

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)

15. juuni 2005 *

Kohtuasjas T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, asukoht Vietri sul Mare (Itaalia), esindaja: advokaat
F. Sciaudone,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindaja M. Capostagno,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses

Limíñana y Botella, SL, asukoht Monforte del Cid (Hispaania),

mille esemeks on Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 24. oktoobri 2003. aasta otsuse peale esitatud hagi, mis käsitleb Limíñana y Botella, SL ja Shaker di L. Laudato & C. Sas vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees M. Jaeger, kohtunikud J. Azizi ja E. Cremona,

kohtusekretär: kohtusekretäri abi B. Pastor,

arvestades 7. jaanuaril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 24. mail 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 20. jaanuaril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 20. oktoobril 1999 esitas hageja 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; edaspidi „määrus nr 40/94“) (muudetud kujul) alusel taotluse ühenduse kaubamärgi registreerimiseks.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- 3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassidesse 29, 32 ja 33, mis vastavad järgmisele kirjeldusele:
- klass 29: „Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad”;
 - klass 32: „Õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained”;
 - klass 33: „Alkoholjoogid (v.a õlu)”.
- 4 Oma 23. novembri 1999. aasta kirjaga palus ühtlustamisamet hagejal piirata registreerimistaotlust, leides, et osa sellest ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis g sätestatud põhjusel registreeritav.
- 5 Täpsemalt nõudis ühtlustamisamet registreerimistaotluse tagasivõtmist klassi 32 kuuluvate alkoholivabade jookidena käsitlevate kaupade osas, sest ta leidis, et kui tähist „limoncello della costiera amalfitana” kasutatakse nimetatud klassi kuuluvate kaupade ning klassi 33 kuuluvate alkoholjooke hõlmavate kaupade tähistamisel, võib see tarbijat eksitada, pannes viimase uskuma, et nimetatud pudel sisaldab tuntud likööri „limoncello”, kuigi see nii ei ole. Lisaks sellele nõudis ühtlustamisamet, et

hageja piiraks klassi 33 kuuluvate kaupade nimekirja „Amalfi rannikult pärineva sidrunilikööri”, pidades silmas, et kaubamärk oleks eksitav juhul, kui kõnealune liköör oleks teise päritoluga, arvestades asjaolu, et Sorrentol ja sellega piirneval alal on kindla kaubaga seotud maine ning sellest tulenevalt on selle kauba päritolu tarbijate valiku jaoks määrav.

- 6 Ühtlustamisameti sekkumise tulemusel piiras hageja oma taotlust klassi 33 kaupade osas Amalfi rannikult pärineva sidrunilikööri.
- 7 Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus avaldati 17. aprilli 2000. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 30/00.
- 8 Limiñana y Botella, SL (edaspidi „vastulause esitaja”) esitas 1. juunil 2000 määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele.
- 9 Põhjuseks, mis toodi välja vastulause toetuseks, oli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud segiajamise tõenäosus ühelt poolt Nizza kokkuleppe klassi 33 kaupu puudutava taotletava kaubamärgi ja teiselt poolt vastulause esitaja Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología’s (Hispaania patendi- ja kaubamärgiamet) 1996. aastal registreeritud sõnamärgi vahel, mis kannab nime:

„LIMONCHELO”

- 10 Vastulausete osakond rahuldab oma 9. septembri 2002. aasta otsusega vastulause ning seega keeldus taotletava kaubamärgi registreerimisest.
- 11 Vastulausete osakond põhjendas oma otsust sisuliselt sellega, et Hispaania turul esineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosus, arvestades kõnealuste kaupade identsust ja kaubamärkide sarnasust. Vastulausete osakond jõudis sellisele järeldusele pärast kõnealuse kaubamärgi visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse analüüsi, millest ühtlustamisameti väidetel nähtub, et taotletava kaubamärgi domineeriva osa — sõna „limoncello” ja varasema kaubamärgi vahel esineb visuaalne ja foneetiline sarnasus.
- 12 Hageja esitas 7. novembril 2002 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel kaebuse.
- 13 Teine apellatsioonikoda jättis 24. oktoobri 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) hageja kaebuse rahuldamata. Olles välja toonud, et varasema kaubamärgi kaubad hõlmavad taotletava kaubamärgi kaupu, leidis apellatsioonikoda sisuliselt, et taotletava kaubamärgi domineerivaks osaks on sõna „limoncello” ja et taotletav kaubamärk ning varasem kaubamärk on teineteisele visuaalselt ja foneetiliselt väga lähedased, nii et esineb nende kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosus.

