

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

30. juuni 2004*

Kohtuasjas T-186/02,

BMI Bertollo Srl, asukoht: Pianezze San Lorenzo (Itaalia), esindajad: advokaadid F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu ja M. Bertuccelli, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: O. Montalto,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

Diesel SpA, asukoht: Molvena (Itaalia), esindajad: advokaadid B. Bozzola ja C. Bellomunno,

mille esemeks on kaebus Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 19. märtsi 2002. aasta otsuse (asi R 525/2001-3) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses BMI Bertollo Srl ja Diesel SpA vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud V. Tiili ja M. Vilaras,

kohtusekretär: asekohtusekretär B. Pastor,

arvestades 14. juunil 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 8. novembril 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades menetlusse astuja esitatud vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 31. oktoobril 2002,

4. veebruari 2004. aasta kohtuistungil järel,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 BMI Bertollo Srl, tuginedes nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) selle muudetud redaktsioonis, esitas 17. juulil 1998 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi: „ühtlustamisamet“) ühenduse kaubamärgitaotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgnevalt ära toodud tähis, mis taotluses sisalduva värvide kirjelduse kohaselt on punast värvi.

DIESELIT

- 3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe uuesti läbi vaadatud ja muudetud redaktsiooni järgi klassidesse 7, 11 ja 21 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

— klass 7: „Triikraud“;

— klass 11: „Triikraua veepaagid (mitte masin ega ka masinaosad)”;

— klass 21: „Triikimislaudad”.

4 See taotlus avaldati 12. juuli 1999. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 55/99.

5 7. oktoobril 1999 esitas äriühing Diesel SpA määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause kaubamärgi registreerimise kohta. Vastulause esitati kõigi kaubamärgitaotluses esitatud kaupade kohta. Vastulause põhjenduseks toodi määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatu. Vastulause aluseks oli ühelt poolt eespool mainitud Nizza kokkuleppe klassidesse 1–42 kuuluvate kõikide kaupade ja teenuste tähistamiseks Itaalias 23. augustil 1996 registreeritud siseriikliku kaubamärgi nr 686092 ja teiselt poolt nimetatud kokkuleppe klassidesse 11, 19, 20 ja 21 kuuluvate kõikide kaupade tähistamiseks 27. aprillil 1999 registreeritud ühenduse kaubamärgi nr 743401 olemasolu. Need varasemad kaubamärgid (edaspidi „varasemad kaubamärgid”) koosnesid sõnalisest tähisest DIESEL.

6 Vastulause aluseks olid osad varasemate kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused, nimelt:

— klass 7: „Masinad ja tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele); sidurdus-, haake- ja jõuülekanvadeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad), munahaudeaparaadid”;

— klass 11: „Valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed”;

— klass 21: „Maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal; puhastus- ja koristustarbed; põrandakaabitsad; töötlemata või pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse”.

7 28. veebruari 2001. aasta otsusega pidas vastulausete osakond vastulauset põhjendatuks ning selle tulemusena keeldus ta taotletud kaubamärgi registreerimisest, põhjusel, et klassidesse 11 ja 21 kuuluvate kaupade puhul on Itaalias olemas segiajamise tõenäosus ning et segiajamise tõenäosuse hindamisel on tähiste rõhutatud sarnasuse ning tähiste ja kaupade seose tõttu segiajamine tõenäoline ühtlasi ka hageja „triikraudade” osas, millel on teatav sarnasus menetluse astuja kaupadega.

8 8. mail 2001 esitas hageja määruse nr 40/94 artikli 59 alusel ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

9 Kolmanda apellatsioonikoja 19. märtsi 2002. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jäeti kaebus rahuldamata. Koda leidis põhiliselt, et võttes arvesse varasemate kaubamärkide põhiolemust ja kaubamärkidevahelist olemuslikku sarnasust ning asjaomaste kaupade identsust või sarnasust, on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada.

