

EŠIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

Kohtuasjas T-356/02,

**Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG**, asukoht Bremen  
(Saksamaa), esindaja: *avocat* U. Sander,

hageja,

*versus*

**Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**,  
esindajad: A. Apostolakis ja G. Schneider,

kostja,

teine menetlusosaline Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses  
ning menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

**Krafft, SA**, asukoht Andoain (Hispaania), esindaja: *avocat* P. Koch Moreno,

kohtuasjas, mille esemeks on Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 4. septembri 2002. aasta otsuse peale esitatud hagi (liidetud asjad R 506/2000-4 ja R 581/2000-4), mis puudutab vastulausemenetlust Krafft, SA ja Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE  
ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretär: kohtusekretäri asetäitja B. Pastor,

arvestades kohtukantseleisse 29. novembril 2002 saabunud hagi,

arvestades kohtukantseleisse 25. aprillil 2003 saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades kohtukantseleisse 10. aprillil 2003 saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 5. mai 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

### **otsuse**

#### **Vaidluse taust**

- 1 5. juunil 1996 esitas hageja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, lk 1) (muudetud redaktsioonis) alusel Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused, edaspidi „ühtlustamisamet“) taotluse ühenduse kaubamärgi registreerimiseks.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnaline tähis VITAKRAFT.
- 3 Kaubad, mille jaoks registreerimistaotlus esitati, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja muudetud redaktsiooni) klassidesse 1, 3, 4, 12, ja 19 ning vastavad igaüks oma klassis järgmisele kirjeldusele:
  - klass 1: „Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted, eriti keemilise, mineraalse, taimse baasiga keemiatooted ja filtreerimismaterjalid, töötlemata plast või keraamika osakesed vee, eriti akvaariumite ja aiatiikide vee, käitlemiseks; töötlemata

sünteesvaigud, töötlemata plastid; väetised, tulekustutusained, keemilised metallijooote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained; tööstuslikud kleebid”;

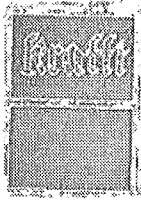
- klass 3 „Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid, eriti liivapaber loomapuuride jaoks; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad”;
  
- klass 4: „Tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained, küünlad, tahid”;
  
- klass 12: „Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid”;
  
- klass 19: „Mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatevad ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid”.

4 Kaubamärgi taotlus avaldati 27. aprilli 1998. aasta Ühenduse Kaubamärgibulletäänis nr 30/98.

5 27. juulil 1998 esitas menetlusse astuja määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause.

6 Vastulause tugines alljärgnevalt esitatud kujutismärkidele:

A



B



C



7 Need märgid on Hispaanias registreeritud järgmiselt:

- registreering nr 1924081 (märk A) 5. maist 1995. aastast järgmistele klassi 1 kuuluvatele kaupadele: „Tööstuses, teaduses, fotograafias, samuti põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted, töötlemata sünteesvaigud, töötlemata plastid, väetised, tulekustutusained, keemilised metallijoo- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained; tööstuslikud kleebid, eriti antigeelid, külmutusvedelikud, veekindlad tööstuslikud kleebid” (edaspidi „varasem kaubamärk A1”);
- registreering nr 1924082 (märk A) 5. maist 1995. aastast järgmistele klassi 3 kuuluvatele kaupadele: „Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja kütürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad, eriti sõidukite mootori ja

karburaatori puhastusvahendid; vaha ja muud sõidukite poleervahendid, sõidukitepesu šampoon, sõidukite tekstiilkatteosade šampoon, kroomitud katteosade puhastamis- ja poleervahendid, poleervahendid läikivate pindade uuendamiseks, sõidukite õhuvärskendajad” (edaspidi „varasem kaubamärk A2”);

- registreering nr 1160484 (märk B) 5. septembrist 1987. aastast järgmistele klassi 4 kuuluvatele kaupadele: „Tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained, küünlad, tahid” (edaspidi „varasem kaubamärk B”);
  
- registreering nr 1042443 (märk C) 20. veebruarist 1984. aastast järgmistele klassi 12 kuuluvatele kaupadele: „Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhu-sõidukid; maasõidukite mootorid” (edaspidi „varasem kaubamärk C1”);
  
- registreering nr 1052802 (märk C) 20. juulist 1984. aastast järgmistele klassi 19 kuuluvatele kaupadele: „Mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid” (edaspidi „varasem kaubamärk C2”).