Poolte nõuded

14 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus ja/või teha uus otsus, millega lükata vastulause tagasi ning rahuldada hageja esitatud registreerimistaotlus;
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

15 Kostja palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

16 Kohtuistungil ajal täpsustas hageja, et nõudes „vaidlustatud otsuse tühistamist ja/või uue otsuse tegemist”, pidas ta tegelikult silmas nii vaidlustatud otsuse tühistamist kui ka uue otsuse tegemist.

Õiguslik käsitlus

- 17 Hageja esitab oma hagi põhjenduseks kolm väidet. Ta leiab, et vaidlustatud otsuses on ühtlustamisamet esiteks rikkunud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, teiseks kuritarvitanud võimu ning kolmandaks rikkunud oma otsuste põhjendamise kohustust. Kostja vaidleb kõigile väidetele vastu.

I. *Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist*

A. *Poolte argumendid*

1. Hageja argumendid

a) Üldised seisukohad

- 18 Hageja on arvamusel, et vastupidiselt kostja esiletoodule puudub piisav sarnasus varasema ja taotletava kaubamärgi vahel. Järelikult ei esine kaubamärkide segiajamise tõenäosust, nii et puudub alus vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b kaubamärgi registreerimata jätmiseks.

- 19 Hageja väidab oma positsiooni toetamiseks, et käesoleval juhul puudub nii varasema kaubamärgi eristusvõime kui ka vastandatud kaubamärkide sarnasus.

b) Varasema kaubamärgi eristusvõime

- 20 Hageja leiab sisuliselt, et varasemal kaubamärgil puudub igasugune spetsiifiline eristusvõime ning et käesoleva hagi esemeks olev kaup on omandanud erilise üldtuntuse. Ühtlustamisamet ei võtnud kumbagi asjaolu arvesse.

- 21 Oma positsiooni toetuseks toob hageja välja asjaolu, et üldises kasutuses tähistab sõna „limoncello” Hispaanias, Itaalias ja mujal maailmas Amalfi rannikult pärit likööri, mis on valmistatud sidrunikoortest, mitte üksnes jooki, mida toodab vastulause esitaja. Hageja esitab selle kohta tõendina veebilehtede väljavõtted ja leiab, et nii vastulause esitaja oma 11. aprilli 2003. aasta märkustes kui ka ühtlustamisamet oma 23. novembri 1999. aasta kirjas on möönnud sellist üldist kasutamist.

- 22 Seega vastupidiselt vastulause esitaja 11. aprilli 2003. aasta märkustele on sõna „limonchelo” hispaaniakeelne otsetõlge sõnast „limoncello”, mis üldiselt kirjeldab likööri, mis on valmistatud sidrunikoortest ja alkoholist. Hageja viitab selles osas sõna „limonchelo” otsingu tulemustele Internetis ning sarnaste kaubamärkide suurele hulgale Hispaanias, mida tunnistas ka vastulause esitaja.

