

MEDION

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

6. oktoober 2005^{*}

Kohtuasjas C-120/04,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Oberlandesgericht Düsseldorf'i (Saksamaa) 17. veebruari 2004. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. märtsil 2004, menetluses

Medion AG

versus

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud C. Gulmann (ettekandja), R. Schintgen, G. Arestis ja J. Klučka,

^{*} Kohtumenetluse keel: saksa.

kohtujurist: F. G. Jacobs,
kohtusekretär: ametnik K. Sztranc,

arvestades kirjalikus menetluses ja 14. aprilli 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Medion AG, esindajad: *Rechtsanwalt* P.-M. Weisse ja *Patentanwalt* T. Becker,
- Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, esindaja: *Rechtsanwalt* W. Kellenter,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: T. Jürgensen ja N. B. Rasmussen,

olles 9. juuni 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artikli 5 lõike 1 punkti b tõlgendamist.

- 2 Nimetatud taotlus esitati Medion AG (edaspidi „Medion”) ja Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (edaspidi „Thomson”) vahelises kohtuvaidluses, mis käsitleb Medionile kuuluva registreeritud kaubamärgi LIFE kasutamist Thomsoni poolt mitmeosalises tähises „THOMSON LIFE”.

Õiguslik raamistik

- 3 Kaubamärgiga antavat kaitset käsitleva direktiivi 10. põhjendus sätestab:

„registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest [...]”.

- 4 Direktiivi artikli 5 lõike 1 punkt b on sõnastatud järgmiselt:

„Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.”
- 5 Nimetatud säte võeti Saksa õigusesse üle 25. oktoobri 1994. aasta Markengesetz’i (kaubamärgi ja muude eristusvõimeliste tähiste kaitse seadus) (*BGBI.* 1994 I, lk 3082) paragrahvi 14 lõike 2 punktiga 2.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

- 6 Medion on meelelahutuselektronika seadmete jaoks 29. augustil 1998 registreeritud kaubamärgi LIFE omanik Saksamaal. Medioni aastakäive selliste toodete valmistamisel ja turustamisel on mitu miljardit eurot.
- 7 Thomson on üks maailma juhtivatest ettevõtjatest meelelahutuselektronika valdkonnas. Mõnda toodet turustab ta nimetuse „THOMSON LIFE” all.
- 8 Medion esitas 2002. aasta juulis Landgericht Düsseldorfile kaebuse kaubamärgiõiguse rikkumise kohta. Ta palus, et kohus keelaks Thomsonil kasutada tähist „THOMSON LIFE” mõne meelelahutuselektronika seadme tähistamiseks.

- 9 Landgericht Düsseldorf jättis kaebuse rahuldamata, leides, et segiajamise tõenäosus kaubamärgiga LIFE puudub.
- 10 Medion esitas apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorfile. Ta palus, et nimetatud kohus keelaks Thomsonil kasutada tähist „THOMSON LIFE” televiisori, raadiote ja kassettmagnetofonide, CD-mängijate ning HiFi-süsteemide jaoks.
- 11 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et kohtuvaidluse lahend sõltub sellest, kas direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses on kaubamärgi LIFE ja mitmeosalise tähise „THOMSON LIFE” segiajamine tõenäoline.
- 12 Siseriiklik kohus väidab, et Bundesgerichtshofi praeguse kohtupraktika kohaselt, mis lähtub *Prägetheorie*-nimelisest teooriast (teooria kaubamärgist jääva mulje kohta), tuleb vaidlusaluste tähiste sarnasuse hindamisel võtta aluseks kummastki tähisest jääv tervikmulje ning uurida, kas identne osa on mitmeosalisele tähisele nii iseloomulik, et teised osad jäävad tervikmulje loomisel kaugelt tagaplaanile. Segiajamise tõenäosust ei saa tuvastada, kui identne osa üksnes aitab kaasa tähisest jääva tervikmulje loomisel. Ei ole oluline, kas tähisesse võetud kaubamärk on säilitanud mitmeosalises tähises eristava (*kennzeichnende Stellung*) iseseisva tähtsuse.
- 13 Oberlandesgerichti sõnul on menetletavas vaidluses kõne all olevate kaupade sektoris tavaline, et esikohal on tootja nimi. Täpsemalt, tootja nimi „THOMSON” mõjutab oluliselt tähisest „THOMSON LIFE” jäävat tervikmuljet. Osa „LIFE” tavaline eristusvõime ei ole piisav, et välistada tootja nime „THOMSON” mõju tähisest tekkivale tervikmuljele.