<sup>8</sup> Hageja nõudis, et menetlusse astuja esitaks vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 tõendeid varasemate kaubamärkide B, C1 ja C2 tegeliku kasutamise kohta. Vastusena hageja nõudmisele esitas menetlusse astuja vastavalt valdkondadele 18 kataloogi erinevate toodete kohta.

- 9 Vastulausete osakonna 24. veebruari 2000. aasta otsusega nr 317/2000 toetati vastulauset osaliselt pärast seda, kui tuvastati klassidesse 1 ja 3 kuuluvate kaupade sarnasus, seejärel ka tähiste sarnasus, mis järelikult tõendas segiajamise tõenäosuse olemasolu. Seevastu lükkas ta vastulause tagasi osas, mis puudutas klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvaid tooteid põhjusel, et menetlusse astuja ei ole esitanud piisavaid tõendeid varasemate märkide B, C1 ja C2 kasutamise kohta, eriti mis puudutab nende kasutamise ulatust ja aega.
- 10 26. aprillil 2000 esitas menetlusse astuja vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse, väites, et vastulausete osakond on hinnangu andmisel eksinud, pidades klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvate kaupade varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamist ebapiisavaks. Lisaks sellele, juhtides tähelepanu klassidesse 1 ja 3 kuuluvate varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupade ning registreerimistaotluses määratletud klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvate vaidlustatud kaupade vahelisele sarnasusele, nõudis menetlusse astuja, et registreerimistaotlus tuleb klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvate kaupade osas tagasi lükata.
- 11 5. mai 2000. aasta kirjaga esitas hageja kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale, milles leiti, et tähiste vahel esineb sarnasus.
- 12 4. septembri 2002. aasta otsusega liidetud asjades R 506/2000-4 ja R 581/2000-4 (edaspidi „vaidlustatud otsus”) tühistas ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda vastulause osakonna otsuse osaliselt, leides, et menetlusse astuja oli esitanud tõendeid kaubamärkide B ja C2 tegeliku kasutamise kohta vaid osade kaupade puhul, nimelt klassi 4 kuuluvate „rasvad ja mootoriõlid; määrdeained” ning klassi 19 kuuluvate „mört ja ehitustööde silumispastad” puhul. Apellatsioonikoda mõõnis sarnasuse olemasolu kaubamärgitaotluses viidatud klassi 4 kuuluvate kaupade „tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained” ning nende kaupade vahel, mille puhul oli varasema kaubamärgi B kasutamine tõendatud. Muu hulgas jõudis apellatsioonikoda järeldusele sarnasuse olemasolus varasema kaubamärgiga A2 kaitstud klassi 3 kuuluvate „puhastusva-

hendid” ning registreerimistaotluses viidatud klassi 4 kuuluvate „tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained” vahel. Peale selle nentis ta sarnasust taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade „mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” ja kaupade „mört ja ehitustööde silumispastad” vahel, mille suhtes menetlusse astuja oli tõendanud varasema kaubamärgi C2 kasutamist. Apellatsioonikoda seevastu, leides, et vastulausete osakond on oma otsuses teinud kõnealuste kaupade ja tähiste sarnasuse tõttu segiajamise ohu olemasolu kohta õige järelduse, lükkas hageja kaebuse täielikult tagasi. Peale selle lükkas ta menetlusse astuja kaebuse osaliselt tagasi põhjusel, et esiteks ei olnud menetlusse astuja tõendanud ei varasema kaubamärgi C1 tegelikku kasutamist ega ka varasemate kaubamärkide B ja C2 kasutamist muude kaupade kui „rasvad ja mootoriõlid; määrdeained” (klass 4) ning „mört ja ehitustööde silumispastad” (klass 19) osas ning teiseks, et klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvad teatud vaidlustatud kaubad ei olnud sarnased varasemate kaubamärkidega A1, A2 ja C2 kaitstud klassidesse 1, 3 ja 19 kuuluvate kaupadega. Seega keelduti ühenduse kaubamärgina registreerimast järgmisi kaubamärgi taotluses nimetatud kaupu: kõik Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 1 ja 3 kuuluvad kaubad, aga samuti „tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained, kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained” (klass 4) ning „mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” (klass 19).

