

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (TEINE KODA),

8. juuli 1999\*

(Ühenduse kaubamärk – Termin "Baby-Dry" – Absoluutne keeldumispõhjus – Apellatsioonikodade poolse kontrolli ulatus – Esimese Astme Kohtu poolse kontrolli ulatus)

Kohtuasjas T-163/98,

**The Procter & Gamble Company**, Ohio osariigi õiguse alusel asutatud äriühing, mille registrijärgne asukoht on Cincinnatti, Ohio osariik, Ameerika Ühendriigid, ja mida esindab Brüsseli advokatuuri kuuluv advokaat Thierry van Innis, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis: advokaadibüroo Katia Manhaeve, 56–58 rue Charles Martel,

hageja,

*versus*

**Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**, mida esindavad õigustalituse juhataja Oreste Montalto ja sama talituse õigus- ja kohtuvaidluste osakonna juhataja Fernando López de Rego, kohtutoimikute kättetoimetamise aadress Luksemburgis: komisjoni õigustalituse liikme Gómez de la Cruze büroo, Wagner Centre, Kirchberg,

kostja,

APELLATSIOONKAEBUS Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 31. juuli 1998. aasta otsuse peale (asi R 35/1998-1), millest hagejat teavitati 7. augustil 1998.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
(teine koda),

koosseisus: esimees A. Potocki, kohtunikud C.W. Bellamy ja A. W. H. Meij,

kohtusekretär: H. Jung,

võttes arvesse kohtu kantseleisse 6. oktoobril 1998 saabunud hagiavaldust,

võttes arvesse kohtu kantseleisse 23. detsembril 1998 saabunud vastust hagiavaldusele,

---

\* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

võttes arvesse 25. jaanuari ja 10. veebruari 1999. a. menetlust korraldavaid meetmeid ja 20. mail 1999. a. toimunud kohtuistungit,

on teinud järgmise

## OTSUSE

### **Põhjendused**

1. 3. aprilli 1996. a. kirjas esitas hageja Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „amet”) ühenduse kaubamärgi taotluse. Taotlus saabus ametisse 9. aprillil 1996.

2. Kaubamärgiks, mida sooviti registreerida, oli termin „Baby-Dry”.

3. Kaubad, mida registreerimine puudutas, olid „paberist või tselluloosist valmistatud ühekordselt kasutatavad mähkmed” ja „tekstiilist valmistatud mähkmed”, mis kuulusid 15. juuni 1957. a. kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nice’i kokkuleppe kehtiva redaktsiooni kohaselt vastavalt klassi 16 ja 25.

4. 29. jaanuari 1998. aasta otsusega keeldus kontrollija registreerimistaotlust rahuldamast vastavalt ühenduse kaubamärki puudutava nõukogu 20. detsembri 1993. a. määruse (EÜ) nr 40/94 (EÜT 1994 L 11, lk 1), mida on muudetud nõukogu 22. detsembri 1994. a. määrusega (EÜ) nr 3288/94 Uruguay voorus sõlmitud lepingute rakendamise kohta (EÜT 1994 L 349, lk 83, edaspidi „määrus nr 40/94”) artiklile 38.

5. 16. märtsil 1998 esitas hageja ametile kaebuse kontrollija otsuse peale vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 59. Kirjalik selgitus edasikaebuse aluste kohta esitati 28. mail 1998.

6. Kaebus esitati kontrollijale esialgseks läbivaatamiseks määruse nr 40/94 artikli 60 alusel.

7. 29. juunil 1998 anti kaebus üle apellatsioonikojale.

8. 31. juuli 1998. a. otsusega jäeti kaebus rahuldamata (edaspidi „vaidlustatud otsus”). Apellatsioonikoda leidis, et märki, mille registreerimist taotleti, ei saa registreerida määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c alusel. Ühtlasi leiti, et hageja väited seoses määruse artikli 7 lõikega 3 on vastuvõetamatud.

### **Poolte nõuded**

9. Hageja taotleb, et Esimese Astme Kohus peaks:

- tühistama vaidlustatud otsuse niivõrd, kuivõrd selles leitakse, et märk ei vasta määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c;
- kohustama ametit ühenduse kaubamärgi taotlusele esitamise kuupäeva omistama;

- teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ulatuses, milles sellega loetakse määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 tuginevad hageja väiteid vastuvõetamatuks;
- lubama hagejal näidata, et termin „Baby-Dry” on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime;
- vähemalt andma asja üle apellatsioonikojale selle kindlakstegemiseks;
- mõistma kohtukulud välja kostjalt.