- 14 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib siiski, et Bundesgerichtshofi praegune praktika on vaieldav. Osa doktriini esindajatest toetab erinevat teesi. See on pealegi kooskõlas Bundesgerichtshofi varasema praktikaga, mille järgi tuleb tunnistada, et segiajamise tõenäosus on olemas, kui identsel osal on vaidlusaluses tähises iseseisev eristav tähtsus, see ei ole tähisesse sulandunud ega jäänud sel määral tagaplaanile, et ei suuda enam esile kutsuda mälupilti registreeritud kaubamärgist.
- 15 Oberlandesgericht väidab, et kui seda teesi kasutada käesolevas põhikohtuasjas, tuleb tunnistada, et segiajamise tõenäosus on olemas, kuna kaubamärk LIFE säilitab tähises „THOMSON LIFE” iseseisva eristava tähtsuse.
- 16 Eelotsusetaotluse esitanud kohus arutleb viimaks, kuidas nimetatud tähistest jääva tervikmulje kriteeriumi kohaldamisel on võimalik takistada kolmandatel isikutel omastamast registreeritud kaubamärki, lisades sellele oma ettevõtte nime.
- 17 Sellises olukorras otsustas Oberlandesgericht Düsseldorf menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 5 lõike 1 punkti b peab tõlgendama nii, et kui kõnealused tähised on mõeldud identsete kaupade või teenuste jaoks, võib avalikkus kaubamärgid omavahel segi ajada ka siis, kui varasem, tavalise eristusvõimega sõnamärk võetakse kolmanda isiku hilisemasse sõnalisest mitmeosalisse tähisesse või sõnalisest ja kujutisosast koosnevasse tähisesse nii, et varasema kaubamärgi ette lisatakse kolmanda isiku ettevõtte nimi, ning varasem kaubamärk, tekitamata üksinda mitmeosalisest tähisest tervikmuljet, omab mitmeosalises tähises iseseisvat eristavat tähtsust?”.

Eelotsuse küsimus

- 18 Oma küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kõnealused tähised on mõeldud identsete kaupade või teenuste jaoks, võib avalikkus kaubamärgid omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis üksinda ei tekita mitmeosalisest tähisest tervikmuljet, kuid säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

- 19 Medion ja komisjon teevad ettepaneku vastata esitatud küsimusele jaatavalt.
- 20 Medion vaidlustab *Prägetheorie*. Kõnealuse teooria kohaselt on võimalik omandada registreeritud kaubamärk, lisades sellele lihtsalt tootja nime. Niisugune kaubamärgi kasutamine kahjustab eesmärki, mis kaubamärgil päritolutähisena on.
- 21 Komisjon väidab, et sellises olukorras nagu põhikohtuasjas on mitmeosalises tähises kasutatud kaks sõna samaväärsed. Sõna „LIFE” ei ole täielikult allutatud tähendusega. Kuna tervikmulje ei teki üksnes nimest „THOMSON”, on mitmeosaline tähis ja registreeritud kaubamärk direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses sarnased. Segiajamise tõenäosuse olemasolu võib seega möönda, seda enam, et kuna mõlemad ettevõtjad pakuvad identseid tooteid.

- 22 Thomson teeb ettepaneku vastata esitatud küsimusele eitavalt. Ta toetab direktiivi tõlgendamist *Prägetheorie* kohaselt. Põhikohtuasjas vaidlusalust tähist ei saa segi ajada Medioni kaubamärgiga, kuna see sisaldab osa „THOMSON” — tootja nime, millel on teise osaga võrdne tähtsus. Sõna „LIFE” tähistab vaid turustatava tootevaliku teatavaid tooteid. Igal juhul ei ole võimalik, et nimetusest „THOMSON LIFE” tekkivas tervikmuljes on domineeriv osa „LIFE”.