- 23 Hageja järeldab, et käesolevas asjas on varasemal kaubamärgil nõrk eristusvõime ja seega on segiajamise tõenäosus vähene, mistõttu peaks ühtlustamisamet hindama äärmise täpsusega elemente, mis võivad põhjustada kahe vaatluse all oleva kaubamärgi identsuse või sarnasuse.

c) Asjaomaste kaubamärkide sarnasus

- 24 Visuaalse võrdluse osas leiab hageja sisuliselt, et varasema kaubamärgiga võrreldes on taotletaval kaubamärgil olulised visuaalsed erinevused. Ta toob iseäranis välja itaalia keele kasutamise, tähtedele „limonc” järgnevad tähed, sõnalised elemendid „della costiera amalfitana” ja „shaker”, graafilise esitamise, arvukad tüpograafilised erinevused ja kasutatavad värvid.
- 25 Foneetilise võrdluse osas leiab hageja põhimõtteliselt, et apellatsioonikoda on ekslikult omistanud ainutähtsuse sõnale „limoncello” ega ole pidanud sõnu „della costiera amalfitana” domineerivateks ega olulisteks sõnalisteks elementideks, minnes niiviisi vastuollu kohtupraktika ja otsuste tegemise praktikaga, mille kohaselt tuleb tarbijate poolse segiajamise tõenäosuse hindamisel arvestada kõiki asjakohaseid tegureid.
- 26 Hageja on samuti arvamusel, et kahe kaubamärgi võrdlemisel nähtub, et kahe sõna ainsaks ühiseks foneetiliseks osaks on kaks esimest silpi „li” ja „mon”, sellal kui järgmised silbid „chelo” ja „cello” ning sõnad „della costiera amalfitana” on foneetiliselt erinevad.

- 27 Kontseptuaalse võrdluse osas leiab hageja, et esiteks oleks ühtlustamisamet pidanud analüüsima tema kauba päritolukohta, st Amalfi ranniku erilist üldtuntust. Hageja viitab siinjuures Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsusele kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 29) ning rõhutab, et ühtlustamisamet pidas oma 23. novembri 1999. aasta kirjas tarbija tehtava valiku puhul määravaks kauba geograafilist päritolu.
- 28 Sõnad „limonchelo” ja „limoncello della costiera amalfitana” tekitavad keskmisele tarbijale kahtlemata erisuguseid kujutluspilte. Sõnad „della costiera amalfitana” tähistavad Hispaania tarbijate jaoks kindlat hästituntud geograafilist kohta, nii et nad ei saa arvata, et see kaup pärineb samalt ettevõtjalt ja samast geograafilisest paigast kui see kaup, mida toodetakse kaubamärgi LIMONCHELO all. Järelikult sõnade „della costiera amalfitana” lisamisel sõnale „limoncello” moodustub hageja arvates loogiline tervik, mis on varasemast kaubamärgist vägagi erinev.
- 29 Teiseks väidab hageja, et ühtlustamisamet pidanuks analüüsima neid objektiivseid tingimusi, mil kaubamärkide vahel võib turul konkurents tekkida (vt 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 57). Hageja rõhutab selles suhtes, et Hispaania tarbijat ei saa eksitusse viia ja ta ei saa mõelda, et kaubamärki LIMONCHELO kandev kaup, mille etiketil on lisaks kolmele sidrunile Distileria Toris’e embleem, ja „limoncello della costiera amalfitana” etiketti kandev kaup pärinevad tegelikkuses ühelt ja samalt ettevõtjalt.
- 30 Viidates Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsusele kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (EKL 2003, lk II-4335, punkt 54), on hageja arvamusel, et visuaalne ja foneetiline ilmne sarnasus võib kaduda, kui vähemalt ühel kaubamärkidest on asjassepuutuva avalikkuse silmis selge ja määrav tähendus.

Hageja on arvamusel, et käesolevas asjas tajub Hispaania keskmine tarbija kohe, et kauba näol on tegemist Itaalia likööri või isegi tüüpilise Itaalia likööri, mis on valmistatud Amalfi ranniku sidrunitest ning toodetud Itaalias.