Poolte nõuded

10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- rahuldada ühenduse kaubamärgitaotlus.

11 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta kaebus rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

12 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta vaidlustatud otsus jõusse ja kaubamärgi DIESELIT registreerimistaotlus rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

- 13 Kohtuistungil loobus hageja teisest, taotletud kaubamärgi registreerimise nõudest, mille kohta Esimese Astme Kohus tegi kohtuistungi protokollis märkuse.

Õiguslik käsitus

- 14 Hageja esitab sisuliselt kolm fakti- ja õigusväidet: määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, sama määruse artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumine ning teise võimalusena sama määruse artikli 7 lõike 1 rikkumine.

Fakti- ja õigusväide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

- 15 Esiteks rõhutab hageja vastupidiselt apellatsioonikoja seisukohale, et varasematel kaubamärkidel DIESEL ei ole suurt eristusvõimet nende kaubamärkidega tähistatud kaubaliikide suhtes.

- 16 Hageja väidab, et isegi kui igapäevases keelekasutuses olev nimetus nagu sõna „diesel” („diisel”) ei oma ilmtingimata otsesest leksikaalset seost asjaomaste kaupadega, näiteks rõivastega, siis võib see seevastu tekitada kontseptuaalse või leksikaalse seose samuti sama tähisega tähistatud teistesse klassidesse kuuluvatele kaupadega, näiteks masinaliikidega, arvestades, et sõna „diesel” tähistab mootori liiki. Hageja sõnul oleks apellatsioonikoda pidanud hindama tähise DIESEL kirjeldavat tähendust klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvate kaupade osas, mille hulgas on muu hulgas „mootorid”, „sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed”, „põllutööriistad” ja „valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; veevarustusseadmed”, ning oleks pidanud möönma, et sellel tähisel on nende kaupadega leksikaalne seos või neid kaupu kirjeldav kõrvaltähendus.
- 17 Hageja sõnul omandab sõnast „diesel” koosnev kaubamärk, kui seda seostada „masinadena” käsitletavate vahendite ja tööriistadega, järelikult liigile viitava ja puhtalt kirjeldava kõrvaltähenduse, tekitades kaupade ja tähise vahel loomuliku ja tavalise seose. Kirjeldav kaubamärk on nõrk, kuna sellel on väiksem eristusvõime ning järelikult väidetava segiajamise korral teise kaubamärgiga ei ole sellel nii ulatuslikku kaitset. Nõrga kaubamärgi puhul ei teki eelkõige ainuõigust ja täielikku kaitset, kui võrreldes selle nimetuse igapäevase kasutusega tehakse sellest tähisest erinevaid variante või muudatusi, nagu see on käesolevas asjas tähise DIESELIT puhul. Hageja viitab siseriiklikule kohtupraktikale, mille kohaselt nõrgad kaubamärgid on need tähised, mis on kaupadega kontseptuaalselt seotud või mille moodustavad igapäevases kasutuses olevad nimetused, mille suhtes ei saa täielikku ainuõigust omada. Hageja tuletab meelde, et ühenduse kaubamärgi palju laiem kohaldamisala toob kaasa selle, et on veel rangemalt keelatud registreerida liigi- ning kirjeldavaid nimesid ja tähised, mis kuuluvad erinevates liikmesriikides kasutusel olevasse sõnavarasse.
- 18 Hageja lisab, et asjaomase avalikkuse jaoks, mis koosneb näiteks koduperenaistest, kes tavaliselt teavad mootorite erinevatest liikidest vähe, tekitab kodutarvete ja -masinatega seotud tähis DIESEL puhtalt kirjeldava seose.

