahelisel ajal, peab kontrollija tegema vastulause esitajale ettepaneku esitada tõend registreeringu pikendamise kohta, olenemata sellest, kas taotleja esitab vastuväiteid".

20 Menetlusse astuja esitas oma käsituse, mille järgi apellatsioonikoda kohaldas määrust nr 40/94 ja rakendusmäärust õigesti, toetuseks omakorda kuus argumenti.

21 Esiteks väidab ta, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 1 kasutatakse oleviku („vastuseisu korral") mitte tuleviku ajavormi. Seejärel aga artikli 8 lõike 2 sõnastuses on kasutatud mineviku vormi („kaubamärgid, mis on registreeritud"). Hageja arvates ilmneb nimetatud kahe sätte koos lugemisest selgesti, et otsustavaks on vastulause esitamise aeg. Nii ei ole määruse nr 40/94 artiklis 8 ühtegi sätet, millega kohustatakse vastulause esitaja säilitama oma varasema kaubamärgi omaniku staatust või tõendama, et ta on säilitanud selle staatuse vastulause esitamise tähtaja järel.

22 Teiseks leiab menetlusse astuja, et määruse nr 40/94 artikli 42 lõikes 1 sätestatud ainus tingimus näeb ette, et vastulause esitamise põhjus saab olla kaubamärgi registreerimisele asjaomase määruse artikli 8 tulenevalt esitatud vastuväide. Ta märgib, et see tingimus on samuti väljendatud oleviku ajavormis. Samuti on nõutav, et vastulause esitaja on muu hulgas nende varasemate kaubamärkide omanik, millele viidatakse asjaomase määruse artikli 8 lõikes 2. Ka selles sättes kasutatakse oleviku ajavormi. Hageja järeldab sellest, et vastulause esitajal ei ole kohustust tõendada, et ta on pärast vastulause esitamist tulevikus kindlaks määramata päevani jätkuvalt kaubamärgi omanik. Ta leiab, et kõnealuse määruse artikli 42 lõige 3 toetab seda lähenemist, kuna selles nõutakse, et vastulause esitaja toob välja vastulause põhjendused, kasutades seejuures jälle oleviku ajavormi. Ta märgib samuti, et vastulause esitaja peab nimetama need sel ajal kehtivad põhjendused, millele võib viidata taotletavale kaubamärgile esitatava vastulause toetuseks. Ükski vastulause esitaja ei saa kindlusega väita, milline on olukord määratlemata ajal tulevikus pärast vastuväite esitamise aega. Igal juhul on see vastuolus määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 3 sõnastusega.

23 Kolmandaks väidab menetlusse astuja, et rakendusmääruse eeskirjades 15 ja 16 ei sätestata midagi hageja selle väite kohta, mille kohaselt tuleb tõendada varasema kaubamärgi kehtivust selle päeva seisuga, mil vastulausete osakond teeb oma otsuse põhiküsimuses. Hageja väite kohaselt asjaolu, et seadusandja on kehtestanud nii üksikasjalikud õigusnormid, täpsustamata seejuures, et vastulause esitaja peab tõendama, et tema õigused kehtivad vastulause esitamise tähtaja järel, tuleb tõlgendada seadusandja tahtena selliste tõendite esitamist tingimuseks mitte seada, mis on kooskõlas *expressio unius est exclusio alterius* põhimõttega. Menetlusse astuja tuletab lisaks meelde, et kõnealused õigusnormid on sõnastatud oleviku või mineviku ajavormides.

24 Ta viitab ka rakendusmääruse eeskirja 15 lõike 2 punkti c alapunktile i, mille kohaselt „kui vastulause esitab varasema märgi või varasema õiguse omanik, siis [peab vastulauses olema] märge selle kohta, et ta on sellise märgi või õiguse omanik". Menetlusse astuja järeldab sellest, et ainus asjaolu, mida selle eeskirja järgi tuleb tõendada, on see, et vastulause esitaja on varasema kaubamärgi omanik ajal, mil vastulause esitatakse.

25 Neljandaks rõhutab menetlusse astuja, et õiguskindluse põhimõtte kohaselt peavad ühenduse õigusnormid andma asjaomastele isikutele täpselt teada neile kehtestatud kohustuste ulatuse (Euroopa Kohtu 1. oktoobri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-233/96: Taani *vs.* komisjon, EKL 1998, lk I-5759, punkt 38). Ta märgib, et hageja pakutud lahenduse alus, mille kohaselt ühtlustamisamet kontrollib varasema kaubamärgi kehtivust selle päeva seisuga, mil ta lahendab vastulause, on meelevaldne ja ebakindel. Ta leiab, et võimalus, et menetlus venib, eeldab, et vastulause esitajad ennustaks põhiküsimuses otsuse tegemise tõenäolist kuupäeva või esitaks jätkuvalt ajakohastatud tõendeid varasema kaubamärgi kehtivuse kohta.