## Menetlus ja poolte nõuded

- 13 8. jaanuaril 2003 palus menetlusse astuja määrata kohtumenetluse keeleks inglise keel. Kuna nii hagi kui taotlus kaubamärgi registreerimiseks olid koostatud saksa keeles, jäeti see taotlus rahuldamata ning vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 131 lõikele 1 ja artikli 131 lõike 2 kolmandale lõigule sai menetluse keeleks saksa keel.



14 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus osas, milles rahuldati Krafft SA kaebus ning jäeti rahuldamata tema kaebus;
- jätta kohtukulud ühtlustamisameti kanda.

15 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- jätta kohtukulud hageja kanda.

### **Õiguslik käsitlus**

16 Oma hagi toetuseks osundab hageja kahele alusele. Esimene alus viitab määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse määrus nr 40/94 (ELT L 303, lk 1), eeskirja 22 rikkumisele; teine alus viitab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele.

*Esimene õiguslik alus, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 rikkumisel*

## Poolte argumendid

- 17 Hageja väitel ei ole menetlusse astuja esitanud tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta kaupade „rasvad ja mootoriõlid; määrdeained” ning „mört ja ehitustööde silumispastad” puhul.
- 18 Mis puudutab väidetavalt 1992. aastal trükitud mootoriõlide kataloogi, siis ei kuulu see asjassepuutuva perioodi 28. aprill 1993 kuni 28. aprill 1998 alla.
- 19 Seevastu kataloogid, mis trükiti väidetavalt 1993., 1994. ja 1996. aastal, ei sisalda hageja sõnul klassi 4 kuuluvate kaupade „mootoriõlid ja rasvad” või klassi 19 kuuluvate „mört ja ehitustööde silumispastad” puhul ühelegi varasemate kaubamärkide kasutamist viitavale elemendile.
- 20 Hageja möönab, et kõnealused kataloogid sisaldavad teatud tunnuseid, mis vastavad „määrdeainetele”. Hageja tõstab esile asjaolu, et need tunnused ei vasta määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikes 2 nimetatud nõuetele. Tõendid puudutavad üksnes aastaid 1993 kuni 1996 ning mitte aastaid 1997 ja 1998. Hageja on seisukohal, et kui märgi kasutamine on tõendatud vaid asjassepuutuva perioodi osas, on möödapääsmatu, et varasema kaubamärgi valdaja näitaks, et vähemalt selle perioodi jooksul oli märgi kasutamine ulatuslik. Menetlusse astuja ei ole esitanud ühtki kaalukat tõendit varasema kaubamärgi kasutuse ulatuse kohta.

21 Ühtlustamisamet tõstab esile asjaolu, et menetlusse astuja vastulausemenetluse jooksul esitatud neli kataloogi võimaldavad nende kasutusaja, olemuse ja kasutamise koha suhtes teha järeldusi, nimelt:

— 1992. aastal trükitud kataloog 1 mootoriõlide kohta, pealkirjaga „Emergiendo con fuerza”, mis osutab, et mainitud hinnad kohalduvad alates jaanuarist 1993;

— 1993. aastal välja antud kataloog 2 määrdeainete kohta, pealkirjaga „Lubricantes para automoción”;

— 1994. aasta kataloog 3 rasvade ja määrdeainete kohta, pealkirjaga „Lubricantes automoción”;

— 1997. aasta kataloog 4 mõrdi ja ehitustööde silumispastade kohta, pealkirjaga „Suelos industriales”.

22 Ühtlustamisamet seevastu kahtleb, et kõnealused kataloogid sisaldavad varasemate kaubamärkide kasutusulatuses kohta asjakohaseid tunnuseid, mis on sätestatud määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikes 2 eristamiseks märkide tegelikku kasutamist näilise kasutamisest. Ühtlustamisamet on seisukohal, et reklaammaterjalide tootmine võib põhimõtteliselt olla piisavaks tõendiks. Samas tõstatab ühtlustamisamet küsimuse vajaduse kohta tuua näiteid reklaammaterjalide levitamise ulatuse kohta. Ta leiab, et käesolevas kohtuasjas pole selliseid näiteid võimalik tuua.