- 19 Selleks, et märk kvalifitseeruks tugeva kaubamärgina, ei tohi hageja sõnul kaubamärgi ja kaubamärgiga tähistatud kaupu tähistavate nimetuste vahel olla tarbijate silmis seost. Kaitse saamiseks ei pea kaubamärk ühtima asjaomase kauba liigi kirjeldusega ega ka teise sellise kauba kirjeldusega, mida tarbijad võivad ometi esimesega samastada või seostada.
- 20 Seega otsus, et varasemad kaubamärgid DIESEL on tugevad kaubamärgid isegi siis, kui neid saab seostada kaupadega, mida asjaomane avalikkus võib seostada selle sõna tähendusega, eeldab hageja sõnul eraldi iga kauba võrdlust, millele apellatsioonikoda küll viitas, kuid mida ta siiski ei teinud.
- 21 Põhimõtte väljendamine ilma igasuguse selgituseta muudab vaidlustatud otsuse põhjenduse puudumise tõttu õigusvastaseks. Hageja sõnul on tal tööpoolest võimatu kindlaks teha põhjusi, miks seda põhimõtet rakendati, samuti on tal võimatu tuletada põhjenduskäiku, mis viis vaidlustatud otsuse tegemiseni.
- 22 Teiseks väidab hageja, et taotletud kaubamärgi ning varasemate kaubamärkide vahel ei ole ei foneetilist ega visuaalset sarnasust.
- 23 Mis puudutab foneetilist võrdlust, siis ennekõike asjaomane avalikkus võiks tähist DIESELIT hääldada kahte moodi („dieselit” või „diselit”). Kuna itaalia keeles on tummasid häälikuid, siis hageja sõnul tuleb seda sõna sõltumata itaalia või anglosaksi hääldusest hääldada täiesti erinevalt sõnast „diesel”. Kui sõna „diesel” hääldamisel tuua välja kõik itaalia keele grammatikast tulenevad tummad ja märkimata häälikud, siis peaks seda sõna kirjutama „diisel”, samas kui sõna „dieselit” peaks kirjutama „dièselit”.

- 24 Käsitledes visuaalset võrdlust, märgib hageja, et varasemad kaubamärgid on kujutatud lihtsate ja tavaliste trükitähtedega (Times New Roman), samas kui tähist DIESELIT on kujutatud täiesti teistsuguse kirjatüübiga.
- 25 Kolmandaks vaidlustab hageja vaidlustatud otsuse hinnangu kaupade väidetava sarnasuse kohta.
- 26 Hageja väidab selles osas, et on ilmne erinevus „triikraua veepaakide” (mitte masin ega masinaosad) ja „aurugeneraatorite” vahel, mille hulka appellatsioonikoda hageja asjaomase kauba liigitas, kuna esimene ei genereeri auru, kui ta ei ole ühendatud selleotstarbelise masinaga.
- 27 Hageja vaidlustab samuti „triikimislaua” ning „maja- ja köögitarvete ning nõude” seose. Samamoodi vaidlustab ta „triikraua” ning „triikimislaua” väidetavalt täiendava iseloomu, kuna need kaubad ei täienda teineteist ostmise ajal, vaid ainult nende kasutamise ajal.
- 28 Lõpuks vaidlustab hageja appellatsioonikoja otsuse osas, mille kohaselt tarbija võib sõna „dieselit” tõlgendada kaubamärgi DIESEL itaalia versioonina või selle veebiversioonina. Triikraudade või kodutarvete tarbijad ei ole eriti infotehnoloogiatuuruga seotud. Kuna kaubamärgi DIESEL üldtuntus puudutab lisaks veel käesolevas asjas vaatluse all olevatest sektoritest erinevaid sektoreid, st spordi- ja noorterõivaid, siis seega puudutab see tarbijad, kes mingil juhul ei kattu kodutarvetest huvitava sihtgrupiga.