26 Viiendaks märgib menetlusse astuja, et ühenduse õiguse tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttega on vastuolus nõuda vastulause esitajalt, et ta tõendaks, et varasem kaubamärk on olemas või kehtib pärast vastulause esitamise tähtaja lõppu.

27 Menetlusse astuja täpsustab, et pärast vastulause esitamist 28. jaanuaril 2000, saadeti talle dokument, milles talle anti luba esitada registreerimistunnistuse koopia hiljem. Varasema kaubamärgi registreerimistunnistuse koopia esitas menetlusse astuja 24. veebruaril 2000. Ta väidab oma vastuste punktis 18, et nimetatud registreerimistunnistusest tulenes, et asjaomane kaubamärk kehtis kuni 27. juulini 2003, st pärast vastulause esitamise tähtaja lõppu. 13. juunil 2000 teatas ühtlustamisamet talle kirjalikult, et algab asja sisuline menetlemine, ning tegi talle ettepaneku esitada faktilised asjaolud, tõendid ja seisukohad vastulause toetuseks esitatavate argumentide kohta. Menetlusse astuja märgib, et kui, sarnaselt hageja arvamusele, see kiri kohustas menetlusse astujat esitama tõendit registreeringu pikendamise kohta, mille ta oli juba esitanud vastulause esitamise tähtaja jooksul, siis on selline nõue tagasiulatuv ning seetõttu lubamatu.

28 Kuuendaks leiab menetlusse astuja, et ka määruse nr 40/94 artikkel 74 ei toeta hageja väidet. Tema arvates vastab selle artikli eesmärk artikli pealkirjale, milleks on faktiliste asjaolude kontrollimine ameti omal algatusel. Seega välistab menetlusse

astuja võimaluse, et selle sätte alusel on vastustajal kohustus tõendada ühtlustamisametile, et kaubamärk on olemas ja kehtib kuni selle päevani, mil vastulausete osakond lahendab vastulause.

B — *Esimese Astme Kohtu hinnang*

29 Hageja, keda toetab ühtlustamisamet, vaidlustab eelkõige kaht vaidlustatud otsuses tehtud järeldust. Esiteks on apellatsioonikoda valesti leidnud, et vastulause aluseks oleva kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemine ei luba vastulausete osakonnal muuta vastulause esitaja staatust ning vastulauset tagasi lükata. Teiseks on apellatsioonikoda valesti leidnud, et vastulause esitaja peab esitama ühekorraga oma vastulause kõik põhjendused, millest tulenevalt ei vastulausete osakonnal ega apellatsioonikojal ei ole õigust nõuda varasema kaubamärgi, millel vastulause põhineb, jätkuva kehtivuse kohta hiljem tõendeid. Sellised väited on vastuolus määruse nr 40/94 ja rakendusmääruse üldise loogikaga, kuna sel juhul võib opositsioonikojal tekkida kohustus lahendada vastuolu taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel, mille õiguskaitse kehtivusaeg on möödunud.

30 Tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche, EKL 1978, lk 1139, punkt 7; 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5089, punkt 48, ja Euroopa Kohtu 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317, punkt 23). Üldistes huvides ei ole osutada määruses nr 40/94 ettenähtud kaitset kaubamärgile, mis ei täida oma peamist ülesannet (eespool viidatud kohtuotsus Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 48).

31 Määruse nr 40/94 artiklite 8 ja 42 ning rakendusmääruse eeskirjade 15, 16 ja 20, mis käsitlevad suhtelisi keeldumispõhjuseid ja vastulausemenetlust, eesmärk on tagada see, et varasem kaubamärk võiks jätkuvalt täita päritolu identifitseerimise ülesannet, nähes ette võimaluse keelduda sellise uue kaubamärgi registreerimisest, mis satuks kaubamärkidevahelise segiajamise tõenäosuse tõttu varasema kaubamärgiga vastuollu.

32 Sellise vastuolu võimalikkust tuleb hinnata kahest vaatenurgast. Nimetatud sätete *ratione materiae* kohaldamisala osas peavad varasem kaubamärk ja taotletav kaubamärk ning nende kahe märgiga tähistatavad kaubad ja teenused olema identsed või sarnased, mis võib põhjustada asjaomaste tähiste segiajamist. Teisalt peavad nimetatud sätete *ratione temporis* kohaldamisala osas kõnealused kaubamärgid teatava ajavahemiku jooksul koos esinema. Varasema kaubamärgi päritolu identifitseerimise ülesannet ei saa ohustada teine kaubamärk, mis registreeritakse alles pärast varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist. Kui puudub ajavahemik, mil kõnealused kaubamärgid koos esinevad, ei saa tekkida vastuolu asjaomaste kaubamärkide vahel.