Euroopa Kohtu vastus

- 23 Kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaubal või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teist päritolu kaubast või teenusest (vt eelkõige 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 28, ja 29. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas C-371/02: Björnekulla Fruktindustrier, EKL 2004, lk I-5791, punkt 20).
- 24 Direktiivi 10. põhjendus rõhutab, et registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning juhul, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on sarnased, on segiajamise tõenäosus sellise kaitse eritingimus.
- 25 Direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b kohaldatakse seega vaid siis, kui avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada seetõttu, et kaubamärgid ja nendega tähistatud kaubad või teenused on identsed või sarnased.

- 26 Nimetatud sätte kohaselt on segiajamise tõenäosus olemas, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt eelkõige 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 17).
- 27 Segiajamise tõenäosust avalikkuse jaoks tuleb hinnata igakülgsest, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid (vt 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, ja 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861, punkt 40, ning 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) artikli 8 lõike 1 punkti b kohta, mis on sõnastatud sisuliselt samaselt direktiivi artikli 5 lõike 1 punktiga b, 28. aprilli 2004. aasta määrus kohtuasjas C-3/03: Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-3657, punkt 28).
- 28 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsest hindamisest on otsustav tähendus sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate üksikasjade uurimisse (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, ning kohtuotsus Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 29).
- 29 Segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (vt eespool viidatud määrus Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 32).

- 30 Siiski selle tavalise juhtumi kõrval, kus keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ning olenemata sellest, et tervikmuljes võib olla domineeriv üks või mitu mitmeosalise kaubamärgi koostisosa, ei ole absoluutselt välistatud, et teatavatel juhtudel säilitab varasem kaubamärk, mida kolmas isik kasutab mitmeosalises tähises ja mis sisaldab selle kolmanda isiku ettevõtte nime, domineerivaks osaks olemata mitmeosalises tähises iseseisva eristava tähtsuse.
- 31 Sellisel juhul võib mitmeosalisest tähisest jääva tervikmulje tagajärjeks olla see, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, mille puhul tuleb tõdeda segiajamise tõenäosuse olemasolu.
- 32 Segiajamise tõenäosuse olemasolule ei saa seada tingimust, mille kohaselt mitmeosalisest tähisest jäävas tervikmuljes peab olema domineeriv see osa, mis koosneb varasemast kaubamärgist.
- 33 Kui selline tingimus esitataks, võetaks varasema kaubamärgi omanikult direktiivi artikli 5 lõikes 1 antud ainuõigus, isegi kui kõnealune kaubamärk säilitab mitmeosalises tähises iseseisva eristava tähtsuse, kuid ei ole domineeriv.
- 34 Nii oleks see juhul, kui näiteks maineka kaubamärgi omanik kasutab mitmeosalist tähist, seades selle maineka kaubamärgi kõrvuti varasema kaubamärgiga, millel endal maine puudub. Nii oleks see ka juhul, kui mitmeosaline tähis koosneks sellest varasemast kaubamärgist ja mainekast ärinimest. Mitmeosalises tähises sisalduv mainekas kaubamärk või mainekas ärinimi on tervikmuljes sagedamini domineeriv.

- 35 Pealegi, vastupidi ühenduse seadusandja poolt direktiivi 10. põhjenduses väljendatud kavatsusele, ei oleks tagatud varasemale kaubamärgile päritolutähisena antav kaitse, olgugi et kõnealune kaubamärk säilitaks mitmeosalises tähises iseseisva eristava tähtsuse.
- 36 Seega tuleb tõdeda, et segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamiseks piisab, kui varasema kaubamärgi säilinud iseseisva eristava tähtsuse tõttu arwab avalikkus, et mitmeosalise tähisega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samuti ettevõtjalt, kes on kaubamärgi omanik.
- 37 Seega tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse.

Kohtukulud

- 38 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulud, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta tuleb tõlgendada selliselt, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse.

Allkirjad