- 29 Ühtlustamisamet väidab, et apellatsioonikojal oli õigus selles osas, et võttes arvesse varasemate kaubamärkide põhiolemust ja kaubamärkide vahelist suurt sarnasust, nagu ka asjaomaste kaupade identsust või sarnasust, on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada.
- 30 Ühtlustamisamet leiab, et vaidlusalused tähised DIESEL ja DIESELIT ei kirjelda mingil viisil vaidlusaluseid kaupu, mis on identsed või vähemalt väga sarnased. Seega võib varasemaid kaubamärke DIESEL pidada asjaomaste kaupade osas tugevateks kaubamärkideks.
- 31 Menetlusse astuja tuletab kõigepealt meelde, et aastate jooksul omandasid tema kaubamärgid vabaaja rõivaste (teise nimega „casual”) osas ülemaailmse tuntuse. Seetõttu hakkasid need kaubamärgid tähistama ka teisi kaubaliike, kuna menetlusse astuja laiendas ning mitmekesisistas oma tootmist. Menetlusse astuja tuletab meelde, et tema vastulause aluseks on siiski juba kaks olemasolevat kaubamärgi registreerimist ning mitte kaubamärkide üldtuntus, mida ta mainis ainult apellatsioonikoja menetluse raames.
- 32 Mis puudutab asjaomast sihtgrupp, siis menetlusse astuja sõnul võib see koosneda erinevatest inimestest, kes võivad peamiselt olla küll naissoost, kuid see ei koosne ainult koduperenaistest või mootorite teemal asjatundmatustest inimestest. Seega on välistatud, et keskmine tarbija, ostes triikraua, triikraua veepaagi või triikimislauda, võib mõelda, et nendel kaupadel on diiselmootor või et need töötavad mootorikütusega. Peale selle, arvestades Interneti levikut ning ka kaubamärgi DIESEL üldtuntust, võib enamus inimesi tähise DIESELIT järelliidet „it” tõlgendada kui kaubamärgi DIESEL veebiversiooni.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 33 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki „kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada”; samuti täpsustatakse, et „segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga”. Lisaks sellele tähendab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktide i ja ii kohaselt varasem kaubamärk ühenduses ja liikmesriikides registreeritud kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.
- 34 Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) tõlgendava Euroopa Kohtu praktika kohaselt ning määrust nr 40/94 käsitleva Esimese Astme Kohtu praktika kohaselt tähendab segiajamise tõenäosus ohtu, et avalikkus võib vastavaid kaupu või teenuseid pidada sama ettevõtte või vähemalt majanduslikult seotud ettevõtete poolt toodetuks (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29, ja 22. juuni 1999. aasta otsus C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 17; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punkt 25).
- 35 Avalikkuse poolt segiajamise tõenäosust tuleb käsitleda üldiselt, võttes arvesse konkreetse juhtumi kõiki olulisi asjaolusid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsused Canon, punkt 16, ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18; Euroopa Kohtu 22. juuni 2000. aasta otsus C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861, punkt 40; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 26).

- 36 Selline üldine käsitus eeldab arvesse võetud faktorite vahelist teatud sõltuvust, eriti aga tähiste ja nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikkust sõltuvust. Seega asjaomaste kaupade või teenuste vähese sarnasuse puhul võivad neid tähistavad kaubamärgid olla suurel määral sarnased ja vastupidi (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsused Canon, punkt 17, ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). See väljendub määruse nr 40/94 seitsmendas põhjenduses, mille kohaselt segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse põhimõtte, 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 (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).
- 37 Peale selle tuleneb kohtupraktikast, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristatavam on varasem kaubamärk (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 24, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18), ning selle hinnangu võib anda kas tulenevalt kaubamärgile omastest tunnustest või selle üldtuntusest (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18; Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 34, ja 22. oktoobri 2003. aasta otsus T-311/01: Éditions Albert René v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 42).
- 38 Segiajamise tõenäosuse hindamisel mängib muuhulgas otsustavat rolli keskmise tarbija poolt asjaomaste kaupade või teenuste kaubamärkide tajumine. Tavaliselt tajub keskmine tarbija kaubamärki siiski kui tervikut ega uuri selle erinevaid detaile (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Üldise hindamise jaoks tuleb asjaomaste kaupade keskmist tarbijat lugeda informeerituks, piisavalt tähelepanelikuks ning arukaks. Muuhulgas tuleb silmas pidada, et keskmisel tarbijal on ainult erandjuhtudel võimalik erinevaid kaubamärke otse võrrelda, tavaliselt peab

ta usaldama oma mälus säilinud ebatäiuslikku kujundit. Samuti tuleb arvesse võtta seda, et keskmise tarbija tähelepanuvõime kaldub olenevalt asjaomaste kaupade või teenuste kategooriast varieeruma (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

