

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

13. juuli 2004^{*}

Kohtuasjas T-115/03,

Samar SpA, asukoht Mottalciata (Itaalia), esindaja: advokaat A. Ruo,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: O. Montalto ja L. Capostagno,

kostja,

teine menetluspool **Siseturu Ühtlustamise Ametis** (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

Grotto SpA, asukoht Vicence (Itaalia), esindajad: advokaadid M. Bosshard ja S. Verea,

mille esemeks on hagi **Siseturu Ühtlustamise Ameti** (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 30. jaanuari 2003. aasta otsuse (asi R 340/2002-3) peale, mis käsitleb siseriikliku kujutismärgi **BLUE JEANS GAS** omaniku vastulauset ühenduse sõnamärgi **GAS STATION** registreerimisele,

^{*} Kohtumenetluse keel: itaalia.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,
kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 7. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 21. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja vastust,

arvestades 25. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vastust,

arvestades 4. veebruaril 2004 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- ¹ Hageja esitas 12. jaanuaril 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) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.

- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnaline tähis GAS STATION.

- 3 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad, jalatsid, peakatted”.

- 4 Kaubamärgitaotlus avaldati 22. märtsil 1999 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 22/99.

- 5 Menetlusse astuja esitas 21. juunil 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel taotletavale kaubamärgile vastulause kõikide sellega tähistatud kaupade osas tuginedes eelkõige oma varasemale siseriiklikule kujutismärgile nr 677 288, mis on muu hulgas registreeritud klassi 25 kuuluvate kaupade, nimelt „püksid, jakid, teksapüksid, särgid, seelikud, talvejakid, kudumid, sviitrid, mantlid („capisalla”), sokid, kingad, saapad, sussid” jaoks, ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



- 6 Ühtlustamisameti vastulause te osakond, pidades silmas tähiste rõhutatud sarnasust ning tähiste ja kaupade vastastikust toimet segiajamise tõenäosuse hindamisel, rahuldab vastulause 28. veebruari 2002. aasta otsusega.

- 7 Hageja esitas ühtlustamisametile 16. aprillil 2002 kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale määruse nr 40/94 artikli 59 alusel.
- 8 Apellatsioonikoda jättis 30. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“), millest hagejat teavitati 10. veebruaril 2003, kaebuse rahuldamata põhjusel, et kui arvestada nii menetlusse astuja kaubamärgi eriomast olemust ning kaubamärkide suurt sarnasust kui ka tähistatavate kaupade kas identsust või sarnasust ning hetke, mil asjaomane avalikkus kaubamärki tajub, siis esineb segiajamise tõenäosus.

Menetlus ja poolte nõuded

- 9 Hageja palub Esimese Astme Kohtu:

- tunnistada, et käesolevas asjas segiajamise tõenäosus puudub, ning tühistada vaidlustatud otsus;

- teise võimalusena tunnistada, et käesolevas asjas ei esine segiajamise tõenäosust mitte ühegi registreerimistaotluses ära toodud kauba, välja arvatud teksapükste osas, või vähemalt mitte nende kaupade osas, mille suhtes Esimese Astme Kohus nii otsustab, ning tühistada selles ulatuses vaidlustatud otsus;

- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

10 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

11 Hageja esitab kaks väidet, millest esimene tuleneb vaidlustatud otsuse põhjendamata jätmisest ning teine hindamisveast segiajamise tõenäosuse hindamisel. Kohtuistungil täpsustas hageja, et tema esimeses nõudes sisalduv väljend „tunnistada, et [...] segiajamise tõenäosus puudub” ning viide hagiavalduses kõikidele tema väidetele, mida ta oli juba ühtlustamisametis esitanud, on formaalsed laused, ning Esimese Astme Kohus arvestas nendega.

12 Hageja esitas kohtuistungil dokumendi, millega ta soovis tõendada, et rõivasektoris on mitmeid Itaalia kaubamärke, mis sisaldavad sõna „gas”, ja viitas Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 48 ning rõhutas asjaolu, et pärast seda, kui Esimese Astme Kohus otsustas, et menetlusdokumentide teistkordne vahetamine ei ole vajalik, oli hageja kindel, et ta saab esitada oma argumendid kohtuistungil. Esimese Astme Kohus nõustus selle dokumendi esitamisega kui ajutise meetmega tingimusel, et selle vastuvõetavuse suhtes otsustatakse hiljem.