33 Seetõttu leiab Esimese Astme Kohus, et vaidlustatud otsuses tehtud järelduses, mille kohaselt „vastulausete osakonnal ei ole õigust tagasiulatuvalt muuta vastulause esitaja staatust üksnes seetõttu, et vastulausemenetluse ajal lõpeb siseriikliku registreeringu kehtivusaeg", ei võeta arvesse seda asjaolu, et taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi, mis on kõnealuse ajavahemiku ajal kehtivuse kaotanud, vahel ei saa tekkida vastuolu, sest taotletava kaubamärgi saab registreerida üksnes vastulausemenetluse lõppemise järel. Sellest tulenevalt ei õigusta kaubamärgi põhiülesande kaitsmine apellatsioonikoja osutatud kaitset asjaomasele varasemale kaubamärgile ning selline kaitse on vastuolus suhteliste keeldumispõhjuste hindamist ning vastulausemenetlust reguleerivate sätete mõtte ja loogikaga.

34 Lisaks sellele märgivad nii hageja kui ühtlustamisamet õigesti, et vastulausete osakond ning apellatsioonikoda peavad võtma arvesse vastulause esitamise ja vastulause kohta tehtava otsuse vahel toimuvaid asjaolude muudatusi, mis tulenevad tõenditest, mida osapooled esitatavad vastusena ühtlustamisameti teabetaotlusele.

35 Selles osas tuleb meelde tuletada, et Esimese Astme Kohus sedastas 23. septembri 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-308/01: Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punkt 26, et vastulause kohta tehtud otsuse peale apellatsioonikojale esitatud kaebuse määruse nr 40/94 artikli 61 lõike 1 alusel läbivaatamise tulemus sõltub sellest, kas sel ajal, kui kaebus lahendatakse, võib seaduslikult võtta vastu uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks oleval otsusel.

36 Selle läbivaatamise raames teostavad ühtlustamisameti apellatsioonikojad, välja arvatud juhul, kui nende otsuse peale esitatakse kaebus, selle ühtlustamisameti üksuse pädevust, kes võttis kaevatava otsuse vastu (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 24). Seetõttu tuleb järeldada, et nimetatud kohtuotsuses kehtestatud põhimõtet kohaldatakse vastulausete osakonna läbiviidaval kontrollimisel, mis tähendab, et ei vastulausete osakond ega apellatsioonikoda ei saa teha otsust, mis on seadusvastane sel ajal, kui nad on osapoolte esitatud tõendite põhjal asja lahendamas.

37 Menetlusse astuja leiab siiski, et vaidlustatud otsuses on õigesti leitud, et vastulause esitaja peab esitama oma vastulauset toetavad põhjendused ja tõendid ühekorraga. Vastulausete osakond ei saa tugineda sellele, et varasema kaubamärgi õiguskaitse pikendamise kohta tõendid puuduvad, kuna registreeringu pikendamise kohta esitatud teabetaotlus ei põhine ühelgi määruse nr 40/94 või rakendusmääruse sättel.

38 Selles osas tuleb meelde tuletada, et eespool punktis 30 viidatud kohtupraktikast tuleneb, et määruse nr 40/94 ja rakendusmääruse sätteid tuleb tõlgendada kaubamärgi põhiülesande valguses. Selleks, et saaks hinnata, kas varasem kaubamärk ei täida enam päritolu identifitseerimise ülesannet, kuna see esineb koos taotletava kaubamärgiga, millega seda võib segi ajada, peab ühtlustamisamet teadma varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega.

39 Pädevuse teha vastulause esitajale ettepanek esitada selle kohta lisateavet võib tuletada määruse nr 40/94 ja rakendusmääruse sätetest. Nii võib ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 76 järgi kõigi ühtlustamisametis toimuvate menetluste raames küsida teavet ja teha ettepanek esitada dokumente ning eelkõige dokumente, mida ta peab vajalikeks vastulause lahendamiseks. Lisaks tuleneb rakendusmääruse eeskirjadest 16 ja 20 koostoimes, et ühtlustamisamet teeb vastulause esitajale ettepaneku esitada vastulauses esitamata faktilised asjaolud, tõendid ja seisukohad ja eelkõige varasema kaubamärgi registreerimistunnistuse.

40 Menetlusse astuja leiab seevastu, et vastulause esitajat ei saa kohustada tõendama, et ta on jätkuvalt varasema kaubamärgi omanik kuni määramata ajani pärast vastulause esitamise tähtaega.