- 39 Käesolevas kohtuasjas on tähis DIESEL registreeritud Itaalias siseriikliku kaubamärgina klassidesse 1–42 kuuluvate kõikide kaupade ja teenuste jaoks ning teiselt poolt registreeritud ühtlustamisametis ühenduse kaubamärgina klassidesse 11, 19, 20 ja 21 kuuluvate kõikide kaupade jaoks. Ühenduse kaubamärgitaotluses esitatud kaubad kuuluvad klassidesse 7, 11 ja 21. Seetõttu tuleb klassidesse 11 ja 21 kuuluvate kaupade osas segiajamise tõenäosuse hindamise territooriumina vaadelda kogu ühendust, klassi 7 kuuluvate kaupade jaoks piirdub see Itaaliaga. Kuna asjaomased kaubad on igapäevaseks tarbimiseks, siis on nende sihtgrupiks keskmine tarbija, keda peetakse piisavalt informeerituks, mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks.
- 40 Eelpool esitatud kaalutlusi silmas pidades tuleb ühelt poolt asuda võrdlema asjaomaseid kaupu ning teiselt poolt vastuolus olevaid tähiseid.

— Kaupade võrdlus

- 41 Käsitledes asjaomaste kaupade võrdlust, tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb asjaomaste kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel võtta arvesse kõiki nende seost iseloomustavaid asjaolusid. Nendeks asjaoludeks on

kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning nende üksteisega võistlev või üksteist täiendav iseloom (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23).

- 42 Peab sedastama, et kuna menetlusse astuja viitas oma kaubamärgi Itaalias registreerimise taotluses kõikide klasside päistele, siis katab see siseriiklik registreerimine kõik nendesse klassidesse kuuluda võivad kaubad. Samamoodi katab tema ühenduse kaubamärgitaotlus ühenduse tasandil kõik klassidesse 11, 19, 20 ja 21 kuuluda võivad kaubad, kuna ta tegi taotluses viite nende klasside päistele. Järelikult segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb asjaomased kaubad lugeda identseteks.
- 43 Seega tuleb sedastada, nagu leidis ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16, et taotletud kaubamärgiga tähistatud kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed või sarnased.

— Tähiste võrdlus

- 44 Mis puudutab tähiste võrdlust, siis kohtupraktikast tuleneb, et segiajamise tõenäosuse üldine hindamine peab lähtuma vastuolus olevate märkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse hindamisel nende märkide tekitatavast üldmuljest, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

- 45 Seega tuleb asuda uurima, kas asjaomaste tähiste sarnasuse aste on piisavalt suur, et nende segiajamist saaks tõenäoliseks pidada. Selleks on need kaks tähist siin allpool ära toodud:

DIESEL

DIESELIT

varasemad kaubamärgid

taotletud kaubamärk (punane)

- 46 Mis puudutab visuaalset võrdlust, siis võib sedastada, et tähis DIESEL on taotletud kaubamärgiga DIESELIT täielikult hõlmatud. Viimane sisaldab võrreldes varasemate kaubamärkidega sõnalist liselementi, st järelliidet „it”. Pelgalt asjaolu, et varasematele kaubamärkidele lisatakse järelliide „it”, ei kaota kahe tähise vahelist visuaalset sarnasust.