- 23 Menetlusse astuja nõustub apellatsioonikoja põhjendustega. Ta leiab, et määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikes 2 sätestatud nõuded olid täidetud. Näited ja kasutuskoha tõendamine põhinevad asjaolul, et menetlusse astujal on esindajad mitmes Hispaania linnas. Näited kasutuse aja kohta tulenevad kataloogide trükkimise kuupäevadest. Kasutamise iseloomu koha pealt olid kataloogides esindatud varasemate kaubamärkidega B ja C2 varustatud kaubad.
- 24 Menetlusse astuja möönis kohtuistungil, et kataloogid ei sisaldanud kasutuse ulatuse kohta ühtki tunnust. Lisaks sellele ei toetanud ta väidet, mille kohaselt tuleneb kasutuse tõendamine asjaolust, et nimetatud märgid olid Hispaania turul tuntud. Siiski ta rõhutab, et näidata tuleb üksnes seda, et varasemate märkide B ja C2 kasutamine ei olnud näilik, eesmärgiga neid registris hoida. Samuti lisan menetlusse astuja kohtuistungil, et vastavalt ühtlustamisameti praktikale oleks asjakohane esitada objektiivseid tõendeid nagu näiteks kataloogid või arved. Ta selgitas, et arved sisaldasid vaid kaupade nimetusi, osundamata kaubamärgile, ning kuna ta turustas üksnes Krafft'i kaubamärgiga tooteid, ei oleks kaubamärk saanud eristuda teistest samalaadsetest kaupadest. Menetlusse astuja otsustas seega varasemate kaubamärkide kasutamist näidata reklaammaterjalide kaudu, mille ta menetluse ajal oli ühtlustamisametile esitanud.

### Esimese Astme Kohtu hinnang

- 25 Tulenevalt määruse nr 40/94 preambuli üheksandast põhjendusest on seadusandja arvates varasema kaubamärgi kaitse põhjendatud üksnes juhul, kui seda on tegelikult kasutatud. Kooskõlas selle põhjendusega on määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetes 2 ja 3 sätestatud, et ühenduse kaubamärgi taotleja võib nõuda tõendust selle kohta, et varasemat ühenduse kaubamärki on tegelikult kasutatud territooriumil, kus ta on kaitstud viie aasta jooksul enne vastulause aluseks oleva ühenduse kaubamärgi

taotluse avaldamist (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Harrison (HIWATT), EKL 2002, lk II-5233, punkt 34).

- 26 Nagu ilmneb Euroopa Kohtu 11. märtsi 2003. aasta otsusest *Ansul* (C-40/01, EKL 2003, lk I-2439, punkt 43), on kaubamärki tegelikult kasutatud juhul, kui seda on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga, milleks on tagada kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste algupära nende kaupadele ja teenustele turuosa loomiseks või säilitamiseks, tegelikult kasutuseks ei loeta üksnes sümbolise iseloomuga kasutamist, mille ainsaks eesmärgiks on säilitada kaubamärgiga saadud õigusi. Peale selle nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et kaubamärki, mis on asjaomasel territooriumil kaitstud, oleks kasutatud avalikult ja väljapoole suunatult (*Ansuli* otsus, punkt 37, ja Esimese Astme Kohtu 12. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-174/01: *Goulbourn v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Redcats (Silk Cocoon)*, EKL 2003, lk II-789, punkt 39).
- 27 Vastavalt määruse nr 2868/95 reegli 22 lõikele 2 peavad kasutamist tõendavad näited ja tõendid koosnema viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele.
- 28 Lisaks sellele leidis Esimese Astme Kohus, et kaubamärgi tegelikku kasutamist ei saa tõendada tõenäolisuste või oletustega, vaid see peab tuginema usaldusväärsetel ja objektiivsetel tõenditel kaubamärgi tegeliku ja küllaldase kasutamise kohta asjaomasel turul (eelmainitud otsus *HIWATT*, punkt 47).
- 29 Selliste kaalutluste valguses peab kohus hindama, kas apellatsioonikoda leidis käesolevas asjas õiguspäraselt, et menetlusse astuja oli tõendanud varasemate kaubamärkide B ja C2 tegelikku kasutamist kaupade „rasvad ja mootoriõli; määrdeained” (klass 4), ning samuti kaupade „mört ja ehitustööde silumispastad” (klass 19) osas. Selle kohta märgib kohus, et menetlusse astuja ei esitanud kaebust apellatsioonikoja järelduste peale, mille kohaselt olid varasemad kaubamärgid

