

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. veebruar 2005*

Kohtuasjas T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, asukoht Mehhiko, esindajad: advokaadid
C. Lema Devesa ja A. Velázquez Ibáñez,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: J. Crespo Carrillo ja I. de Medrano Caballero,

kostja,

teine pool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses ja menetlusse
astuja Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

Modelo Continente Hipermercados, SA, asukoht Senhora da Hora (Portugal),
esindajad: advokaadid N. Cruz, J. Pimenta ja T. Colaço Dias,

mille esemeks on kaebus Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 6. märtsi 2002. aasta otsuse (liidetud asjad R 536/2001-3 ja R 674/2001-3) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses Cervecería Modelo, SA de CV ja Modelo Continente Hipermercados, SA vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees B. Vesterdorf, kohtunikud M. P. Mengozzi ja I. Labucka,
kohtusekretär: H. Jung,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 30. mail 2002,

arvestades kostja vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 12. detsembril 2002,

arvestades menetluse astuja vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 25. novembril 2002,

arvestades 14. septembri 2004. aasta kohtuistungil toimunut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Cervecería Modelo, SA de CV esitas 19. mail 1999 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; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) muudetud redaktsiooni alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on kujutismärk (vt allpool), mille värvid on kuldne, oranž, valge, must ja pruun (edaspidi „NEGRA MODELO kaubamärk“):



3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe uuesti läbivaadatud ja muudetud versiooni klassidesse 25, 32 ja 42 ning vastavad konkreetsetes klassis järgmisele kirjeldusele:

— klass 25: „rõivad”;

— klass 32: „õlu”;

— klass 42: „teenused, mis on seotud baaridega, restoranidega ja ööklubidega”.

4 Taotlus avaldati 17. jaanuaril 2000 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 5/2000.

5 17. aprillil 2000 esitas Modelo Continente Hipermercados, SA määruse nr 40/94 artikli 42 alusel hageja taotlusele vastulause. Vastulause hõlmas kõiki hageja ühenduse kaubamärgi taotluses märgitud kaupu ja teenuseid. Vastulause aluseks oli siseriiklik kujutismärk (vt allpool):



The image shows the word "Modelo" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are filled with a dense pattern of small dots, giving it a textured appearance. The word is enclosed within a thin, dotted rectangular border.

- 6 See kaubamärk registreeriti Portugalis 20. jaanuaril 1995 „rõivaste, sh jalatsite” jaoks klassis 25 ning 20. aprillil 1995 „siirupite, õllede, karastusjookide ja alkoholivabade jookide” jaoks klassis 32.
- 7 Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahuldab 23. märtsi 2001. aasta otsusega nr 763/2001 registreerimistaotluse „rõivaste” ja „teenuste, mis on seotud baaridega, restoranidega ja ööklubidega” osas ning osaliselt ka vastulause, jättes registreerimistaotluse rahuldamata klassi 32 kauba („õlu”) suhtes, tuues põhjenduseks selle kauba puhul vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse.
- 8 23. mail 2001 esitas hageja kaebuse (asi R 536/2001-3) vastulausete osakonna otsuse peale, väites, et taotletava kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks klassi 32 kauba jaoks („õlu”) puudus põhjus.
- 9 23. mail 2001 esitas menetlusse astuja kaebuse (asi R 674/2001-3) sama otsuse selle osa peale, millega rahuldati registreerimise taotlus.
- 10 Ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda jättis 6. märtsi 2002. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebused rahuldamata ning kinnitas nii kaubamärgi registreerimist kaupadele ja teenustele klassides 25 ja 42 kui ka kaubamärgi registreerimisest keeldumist kaubale klassis 32, tuues registreerimisest keeldumise põhjenduseks, et kõnealuse kauba puhul on tegemist taotletava ühenduse kaubamärgi ja varasema siseriikliku kaubamärgi segiajamise tõenäosusega.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- jätta kohtukulud ühtlustamisameti kanda.

12 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

- jätta kaebus rahuldamata;
- jätta kohtukulud hageja kanda.

Õiguslik käsitlus

13 Oma hagi toetuseks esitab hageja ühe õigusliku aluse, nimelt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b väidetava rikkumise.