- 47 Nagu apellatsioonikoda ja menetlusse astuja leidsid, on taotletud kaubamärgi graafiline element teisejärguline. Harilike ja tavapäraste punaste trükitähtedega nimetuse „dieselit” graafiline esitus ei anna tarbijale võimalust pöörata tähelepanu taotletud kaubamärgi muudele graafilistele elementidele kui selle moodustavatele tähtedele.

- 48 Seega on apellatsioonikoda õigesti leidnud, et vastuolus olevad kaubamärgid on visuaalselt sarnased.

- 49 Mis puudutab foneetilist võrdlust, siis apellatsioonikoda leidis, et (vaidlustatud otsuse punkt 23):

„[...] ühenduse kaubamärgile liidetud järelliide „it” ei muuda kaubamärgi DIESEL põhiideed, mis ikkagi jääb hageja kaubamärgi põhiosaks. Vähetähtis on sõna „diesel” hääldamine („die” või „di”) Itaalia tarbija poolt; asjaomane sõna on mõlemas tähises sees ning seega hoolimata hääldusest on foneetiline tulemus sama.”

- 50 Võib sedastada, et apellatsioonikoja otsus on selles osas õige. Mõlemal tähisel on kuus esimest tähte samad (st tähis DIESEL täies ulatuses) ja neid hääldatakse samamoodi nii Itaalias (klassi 7 puhul) kui ka mujal ühenduses. Hageja tähisele järelliite „it” lisamine ei ole seega foneetiliselt määrav.

- 51 Seega võib sedastada, et vastuolus olevad kaubamärgid on foneetiliselt sarnased.

- 52 Käsitledes vastuolus olevate tähiste kontseptuaalset võrdlust, võib sedastada, et apellatsioonikoda ei asunud tõesti seda võrdlust teostama, piirdudes ainult nimetuse „diesel” semantilise sisu hindamisega. Selles osas leidis apellatsioonikoda, et asjaomaseid kaupu tähistavad varasemad kaubamärgid DIESEL on iseenesest tugevad kaubamärgid, kuna neil ei ole mingisugust kontseptuaalset seost kaupadega, mida nad tähistavad (vaidlustatud otsuse punkt 21).

- 53 Seega apellatsioonikoda leidis, et varasematel kaubamärkidel on pigem suur eristusvõime. Tuleb meenutada, et kaubamärgi eristusvõime tuleneb kas kaubamärgile omastest tunnustest või sellega seostuvast üldtuntusest. Käesolevas asjas leidis apellatsioonikoda, et asjaomaste kaupade osas on kaubamärkidel DIESEL suurem eristusvõime nende kaubamärkide omastest tunnustest tulenevalt.
- 54 Käsitledes hageja argumenti, et apellatsioonikoda oleks pidanud hindama tähise DIESEL kirjeldavat tähendust klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvate kaupade osas, mille hulgas on muuhulgas „mootorid”, „sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed”, „põllutööriistad” ja „valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; veevarustusseadmed”, võib sarnaselt ühtlustamisameti ja menetlusse astujaga sedastada, et hinnang tähise DIESEL eristusvõimele tuleb anda seoses kaupadega, mis on vastulause aluseks.
- 55 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et hageja asjaomased kaubad sisalduvad täielikult varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupades. Seega tuleb eristusvõimet hinnata ainult hageja poolt kaubamärgi registreerimisel taotletud „triikraudade”, „triikraua veepaakide” ja „triikimislaudade” osas, mille jaoks hageja on kaubamärgi registreerimist taotlenud, ning arvesse ei võeta menetlusse astuja osutatud samadesse klassidesse kuuluvat muud kaupa nagu „masinaid” ja „mootoreid (v.a maismaasõidukitele)”.
- 56 Võib sedastada, et nimetus „diesel”, mis tähistab mootorikütust või -liiki, ei kirjelda mingil viisil „triikraudu”, „triikraua veepaake” ja „triikimislaudasid”. Selles osas võib nõustuda apellatsioonikoja hinnanguga, et neid kaupu tähistavad kaubamärgid DIESEL on isenesest tugevad kaubamärgid ning sellest tulenevalt on segijamine tõenäoline ka variantide ja muudatuste puhul, milles säilib nende varasemate kaubamärkide sisuline olemus.