- 31 Seega on hageja eelnevaid põhjendusi kogumis arvesse võttes seisukohal, et isegi kui kõnealuseid kaubamärke moodustavatel väljenditel esineks osaline sarnasus, on sõna „limoncello” ja selle hispaaniakeelse tõlke „limonchelo” nõrga eristusvõime kui ka kõnealuste kaubamärkide arvukate visuaalsete, fonetiliste ja kontseptuaalsete erinevuste tõttu välistatud tõenäosus, et asjaomane avalikkus need segi ajab. Otsus keelduda hageja kaubamärgi registreerimisest on seetõttu ebaseaduslik.

2. Kostja argumendid

- 32 Kostja vaidleb hageja nõuete toetuseks väljatoodud argumentidele vastu ning leiab, et segiajamise tõenäosuse hindamist sisaldav võrdlev analüüs, mille viisid läbi nii apellatsioonikoda kui ka vastulausete osakond, on põhjendatud.

- 33 Kostja on seisukohal, et apellatsioonikoda rõhutas õigusega, et sõna „limoncello” kujutab endast taotletava kaubamärgi domineerivat osa. Kostja arvates on see sõna osaks, mis määratleb ja iseloomustab kõnealust kaubamärki asjaomaseks avalikkuseks oleva Hispaania keskmise tarbija silmis. Kostja toob siinkohal esile sõna „limoncello” eesõigustatud keskse asendi ja valitsevad mõõtmed võrreldes taotletava kaubamärgi teiste osadega.

- 34 Seega peab kostja iseenesestmõistetavaks, et taotletavas kaubamärgis sisalduvat sõna „limoncello” ja varasema kaubamärgiga seotud sõna „limonchelo” tajub Hispaania keskmine tarbija visuaalselt ja foneetiliselt peaaegu identsena. Need kaks sõna koosnevad kümnest tähest, millest üheksa on samad; ainsana erinevad tähed „l” ja „h”, millel seetõttu, et nad asuvad kummagi sõna keskel, on eristamisvõime seisukohast piiratud mõju. Edasi märgib kostja, et varasema kaubamärgi LIMON-CHELO hääldamise peaaegu täielik kokkulangemine itaaliakeelse sõna „limoncello” korrektse hääldamisega viitab foneetilise külje osas tugeva analoogia olemasolule.
- 35 Ta osundab veel, et ta on täielikult teadlik sõna „limoncello” itaaliakeelsest tähendusest, aga käesoleval juhul ei muuda see asjaolu küsitavaks selle sõna olemuslikku eristusvõimet Hispaania avalikkuse silmis. Tegelikult puuduvad kindlad elemendid, mis lubaksid arvata, et Hispaania keskmine tarbija omistaks sõnale „limoncello” täpse ja määratletud semantilise väärtuse.
- 36 Kostja vaidleb vastu hageja ülaltoodud argumendile, mille kohaselt sõna „limonchelo” olevat hispaaniakeelne tõlge itaaliakeelsest sõnast „limoncello”, mis olevat tuntud kogu maailmas, iseäranis Hispaanias üldtähendusliku sõnana, tähistades kindlat liikõriliiki. Kostja arvates ei ole ühtki objektiivset tõendit, mis toetaks vastaspoole argumente. Peale selle märgib kostja, et määruse nr 40/94 artikli 74 alusel puudub ühtlustamisametil pädevus koguda poolte eest tõendeid, mis kinnitaksid, et sõna „limoncello” oma võimalikes kirjapiltides (vt näiteks „limonchelo”) oleks olnud või oleks muutunud Hispaania avalikkuse tajus üldtähenduslikuks sõnaks. Selles osas märgib kostja, et hageja esitatud veebilehtede väljavõtteid sisaldavad dokumendid ei viita ühelgi juhtumil Hispaania avalikkusele ja et 23. novembri 1999. aasta kiri toetub faktilistele asjaoludele ja õigusnormidele, mis erinevad nendest, mis on seotud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse analüüsimisega.