Kohtuistungil esitatud dokumendi vastuvõetavus

- 13 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on Esimese Astme Kohtule esitatud hagi eesmärk ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 tähenduses. Asjaolud, millele tuginetakse Esimese Astme Kohtus, ilma et neid oleks varem esitatud ühtlustamisameti teiste osakondade menetluses, saavad mõjutada sellise otsuse õiguspärasust ainult juhul, kui ühtlustamisamet oleks neid pidanud arvesse võtma omal algatusel. Seoses sellega tuleneb artikli 74 lõike 1 viimasest osast, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub ühtlustamisamet kontrollimisel menetluspoolte esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega, et ühtlustamisamet ei pea omal algatusel arvesse võtma asjaolusid, mida pooled ei ole välja toonud. Järelikult ei saa sellised asjaolud mõjutada apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust.
- 14 Selge on see, et kohtuistungil esitatud dokumenti, millega soovitakse tõendada, et rõivasektoris on mitmeid Itaalia kaubamärke, mis sisaldavad sõna „gas”, ei esitatud ühtlustamisameti menetluses. Järelikult ei saa Esimese Astme Kohus seda dokumenti arvesse võtta.
- 15 Hageja ei saa tugineda kodukorra artikli 48 lõigetele 1 ja 2 õigustamiseks selle dokumendi hilist esitamist. Esiteks ei esitanud hageja ühtegi põhjendust, mis oleks vajaduse korral õigustanud uute tõendite esitamist repliigi esitamise staadiumis. Teiseks ei ole hilist esitamist võimalik õigustada võistlevuse põhimõttest lähtuvalt, kuna seda dokumenti ei saa käsitleda vaid vastusena ühtlustamisameti ja menetlusse astuja seisukohtadele. Tegelikult pühendusid viimatinimetatud ainult sõna „gas” eriomase eristusvõime tõendamisele, ilma et nad oleksid kunagi viidanud varasema kaubamärgi võimalikule eristusvõimele Itaalia rõivaturul.

- 16 Järelikult tuleb hageja poolt kohtuistungil esitatud dokument tagasi lükata, ilma et oleks vaja uurida selle võimalikku tõendusjõudu või sellega seoses ära kuulata käesoleva kohtuvaidluse teised pooled.

Põhjenduse puudumine

- 17 Hageja väidab, et apellatsioonikoda rikkus põhjendamiskohustust, kui ta väitis vaidlustatud otsuse punktis 20 selgitusi esitamata, et asjaomased tähised on teataval määral kontseptuaalselt seotud. Hageja rõhutab, et seetõttu ei ole tal võimalik seda põhjendust vaidlustada.
- 18 Esimese Astme Kohus leiab, et hageja kriitika tuleneb vaidlustatud otsuse vaid osalisest lugemisest. Tegelikult nõustub apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 20 selgesõnaliselt vastulausete osakonna hinnanguga, mille kohaselt on asjaomased tähised „teataval määral kontseptuaalselt seotud”. Seega oleks piisanud, kui hageja oleks viidanud vastulausete osakonna otsuses, millest teda teavitati, ära toodud hinnangule ning vajadusel kritiseerinud selle otsuse põhjendusi Esimese Astme Kohtus.
- 19 Kuivõrd apellatsioonikoja poolt osundatud kontseptuaalne seotus tugineb sõnale „gas”, mida võib järeldada punktile 20 järgnevast osast, kus seda sõna kirjeldatakse domineeriva osana, siis väidab Esimese Astme Kohus esiteks seda, et hageja poolt vastulausete osakonna otsuse kohta esitatud kriitika, mille kohaselt on vastuoluline väita, et sõna „gas” tähendab sisepõlemismootori kütust ning samas leida, et see ei tähenda „bensini”, on esitatud vaidlustatud otsuse punkti 6 esimeses taandes. Teiseks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24, et sõnal „gas” on spetsiifiline tähendus ning et see, „kuidas itaalia keelt kõnelevad tarbijad seda tegelikult mõistavad („ga[z]”, „mootorikütus”), ei oma üldse mingit tähtsust”. Seega oli hagejal lihtne kõrvutada vaidlustatud otsuse punktides 20 ja 24 ära toodud põhjendusi ning vajadusel kritiseerida Esimese Astme Kohtus apellatsioonikoja

arvamust, mille kohaselt on asjaomased tähised kontseptuaalses mõttes sarnased sõltumata sõna „gas” tähendusest.

- 20 Järelikult tuleb käesolev väide tagasi lükata.