- 57 Võib siiski sedastada, et tähist DIESELIT saab pidada tähise DIESEL üheks variandiks. Tarbija tähelepanu pöörduv tähises DIESELIT äratuntavale nimetusele „diesel” ning seega annab tarbija sellele tähisele sama kontseptuaalse tähenduse kui varasematele kaubamärkidele. Selline hinnang kehtib nii Itaalia kui ka ühenduse territooriumi kohta. Järelliite „it” lisamine ei ole piisav selleks, et kaotada kontseptuaalset sarnasust, kuna tähises DIESELIT on sõna „diesel” peamine. Muuhulgas ja nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24 leidis, võib hageja tähisele järelliite „it” lisamine tekitada tarbijas lõpuks tunde, et nende kahe tähise vahel on seos: tähist DIESELIT võib pidada tähise DIESEL itaalia versiooniks.
- 58 Seega võib sedastada, et vastuolus olevate tähisteh vahel on ka kontseptuaalne sarnasus.
- 59 Pidades silmas kõiki neid elemente, on nimetatud kaubamärkide sarnasuse aste piisavalt suur järeldamiseks, et asjaomane avalikkus võiks uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega on tõenäoline, et neid kaubamärke aetakse segi.
- 60 Mis puudutab hageja väidet, et apellatsioonikoda ei põhjendanud, miks ta leidis, et varasematel kaubamärkidel DIESEL on suur eristusvõime, siis piisab märkusest, et apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktist 21 tuleneb selgelt, et apellatsioonikoda pidas käesolevas asjas vaatluse all olevaid kaupu tähistavaid kaubamärke iseenesest tugevateks kaubamärkideks, kuna neil ei ole asjaomaste kaupadega mingisugust otsest või kaudset kontseptuaalset seost, ning seda saab siin lugeda piisavaks põhjenduseks.

- 61 Käsitledes muuhulgas hageja argumenti, et apellatsioonikoda võttis ebaõigesti arvesse kaubamärgi DIESEL üldtuntust või kuulsust, siis võib sedastada, nagu vaidlustatud otsuse punktist 12 tuleneb:

„[...] [menetlusse astuja] väited tähise ülemaailmse kuulsuse ja selle tegeliku kasutuse kohta ei oma tähtsust, kuna selle kohta ei esitatud ega nõutud hageja poolt [määruse nr 40/94] artikli 43 lõike 2 alusel mingisuguseid tõendeid ega esitatud ka omaalgatuslikult [menetlusse astuja enda poolt]. Segiajamise tõenäosuse hindamise objektiks saab seega olla ainult ühelt poolt ühenduse kaubamärgitaotluses esitatud märk ja teiselt poolt vastulause aluseks olev varasem kaubamärk.”

- 62 Ülaltoodust tuleneb selgelt, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse varasemate kaubamärkide DIESEL kuulsust ega üldtuntust. Seega puudub hageja argumendil faktiline alus.

- 63 Eeltoodut silmas pidades tuleb hageja esimene fakti- ja õigusväide tagasi lükata.

Teine fakti- ja õigusväide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumisest

Poolte argumendid

- 64 Hageja väidab, et menetlusse astuja ei ole esitanud ühtegi tõendit asjaomastesse klassidesse kuuluvate kaupade osas varasemate kaubamärkide tegeliku kasutuse

kohta ning seetõttu tuleks vastulause kohe tagasi lükata. Kaubamärgi üldtuntus piirdub ainult rõivasektoriga.