apellatsioonikoja silmis registreeritud üksikutele kaupadele, mille kasutamise kohta oli menetlusse astuja konkreetseid tõendeid esitanud, ning mitte kogu kategooriale, kuhu need kaubad kuuluvad ja millises varasemad kaubamärgid olid registreeritud. Mis puudutab varasemat kaubamärki C1 ning teisi varasemate kaubamärkidega B ja C2 kaitstud kaupu, siis kuivõrd menetlusse astuja ei vaidlustanud apellatsioonikoja sedastusi nende kaubamärkide kasutamise mittetõendamise kohta, ei ole need sedastused käesoleva kohtuasja esemeks.

30 Esmalt tuleb märkida, et kuna ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 27. aprillil 1998, ulatub viieaastane periood 27. aprillist 1993 kuni 26. aprillini 1998. Seejärel aga, kuna varasemad kaubamärgid B ja C2 olid kaitstud Hispaania registreeringuga, on asjaomaseks territooriumiks Hispaania. Sellest järelduvalt on menetlusse astuja kohustatud tõendama, et varasemad kaubamärgid olid perioodil 27. aprill 1993 kuni 26. aprill 1998 Hispaania turul kasutuses.

31 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 14, et tal puudus igasugune alus kahelda asjaolus nagu ei oleks menetlusse astuja poolt esitatud kataloogid peegeldanud neis kataloogides esitatud kaupade turustamist vastava kaubamärgi all. Lisaks eelnevale leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16, et kõnealuse perioodi alla kuuluvaid kuupäevi sisaldavad kataloogid, mis näitavad vastulause esitanud poole turustatud kaupu ning kaitstud kaubamärki, samuti kuidas kaubamärki on kaupadel rakendatud, mis sisaldavad vastulause esitanud poole esindajate nimekirja, ning mis moodustavad sideme vastulause esitanud poole ja selle kaubamärgi vahel, mille omanik ta on, tõendavad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 eesmärkidele piisavalt, et varasemat kaubamärki oli tegelikult kasutatud.

32 Selline järeldus on ekslik, kuna põhineb oletustel.

- 33 Tulenevalt ülaltoodud punktis 26 viidatud kohtupraktikast on vaja uurida, kas menetlusse astuja on enne ühtlustamisametis toimunud menetlust tõendanud oma varasemate kaitstud kaubamärkide B ja C2 kasutamist asjaomasel territooriumil avalikult ning väljapoole suunatult, eesmärgiga luua või säilitada turuosa nende kaubamärkidega kaitstud kaupadele. Määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 kohaselt peab selline tõend olema seotud kasutuse ulatusega. Kaubamärgi tegeliku kasutuse tõendamiseks ei piisa tõenäolisusest või usutavusest, kasutuse kohta tuleb esitada tegelik tõend.
- 34 Käesolevas kohtuasjas apellatsioonikojale esitatud kataloogid ei osuta ei asjaolule, nagu oleks neid levitatud võimalikule Hispaania klientuurile, ei levitamise ulatusele ega ka kaubamärgiga kaitstud toodete müügi mahule. Menetlusse astuja ei ole toonud tõenduslikke näiteid, mis võimaldaksid selles osas teha vajalikke järeldusi. Nende kataloogide olemasolu üksi võiks äärmisel juhul teha võimalikuks või usutavaks, et varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupu turustati või vähemalt pakuti asjaomasel territooriumil, kuid ta ei suudaks neid asjaolusid tõendada.
- 35 Tuleb nentida, et apellatsioonikoda on teinud õigusliku vea, kui käsitles menetlusse astuja toodetud katalooge piisava tõendina, ilma et oleks leidnud olevat vajaliku välja selgitada, kas kataloogid sisaldavad piisavalt näiteid kaupade „mootoriõli ja rasvad” ning „mört ja ehitustööde silumis pasta” kohta või nende kasutuse aja kohta.
- 36 Järelikult on hageja esimene õiguslik alus põhjendatud. Seega apellatsioonikoda eksis, kui rahuldab osaliselt menetlusse astuja poolt vastulausete osakonna otsuse peale esitatud kaebuse. Seetõttu tuleb vaidlustatud otsus tühistada osas, millega rahuldati menetlusse astuja apellatsioonikojale esitatud kaebus ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud klassi 4 kuuluvate kaupade „tööstuslikud õlid ja rasvad; kütteained (k.a küttepiiritus) ning valgustusained” ning klassi 19 kuuluvate kaupade

„mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” osas.

*Teine õiguslik alus, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel*

### Poolte argumendid

- 37 Hageja on seisukohal, et apellatsioonikoda on teinud kahe kõnealuse märgi võrdleva analüüsi vigaselt.
- 38 Esiteks olid varasemad kaubamärgid nii sõnalised kui kujundlikud, mis koosnesid kahte võrdsesse ossa jaotatud punase, sinise ja valge värviga ristkülikust, mille ülemine osa kandis punasel taustal valgega kirjutatud tähist „krafft” ning alumine pind oli sinine. Isegi kui hageja mõnab, et varasemate kaubamärkide eristavaks ja domineerivamaks elemendiks on nimetus „Krafft”, jääb ta seisukohale, et apellatsioonikoda on ekslikult järeldanud, nagu jääks see graafiline osa keskmisele tarbija täieliku tähelepanuta ning unustataks.
- 39 Teiseks juhib hageja tähelepanu, et vastavalt kohtupraktikale tajutakse kaubamärki tervikuna. Keskmisele tarbija ei vii läbi selle üksikasjalikku analüüsi. Seega kummutab hageja apellatsioonikoja väite, mille kohaselt jagab Hispaania tarbija taotletava kaubamärgi mõisteteks „vita” ja „kraft”. Peale selle, isegi eeldusel, et tarbija teeb sellise analüüsi, on vähetõenäoline, et ta jätab välja mõiste „vita” ning jätab alles mõiste „kraft”. Selles suhtes juhib hageja tähelepanu asjaolule, et sõna „vita” ei kirjelda kaupu, mida taotletava kaubamärgiga soovitakse kaitsta. Ta väidab, et kuigi



vastab tõele, et seda osa, millest kompleksne kaubamärk moodustub ja mis neid kaupu kirjeldab, ei saa käsitleda kaubamärgi domineerivama elemendina, ei ole see argument käesolevas kohtuasjas rakendatav. Seega ei ole sõna „vita” teisejärgulisel kohal. Hageja arvates tuleneb sellest, et vaidlusalused märgid on oma graafiliste ja sõnaliste osade poolest piisavalt erinevad, et neil oleks eristusvõimet.

- 40 Kolmandaks leiab hageja, et vaidlusalused tähised on kuuldeliselt piisavalt erinevad, kuna tähist, mille registreerimist taotleti, hääldatakse „vitakraft”, samal ajal kui varasemate tähiste hääldusosa kõlab kui „krafft.”
- 41 Lõpuks jääb hageja seisukohale, et kõnealuste tähiste vahel on ilmne olemuslik erinevus. Hispaania tarbija saab varasematest tähistest aru kui lihtsalt leiutatud nimetusest. Seevastu tähis, mille registreerimist taotleti, tekitab kujutluse elujõulisusest (hispaania keeles „vitalidad”), kui mitte isegi omadussõnast „elujõuline” (hispaania keeles „vital”).
- 42 Ühtlustamisamet ja menetluse astuja nõustuvad täielikult apellatsioonikoja põhjendustega.
- 43 Menetluse astuja rõhutab, et eesliide „vita” on igapäevamõiste, mis on vaevalt eristatav, ning et hispaania keeles on põhirõhk sõna „vitakraft” hääldamisel silbil „krafft”.