41 Selles osas tuleb märkida, et menetlusse astuja piirdub esimeses, teises, kolmandas ja kuuendas argumendis väitega, et selline vastulauses viidatud kohustus ei tulene määruse nr 40/94 artiklites 8, 42 ja 74 ega rakendusmääruse eeskirjadest 15 ja 16. Ta ei esita ühtegi argumenti selle kohta, et määruse nr 40/94 artikkel 76 või rakendusmääruse eeskirjad 16 ja 20 koostoimes ei anna ühtlustamisametile õigust teha vastulause esitajale ettepanekut esitada tõendid selle kohta, et kaubamärki on pikendatud, kui esialgne kehtivuse lõppemise tähtaeg saabub pärast vastulause esitamist. Peale selle tuginevad menetlusse astuja kõnealused argumendid eelnimetatud määruste asjakohastes sätetes kasutatud tegusõnade ajavormidele

kontekstist eraldatud tõlgendusele ning neis ei viidata suhtelistele keeldumispõhjustele ning vastulausemenetluse aluseks olevatele põhimõtetele.

42 Samuti tuleb märkida, et menetlusse astuja argumendid ei ole kooskõlas käesoleva asja faktiliste asjaoludega. Teabe esitamiseks määratud tähtaja lõpus (13. märts 2003) ja isegi vastulausete osakonna määratud esialgse tähtaja lõpus (13. oktoober 2000) ei olenenud varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaeg tulevikus tekkivatest asjaoludest, vaid sellest, kas menetlusse astuja oli pikendanud kaubamärgi registreeringut, mille esialgne kehtivus pidi lõppema 27. juulil 2000; seega käsitles tõendite esitamise taotlus minevikku jäävat sündmust. Esimese Astme Kohus leiab seetõttu, et vastupidiselt menetlusse astuja väitele ei esitatud vastulause esitajale teabetaotlust kaubamärgi kehtivuse kohta määramata ajal tulevikus.

43 Neljandas argumendis leiab menetlusse astuja, et asjaolu, et vastulause esitaja ei tea, kas ta peab esitama tõendi varasema kaubamärgi registreeringu pikendamise kohta omal algatusel või hoopis ühtlustamisameti palvel, võib kaasa tuua õigusliku ebakindluse. Varasema kaubamärgi kehtivuse tõendamise kohustus eeldab seega, et vastulause esitaja ennustab, millal tehakse otsus vastulause kohta.

44 Ka selle argumendiga ei saa nõustuda. Vastulausete osakonna otsusest ei tulene, et ühtlustamisamet kohustab vastulause esitajat esitama tõendid pikendamise kohta jätkuvalt ning ilma ühtlustamisameti sellekohase ettepanekuta. Selline kohustus ei tulene ka hageja ning ühtlustamisameti esitatud menetlusdokumentidest. Vastulausemenetlust käsitlevates ühtlustamisameti juhistes on selgesti vastupidi märgitud, et „kontrollija peab vastulause esitajale tegema ettepaneku esitada tõendid registreeringu pikendamise kohta".

45 Viienda argumendi osas, mille kohaselt on pädevus teha ettepanek esitada teavet varasema kaubamärgi pikendamise kohta vastuolus tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttega, piisab täpsustusest, et menetlusse astuja möönis Esimese Astme Kohtu kirjalikule küsimusele vastates, et ta oli oma vastuse punktis 18 ekslikult märkinud, et varasem kaubamärk kehtis vastulausete osakonnale esitatud dokumentaalsetest tõenditest nähtuvalt kuni 27. juulini 2003 ja et õige kuupäev oli 27. juuli 2000.

46 Eelnimetatut arvesse võttes märgib Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda järeldas ekslikult esiteks, et varasema kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist ei saa enne vastulause lahendamist vastulausete osakonnas arvesse võtta ja teiseks, et vastulausete osakonnal ei ole pädevust pärast tõendite esialgset esitamist teha ettepanek esitada (lisa)teavet varasema kaubamärgi kehtivuse pikendamise kohta. Seega on apellatsioonikoda tõlgendanud määruse nr 40/94 ja rakendusmääruse suhteliste keeldumispõhjuste hindamist ja vastulausemenetlust käsitlevaid sätteid vastuolus nende aluseks olevate põhimõtetega ning eelkõige on rikkunud määruse nr 40/94 artiklit 76 ja rakendusmääruse eeskirja 20.

47 Eeltoodust järeldub, et hageja ainsa väitega tuleb nõustuda ja vaidlustatud otsus tühistada.

Kohtukulud

48 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on vaidluse kaotanud, sest apellatsioonikoja otsus tühistati, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt. Kuna otsus tehti menetlusse astuja kahjuks, jäävad tema kohtukulud tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 23. märtsi 2004. aasta otsus (asi R 486/2003 1).**

2. **Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista hageja kohtukulud välja ühtlustamisametilt.**

3. **Jätta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.**

Jaeger Tiili Czúcz

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. septembril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretär — Koja esimees

E. Coulon — M. Jaeger