65 Ühtlustamisamet tuletab siinkohal meelde, et tulenevalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetest 2 ja 3 peab varasema ühenduse või siseriikliku kaubamärgi omanik selle kasutamist tõendama taotleja nõudmisel. Registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetluses piirdub ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt osaliste esitatud õiguslike alustega ning esitatud nõudmistega. Kohtupraktika kohaselt ei saa Esimese Astme Kohus võtta arvesse nõuet, mida ei esitatud ega käsitletud apellatsioonikoja menetluses. Kohtuistungil tuletas ühtlustamisamet meelde, et kuna määruse nr 40/94 artikli 43 lõikes 2 sätestatud varasema kaubamärgi registreerimise viieaastane tähtaeg ei ole veel möödunud, siis ei või veel nõuda tõendeid tegeliku kasutamise kohta.

66 Menetlusse astuja tuletab meelde, et kui tegeliku kasutamise tõendeid ei esitatud omaalgatuslikult, peab need esitama üksnes taotleja nõudmisel, aga käesolevas asjas ei ole vastaspool seda nõudnud. Mis puudutab ühenduse kaubamärgi DIESEL registreerimist 27. aprillil 1999, siis kuna ülalnimetatud viieaastane tähtaeg ei olnud veel möödunud, ei oleks hageja mingil juhul saanud nõuda ühtegi tõendit.

Esimese Astme Kohtu hinnang

67 Siinkohal tuleb meelde tuletada, et määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 alusel peab taotleja nõudmisel vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne

ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel, et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Sama artikli lõike 3 kohaselt kohaldatakse lõiget 2 varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

68 Käesoleval juhul registreeriti varasem ühenduse kaubamärk 27. aprillil 1999 ja varasem siseriiklik kaubamärk 23. augustil 1996, samas kui tähise DIESELIT ühenduse kaubamärgitaotlus avaldati 12. juulil 1999. Seega võib sedastada, et viieaastane tähtaeg ei olnud selleks ajaks möödunud ei ühenduse ega ka siseriikliku varasema kaubamärgi osas. Tõendeid tegeliku kasutamise kohta ei saanud seega nõuda ning varasemad kaubamärgid tuleb lugeda tegelikult kasutuses olevateks.

69 Järelikult tuleb hageja teine fakti- ja õigusväide tagasi lükata.

Kolmas fakti- ja õigusväide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 rikkumisest

70 Hageja väidab teise võimalusena, et tähise DIESEL registreerimiseks ühenduse kaubamärgina klasside 11 ja 21 osas ning siseriikliku kaubamärgina klassi 7 osas eksisteerisid absoluutsed keeldumispõhjused.

- 71 Võib sedastada, et hageja ei saa vastulause läbivaatamise raames absoluutsele keeldumispõhjusele tuginedes vaidlustada tähise kehtivat registreerimist siseriikliku ameti või ühtlustamisameti poolt. Siinkohal tuleb meelde tuletada, et määruse nr 40/94 artiklis 7 sätestatud absoluutseid keeldumispõhjuseid vastulausemenetluses ei käsitletud ja see artikkel ei esine nende sätete hulgas, mille alusel tuleb hinnata vaidlustatud otsuse õiguspärasust (Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus T-224/01: *Durferrit v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE)*, EKL 2003, lk II-1589, punktid 72 ja 75). Kui hageja leiab, et kaubamärgi DIESEL registreerimisel rikuti määruse nr 40/94 artiklit 7, siis peab ta ühenduse varasema kaubamärgi osas esitama kehtetuks tunnistamise nõude selle määruse artikli 51 alusel. Pealegi ei saa siseriikliku kaubamärgi registreerimist vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluses, vaid ainult asjassepuutuvas liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise menetluses (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus T-6/01: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN)*, EKL 2002, lk II-4335, punkt 55).
- 72 Järelikult tuleb hageja kolmas fakti- ja õigusväide tagasi lükata.
- 73 Neil asjaoludel tuleb hagi tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 74 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud kandma kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, tuleb ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõudel mõista kohtukulud välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Jätta kaebus rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.**

Legal

Tiili

Vilaras

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. juunil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

H. Jung

H. Legal