## Esimese Astme Kohtu hinnang

- 44 Kuna hageja esimene õiguslik alus oli põhjendatud, tuleb hinnata üksnes segiajamise tõenäosust taotletava tähise ning varasemate kaubamärkide A1 ja A2 (edaspidi „varasemad kaubamärgid”) vahel, mille suhtes tegeliku kasutamise tõendamist ei nõuta, kuna ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevaks olid need olnud registreeritud vähem kui 5 aastat (määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3).
- 45 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.
- 46 Olemasoleva kohtupraktika kohaselt esineb segiajamise tõenäosus siis, kui avalikkus jääb uskuma, nagu oleks kõnealused kaubad või teenused pärit samast ettevõttest või sobival juhul omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.
- 47 Lähtudes samast kohtupraktikast, tuleks segiajamise tõenäosust hinnata üldiselt, vastavalt kõnealuste tähiste ja kaupade ning teenuste tajumisele asjaomase avalikkuse poolt ning võttes arvesse kõiki käesolevas asjas tähendust omavaid tegureid, eriti omavahelist sõltuvust tähiste ja kaitstud kaupade ja 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 31 kuni 33 ja viidatud kohtupraktika).

- 48 Tuleb ära märkida, et apellatsioonikoja järeldused, mis puudutasid kaupadevahelist sarnasust, ei olnud ei hageja ega ka menetluse astuja poolt vaidlustatud. Seega sõltub kaebuse tulemus sellest, kas segiajamise tõenäosus esineb tähiste sarnasuse alusel. Ühenduse kaubamärgi taotluses nimetatud kaubad, mis olid tähiste vahelise sarnasuse hindamisega seotud, kuulusid kõik Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 1 ja 3, samuti nagu ka klassi 4 kuuluvad „tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained”, mida apellatsioonikoda pidas sarnasteks varasema kaubamärgiga A2 kaitstud ja klassi 3 kuuluvate kaupadega „puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid”.
- 49 Tulenevalt kohtupraktikast peab segiajamise tõenäosuse hindamine, mis puudutab vastuolus olevate tähiste visuaalset, foneetilist või mõistelist erinevust, tuginema nende toodete terviklikul muljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (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).
- 50 Esmalt on apellatsioonikoda varasemate kaubamärkide visuaalse külje pealt sedastanud õigesti, et hoolimata nende kujundlikust olemusest, moodustab kaubamärkide domineerivama elemendi sõna „Krafft”. Varasemate tähiste kujundlikud elemendid, nimelt sõna „Krafft” kirjpilt ühest küljest ning sinine ja punane ristkülik teisest küljest, ei ole piisavalt mõjuvad, et avaldada tarbijale suuremat muljet kui nende kaubamärkide verbaalsed elemendid.
- 51 Taotletav tähis tähendab hispaaniakeelse tarbija jaoks kahest elemendist koosnevat sõna, mille esimene osa on mõiste „vita” ja teine „kraft” Apellatsioonikoda sedastas õigesti, et verbaalset märki tajudes jagab tarbija selle osadeks nii, et sellel on tema jaoks konkreetne tähendus või mis on sarnased sõnadele, mida ta juba teab. Niisiis, mõiste „vita” on hispaaniakeelsele tarbijale mõistetav nii, nagu vihjatakse sõnadele

„elujõulisus” või „elujõud” (hispaania keeles „vitalidad” või „vital”). Samas aga, kuigi mõiste „kraft” tähendab teatud keeltes „jõud”, kaasa arvatud saksa keeles, ei ole tal hispaania keeles konkreetset tähendust.

- 52 Esimese Astme Kohus märgib, et üldreeglina tõmbab leiutatud termin rohkem tarbija tähelepanu (vaata selle kohta 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, punkt 43, mida toetab Euroopa Ühenduste Kohtu 28. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas C-3/03 P: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet*, EKL 2004, lk I-3657). Lisaks täheldab Esimese Astme Kohus, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kirjeldavat osa, mis on tervikliku kaubamärgi üks osa, selle kaubamärgiga edasi antud üldmulje puhul eristava ja domineerivama elemendina (Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: *José Alejandro v. Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, EKL 2003, lk II-2251, punkt 53). Analoogsed kaalutlused puudutavad suurele hulgale erinevatele kaupadele ja teenustele omistatavat positiivset omadust sisendavaid üldise tähendusega osi. Esimese Astme Kohus leiab, et Hispaania avalikkuse jaoks kuulub sõna „vita” nimetatud kategooria alla.
- 53 Sellest järelduvalt on taotletava tähise valitsevaks elemendiks hispaania keeles teine osa „kraft”, kuna see on leiutatud termin ning avalikkusele on tähise esimene pool „vita” vähem eristatav.
- 54 Mis puudutab häälikulist külge, siis hääldatakse varasemaid kaubamärke „Krafft”. Seevastu taotletav tähis sisaldab kolme silpi („vi”, „ta” ja „kraft”). Vastavalt punktides 52 ja 53 toodud põhjendustele tajub asjaomane avalikkus taotletava tähise viimast silpi, st sõna „kraft”, sõnalise kaubamärgi VITAKRAFT ülekaaluka elemendina.