- 37 Kostja väidab, et käesolevas asjas on varasemal kaubamärgil piisav eristusvõime, võttes arvesse asjaolu, et viimane on registreeritud siseriiklikul tasandil. Ta leiab, et järelikult tuleb piirduda tõdemusega, et varasemat kaubamärki tuleb pidada selliseks, mis väärrib iseenesest kaitset hilisema kaubamärgi suhtes, mis jälgendab selle eristusvõimelist ja domineerivat osa.
- 38 Kostja toob välja veel käesolevas asjas esinevad olulised sarnasused kohtuasjaga, mis oli aluseks Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-6/01: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN)* (EKL 2002, lk II-4335).
- 39 Kostja väidab, et eespool viidatud asjas on Esimese Astme Kohus rõhutanud, et tähtis on hinnata segiajamise tõenäosust asjaomase avalikkuse seisukohast ning täpsemalt vastavalt sellele, kuidas asjaomane tarbija oma isiklikest lingvistilistest põhiteadmistest juhindudes vastandatud kaubamärke tajub. Sellest järeldub, et isegi kui sõnal on oma tähendus keeles, mis ei ole siiski asjaomase tarbija põhikeel, ja kui puudub alus arvata, et eelmainitud tarbija mõistab sõna selle ülaltoodud tähenduses, võib nimetatud sõna viimase eristusvõimet silmas pidades ilma igasuguse kahtluseta kujutada kaubamärgi, milles ta sisaldub, domineerivat osa.
- 40 Kostja leiab, et eeltoodu alusel on vaidlustatud otsus põhjendatud. Kostja leiab, et tuginedes segiajamise tõenäosuse hindamisel kaubamärkide ja kaupade vastastikuse sõltuvuse põhimõttele, on apellatsioonikoda leidnud seaduspäraselt, et vastandatud kaupade identsuse (mida hageja ei ole vaidlustanud) tõttu võivad kaubamärkide vahel kindlakstehtud sarnasused (mis on vaadeldavad eriti sõnade „limonchelo” ja „limoncello” peaaegu täieliku kokkulangemise puhul) Hispaania turul endaga kaasa tuua segiajamise tõenäosuse. Apellatsioonikoda luges seega õigesti määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud segiajamise tõenäosuse olemasolu kaalutlusel otsuse, millega vastulause rahuldati, põhjendatuks.

B. *Esimese Astme Kohtu hinnang*

1. Esialgsed kaalutlused

- 41 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita 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.
- 42 Lisaks sellele tähendab varasem kaubamärk määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkt ii kohaselt liikmesriigis registreeritud kaubamärki, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.
- 43 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tõenäosus selles, et avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (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, punkt 30, ja selles viidatud kohtupraktika).
- 44 Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt eespool punktis 43 viidatud kohtuotsus GIORGIO BEVERLY HILLS, punktid 31–33, ja selles viidatud kohtupraktika).

- 45 Käesolevas asjas on varasemaks kaubamärgiks Hispaanias registreeritud ja kaitstud sõnamärk. Lisaks sellele on kõnealused kaubad tarbekaubad. Seega tuleb antud juhul segiajamise tõenäosuse hindamisel arvestada Hispaania keskmistest tarbijatest koosneva asjassepuutuva avalikkuse seisukohaga.
- 46 Kuivõrd asjassepuutuv avalikkus on määratletud, tuleb analüüsida võrdlusi esiteks asjassepuutuvate kaupade ja teiseks vastandatud tähiste vahel.

2. Kaupade võrdlus

- 47 Asjassepuutuvate kaupade võrdluse kohta tuleb märkida, et apellatsioonikoja arvamuse kohaselt sisaldasid varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupu, ilma et pooled oleksid seda asjaolu vaidlustanud. Seetõttu tuleb sedastada, et need kaubad on identsed.

3. Märkide võrdlus

a) Esialgsed kaalutlused

- 48 Kõnealuste kaubamärkide võrdluse osas tuleb kõigepealt tähelepanu juhtida sellele, et käesoleval juhul on taotletav kaubamärk mitmeosaline ja koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, samal ajal kui varasem kaubamärk on pelgalt sõnamärk.