Poolte argumendid

- 14 Esiteks väidab hageja, et hinnangu andmisel taotletava kaubamärgi NEGRA MODELO ja menetlusse astujale kuuluva kaubamärgi Modelo segiajamise tõenäosusele tuleb lähtuda viimase kaubamärgi varasemast kasutamisest. Kuna vastavalt hageja väitele ei ole menetlusse astuja esitanud ühtegi tõendit oma kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta, siis ei saa olla selle kaubamärgi ja hageja kaubamärgi segiajamise tõenäosust.
- 15 Teiseks, viidates kaubamärgi NEGRA MODELO mainele, leiab hageja, et menetlusse astuja kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel ei võtnud apellatsioonikoda mainet piisavalt arvesse, ning et selle kaubamärgi mainest tulenevalt ei satu tarbijad eksitusse, mistõttu on välistatud igasugune segiajamise tõenäosus.
- 16 Kolmandaks vaidlustab hageja apellatsioonikoja järelduse, et tegemist on varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosusega. Hageja väidab siinkohal, et apellatsioonikoda ei andnud segiajamise tõenäosusele igakülget hinnangut, mis oleks lähtunud asjaomaste kaubamärkide visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest aspektist, vastupidi Euroopa Kohtu väitele kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer tehtud otsuse punktis 25 (EKL 1999, lk I-3819). Liiatigi jättis apellatsioonikoda igakülge hinnangu andmisel tähelepanuta kujutisosad ja värvid, mida kirjeldati ühenduse kaubamärgi NEGRA MODELO taotluses. Lõpuks eraldas ta ebaõigelt sõnad „negra” ja „modelo” leides, et viimasena nimetatu on kirjeldav.

- 17 Ennekõike väidab ühtlustamisamet, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2 peab vastulause esitanud pool taotleja nõudmisel tõendama varasema kaubamärgi, mis on vastulause aluseks, kasutamist. Antud juhul taotleja ei nõudnud vastulause esitanud poolelt sellise tõendi esitamist.
- 18 Järgmiseks, seoses hageja väitega tema kaubamärgi väidetava maine kohta, märgib ühtlustamisamet, et dokumendid, mida hageja maine tõendamiseks esitas, viitavad kaubamärgi kasutamisele Hispaanias, samas kui hinnata tuleb segiajamise tõenäosust Portugalis. Lisaks vaidlustas ühtlustamisamet kohtuistungil nimetatud dokumentide vastuvõetavuse, tuues põhjenduseks, et need esitati esimest korda Esimese Astme Kohtule.
- 19 Seoses segiajamise tõenäosuse hindamisega leiab ühtlustamisamet, et kuigi kõnealuste kaubamärkide visuaalne sarnasus on vähene, on foneetilises ja kontseptuaalses aspektis nende sarnasus suurem. Mis puudutab eriti kontseptuaalset sarnasust, siis ühtlustamisameti väite kohaselt ei jaganud apellatsioonikoda tähist suvaliselt osadeks, vaid vastupidi, hindas seda moodustavaid osi igakülgset.
- 20 Menetlusse astuja leidis, et segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise ning kaubamärgi eristavate ja domineerivate osade uurimise vahel puudub vastuolu, kuna kaubamärgist jäävast ühtsest ja terviklikust muljest selgub, et üks elementidest on domineeriv.
- 21 Kontseptuaalse aspekti suhtes leiab menetlusse astuja, et sõnal „negra” on eriline tähendus, nimelt „olema väga tumedat — musta — värvi” ning Portugalis tähendab see sõna igapäevases keelekasutuses teatud pruuni õllesorti. Kõnealuseid kaubamärke kandvate kaupade puhul ei ole sõnal „negra” mingit eristavat tähendust.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 22 Vastavalt määruse nr 40/90 artikli 74 lõikele 1 on registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlus piiratud poolte esitatud väidete ja nõuetega. Järelikult ei mõjuta suhtelise keeldumispõhjuse puhul ühtlustamisemeti apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust Esimese Astme Kohtule nende õiguslike ja faktiliste asjaolude esitamine, mida varem ei ole esitatud ühtlustamisemeti osakondadele (seoses uute faktiliste asjaolude esitamisega vt kohtuotsus T-115/03: Samar v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13).
- 23 Järelikult ei ole ühtlustamisemeti apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse kontrollimise käigus, mis on Esimese Astme Kohtu pädevuses vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 63, lubatud uurida õiguslikke ja faktilisi asjaolusid, andmaks hinnangut apellatsioonikoja otsuse õiguspärasusele ning seega tuleb need tunnistada vastuvõetamatuteks (eespool viidatud kohtuotsus GAS STATION, punkt 14).
- 24 Kuna käesoleva juhtumi puhul ei tekita vaidlust asjaolu, et apellatsioonikoda ei andnud hinnangut vastuväidetele varasema kaubamärgi kasutamise puudumise ja taotletava kaubamärgi maine kohta, kuna hageja nendele ei tuginenud, siis tuleb need tunnistada vastuvõetamatuteks.
- 25 Seoses kahe kõnealuse kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamisega tuleb mainida, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale, mis on seotud Euroopa Kohtu poolt 21. detsembri 1988. aasta esimese nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevat liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ning Esimese Astme Kohtu poolt määruse nr 40/94 tõlgendamise, on tegemist segiajamise tõenäosusega, kui avalikkus usub, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka majanduslikult seotud ettevõtjatelt (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsused kohtuasjas