10. Amet väidab, et kohus peaks:

- põhinõude tagasi lükkama;
- alternatiivse nõude puhul otsustama, et asi tuleb anda üle apellatsioonikojale, kes otsustab, kas märk on väidetava kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime;
- mitte rahuldama hageja nõuet lubada näidata Esimese Astme Kohtu menetluses, et märk on väidetava kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

11. 25. jaanuaril 1999 võetud menetlust korraldava meetme kontekstis väitis hageja, et ta võtab tagasi nõude kohustada ametit omistama hageja poolt esitatud ühenduse kaubamärgi taotlusele esitamise kuupäeva ning kohus on võtnud selle teadmiseks. Ent hageja on palunud kohtul kohustada ametit avaldama ühenduse kaubamärgi taotlust vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 40.

## **Tühistamisnõue**

12. Hageja väidab, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkte b ja c. Kuna nende kahe edasikaebuse aluse toetuseks esitatud argumendid on tihedalt seotud, tuleks neid käsitleda koos. Teise võimalusena väidab hageja, et rikutud on määruse nr 40/94 artiklit 62.

## ***Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine***

### **Poolte argumendid**

13. Hageja argumendid võib võtta kokku järgmiselt.

14. Kaubamärgi oluline omadus on selle võime eristada ühe ettevõtja kaupu teise omadest. Kaubamärgi kehtivuse hindamisel loeb seega üksnes see, kas asjaomast tähist tajutakse konkreetselt ettevõtjalt pärinevatele kaupadele viitavana.

15. Seepärast on vaja hinnata tähise eristusvõimet selle tähise ja konkreetse toote või teenuse kontekstis, mitte abstraktses kontekstis.

16. Vajadus kaitsta konkurentide õigust kasutada kirjeldavaid tähiseid oma toodete määratlemiseks ei saa olla selliste tähiste registreerimisest keeldumise aluseks. Määruse nr 40/94 artikli 12 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul monopoli kaubamärgi moodustava tähise osas. Kaubamärgi kehtivus ei saa sõltuda õiguste ulatusest, mis kaubamärgiomanikul olnud oleks kui märk oleks registreeritud.

17. Kaubamärki võib lugeda seaduslikuks kui tähis või tähised, millest see koosneb, ei ole pelgalt kirjeldavad. Sellega seoses tuleb tähist käsitleda tervikuna, mitte seda erinevateks osadeks jagades. Tähis, mida ei ole võimalik mõista muuna kui toote või mõne selle omaduse kirjeldusena, on üksnes kirjeldav. Äärmiselt, ehkki mitte täielikult kirjeldavat tähist on aga lihtne meelde jätta ja seepärast on sellel eelsoodumus kujuneda üldsuse hulgas tugevaks margiks.

18. Kõnealusel juhul ei ole kahtlust, et teatud osa üldsusest peab kaubamärgi „Baby-Dry” funktsiooniks – lisaks toote ühele omadusele viitamisele või selle kirjeldamisele – seda, et see näitab toote pärinemist konkreetselt ettevõtjalt.

19. Amet leiab, et termin „Baby-Dry” on pelgalt otsene ja vajalik viide mähkmete kasutamise oodatavale tulemusele. Lähtudes määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 sätestatud absoluutsetest keeldumispõhjustest, ei saa seda tähist registreerida.

### **Esimese Astme Kohtu hinnang**

20. Määruse nr 40/94 artikli 4 kohaselt on tähise ühenduse kaubamärgina registreerimise puhul otsustavaks teguriks see, kas tähise põhjal, mida on võimalik graafiliselt esitada, on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

21. Sellest tulenevalt saab hinnata eristusvõimet üksnes seoses kaupade või teenustega, mille suhtes tähise registreerimist taotletakse.

22. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt ei registreerita „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi”.

23. Seega seadusandja leidis, et selliseid tähised tuleb oma olemuselt lugeda võimetuks eristama ühe ettevõtja kaupu teise omadest.

24. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et artikli 7 lõiget 1 „kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas”.

25. Kõnealusel juhul täheldas apellatsioonikoda, et sõnaraamatus sisalduvas mähkmete määratluses viidatakse mähkmete imamisvõimele ja nende peamiseks sihtotstarbeks on imamine ning seega laste kuivana hoidmine. Hageja ei ole vaidlustanud kaupade mõistet ega nende sihtotstarvet.