- 49 Esimese Astme Kohus meenutab, et mis puudutab vastandatud kaubamärkide sarnasust, siis nagu nähtub kohtupraktikast, peab kõnealuste tähiste segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine nende visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist tekkival üldmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt eespool punktis 30 viidatud kohtuotsus BASS, punkt 47, ja eespool viidatud kohtupraktika).
- 50 Seega tuleb arvestada, et mitmeosalist kaubamärki, mille üks koostisosadest on identne või võrreldav teise kaubamärgiga, saab pidada võrreldavaks teise kaubamärgiga üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalise kaubamärgi tekitatavas üldmuljes domineeriv. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui see koostisosa võib asjaomase avalikkuse mälus püsivas kaubamärgikujutises üksi domineerima hakata, nii et selle kaubamärgi teised koostisosad on märgi üldmuljes tähtsusetud (eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 33, mis jäeti jõusse Euroopa Kohtu 28. aprilli 2004. aasta määrusega apellatsioonimenetluses kohtuasjas C-3/03 P: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet*, EKL 2004, lk I-3657).
- 51 Eeltoodu ei tähenda, et võetakse arvesse üksnes mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga. Vastupidi, kõnealuseid kaubamärke tuleb võrrelda iga kaubamärgi tervikuna uurides. Sellegipoolest ei välista see, et mitmeosalise kaubamärgiga asjaomase avalikkuse mälus tekitatud üldmuljes võib teatud juhtudel domineerida üks või mitu selle koostisosadest (eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 34).
- 52 Mitmeosalise kaubamärgi ühe või mitme kindla koostisosa domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvesse võtta iga koostisosa põhiomadusi ning neid teiste koostisosade põhiomadustega võrrelda. Lisaks ja teisejärgulisena võib arvesse võtta erinevate koostisosade suhtelist asendit mitmeosalise kaubamärgi kujus (eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 35).

53 Täpsemalt tähendab see, et apellatsioonikoda pidi uurima, milline taotletava kaubamärgi koostisosa on oma visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete tunnusjoonte poolest võimeline üksi tekitama sellest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mälus püsiva mulje nii, et kaubamärgi teised koostisosad oleksid selles osas tähtsusetud. Vastavalt ülaltoodud punktides 51 ja 52 märgitule võib kontrollimisel selguda, et mitmed koostisosad on domineerivad.

54 Kui taotletav kaubamärk on visuaalsete tunnusjoontega mitmeosaline kaubamärk, tuleb siiski nii selle kaubamärgi üldmulje hindamise kui ka selle kaubamärgi võimaliku domineeriva osa kindlaksmääramisel aluseks võtta visuaalne analüüs. Seega sellisel juhul tuleb üksnes siis, kui võimalikul domineerival osal puuduvad visuaalsed semantilised aspektid, võimaluse korral võrrelda ühelt poolt seda osa ja teiselt poolt varasemat kaubamärki, võttes seejuures arvesse ka teisi semantilisi aspekte, nagu näiteks foneetilisi aspekte või asjakohaseid abstraktseid mõisteid.

b) Domineeriv koostisosa

i) Taotletava kaubamärgi koostisosade kirjeldus lähtuvalt selle visuaalsest vaatlusest

55 Esimese Astme Kohus märgib, et taotletava kaubamärgi koostisosadeks on suurte valgete tähtedega kirjutatud sõna „limoncello”, väiksemate kollaste tähtedega kirjutatud sõnad „della costiera amalfitana”, väiksemate siniste tähtedega valge tagapõhjaga raamis kirjutatud sõna „shaker”, mille täht „k” kujutab klaasi, ning

lõpuks kujutis, mis esitab suurt ümmargust taldrikut, mis on keskelt valge ja servast kaunistatud ühelt poolt piltidega, millel on kujutatud kollaseid sidruneid tumedal taustal, ja teiselt poolt türkiissinist ja valget värvi katkendliku lindiga. Kaubamärgi kõik need koostisosad asuvad tumesinisel taustal.

ii) Sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku domineerimine taotletavas kaubamärgis

56 Taotletava kaubamärgi kujutisosa — sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku — kohta tuleb märkida, et lisaks taldriku realistlikule kujutisele on see iseloomustatav värvikontrastide, suuruse ja sidrunite realistlike joonistustega taldriku servas, mis kokku annavad sellele kujutisele üsnagi erilise visuaalse ilme.