C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29, ja eespool viidatud otsus kohtuasjas Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punkt 25; 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 29, ja 17. märtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Ingles v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Conzález Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), EKL 2004, lk II-965, punkt 64).

- 26 Eriti puudutab segiajamise tõenäosuse hindamine vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b kaupade või teenuste, mida vastandatud tähised tähistavad, identsust või sarnasust ning nimetatud tähiste identsust või sarnasust.
- 27 Seoses kaupade sarnasusega käesoleva juhtumi puhul nõustuvad vastaspooled, et kaup, mida on tähistatud varasema kaubamärgiga ja taotletava kaubamärgiga, on üks ja seesama, nimelt õlu.
- 28 Seoses vastandatud tähiste sarnasusega tuleb märkida, et apellatsioonikoda tuvastas segiajamise tõenäosuse lähtudes Portugali turust (vaidlustatud otsuse punkt 50). Samuti leidis apellatsioonikoda, et asjaomane tarbija on tegelikult keskmine Portugali tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning kellele viidates andis apellatsioonikoda hinnangu muljele, mis kõnealustest kaubamärkidest jääb. Käesolevas kohtumenetluses neid apellatsioonikoja järeldusi ei vaidlustatud.
- 29 Seoses segiajamise tõenäosuse hindamisega järeldub vaidlustatud otsusest (punkt 36), et apellatsioonikoda võrdles kõnealuseid kaubamärke, arvestas vastandatud kaubamärkidest jäävat tervikmuljet visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest aspektist.

- 30 Seega vastupidiselt hageja väitele täitis apellatsioonikoda segiajamise tõenäosuse kohta kõikehõlmava hinnangu andmise kohustuse.
- 31 Mis puudutab hageja tähelepanekut seoses sõnadele „negra” ja „modelo” eraldi hinnangu andmisega, tuleb meelde tuletada, et kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosusele igakülgse hinnangu andmisel tuleb lähtuda neist jäävast tervikmuljest, arvestades eriti nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 23, ning eespool viidatud kohtuotsused Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25 ja, Fifties, punkt 34).
- 32 Kaubamärkide puhul, mis koosnevad mitmest sõnast, tuleb domineeriva osa väljaselgitamisel analüüsida eraldi iga sõna tähendust asjaomase tarbija jaoks.
- 33 Selline käsitlus peaks esiteks lähtuma kõnealuste kaubamärkide uurimisest „käsitledes iga kaubamärgi tervikuna”, ning teiseks iga osa „eriomaste omaduse” võrdlusest teise kaubamärgi osadega (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas: T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punktid 34 ja 35).
- 34 Tavaliselt ei pea asjaomane avalikkus kirjeldavat osa, mis on kaubamärgi kui terviku osa, kaubamärgist jääva tervikmulje seisukohast eristavaks ja domineerivaks osaks (Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas: T-129/01: Alejandro v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 53; 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas: T-10/03: Koubi v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, lk II-719, punkt 60; 6. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-117/02: Grupo El Prado Cervera v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Debuschewitz (CHUFAFIT), EKL 2004, lk II-2073, punkt 51).