- 55 Eeltoodust ilmneb, et nii visuaalsest kui kuuldelisest vaatepunktist on taotletava tähise ülekaalukas osa „kraft” ning varasemate kaubamärkide suuline osa „Krafft” väga sarnased kui mitte identsed, kusjuures kahekordne „f” sõnas „Krafft” ei too kaasa märgatavat häälduslikku erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et hajutada ülaltoodud osade visuaalset sarnasust.
- 56 Kuigi mõistelise külje pealt vastab tõeale, et sõna „vita” osutab sõnale „vitaalsus” või omadussõnale „vitaalne”, ei ole sõnal VITAKRAFT hispaania keeles konkreetset tähendust. Arvestades asjaolu, et ei taotletaval kaubamärgil ega ka varasematel kaubamärkidel ei ole selles keeles konkreetset tähendust, ei saa ilmned a mingisugust piisavat mõistelist erinevust nende kahe tähise vahel.
- 57 Sellest tulenevalt on kõnealused kaubamärgid hispaaniakeelsetest tarbijatest koosnevale avalikkusele sarnased nii visuaalses kui foneetilises plaanis. Võttes arvesse, et kõnealuste kaubamärkidega kaitstud kaubad on omavahel identsed või väga sarnased, ei teinud apellatsioonikoda õiguslikku viga, järeldades, et segiajamise tõenäosus esineb varasemate kaubamärkide, mis sisaldavad osa „Krafft”, ning taotletava kaubamärgi „VITAKRAFT” vahel, mis puudutab kõiki ühenduse kaubamärgi saamise taotluses nimetatud klassidesse 1 ja 3 kuuluvaid kaupu ning klassi 4 kuuluvad „tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained”.
- 58 Järelikult tuleb hageja teine õiguslik alus tagasi lükata.
- 59 Sellest tulenevalt on hagi põhjendatud üksnes apellatsioonikoja eksimuslikult tehtud järelduse osas, milles leiti, et menetlusse astuja esitas tõendi varasemate kaubamärkide B „rasvad ja mootoriõli; määrained” (klass 4) ning C2 alla kuuluvate kaupade „mört ja ehitustööde silumis pasta” (klass 19) tegeliku kasutuse kohta. Järelikult tuleb vaidlustatud otsus tühistada osas, millega rahuldati menetlusse astuja apellatsioonikoja esitatud kaebus ühenduse kaubamärgi taotluses sisaldunud

kaupade „tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained” (klass 4) ning kaupade „mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” (klass 19) suhtes. Muus osas tuleb hagi jätta rahuldamata.

## Kulude kohta

- 60 Vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 võib juhul, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks, Esimese Astme Kohus määrata kulude jaotuse või jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.
- 61 Käesolevas asjas on nii menetlusse astunud isik kui ühtlustamisamet eksinud teatud osas oma järeldustes. Seega on kohane, et kumbki poolt kannab oma kohtukulud ise.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. septembri 2002. aasta otsus

(liidetud asjades R 506/2000-4 ja R 581/2000-4) osas, millega rahuldati menetluse astuja poolt apellatsioonikojale esitatud kaebus ühenduse kaubamärgi taotluses sisaldunud kaupade „tööstuslikud õlid ja rasvad, määrdeained; kütteained (k.a küttepiiritus) ja valgustusained” (klass 4) ning kaupade „mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” (klass 19) suhtes.

2. Muus osas jätta hagi rahuldamata.
  
3. Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

Pirrung

Meij

Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 6. oktoobril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

H. Jung

J. Pirrung