57 Sidrunitega kaunistatud ümmargusel taldrikul on selle põhiomaduste tõttu võrreldes taotletava kaubamärgi teiste koostisosadega, eriti aga sõnaga „limoncello”, tugev eristusvõime. Seetõttu torkab see silma võrreldes taotletava kaubamärgi teiste koostisosadega.

58 Täiendavalt tuleb märkida, et hoolimata märgi keskosast vähesel määral kõrvalejäävast asetusest, paigutub taldriku kujutis taotletava kaubamärgi alumisele kahele kolmandikule ja katab sellest olulise osa, sellal kui sõna „limoncello” katab üksnes suurema osa taotletava kaubamärgi ülemisest kolmandikust.

59 Järelikult tuleb sidrunitega kaunistatud ümmargust taldrikut käsitleda taotletava kaubamärgi ilmselt domineeriva osana.

iii) Taotletava kaubamärgi teiste koostisosade võrdlus

— Sõna „limoncello”

- 60 Käesolevas asjas ei saa nõustuda apellatsioonikojaga, kes leidis vaidlustatud otsuse punktis 20, et sõna „limoncello” on peamiselt oma suure kirja ja väljapaistva asetuse tõttu taotletava kaubamärgi domineerivaks osaks, ja vaidlustatud otsuse punktis 21, et kõnealused kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt peaaegu identsed.
- 61 Esimese Astme Kohus märgib sõna „limoncello” kohta, et isegi kui on tõsi, et see sõna esineb suuremas kirjas kui taotletava kaubamärgi teised sõnalised osad, on sellel sõnal siiski märgatavalt nõrgem visuaalne mõju kui sidrunitega kaunistatud ümmargusel taldrikul. Pealegi on sõna „limoncello” väiksem kui sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutis.
- 62 Pelgalt nendel kaalutlustel ja ilma et oleks vajalik analüüsida sõna foneetilisi ja kontseptuaalseid omadusi, tuleb sedastada, et sõna „limoncello” ei ole taotletava kaubamärgi domineeriv osa.

— Sõnad „della costiera amalfitana”

- 63 Sõnade „della costiera amalfitana” kohta tuleb visuaalse vaatluse tulemusel sedastada, et see osa on kirjutatud väiksemas kirjas kui sõna „limoncello” ning

tähistab kõnealuse kauba geograafilist päritolu. Lisaks on need sõnad võrreldes sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutisega märgatavalt väiksemad ning värvilt vähem kontrastsed. Esimese Astme Kohus leiab, et ilma et oleks vajalik analüüsida koostisosa foneetilisi või kontseptuaalseid omadusi, ei ole see koostisosa eriti oma väiksemate mõõtmete tõttu taotletava kaubamärgi domineeriv osa.

— Sõna „shaker”

- 64 Sõna „shaker” visuaalsest analüüsist nähtub, et hoolimata selle sõna valgest tagapõhjast ja tähte „k” kujutava klaasi kujutisosast, on nii sõna „shaker” kui selle kujutisosa võrreldes kõnealusel kaubamärgil kujutatud sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldrikuga ja sõnaga „limoncello” väiksemad. Lisaks ei ole nimetatud sõnal samu värvikontraste kui sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutisel. Esimese Astme Kohus leiab seetõttu, et ilma et oleks vajalik analüüsida sõna foneetilisi ja kontseptuaalseid omadusi, ei ole see sõna taotletava kaubamärgi domineeriv osa.

c) Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine

- 65 Tuleb sedastada, et sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutis on taotletava kaubamärgi domineeriv osa ja et viimasel ei ole midagi ühist varasema kaubamärgiga, mis on pelgalt sõnamärk.

- 66 Seetõttu puudub kõnealuste kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutise domineerimine võrreldes taotletava

kaubamärgi teiste osadega välistab igasuguse segiajamise tõenäosuse, mis põhineb kõnealustes kaubamärkides sisalduvate sõnade „limonchelo” ja „limoncello” visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel sarnasusel.

67 Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel tuleb veel silmas pidada, et keskmisel tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama oma mälus püsivat kaubamärgi ebatäiuslikku kujutist (vt analoogiline Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26). Asjaolu, et keskmine tarbija usaldab vaid oma mälus püsivat kaubamärgi ebatäiuslikku kujutist, annab kõnealuse kaubamärgi domineerivale osale suure tähtsuse (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 47). Niisiis on taotletava kaubamärgi domineerival osal, mis kujutab sidrunitega kaunistatud ümmargust taldrikut, suur tähtsus tähise terviklikus analüüsis, kuna kange alkoholjoogi etiketti jälgiv tarbija võtab arvesse ja peab meeles kaubamärgi domineerivat elementi, mis võimaldab tal kauba edaspidise ostmise käigus meenutada saadud kogemust.

68 Koostisosa, mille moodustab sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutis, domineerimine taotletaval kaubamärgil võimaldab käesolevas asjas anda hinnangu varasema kaubamärgi eristavatele osadele ilma määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamata. Kuigi varasema sõnamärgi eristusvõime tugevus on võimeline mõjutama segiajamise tõenäosuse hindamist (vt selle kohta Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 24), siis tegelikult eeldab see kriteerium vähemalt varasema ja taotletava kaubamärgi segiajamise teatava tõenäosuse olemasolu. Kõnealuste kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisest nähtub niisiis, et sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku silmapaistvus taotletavas kaubamärgis välistab igasuguse segiajamise tõenäosuse varasema kaubamärgiga. Järelikult puudub vajadus võtta seisukoht varasema kaubamärgi eristusvõime kohta (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedral v. Siseturu Ühtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punktid 64 ja 65, mis jäeti jõusse Euroopa Kohtu 12. oktoobri 2004. aasta otsusega apellatsioonimenetluses kohtuasjas C-106/03 P: Vedral v. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-9573, punkt 54; 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Éditions Albert René v. Siseturu Ühtlustamise Amet —

Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 61, ja 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-317/01: M+M v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Mediametrie (M+M EUROdATA), EKL 2004, lk II-1817, punktid 74 ja 75).

69 Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb sedastada, et vaatamata viidatud kaupade identsusele ei ole kõnealuste kaubamärkide sarnasuse aste piisavalt kõrge, võimaldamaks leida, et Hispaania asjassepuutuv avalikkus võiks uskuda, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõttelt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Vastupidiselt vaidlustatud otsuses kajastuvale ühtlustamisameti seisukohale puudub järelkult kõnealuste kaubamärkide segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes.

70 Seega tuleb nõustuda hageja esimese väitega.

II. Teine ja kolmas väide, mis puudutavad vastavalt võimu kuritarvitamist ja põhjenduse puudumist

71 Puudub vajadus vaadelda hageja teisi väiteid, kuna kohus nõustus esimese väitega.

72 Järelkult tuleb vastavalt määruse nr 40/94 artikli 63 lõikele 3 tühistada vaidlustatud otsus ja teha uus otsus, millega rahuldada hageja apellatsioonikoja esitatud kaebus ning sellest tulenevalt lükata vastulause tagasi.

Kohtukulud

- 73 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud kostja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele ühtlustamisametilt välja.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

- 1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 24. oktoobri 2003. aasta otsus (asi R 933/2002-2) ning teha uus otsus, millega rahuldada hageja ühtlustamisametile esitatud kaebus ning sellest tulenevalt liikata vastulause tagasi.**
- 2. Mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 15. juunil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

H. Jung

M. Jaeger

II - 2332