26. Seda arvesse võttes, teavitab – nagu selgub vaidlustatud otsuse punktist 17 – termin „Baby-Dry”, kui seda tervikuna lugeda, tarbijaid kauba sihtotstarbest.

27. Lisaks ei ole terminil „Baby-Dry” ühtki täiendavat omadust, mis annaks tähisele tervikuna võime eristada hageja kaupu teiste ettevõtjate kaupadest.

28. Neil asjaoludel leidis apellatsioonikoda õigesti, et tähis koosneb eranditult sõnadest, mille abil saab kaubanduses määratleda kaupade sihtotstarvet ja kinnitas õigesti, et

määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel ei saa terminit „Baby-Dry” registreerida ühenduse kaubamärgina.

29. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõikest 1 ilmneb, et kui esineb kasvõi üks absoluutne keeldumispõhjus, ei saa tähist ühenduse kaubamärgina registreerida.

### *Teise võimalusena määruse nr 40/94 artikli 61 lõike 1 rikkumine*

#### **Poolte argumendid**

30. Hageja leiab, et apellatsioonikoda oli kohustatud käsitlema kõiki tema kaebuses esitatud põhjuseid, sealhulgas neid, mida kontrollija poolt läbiviidud menetluses ei esitatud. Seepärast ei olnud kojal õigust lugeda vastuvõetamatuks hageja ettepanekut esitada tõendeid selle kohta, et termin „Baby-Dry” on kõnealuste kaupade puhul kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 7 lõikega 3.

31. Amet leiab, et erinevalt vaidlustatud otsuses võetud seisukohast ja erinevate apellatsioonikodade hilisemates otsustes kinnitatus, ei peaks kojad põhimõtteliselt keelduma arvestamast tõenditega, mida ei esitatud kontrollijale sellal kui ta hindas absoluutsete keeldumispõhjuste olemasolu. Amet juhib aga tähelepanu sellele, et kõnealusel juhul apellatsioonikoja esitatud kirjalikus selgituses hageja üksnes pakkus välja võimaluse esitada tõendeid.

#### **Esimese Astme Kohtu hinnang**

32. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 kohaselt artikli 7 lõike 1 punkti c „ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu ... eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse”.

33. Kõnealusel juhul ei ole vaidlust selles, et kontrollija poolt läbi viidud menetluses ei viidanud hageja kordagi sellele sättele. Kontrollija leidis oma otsuses, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keeldu arvesse võttes ei saa terminit „Baby-Dry” registreerida.

34. Kirjalikus selgituses, mis sisaldas kontrollija otsuse peale esitatava edasikaebuse aluseid vaidlustas hageja kontrollija seisukoha. Teise võimalusena lõpetas ta oma väite sõnadega „... me sooviksime esitada ametile tõendeid eristusvõime omandamise kohta, sest meie „Baby-Dry” mähkmeid müüakse kogu Euroopas alates 1993. aastast ja neid reklaamitakse intensiivselt”.

35. Vaidlustatud otsuste punkt 22 kohaselt keeldus apellatsioonikoda seda väidet arvesse võtmast põhjusel, et hageja ei esitanud seda kontrollija poolt läbiviidud menetluses. Koda leidis, et otsust ei saa vaidlustada põhjusel, et amet ei võtnud seisukohta esitamata põhjenduse suhtes. See ei mõjutaks hageja õigust esitada ühenduse kaubamärgi saamiseks uus taotlus koos tõenditega kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime kohta.

36. Kohus märgib, et amet loodi määrusega nr 40/94 ühenduse kaubamärkide registreerimiseks määrusega kehtestatud tingimustel. Ühenduse kaubamärk, mis on kehtiv kõigi liikmesriikide territooriumil, on oluline siseturu väljakujundamise vahend – seda kinnitatakse ka määruse esimeses põhjenduses.

37. Ka ameti osaks olevad apellatsioonikojad aitavad kaasa selle vahendi rakendamisele määruses sätestatud ulatuses.

38. Selles tähenduses on kontrollija ja apellatsioonikodade ülesannete vahel olemas järjepidevus.

39. See seisukoht pärineb nende kohustuste tihedast seotusest, mis tuleneb taotluste esitamist ja eelmenetlust reguleerivatest eeskirjadest. Seega, kui taotleja soovib vaidlustada kontrollija otsust, siis peab ta esiteks esitama kaebuse „ametile” (määruse nr 40/94 artikkel 59). Seejärel esitatakse kaebus kontrollijale „esialgseks läbivaatamiseks” (määruse artikli 60 lõige 1). Kui otsust ei muudeta ühe kuu jooksul, siis antakse kaebus viivitamata ilma sisuliste kommentaarideta üle apellatsioonikojale (määruse artikli 60 lõige 2).