Hindamisviga segiajamise tõenäosuse analüüsimisel

Poolte argumendid

- 21 Hageja leiab, et on vale võrrelda eraldi ühelt poolt asjaomaseid tähiseid ja teiselt poolt kaupu, mida need tähised tähistavad. Antud juhul mainis hageja, et apellatsioonikoda leidis, et mõiste „blue-jeans” on kirjeldav, ning järeldas sellest, et sõna „gas” on domineeriv osa menetlusse astuja kaubamärgis. Hageja sõnul kehtib selline väide ainult *blue-jeans*’ide, nimelt teksariidest valmistatud rõivaste kohta ja mitte teiste kaupade, nagu näiteks sviitrite, susside ja saabaste kohta. Lisaks jättis apellatsioonikoda analüüsimisel õigustamatult tähelepanuta taotletavas kaubamärgis esineva sõna „station”.
- 22 Seoses asjaomaste kaubamärkide visuaalse võrdlusega väidab hageja, et kõikide kaupade osas, välja arvatud *blue-jeans*, on menetlusse astuja kaubamärgi domineeriv osa „BLUE JEANS”, millel on väga tugev eristusvõime. Taotletava kaubamärgi domineeriv osa koosneb kahest sõnast „gas” ja „station”. Seega ei ole need kaubamärgid üldse sarnased. Kui asjaomased kaubamärgid tähistavad *blue-jeans*’e, siis on mõiste „blue-jeans” kirjeldav ning seega on menetlusse astuja kaubamärgi domineeriv osa „gas”. Taotletava kaubamärgi domineerivaks osaks jääb „gas station”. Kuna menetlusse astuja kaubamärgi graafilisel küljel on tugev eristusvõime, siis

segiajamise tõenäosuse tuvastamiseks ei piisa kahe asjaomase kaubamärgi ühisest sõnast, milleks on „gas”. Hageja sõnul kinnitab seda analüüsi arutluskäik, mida kasutas Esimese Astme Kohus oma 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-110/01: *Vedial v. Siseturu Ühtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT)*, EKL 2002, lk II-5275, punkt 54.

- 23 Seoses foneetilise võrdlusega leiab hageja, et asjaomased kaubamärgid on täiesti erinevad kõikide kaupade, välja arvatud *blue-jeans* osas. See väide kehtib seda enam, et kohtupraktika kohaselt pööratakse rohkem tähelepanu kaubamärkide algusosadele.
- 24 Seoses kontseptuaalse võrdlusega on asjaomased kaubamärgid täiesti erinevad kõikide kaupade, välja arvatud *blue-jeans* osas, kuna üks neist sisaldab domineeriva osana mõistet „blue-jeans” ning teine mõistet „gas station”, mis tähendab kütusetanklat. Isegi kui nõustuda sellega, et mõiste „blue jeans” on kirjeldav, seostub menetlusse astuja kaubamärk kütusega, samas kui hageja kaubamärk seostub tanklaga, antud juhul kütusetanklaga.
- 25 Hageja väidab, et apellatsioonikoda ei teinud õigeid järeldusi sellest, kuidas ta määratles asjaomase avalikkuse: nimelt, et on tegemist piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepaneliku avalikkusega üldiselt. Ometi täpsustas hageja kohtuis-tungil, et ta ei vaidlusta seda määratlust.
- 26 Hageja järeldab sellest, et kaubamärkide erinevus välistab segiajamise tõenäosuse.

- 27 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad esiteks seda, et hageja ei vaidlusta asjaomaste kaupade identsust või sarnasust. Seejärel nad leiavad, et mõlemas vastandatud kaubamärgis on domineeriv osa vaieldamatult sõna „gas”. Nad leiavad, et nii apellatsioonikoja arutluskäik kui ka järeldus, milleni ta jõudis, on õiged.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 28 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b 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.
- 29 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tajub kõnealuseid kaupu või teenuseid, pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ja nende poolt tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse omavahelist sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 29–33 ja viidatud kohtupraktika).
- 30 Ennekõike tuleb mainida, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et esiteks antud juhul koosneb asjaomane avalikkus Itaalia tarbijatest, kuna käsitletav varasem kaubamärk on Itaalia siseriiklik kaubamärk (vaidlustatud otsus, punkt 13), ning teiseks, kuna asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaubad on laiatarbekaubad, koosneb kõnealune avalikkus keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad (vaidlustatud otsus, punkt 30).

- 31 Järgmisena tuleb mainida, et apellatsioonikoda meenutas õigesti, et asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaubad on kas identsed või sarnased (vaidlustatud otsus, punkt 12).
- 32 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb seoses asjaomaste kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasusega segiajamise tõenäosust hinnata lähtuvalt kaubamärgist jäävast terviklikust muljest, arvestades eriti selle eristavate ja domineerivate osadega (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika).
- 33 Hageja väide, mille kohaselt viis apellatsioonikoda läbi vastandatud tähiste võrdluse abstraktselt, asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupu arvestamata, on alusetu. Tegelikult leidis apellatsioonikoda Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsusele kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507) tuginedes selgesõnaliselt, et „järelalus, et segiajamise tõenäosus esineb, tugineb segiajamise tõenäosuse hindamisel ilmnenu tähiste rõhutatud sarnasusele ning tähiste ja kaupade omavahelisele seotusele” (vaidlustatud otsus, punkt 12). Samuti leidis apellatsioonikoda, et „tähise võimet täita kaubamärgi ülesannet tuleb hinnata seoses taotluses ära toodud kaupadega” (vaidlustatud otsus, punkt 21).
- 34 Apellatsioonikoda leidis tema poolt läbi viidud uurimise käigus õigesti, et varasema kaubamärgi domineeriv osa on sõna „gas” (vaidlustatud otsus, punktid 20 ja 28). Esiteks on mõiste „blue-jeans” tegelikult selgelt kirjeldav nende rõivaesemete puhul, mis on valmistatud teksariidest või seda jälgendavast materjalist. Muude rõivaesemete suhtes ei ole sellel mõistel nii tugevat eristusvõimet kui on sõnal „gas”, mis ei ole rõivaesemetega üldse seotud (vaidlustatud otsus, punkt 24). Teiseks on

asjaomase kujutismärgi graafiline osa „BLUE JEANS” teisejärguline, kuna see on kirjutatud palju väiksemate tähtedega ja kõigest täiendab sõna „gas”.

- 35 Samuti oli apellatsioonikojal alus järeldada, et taotletava kaubamärgi domineeriv osa on sõna „gas”, kuna sõna „station”, vaatamata oma tähenduse teatavale olulisusele, ei muuda sõna „gas” tähendust (vaidlustatud otsus, punkt 27). Sõna „station” võib viidata paljudele erinevatele kohtadele, olgu see kas maanteetranspordivahendite peatuspaik või koht, kus kas müüakse või hoiustatakse mootorikütust, ning see omandab lõpliku tähenduse täiendi kaudu. Järelikult kinnistab sõna „station” sõna „gas” tähendust ilma alternatiivset tähendust lisamata.
- 36 Järelikult on asjaomased tähised domineeriva osa poolest visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed.
- 37 Mis puudutab vastandatud tähiseid kui tervikuid, siis sai apellatsioonikoda hindamisviga tegemata õigesti järeldada, et nende tähiste erinevused, milleks on esiteks teisejärguline graafiline osa „blue jeans” ning teiseks teisejärguline sõnaline osa „station”, ei jää meelde asjaomasele avalikkusele, kes jätab meelde ainult osa „gas” (vaidlustatud otsus, punktid 27–29). Sellega seoses tuleb meenutada, et tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama oma mällu jäänud ebatäiuslikku kujundit (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26).
- 38 Seda järeldust ei sea kahtluse alla Euroopa Kohtu arutluskäik eespool punktis 22 viidatud kohtuotsuses HUBERT, millele hageja tugines. Selles kohtuotsuses pidas Esimese Astme Kohus ülekaalukaiks graafilist osa ja erinevaid sõnalisi osi võrreldes

sõnalise osaga, mis oli asjaomastel kaubamärkidel ühine, nimelt sõna „Hubert”. Siiski, vastupidiselt graafilisele osale käesolevas asjas oli eelnimetatud otsuses graafiline osa eriti tähtis. Sellega seoses tuleb mainida, nagu eespool tõdeti, et osa „blue jeans” on teisejärguline, olles kõigest sõna „gas” täiendav osa.

- 39 Järelikult tuleb seoses asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupade identtsuse ja sarnasusega ning vastandatud tähiste sarnasusega kinnitada apellatsioonikoja järeldust, mille kohaselt esineb asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosus asjaomase avalikkuse seisukohalt lähtuvalt.
- 40 Kuna segiajamise tõenäosus esineb seoses kõikide taotluses ära toodud kaupadega, olgugi et see on palju suurem teksariidest valmistatud rõivaesemete puhul, ei ole alust apellatsioonikoja otsuse tühistamiseks, kuna see käsitleb ka muid rõivaesemeid kui teksariidest valmistatud rõivad või klassi 25 kuuluvad teised alakategooriad.
- 41 Eeltoodut arvesse võttes tuleb käesolev hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 42 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, jäetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisemeti ja menetlusse astuja nõudele hageja kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. juulil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung