

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

1. märts 2005 *

Kohtuasjas T-169/03,

Sergio Rossi SpA, asukoht San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Itaalia), esindaja:
advokaat A. Ruo,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: P. Bullock ja O. Montalto,

kostja,

teine menetlusosaline Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses ja
menetluse astuja Esimese Astme Kohtus

Sissi Rossi Srl, asukoht Castenaso di Villanova, Bologna (Itaalia), esindajad:
advokaadid S. Verea, M. Bosshard ja K. Muraro,

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 28. veebruaril 2003. aasta otsuse peale (asi R 569/2002-1), mis puudutab vastulausemenetlust Calzaturificio Rossi SpA ja Sissi Rossi Srl vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja S. Papasavvas,

kohtusekretär: ametnik D. Christensen,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 12. mail 2003,

arvestades Siseturu Ühtlustamise Ameti kostja vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 12. septembril 2003,

arvestades menetlusse astuja vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 11. septembril 2003,

arvestades 14. septembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Menetlusse astuja esitas 1. juunil 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; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.
- 2 Kaubamärgina paluti registreerida sõnamärk SISSI ROSSI.
- 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 muudetud redaktsiooni) tähenduses klassi 18 ning need vastavad järgmisele kirjeldusele: „nahk, kunstnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikirstud; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted“.
- 4 Kaubamärgitaotlus avaldati 22. veebruari 1999. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 12/1999.

- 5 Äriühing Calzaturificio Rossi SpA esitas 21. mail 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 lõikele 1 toetudes vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele kaupade jaoks „nahk, kunstnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikirstud”.
- 6 Vastulause toetub Itaalias 11. novembril 1991 (nr 553 016) registreeritud sõnamärgile MISS ROSSI ning samal kuupäeval registreeritud rahvusvahelisele kaubamärgile MISS ROSSI, mis hakkas kehtima Prantsusmaal (nr 577 643). Nimetatud varasemad kaubamärgid tähistavad Nizza kokkuleppe klassi 25 („jalatsid”) kuuluvaid kaupu.
- 7 Äriühing Calzaturificio Rossi SpA esitas menetlusse astuja nõudel tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta viie aasta jooksul enne vaidlusaluse kaubamärgitaotluse avaldamist.
- 8 Äriühingu Calzaturificio Rossi SpA omandamise läbi toimunud ühinemise tulemusena, mis on dokumenteeritud 22. novembri 2000. aasta notariaalselt kinnitatud aktiga, sai hageja, nüüdsest Sergio Rossi SpA, varasemate kaubamärkide omanikuks.
- 9 Vastulausete osakond jättis 30. aprilli 2002. aasta otsusega registreerimise taotluse kõikide vastulauses loetletud kaupade osas rahuldamata. Sisuliselt leidis ta, et hageja esitas varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta tõendeid vaid „naiste kingade” osas ning et need kaubad, ja teisalt kaubamärgi taotluses sisalduvad „nahast, kunstnahast ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikirstud”, olid sarnased. Lisaks märkis vastulausete osakond, et Prantsuse tarbijate silmis olid tähised sarnased.

- 10 Menetlusse astuja esitas 28. juunil 2002 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 11 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda tühistas 28. veebruari 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) vastulausete osakonna otsuse ning jättis vastulause rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et kõnealused tähised olid vähe sarnased. Sellele lisaks leidis ta pärast kõnealuste kaupade müügikohtade, otstarbe ning olemuse võrdlevat analüüsi, et kaupadel oli erinevusi palju rohkem kui üksikuid sarnasusi. Apellatsioonikoda uuris väidet, mille kohaselt „naiste kingad” ja „naiste kotid” olid sarnased seetõttu, et nimetatud kaubad täiendavad üksteist, ning lükkas selle ümber. Seetõttu ei esine tema arvamuse kohaselt segiajamise tõenäosust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

Poolte nõuded

- 12 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tuvastada asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosus ning tühistada vaidlustatud otsus;
- teise võimalusena tuvastada, et asjaomased „naiste kotte” ning „naiste kingi” tähistavad kaubamärgid on „ühildamatud”, ning et need kaubad on sarnased;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

- 13 Hageja täpsustas 12. veebruari 2004. aasta kirjas, et esimese võimalusena palus ta vaidlustatud otsuse täies mahus tühistada ning teise võimalusena palus tühistamist osas, milles on tuvastatud, et kaupu „naiste kotid” ja „naiste kingad” tähistavate kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline.

- 14 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Uued tõendid Esimese Astme Kohtus

- 15 Hageja esitas oma väite toetuseks, mille kohaselt naiste kingad ja naiste kotid on sarnased kaubad, hulga dokumente, sealhulgas meediaväljaannete artiklid, reklaamid ning veebilehekülgede fotod, mis kujutavad kas naiste kingi või kotte. Menetlusse astuja esitas väljavõtteid veebilehekülgedest, lükkamaks ümber hageja esitatud väited ning tõendid. Ühtegi neist tõenditest ei esitatud ühtlustamisameti haldusmenetluse käigus.

Poolte argumendid

- 16 Ühtlustamisamet väidab, et hageja poolt esmakordselt Esimese Astme Kohtus esitatud tõendid on vastuvõetamatud.
- 17 Hageja vastas istungil, et tõendeid tuleb arvesse võtta seetõttu, et apellatsioonikoda rikkus tema õigust olla ära kuulatud. Tegelikult leidis vastulausete osakond, et kaubamärkidega tähistatud kaubad on sarnased. Seetõttu, kuna apellatsioonikoda kavatses vastulausete osakonna otsuse tühistada põhjendusel, et asjaomased kaubad ei ole sarnased, pidanuks ta hagejat sellest hoiatama ning andma talle võimaluse väljendada selles suhtes oma seisukohta ning kaaluda lisatõendite esitamise tarvilikkust. Hageja arvamus kohaselt on vaidlustatud otsuse tühistamine põhjendatud apellatsioonikoja poolt tema õiguse olla ära kuulatud rikkumise tõttu. Hagiavalduses esitatud tõendid on seega igal juhul vastuvõetavad.
- 18 Ühtlustamisamet ega hageja ei esitanud oma arvamust menetluse astuja esitatud dokumentide vastuvõetavuse osas.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 19 Kõigepealt tuleb märkida, et kuivõrd hageja istungil esitatud märkustest võib aru saada selliselt, et hageja esitab uue väite, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 73 teises lauses sätestatud õiguse olla ära kuulatud rikkumisele, tuleb see väide vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

- 20 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 48 lõike 2 esimese lõigu kohaselt ei või menetluse käigus esitada uusi väiteid, välja arvatud juhul, kui need tuginevad õiguslikele või faktilistele asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse käigus.
- 21 Kõigepealt märgib Esimese Astme Kohus, et hageja ei ole oma hagiavalduses väitnud, nagu oleks apellatsioonikoda rikkunud määruse nr 40/94 artikli 73 teist lauset.
- 22 Järgmiseks tuleb märkida, et asjaolu, et apellatsioonikoda ei hoiatanud hagejat sellest, et ta kavatses vastulausete osakonna otsuse tühistada põhjusel, et kaubamärkidega tähistatud kaubad ei olnud sarnased, eksisteeris juba varem ning oli hagejale Esimese Astme Kohtu kantseleisse hagiavalduse esitamise hetkel teada, ja seda ei saa pidada uueks õiguslikuks või faktiliseks asjaoluks kodukorra artikli 48 lõike 2 esimese lõigu tähenduses.
- 23 Kuivõrd argument, mis tuleneb apellatsioonikoja poolt hageja õiguse rikkumisest, on mõeldud toetama seisukohta, et hageja esitatud tõendid on vastuvõetavad, on see asjakohatu.
- 24 Selles osas tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on Esimese Astme Kohtule määruse nr 40/94 artikli 63 alusel esitatud hagi eesmärk ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuste õiguspärasuse kontroll (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy v. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 49, 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler v. Siseturu Ühtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18, ja 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13).

- 25 Asjaolud, millele tuginetakse Esimese Astme Kohtus, ilma et neile oleks viidatud ühtlustamisameti eelnevates instantsides, võivad mõjutada sellise otsuse õiguspärasust vaid juhul, kui ühtlustamisamet oleks pidanud neid arvesse võtma omal algatusel (eespool viidatud kohtuotsus ECOPY, punkt 46 ja kohtuotsus GAS STATION, punkt 13). Nagu tuleneb määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 lõpust, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetluses piirdub ühtlustamisamet kontrollimisel poolte esitatud väidete ja nõuetega, ei pea ühtlustamisamet võtma omal algatusel arvesse asjaolusid, millele pooled ei ole viidanud. Seetõttu ei mõjuta need asjaolud apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust (eespool viidatud kohtuotsus GAS STATION, punkt 13).
- 26 Juhul kui hageja leiab, et apellatsioonikoda takistas tal haldusmenetluses määruse nr 40/94 artikli 73 teist lauset rikkudes asjaomaseid tõendeid õigeaegselt esitamast, oleks ta pidanud sellele väitele tuginema vaidlustatud otsuse tühistamise hakis. Hageja õiguse olla ära kuulatud rikkumine apellatsioonikoja poolt ei või viia selleni, et Esimese Astme Kohus hindab asjaolusid ja tõendeid, mida ei ole eelnevalt ühtlustamisameti instantsides esitatud, seda vähemalt juhul, kui ühtlustamisamet ei pidanud neid omal algatusel arvestama.
- 27 Mis puudutab menetlusse astuja esitatud dokumente, siis kohalduvad eespool punktides 24 ja 25 mainitud asjaoludele analoogsed tähelepanekud. Kuna neid ei esitatud ühtlustamisameti instantsides, ei sea need vaidlustatud otsuse õiguspärasust kahtluse alla ega põhjenda seda tagantjärele.
- 28 Seega ei võeta hageja ja menetlusse astuja kirjalike seisukohtade lisas esitatud tõendeid arvesse.

Üldine viide ühtlustamisameti toimikule

- 29 Nii hageja kui ka menetlusse astuja viitavad oma kirjalikes vastustes haldusmenetluses esitatud väidetele ja argumentidele.
- 30 Euroopa Kohtu põhikirja artikli 21 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punkti c alusel peab hagiavaldus sisaldama ülevaadet hagi aluseks olevatest fakti- ja õigusväidetest. Kohtupraktika kohaselt peab see olema piisavalt täpne ja selge, et kostja saaks valmistuda kaitseks ning Esimese Astme Kohus saaks vajadusel teha otsuse ilma lisainformatsioonita. Lisaks on Esimese Astme Kohus leidnud, et kui hagiavalduse tekst tugineb lisas esitatud dokumentide kindlaksmääratud lõikude viidetele, ei asenda üldviide teistele tekstidele, isegi kui need on hagiavaldusele lisatud, hagiavalduse põhiosi, ning Esimese Astme Kohus ei saa võtta poolte rolli ja otsida lisadest asjakohaseid lõike (vt Esimese Astme Kohtu 21. märtsi 2002. aasta otsus kohtuasjas T-231/99: Joynson v. komisjon, EKL 2002, lk II-2085 (jäetud muutmata Euroopa Kohtu 10. detsembri 2003. aasta määrusega kohtuasjas C-204/02 P: Joynson v. komisjon, EKL 2003, lk I-14763), punkt 154, ja Esimese Astme Kohtu 29. novembri 1993. aasta määrus kohtuasjas T-56/92: Koelman v. komisjon, EKL 1993, lk II-1267, punktid 21 ja 23, samuti viidatud kohtupraktika). See kohtupraktika on laiendatav ka apellatsioonikoja vastulausemenetluse teise poole kodukorra artikli 46 alusel, mida kohaldatakse intellektuaalse omandi valdkonnas vastavalt kodukorra artikli 135 lõike 1 teisele lõigule, esitatud vastusele Esimese Astme Kohtu menetlusesse astudes (Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/02: AVEX v. Sisetutu Ühtlustamise Amet — Ahlers (a), EKL 2004, lk II-2907, punkt 11).
- 31 Sellest tuleneb, et niivõrd, kui võrd hagiavaldus ja vastus viitavad hageja ja menetlusse astuja ühtlustamisametile esitatud tekstidele, on need vastuvõetamatud, kuna neis sisalduv üldviide ei ole seostatav vastavalt hagiavalduses ja vastuses esitatud väidete ja argumentidega.

Nõue tühistada vaidlustatud otsus esimese võimalusena tervikuna ja teise võimalusena osaliselt

Poolte argumendid

- 32 Oma hagi toetuseks esitab hageja vaid ühe väite, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele.

— Sihtrühm

- 33 Hageja ja ühtlustamisamet leiavad, et kõnealuste kaupade tavatarbijad on Prantsuse ja Itaalia naissoost tarbijad. Menetlusse astuja on aga arvamusel, et kaubamärkide võrdluseks sobiv territoorium on vaid Prantsusmaa.

— Kaupade sarnasus

- 34 Mis puudutab kaupade sarnasust, siis leiab hageja, et varasemate kaubamärkidega kaitstud „naiste kingad” ja kaubamärgi taotluses nimetatud kaubad, nagu „nahk, kunstnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja reisikirstud”, ning eelkõige „naiste kotid”, on sarnased.

- 35 Hageja rõhutab, et nii kingadel kui ka käekottidel on naise rõivastuses esteetiline ja dekoratiivne funktsioon. Kaupadel „naiste kingad” ja „naiste kotid” on sama eripära, kuna neid toodetakse samast materjalist. Lisaks on nende kaupade lõpptarbijad ja turustamisviisid identsed. Itaalia ja Prantsuse tarbijate silmis kuuluvad kott ja kingad kokku. Hageja järeldeb sellest, et need kaubad täiendavad üksteist selliselt, et neid peab vaatama sarnastena. Ta täpsustas kohtuistungil, et ka ühtlustamisamet võttis oma 10. mai 2004. aasta vastulausemenetlust käsitlevates juhendites sellise seisukoha.
- 36 Mis puudutab kaupade sarnasust, siis jagab ühtlustamisamet apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt „naiste kingad” ja kaubad, nagu „nahk ja kunstnahk; loomanahad, reisikohvrid ja reisikirstud”, ei ole sarnased.
- 37 Ühtlustamisamet märgib samas, et vastulauseete osakonna praktika kohaselt peetakse ühelt poolt „riideid” ja „kingi” ning teiselt poolt „nahast ja kunstnahast kauba-artikleid ja kotte”, ja eelkõige „käekotte”, üksteist täiendavaks. Näitena viitab ühtlustamisamet vastulauseete osakonna 30. juuni 2000. aasta otsusele nr 1440/2000 (Local Boy’z v. WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) ja 9. augusti 2000. aasta otsusele nr 2008/2000 (T. J. Hughes v. TJ Investments). Ühtlustamisamet täheldab, et eespool punktis 35 viidatud vastulausemenetlust käsitlevad juhendid täpsustavad 2. osa 2. peatüki punktis 2.6.2, et „käekotid”, „kingad” ja „rõivad” on tarbija silmis üksteist täiendavad kaubad. Ta lisas kohtuistungil Esimese Astme Kohtu esitatud küsimusele vastates, et ühtlustamisametis nimetatud juhendite vastuvõtmise eel toimunud konsultatsioonide käigus ei kritiseerinud kaubamärkide alal pädevad siseriiklikud ametiasutused kõik ühiselt seda punkti, sest kui see oleks nii olnud, ei oleks ühtlustamisamet kriitika alla sattunud punkti vastu võtnud.
- 38 Menetlusse astuja leiab, et asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaubad ei ole sarnased. Selles osas märgib ta esiteks, et hageja ei ole esitanud ühtegi argumenti apellatsioonikoja järelduse vastu, mille kohaselt ei ole „naiste kingad” ja kaubamärgi

taotluses nimetatud teised kaubad peale „naiste kottide” sarnased. Edasi osutab menetlusse astuja sellele, et kaupade sarnasuse tuvastamiseks ei piisa viitamisest asjaolule, et tarbija otsib kaubandusvõrgust kotiga sobivaid kingi.

— Tähiste sarnasus

- 39 Hageja väidab, et tähised peavad sarnanema „olulisel, mitte vähesel” määral. Ta rõhutas kohtuistungil, et nime „Rossi” tavalisus ei välista selle erinevust kaubamärgiga MISS ROSSI tähistatud kaupadega võrreldes.
- 40 Ühtlustamisamet ühineb apellatsioonikoja seisukohaga, et tähised sarnanevad vähesel määral.
- 41 Menetlusse astuja seab apellatsioonikoja järelduse tähiste MISS ROSSI ja SISSI ROSSI sarnasuse kohta kahtluse alla. Ta täpsustab selles osas, et varasemad kaubamärgid ei erine üksteisest olulisel määral. Kuna hageja ei ole eitanud, et perekonnanimi „Rossi” on väga levinud, peab tähiste analüüs keskenduma tähiste esimesele sõnale (vastavalt „miss” ja „Sissi”). Menetlusse astuja arvamusel on esimesed sõnad piisavalt erinevad, et asjaomaste tähiste sarnasust välistada. Ta lisab, et neil on kontseptuaalselt erinev sisu, millest peaks nende eristamiseks piisama (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 54, ja 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt v. Siseturu Ühtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO), EKL 2004, lk II-1739, punkt 56).

— Segiajamise tõenäosus

- 42 Hageja väidab, et asjaomaseid kaubamärke võidakse omavahel seostada, sest kaubamärki SISSI ROSSI kasutatakse eelkõige naiste kottide tähistamiseks ja hageja tegutseb juba nimetatud kauba tootmissektoris.
- 43 Ühtlustamisamet arvab, et see argument on asjakohatu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 44 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.

— Kohtuvaidluse ulatus

- 45 Esiteks tuleb märkida, et hagiavaldusest, eelkõige selle esimesest nõudest, samuti hageja suulisest avaldusest, tuleneb, et tema arvamusel on kõik vastulauses viidatud kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatud „naiste kingad” sarnased.

46 Seetõttu ollakse menetlusse astuja eeskujul sunnitud järeldama, et hagiavalduses sisalduv mõttekäik viitab üksnes „naiste kottidele” ja „naiste kingadele”. Kuna puuduvad vastuväited apellatsioonikoja järeldusele, mille kohaselt ei ole kaubad, nagu „nahk, kunstnahk; loomanahad; reisikohvrid ja reisikirstud”, ja „naiste kingad” sarnased, ei saa Esimese Astme Kohus nimetatud kaupade väidetavat sarnasust analüüsida. Lisaks ei saa üldviide hageja poolt ühtlustamisemeti menetluses tehtud märkustele asendada argumentatsiooni puudumist hagiavalduses (vt eespool punkt 31). Hageja esitas väite, et nimetatud kaupu turustatakse samu kanaleid pidi ning et nende tootmismaterjal on sama, alles kohtuistungil ning seega hilinenult.

47 Vaidlustatud ei ole apellatsioonikoja järeldust varasemate kaubamärkide kohta, mille kohaselt tuleb määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 viimase lause ja artikli 43 lõike 3 alusel vaadelda varasemaid kaubamärke üksnes „naiste kingi” tähistavatena.

48 Eeltoodud punktidest järeldub, et peamine nõue tühistada vaidlustatud otsus tervikuna tuleb jätta rahuldamata, ning käsitleda tuleb üksnes teise võimalusena esitatud nõuet tühistada vaidlustatud otsus osaliselt. Järelikult tuleb hinnata vaid „naiste kottide”, mis kuuluvad klassi 18 „nahast ja kunstnahast valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” ja mida on nimetatud ühenduse kaubamärgi taotluses, sarnasust klassi 25 kuuluvate ja varasemate kaubamärkidega tähistatud „naiste kingadega”.

— Sihtrühm

- 49 Naistele suunatud tavatarbeesemete „naiste kingad” ja „naiste kotid” sihtrühm on peamises osas naissoost tavatarbijad.
- 50 Prantsusmaal ja Itaalias kaitstud varasemate kaubamärkide asjaomane avalikkus on põhimõtteliselt Prantsuse ja Itaalia tarbijad.
- 51 Menetlusse astuja märgib, et käesoleva kohtuvaidluse asjaomane territoorium piirdub Prantsusmaaga.
- 52 Selles küsimuses tuleb märkida, et Esimese Astme Kohus peab arutama küsimust, kas kohtuvaidluse asjaomane territoorium hõlmab ka Itaaliat, vaid juhul, kui Prantsuse tarbijal tekib võrreldes Itaalia tarbijaga kaupadest erinev mulje. Samas mainib Esimese Astme Kohus, et ükski kohtuvaidluse pool ei ole kaupadest saadud mulje puhul teinud vahet Prantsuse ja Itaalia avalikkuse vahel. Seetõttu ei ole vaja nende kaupade sarnasuse hindamisel teha vahet erinevast rahvusest tarbijate vahel. Mis puudutab aga tähiste sarnasust, siis vajadusel analüüsitakse seda nii Prantsuse kui ka Itaalia tarbijate vaatepunktist.

— Kaupade sarnasus

- 53 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b tuleneb, et segiajamise tõenäosus selle sätte tähenduses eeldab tähistatud kaupade või teenuste identsust või sarnasust.

Seega, isegi kui taotletav tähis on identne kaubamärgiga, mille eristusvõime on eriti tugev, peab tuvastama ka vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste sarnasuse (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 22).

54 Hindamaks asjaomaste kaupade sarnasust, tuleb arvesse võtta kõiki kaupadevahelist suhet iseloomustavaid asjassepuutuvaid asjaolusid: eelkõige nende olemus, otstarve, kasutusviis ning see, kas need on konkureerivad või täiendavad üksteist (vt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) kohaldamisega seoses eespool viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23, ja määruse nr 40/94 kohaldamisega seoses Esimese Astme Kohtu 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punkt 32).

55 Käesolevas asjas tuleb esiteks märkida, et kaupade sarnasuse hindamisel võib arvesse võtta asjaolu, et asjaomaseid kaupu valmistatakse tihti samast toormaterjalist, s.o nahast või kunstnahast. Arvestades, et lai valik kaupu valmistatakse nahast või kunstnahast, ei piisa kaupade sarnasuse tuvastamiseks üksnes sellest asjaolust.

56 Mis puudutab asjaomaste kaupade lõpptarbijat, siis tuleb täpsustada, et see asjaolu ei esine asjassepuutuvate aspektide hulgas, mis on selgesõnaliselt loetletud eespool viidatud kohtuotsuse Canon punktis 23, kus Euroopa Kohus ei maini mitte „lõpptarbijaid”, vaid kaupade otstarvet (*Verwendungszweck*). Igal juhul on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 36 õigustatult leidnud, et asjaomane avalikkus ei ole kindlapiiriline grupp, vaid hõlmab potentsiaalselt kõiki Prantsuse

või Itaalia naissoost tarbijaid. Nendes tingimustes ei ole kaupade lõpptarbijate identsus kaupade sarnasuse hindamisel oluline asjaolu.

57 Kaupade otstarbe osas on apellatsioonikoda õigustatult leidnud, et see on erinev — kingad on jalavarjud ning kotid on mõeldud esemete kandmiseks. Seega ei asenda kaubad üksteist ning ei ole konkureerivad.

58 Hageja argument, mille kohaselt eelmises punktis kirjeldatud kaupade esmased funktsioonid etendavad võrreldes esteetilise funktsiooniga naise rõivastuses teisest rolli ning mille järgi naiste kotid ja kingad on luksusesemed, ei veena Esimese Astme Kohut. Esiteks, kui on tõsi, et hulgal eelkõige rõiva- ja moetööstuse kaupadel on paralleelselt nii esmane kui ka esteetiline funktsioon, ei vii vaid see asjaolu üksi tarbijat mõttele, et nimetatud kaupu valmistab üks ja seesama ettevõtja või majanduslikult seotud ettevõtjad. Tegemist on liiga üldise kriteeriumiga, et tuletada sellest kaupade sarnasust. Teiseks ei ole naiste kotid ja kingad üksnes luksusesemed, mille dekoratiivfunktsioon kaaluks üle esmase funktsiooni, milleks kingade puhul on jalgade katmine ja kottide puhul esemete kandmine.

59 Hageja väidab lisaks, et „naiste kingad” ja „naiste kotid” on üksteist täiendavad kaubad, ning seega sarnased.

60 Vastavalt ühtlustamisameti eespool punktis 35 mainitud vastulausemenetlust käsitlevate juhendite 2. osa 2. peatüki punktis 2.6.1 üksteist täiendavatele kaupadele antud määratlusele, on tegu omavahel vahetult seotud kaupadega, nii et üks on teise

kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline ning tarbijad võivad mõelda, et mõlemad kaupu valmistab üks ja seesama ettevõtja.

- 61 Käesolevas asjas ei ole hageja tõendanud, et asjaomased kaubad on üksteist funktsionaalselt täiendavad. Nagu tuleneb eespool punktis 35 osundatud juhise 2. jao 2. peatüki punktist 2.6.2, võib kaupade üksteise täiendamine olla ühtlustamisameti seisukohast esteetiline ning seega subjektiivne, mida määratletakse tarbijate harjumuste või eelistuste läbi, mis võivad omakorda olla mõjutatud tootjate turustrateegiast või isegi lihtsalt moest.
- 62 Seetõttu tuleb märkida, et hageja ei ole ühtlustamisameti instantside või Esimese Astme Kohtu menetluse käigus tõendanud, et see kaupade esteetiline ja subjektiivne üksteise täiendamine on muutunud tõeliseks esteetiliseks „vajaduseks”, nii et tarbijad leiaksid olevat ebatavalise või isegi šokeeriva, kui keegi kannaks kotti, mis ei sobiks ideaalselt kingadega. Esiteks leiab Esimese Astme Kohus, et esteetiliselt harmoonilise rõivastuse taotlus iseloomustab kogu moe- ja rõivatööstust üldiselt ning on seega liiga üldine kriteerium põhjendamaks üksi järeldust, et kõik asjaomased kaubad on üksteist täiendavad ja järelikult sarnased. Lisaks tuletab Esimese Astme Kohus meelde, et hageja poolt esimest korda alles Esimese Astme Kohtu menetluses esitatud faktid ja tõendid ei tõstata käesolevas asjas vaidlustatud otsuse õiguspärasuse küsimust, nagu tuleneb ka eespool toodud punktist 19 ja sellele järgnevatest punktidest.
- 63 Lisaks ei piisa, kui tarbijad peavad ühte kaupa teist kaupa täiendavaks või viimase juurde kuuluvaks, et nad arvaksid neil kaupadel olevat ühe ja sama majandusliku päritolu. Selleks on vaja lisaks, et tarbijad leiaksid selle olevat harjumuspärase, et neid kaupu turustatakse ühe ja sama kaubamärgiga tähistatult, mis tavapärastelt

tähendab seda, et suur osa nende kaupade vastavaid tootjaid või turustajaid on ühed ja samad isikud.

- 64 Apellatsioonikoda ei analüüsinud küsimust, kas üldjuhul valmistavad naiste kingade tootjad ka naiste kotte. Igal juhul ei ole hageja esitanud ühtlustamisameti instantside menetluses faktilisi asjaolusid või tõendeid, millele toetudes võiks järeldada, et asjaomase avalikkuse silmis on kottide ja kingade tootjad tavaliselt ühed ja samas isikud. Ta kinnitas vaid, et üldjuhul võivad neid kaupu turustavad tootjad olla ühed ja samad ettevõtjad. Lisaks leitakse nii vastulausemenetlust käsitlevates juhistes kui ka mõlemas eespool punktis 37 osundatud vastulausete osakonna otsuses, et tavapäraselt ei turusta käekotte ja kingi samad tootjad või omavahel seotud tootjad. Sellistes tingimustes ei saa see asjaolu mõjutada apellatsioonikoja poolt segiajamise tõenäosusele antavat igakülgset hinnangut.
- 65 Turustuskanalite kohta on apellatsioonikoda asjakohaselt märkinud, et kõnealuseid kaupu müüdi vahel, kuid mitte alati ning mitte tingimata, samades kauplustes. Ta tunnistas ka, et isegi kui see asjaolu tähendaks kõnealuste kaupade sarnasust, ei oleks see piisav, et kaotada kaupadevahelisi erinevusi.
- 66 Hageja ei ole tõendanud, et kõnealuseid kaupu müüakse tavaliselt samades müügipunktides, või et tarbijad eeldavad leida kingakauplustes kingadele lisaks ka laia valiku naiste kotte ning vastupidi. Ta ei ole ka tõendanud, nagu eeldaksid tarbijad üldjuhul, et jalatsitootjad turustavad sama kaubamärgi all ka kotte ja vastupidi.

- 67 Nendes tingimustes on vastuvõetav apellatsioonikoja järeldus, mille kohaselt kaupade erinevused on olulisemad nende sarnasustest.
- 68 Nagu ilmneb eespool toodud punktidest 55 ja 65, on kaupadel ka mõned ühised jooned, nt müüakse neid mõnikord samades müügipunktides. Samas ei ole kõnealuste kaupade erinevused sellised, et need välistaksid iseenesest segiajamise tõenäosuse, juhul kui taotletav tähis ja varasem kaubamärk, mis on eriti tugeva eristusvõimega, on identsed (vt eespool punkt 53).

— Tähiste sarnasus

- 69 Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema tervikmuljele, võttes eelkõige arvesse märkide eristavaid ja domineerivaid elemente (vt eespool viidatud kohtuotsus BASS, punkt 47, ja viidatud kohtupraktika). Käesolevas asjas hinnatakse seda Itaalia ja Prantsuse tarbijate muljele tuginedes (vt eespool punktid 49–52).
- 70 Visuaalses plaanis on asjaomaste tähiste teine sõna „Rossi” identne. Mõlema tähise esimene sõna (vastavalt „Sissi” ja „miss”) sisaldab ühte ja sama elementi — kolmetähelist ühendit „iss”. Samas on taotletava tähise viietäheline sõna „Sissi” pikem kui sõna „miss”, mis koosneb vaid neljast tähest. Visuaalselt on erinev sõnade algus, vastavalt „s” ja „m”, ning lõpp — ühel „i” ja teisel „s”.

- 71 Nagu apellatsioonikoda õigustatult märkis, on foneetiliselt mõlemale asjaomasele tähisele omane tugev kahekordne „s” ning ainukeseks vokaaliks „i”. Samuti märkis ta asjassepuutuvalt, et sõnadel on erinev arv silpe ning et prantsuse keeles on erinevalt itaalia keelest rõhk viimasel silbil.
- 72 Kontseptuaalses plaanis märkis apellatsioonikoda põhjendatult, et nii Itaalia kui Prantsuse tarbijad tajuvad sõna „Rossi” itaalia perekonnanimena. Pooled on ühel nõul ka selles osas, et sõna „Sissi” on tuntud kui naise eesnimi. Lisaks pole kahtlust, et sihttarbijad mõistavad sõna „miss” kui „preili” ingliskeelset tähistust. Või nagu hageja on põhjendatult märkinud, viitab nii tähis MISS ROSSI kui ka tähis SISSI ROSSI naissoost isikule, kelle perekonnanimi on „Rossi”. Igal juhul esineb kontseptuaalne erinevus sõna „miss” (eesti keeles „preili”) ja kindla eesnime „Sissi” vahel.
- 73 Seega on tähistel teatud sarnasused, kuid ka erinevusi; sarnasuse aste sõltub küsimusest, kas ühisosa — sõna „Rossi” — on eristav või domineeriv element.
- 74 Selles osas märgib Esimese Astme Kohus kõigepealt, et sõna „Rossi” esineb tähistes teisel kohal ning kõnealustes tähistes ei ole seda kuidagi esile tõstetud.
- 75 Järgnevalt tuleb mainida, et hageja ei ole väitnud, nagu sõna „Rossi” oleks tähise domineeriv element, vaid on apellatsioonikojale heitnud ette põhjendamatu järeldust, et sõnad „Sissi” ja „miss” on vastavate kaubamärkide tervikmuljes domineerivad elemendid.