40. Apellatsioonikojas on menetlus jaotatud kaheks eraldi etapiks: kontrollimiseks ja otsuse tegemiseks.

41. Määruse nr 40/94 artikli 61 lõikes 2 on sätestatud järgmist: „Kaebuse menetlemise käigus kutsub apellatsioonikoda pooli nii sageli kui vajalik ning nõukogu määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teate kohta, mille on esitanud teine osapool või apellatsioonikoda”.

42. Määruse nr 40/94 artikli 62 lõige 1: „Pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse”. Kõnealusel sättes öeldakse ka seda, et apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saab abiks nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks.

43. Neist sätetest ja määruse nr 40/94 eesmärgist järeldub, et kontrollijaga sama pädevust omav apellatsioonikoda ei saanud määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 tuginevaid hageja väiteid tagasi lükata põhjusel, et neid ei esitatud kontrollijale. Olles kaebust kaalunud, oleks amet pidanud langetama kõnealusel asjas sisulise otsuse või andma asja üle kontrollijale.

44. See ei takista apellatsioonikojal määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 alusel mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult. Ent siin ei ole tegu sellise olukorraga. Esiteks andis hageja kaebuse põhjendusi sisaldava kirjaliku selgituse lõpus selgelt mõista, et ta kavatseb tugineda määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 ja teiseks ei kehtestatud talle tõendite esitamiseks mingit tähtaega.

45. Kõigi nende tegurite põhjal leiab kohus, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 tuginevate hageja argumentide vastuvõetamatuks tunnistamisega on apellatsioonikoda rikkunud määruse artiklit 62.

## **Muud nõuded**

*Nõue, mille kohaselt tuleks hagejal lubada esitada kohtule tõendeid selle kohta, et termin „Baby-Dry” on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime*

46. Hageja ei ole selle nõude toetuseks esitanud konkreetseid väiteid.

47. Kostja on väitnud, et kohus ei saa nõuet rahuldada, sest amet ei ole küsimust sisuliselt kaalunud.

48. Vaidlust ei ole selles, et amet ei kontrollinud võimalust, et kohaldamisele võib kuuluda määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3.

49. Määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 3 kohaselt on kohus „pädev vaidlustatud otsust tühistama või seda muutma”.

50. Seda sätet tuleb lugeda koos artikli 63 lõikega 2, kus on öeldud, et „kaebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine”, ja seda EÜ asutamislepingu artikli 172 (nüüd EÜ artikkel 229) ja 173 (nüüd EÜ artikkel 230) kontekstis.

51. Seega ei saa kohus arutada nõuet määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 võimaliku kohaldamise kohta olukorras, kus amet ei ole nõuet sisuliselt käsitlenud.

*Nõue kohustada ametit avaldama ühenduse kaubamärgi taotlust vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 40*

52. Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 kohaselt tuleb hagiavalduses muuhulgas märkida hageja nõuded. Käesolev nõue esitati mitte hagiavalduses, vaid hageja vastuses menetlust korraldavale meetmele. Järelikult tuleb nõue jätta rahuldamata vastuvõetamatuse tõttu.

53. Määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 6 kohaselt peab amet võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei ole Esimese Astme Kohtul õigust anda ametile juhiseid. Amet peab tegema käesoleva otsuse resolutsioonist ja otsuse põhjendustest omad järeldused. Niisiis on nõue ka seetõttu vastuvõetamatu.

Järeldus

54. Võttes arvesse punktides 32-45 sätestatud leiab kohus, et vaidlustatud otsus tuleb tühistada ulatuses, milles apellatsioonikojal ei olnud õigust keelduda määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 tuginevate hageja argumentide kontrollimisest. Nagu juba mainitud, peab amet võtma käesoleva otsuse täitmiseks vajalikud meetmed.

**Kohtukulud**

55. Kodukorra artikli 87 lõike 3 alusel – kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks – võib Esimese Astme Kohus jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda. Käesoleval juhul on kohane jätta kohtukulud poolte endi kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS  
(teine koda),

otsustab:

**1. tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 31. juuli 1998. a. otsus (asi R35/1998-1);**

**2. jätta kohtukulud poolte endi kanda.**

Potocki

Bellamy

Meij

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. juulil 1999. aastal Luxembourgis.

H. Jung

A. Potocki

Kohtusekretär

President