- 35 Käesoleva juhtumi puhul ei saa vaidlustada asjaolu, et sõna „modelo” on domineeriv osa mitmeosalises kaubamärgis NEGRA MODELO.
- 36 „Negra” on kirjeldav osa, kuna see tähendab portugali keeles pruuni õlut; nimelt õllesorti, mis kannab kaubamärki NEGRA MODELO.
- 37 Seega koondub Portugali keskmise tarbija tähelepanu sõnale „modelo”.
- 38 Järelikult on „modelo” kaubamärgi NEGRA MODELO domineeriv osa nii sellisel juhul, kui kõnealust sõna käsitletakse seoses teiste kaubamärgi osadega, kui ka siis, kui hinnatakse sellest kaubamärgist jäävat tervikmuljet. Seega oli apellatsioonikojal õigus, kui ta vaidlustatud otsuse punktis 42 määratles kaubamärgi, mille registreerimist taotleti, domineeriva osana sõna „modelo”.
- 39 Seoses hageja väitega, et apellatsioonikoda ei arvestanud kaubamärgi NEGRA MODELO graafiliste iseärasustega, tuleb mainida, et kõnealustest kaubamärkidest visuaalses foneetilises ja kontseptuaalses aspektis jääva tervikmulje hindamisel ei pea esinema segiajamise tõenäosus kõikides aspektides. Ühtlustamisamet leiab õigesti, et tervikmuljes tarbija jaoks võivad mingis aspektis esinevaid teatud erinevusi tasakaalustada sarnasused teistes aspektides. Juhul kui kõnealused tähised on sarnased foneetilises ja kontseptuaalses aspektis, siis tähiste visuaalne erinevus ei kõrvalda segiajamise tõenäosust (eespool viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 46).

- 40 Käesoleva juhtumi puhul neutraliseerib taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi domineeriva osa foneetiline ja kontseptuaalne identsus taotletava kaubamärgi graafilisest eripärast tulenevad visuaalsed erinevused selliselt, et need erinevused ei kõrvalda segiajamise tõenäosust.
- 41 Liiatigi puudutab see sarnasus kahte kaubamärki, mis tähistavad sama kaupa — õlut. Seoses sellega tuleb meeles pidada, et kaubamärkide väiksema sarnasuse võib kõrvaldada kaupade ja teenuste suurem sarnasus (vt analoogia alusel eespool viidatud otsused kohtuasjas Canon, punkt 17; kohtuasjas Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19 ja kohtuasjas Fifties, punkt 27).
- 42 Eespool mainitud kaalutlustest lähtuvalt tuleb järeldada, et vaidlustatud otsuses antud hinnang hageja kaubamärgi NEGRA MODELO ja menetlusse astuja kaubamärgi Modelo segiajamise tõenäosusele on õiguspärane, kuna apellatsioonikoda leidis õigesti, et sõna „modelo” on hageja kaubamärgi domineeriv osa, ning et see sõna on identne üheainsa sõnaga, mis moodustab varasema kaubamärgi.
- 43 Käesoleva juhtumi puhul vastandatud tähistega tähistatud kauba identsus ainult suurendab nende tähiste sarnasust.
- 44 Eespool mainitud arvestades tuleb märkida, et tegemist on sellise sarnasusega, mille tõttu asjaomane avalikkus usub, et kaup, mis on tähistatud vastandatud kaubamärkidega, on samalt tootjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud tootjatelt.

- 45 Enamgi veel, segiajamise tõenäosust kinnitab asjaolu, et väga harva on keskmisel tarbijal võimalus üheaegselt kõrvutada kahte erinevat kaubamärki, selle asemel tuleb tal usaldada nendest mälusse jäänud ebatäiuslikku kujutist (vt kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26 ja kohtuotsus GAS STATION, punkt 37).
- 46 Seetõttu tuleb järeldada, et esineb kaubamärkide NEGRA MODELO ja Modelo segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes.
- 47 Kõiki eespool nimetatud asjaolusid arvesse võttes tuleb järeldada, et õiguslikud alused, millele tuginedes hageja taotleb apellatsioonikoja poolt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise tunnistamist, ei ole vastuvõetavad. Seega tuleb hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 48 Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõikele 2 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet ja menetlusse astuja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

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

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 15. veebruaril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

B. Vesterdorf