- 76 Samas, isegi kui eeldada, et varasemates kaubamärkides sisalduv sõna „miss” ja taotletavas tähises sisalduv „Sissi” ei ole tähiste domineerivad elemendid, vaid neil on sõnaga „Rossi” võrdne mõju, on eespool punktides 70–72 väljatoodud erinevused piisavad, et lükata ümber hageja väide, mille kohaselt peab tähiste sarnasus olema oluline. Sarnasus on keskpärane, kui mitte nõrk.

— Segiajamise tõenäosus

- 77 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamise tõenäosus see, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähiste ning nendega kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse vahel (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).
- 78 Sama kohtupraktika kohaselt on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida olulisem on varasema kaubamärgi eristusvõime (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18, ja Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 20).

- 79 Käesolevas asjas on selge, et varasematel kaubamärkidel ei ole tugevat eristusvõimet. Seega piisab, kui analüüsida, kas tähiste elementide sarnasused on olulisemad asjaomaste kaupade erinevusest ning kas sihtrühm võib neid seetõttu tõenäoliselt segi ajada.
- 80 Võttes arvesse punktis 57 ja sellele järgnevates punktides käsitletud kaupade erinevusi ning punktides 70–72 viidatud tähiste eristavaid elemente, leiab Esimese Astme Kohus selles osas, et tarbija ei aja kõnealuseid kaubamärke segi.
- 81 Hageja leiab, et tõenäoliselt seostab tarbija kõnealuste kaubamärkide all turustatud kaupu ühe ja sama ettevõtja või majanduslikult seotud ettevõtjatega.
- 82 Esiteks tuleb mainida, et hageja ei ole selles küsimuses vaidlustanud apellatsioonikoja järeldust, mille kohaselt perekonnanimi „Rossi” on väga levinud ning on mitte ainult Itaalia, vaid ka Prantsuse tarbijate silmis tüüpiline Itaalia nimi.
- 83 Rõiva- ja moetööstuse puhul, kus kasutatakse perekonnanimedest koosnevaid tähiseid tihti, võib eeldada, et üldreeglina esineb üldlevinud nimi tihedamini kui harvaesinev nimi. Seetõttu ei arva tarbija, et kõigi perekonnanime „Rossi” sisaldavate kaubamärkide omanike vahel eksisteerib majanduslik seos. Seega ei arva tarbija, et ettevõtjad, kes turustavad kaubamärgi SISSI ROSSI all kotte, on majanduslikult seotud või identsed ettevõtjatega, kes turustavad kaubamärgi MISS ROSSI all kingi.

- 84 Lõpuks ei ole varasemate kaubamärkide ja taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamisel tähtsust asjaolul, et hageja toodab samuti käekotte. Asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupu tuleb analüüsida sellisena, nagu need on kaubamärkidega kaitstud. Varasemad kaubamärgid ei ole registreeritud „nahast ja kunstnahast valmistatud toodetele, mis ei kuulu teistesse klassidesse”, vaid üksnes „naiste kingadele”. Sellest järeldub, et hageja ei saa tugineda varasematele kaubamärkidele, et kaitsta oma käekoti tootmisseriat.
- 85 Eeltoodud põhjendustest tuleneb, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et puudub asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Esimese Astme Kohtul ei ole vaja arutada küsimust, kas asjaomane territoorium piirdub Prantsusmaaga ning kas sihttarbijad on kaubamärkide suhtes eriti tähelepanelikud. Kuna hageja ainus väide ei ole põhjendatud, tuleb hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 86 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud ühtlustamisameti ja menetlusse astuja märkuste kohaselt temalt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. **Jätta hagi rahuldamata.**
2. **Möista kohtukulud välja hagejalt.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. märtsil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung