

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

5. oktoober 2005 *

Kohtuasjas T-423/04,

Bunker & BKR, SL, asukoht Almansa (Hispaania), esindaja: advokaat J. Astiz Suárez,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: J. García Murillo,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

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

Marine Stock Ltd, asukoht Tortola, Briti Neitsisaared (Ühendkuningriik), esindaja: advokaat M. de Justo Bailey,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. juuni 2004. aasta otsuse (asi R 0458/2002-4) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses Bunker & BKR, SL ja Marine Stock Ltd vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud P. Lindh ja V. Vadapalas,

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 8. oktoobril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 15. novembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hageja kirja, milles ta muu hulgas palub, et Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel mõistetakс kohtukulud välja kostjalt,

arvestades 3. veebruaril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 21. jaanuaril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 11. mail 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- ¹ Hageja esitas 16. oktoobril 1997 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahedused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) ühenduse kaubamärgi taotluse 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.

- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk:



- 3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 18, 25 ja 39 ning vastavad neis klassides alljärgnevatele kirjeldustele:

- klass 18: „Nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad ja sadulsepatooted”;

- klass 25: „Naiste, meeste ja laste rõivad; vööd, jalatsid (välja arvatud ortopeedilised jalatsid) ning peakatted”;

— klass 39: „Naiste, meeste ja laste rõivaste, vööde, jalatsite (välja arvatud ortopeediliste jalatsite) ning peakatete transport, pakendamine ja ladustamine”.

- 4 Kaubamärgitaotlus avaldati 31. augustil 1998 *Bulletin des marques communautaires*'is (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 66/98.
- 5 Jack Schwartz Shoes, Inc. (hiljem Marine Stock Ltd, edaspidi „menetlusse astuja”) esitas 30. novembril 1998 taotletava tähise ühenduse kaubamärgina registreerimisele vastulause.
- 6 Vastulause taotletava tähise registreerimisele esitati kõigi kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas ning see rajanes teatavaid klassi 25 kuuluvaid kaupu tähistavatel varasematel kaubamärkidel, sealhulgas Austria sõnamärgil BK RODS.
- 7 Oma vastulause alusena tugines hageja suhtelistele keeldumispõhjustele, mis on sätestatud muudetud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktides a ja b ning sama määruse artikli 8 lõigetes 4 ja 5.
- 8 Ühtlustamisameti vastulause osakond rahuldab 27. märtsi 2002. aasta otsusega vastulause seoses klassi 25 kuuluvate kaupadega, tuues põhjenduseks, et esineb taotletava tähise ja Austria kaubamärgi BK RODS segiajamise tõenäosus, kuna asjaomaste tähiste igakülgset võrdlemisel selgus, et need on visuaalselt ja foneetiliselt

sarnased. Vastulausete osakond jättis vastulause seoses klassidesse 18 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenustega rahuldamata.

- 9 Hageja esitas selle otsuse peale kaebuse 24. mail 2002.
- 10 Apellatsioonikoda jättis 30. juuni 2004. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse rahuldamata ja mõistis menetluse kulud välja hagejalt. Ta leidis, et tulenevalt registreerimise taotlusega ja menetlusse astuja varasema kaubamärgiga hõlmatud klassi 25 kaupade identsusest ja sarnasusest ning asjaomaste tähiste teatavast visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest esineb Austria avalikkuse jaoks asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes. Seoses hageja väitega, et vastulausete osakond võrdles taotletavat tähist ainult Austria kaubamärgiga BK RODS, märkis apellatsioonikoda, et kuna esineb kaubamärkide segiajamise tõenäosus, siis ei olnud kõnealusel osakonnal vaja uurida teisi menetlusse astuja kaubamärke.

Poolte nõuded

- 11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:
- muuta vaidlustatud otsus osas, mis puudutab asjaomaste tähiste ja kaupade sarnasust; otsustada, et vastulause tuleb tagasi lükata ning kaubamärgi registreerimise taotlus tuleb rahuldada kõikide kaupade osas, mille jaoks registreerimist taotleti;

- teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus, et vastulausete osakond viiks läbi asjaomaste tähiste nõuetekohase võrdluse, võttes arvesse taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi sõnaliste osade visuaalseid ja foneetilisi erinevusi ning seda, et tarbija seisukohalt puudub nende seostamise tõenäosus.

12 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

13 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- jätta vaidlustatud otsus muutmata ning jätta rahuldamata hageja kaubamärgi registreerimise taotlus kaupadele klassis 25;
- jätta rahuldamata hageja kaubamärgi registreerimise taotlus kaupadele ja teenustele klassides 18 ja 39.

Õiguslik käsitlus

Vastuvõetavus

Hageja esimese nõude, mis käsitleb registreerimistaotluse rahuldamist, vastuvõetavus

- 14 Ühtlustamisameti sõnul on hageja nõue vastuvõetamatu, kuna selle eesmärgiks on, et Esimese Astme Kohus otsustaks, et hageja esitatud registreerimistaotlus tuleb rahuldada.
- 15 Eelkõige palub hageja oma esimeses nõudes, et Esimese Astme Kohus kohustaks ühtlustamisametit rahuldama hageja esitatud registreerimistaotluse. Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 63 lõikele 6 peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuste täitmiseks. Seega ei ole Esimese Astme Kohus pädev andma ühtlustamisametile korraldusi. Tegelikult peab ühtlustamisamet tegema järeldusi Esimese Astme Kohtu otsuste resolutiivosast ja põhjendustest (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY), EKL 1999, lk II-2383, punkt 53; 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, lk II-433, punkt 33; 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II-683, punkt 12, ja 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut für Lernsysteme *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II-4301, punkt 19).
- 16 Sellest järeldub, et hageja esimene nõue on vastuvõetamatu, kuna selle eesmärgiks on, et Esimese Astme Kohus kohustaks ühtlustamisametit registreerima hageja taotletud tähise.

Menetlusse astuja kolmanda nõude vastuvõetavus

- 17 Menetlusse astuja palub oma nõuetes Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 lõike 2 alusel Esimese Astme Kohtul jätta rahuldamata hageja esitatud registreerimistaotlus klassidesse 18 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste osas. Tema sõnul esineb sisuliselt vastandatud tähiste segiajamise tõenäosus nii klassi 25 kuuluvate kaupade kui ka klassidesse 18 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, võttes arvesse nii seda, et klassi 25 kaubad ning klassi 39 teenused täiendavad teineteist, kui ka klasside 25 ja 18 kaupade sarnasust.
- 18 Kohtuistungil väitsid hageja ja ühtlustamisamet, et kõnealune nõue on vastuvõetamatu, kuna apellatsioonikojas ei tõstatatud küsimust, kas vastulausete osakonna hinnang hageja esitatud registreerimistaotlusele klassidesse 18 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks on põhjendatud.
- 19 Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikele 4 ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluseset.
- 20 Antud asjas lükkas vastulausete osakond 27. märtsi 2002. aasta otsusega tagasi menetlusse astuja vastulause klassidesse 18 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste osas ning menetlusse astuja ei esitanud apellatsioonikoja menetluses vastulausete osakonna hinnangule ühtegi vastuväidet.

- 21 Kuna menetlusse astuja kolmas nõue muudab apellatsioonikoja menetluse vaidluse eset, siis järelikult tuleb see vastuvõtematuse tõttu jätta läbi vaatamata (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-24/00: Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (VITALITE), EKL 2001, lk II-449, punkt 13).
- 22 Sellest järeldub, et menetlusse astuja kolmas nõue tuleb vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

Põhiküsimus

Poolte argumendid

- 23 Hagi toetuseks esitab hageja ainult ühe väite, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest.
- 24 Hageja viitab põhimõtetele, mida Euroopa Kohus ja Esimese Astme Kohus on kohaldanud segiajamise tõenäosuse hindamisel (vt Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22, ja 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 26).
- 25 Seoses keskmise tarbijaga, kelle tähelepanu tase võib sõltuvalt asjaomaste kaupade ja teenuste liigist olla erinev (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26), märgib hageja,

et kuna tegemist on Austria kaubamärgiga, siis segiajamise tõenäosuse hindamisel on asjaomaseks territooriumiks Austria, mille kodanikel, iseäranis noortel, on teadmisi inglise keelest. Lisaks on noored väga vastuvõtlikud rõivaid või jalatseid identifitseerivate tähistes suhtes.

- 26 Hageja tuletab meelde, et seoses asjaomaste kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasusega tuleb segiajamise tõenäosust hinnata lähtuvalt kaubamärgist jäävast tervikmuljest, arvestades eriti selle eristavaid ja domineerivaid osi (eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23 ja eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Antud asjas ei piirdu taotletava tähise sõnaline osa osaga „B.K.R.“, kuna sõnalised osad „boots & shoes” ja „made in Spain” on selle tähise ülemises ja alumises osas selgelt nähtavad. Lisaks jätab kõik need sõnalised osad tahaplaanile rombi kujutis, mis neid sõnu ümbritseb ja individualiseerib. Antud kujutise puhul on tegemist kahe teineteise sees asetseva rombiga ning kujutise must taust köidab kohe tähelepanu, tõstes taotletava tähise visuaalselt esile.
- 27 Hageja sõnul on menetlusse astuja kaubamärgil seevastu kaks erinevat osa, nimelt tähed „bk” ja sõna „rods”, mille ingliskeelne tähendus — „latt” või „kepp” — on Austria tarbijale mõistetav. Visuaalselt moodustavad tähed „bk” terviku, mis täpsustab või täiendab sõna „rods”, mida taotletaval tähisel ei esine.
- 28 Hageja leiab, et järelikult on varasemast sõnamärgist jääv visuaalne mulje täiesti erinev taotletava tähise omast. Tarbijad tajuvad neid erinevusi hõlpsasti ning lisaks on ka kahe tähise hääldus erinev.

- 29 Hageja rõhutab, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse või nende seostamise tõenäosuse kindlakstegemisel tuleb lähtuda olukorrast, kus tarbijad nende kaubamärkidega kokku puutuvad, ning analüüsida seda informatsiooni, mida tarbijad tegelikkuses kohe ja hiljem tajuvad. Kujutis, mis meelde jääb, on ebatäiuslik ning võib juhtuda, et mitte kõik tähise koostisosad ei jää meelde. Kindlasti tõuseb antud juhul taotletava tähise kui terviku puhul esile selle kujutisosa. Kui kujutada ette, et kõnealune kaubamärk on kinnitatud kas rõivale või jalatsile, siis kõidavad tarbija tähelepanu ennekõike rombide ja alles seejärel neisse kirjutatud tähed. Seevastu on varasema kaubamärgi puhul olulisim sõnaline osa „rods”, mis on palju kõitvam ja originaalsem kui kaks tavalist tähestiku tähte.
- 30 Hageja sõnule ei ole vastandatud tähistes kolme ühesuguse tähe olemasolu piisav selleks, et tarbija tähiseid omavahel seostaks. Tegelikult ei esine taotletaval kaubamärgil tähtedega „b” ja „k” seotud sõna „rods” ning asjaomased tähised ei ole ühesuguse graafilise kujundusega. Järelikult on tähised visuaalselt erinevad. Hageja lisab, et samas kui kaubamärgi eristusvõime tuleneb graafilisest kujundusest, võivad need kaubamärgid, millel puuduvad täiendavad osad, olla vähem eristavad ja nõrgemalt kaitstud. Antud kontekstis omandavad olulise tähtsuse neid kaubamärke moodustavate tähistes erinevused.
- 31 Seoses asjaomaste kaupade turundamise tingimustega tõdeb hageja, et kuna tavaliselt tajutakse vastandatud tähiseid visuaalselt enne ostu sooritamist, siis antud juhul omandab visuaalne külg segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel palju olulisema tähenduse. Kuna kõnealused tähised on asjaomasel territooriumil visuaalselt ja foneetiliselt erinevad, siis ei esine nende segiajamise tõenäosust, sealhulgas klassi 25 kuuluvate kaupade osas.
- 32 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja meenutavad Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu poolt seoses segiajamise tõenäosusega kohaldatud põhimõtteid (Euroopa Kohtu otsus eespool viidatud kohtuasjas SABEL, punktid 22 ja 23; 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punktid 16, 17 ja 29, ning eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punktid 17–19 ja 25).

- 33 Esiteks tõdevad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja seoses kaupade võrdlusega, et hageja ei vaidlusta vastulausete osakonna hinnangut, mida apellatsioonikoda kordas ning mis seisnes selles, et varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad on kas identsed või väga sarnased klassi 25 kuuluvate kaupadega, mille jaoks hageja oma tähise registreerimist taotles.
- 34 Teiseks märgib ühtlustamisamet seoses tähiste võrdlusega, et menetlusökonoomiat silmas pidades võrdles kõigepealt vastulausete osakond ja seejärel apellatsioonikoda taotletavat kaubamärki ainult varasema Austria kaubamärgiga BK RODS, mitte teiste siseriiklike kaubamärkidega, millele menetlusse astuja vastulausemenetluses tugines. Asjaomane avalikkus on seega rõivaste ja jalatsite Austria tarbija.
- 35 Seoses taotletava tähiselega leiab ühtlustamisamet, keda toetab menetlusse astuja, et visuaalselt on sõnaline osa „B.K.R.” oma suuruse ja paigutuse tõttu avalikkuse tähelepanu köitmisel tähise otsustava tähtsusega osa, samas kui lihtsast geomeetrisest kujundist koosnevat tähise kujutisosa kasutatakse asjaomasel sektoris sageli etiketina.
- 36 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad esiteks, et taotletava tähise tähtede kombinatsioon „bkr” esineb ka varasema kaubamärgi algusosas, kuna täht „r” on kolmandal positsioonil, olles sõna „rods” algustäht. Lisaks tõdevad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja, et tähed „bkr” on punktidega eraldatud, mistõttu võib asjaomane avalikkus arvata, et tegemist on palju pikema sõnalise tähise akronüümiga.
- 37 Teiseks väidavad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja, et sõnalistel osadel „boots & shoes” ja „made in Spain” on nende suuruse tõttu ainult teisejärguline tähtsus taotletavast tähisest jäävas visuaalses tervikmuljes. Liiatigi on need osad kirjeldavad

ja neid ei saa eraldi registreerida, mistõttu ei saa neid tajuda nimetatud tähise domineerivate osadena. Siinkohal täpsustab menetlusse astuja, et Internetist võib leida umbes 2970 lehekülge nende sõnade kombinatsioonidega ning hageja ei ole registreerimistaotluses nõudnud ainuõigust neile sõnadele.

38 Mis puudutab taotletava kaubamärgi domineerivat osa ümbritsevasse rombi kujutisse, siis kuigi sellega tuleb arvestada kaubamärgist jääva visuaalse tervikmulje seisukohalt, ei ole sellel kujutisel tugevat eristusvõimet selle lihtsuse ja sagedase kasutamise tõttu.

39 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et asjaomased tähised on visuaalselt sarnased, kuna taotletava tähise domineeriv osa on sarnane varasema tähisega.

40 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et varasema kaubamärgi hääldus asjaomasel turul on esimese arvates „bé-ka-rods” ja teise arvates „bé-ka-é rods” ning et taotletavat kaubamärki hääldatakse „bé-ka-ér”. Taotletava kaubamärgi teisi sõnalisi osi asjaomane avalikkus välja ei ütle tulenevalt nende suuruselt ja paigutusest ning isegi juhul, kui neid hääldataks, ei ole need asjakohased eespool punktis 38 nimetatud põhjustel. Niisiis on asjaomastel tähistel kolmesilbiline struktuur, milles kaks esimest silpi on ühised ja täht „r” määrab kindlaks kolmanda silbi häälduse. Menetlusse astuja järeldeb, et vastandatud tähised on foneetiliselt väga sarnased, ning ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoda leidis põhjendatult, et tähised on foneetiliselt sarnased.

41 Ühtlustamisamet leiab kontseptuaalse aspektiga seoses, et nii varasemal kaubamärgil kui ka taotletava kaubamärgi domineerival osal puudub asjaomasel territooriumil

kontseptuaalne sisu. Vastupidiselt hageja väitele ei kuulu varasemas kaubamärgis sisalduv sõna „rods” inglise tavakeele sõnavara hulka ega ole seega asjaomaste kaupade puhul Austria tarbijate jaoks iseenesest mõistetav. Taotletava kaubamärgi sõnalised osad „boots & shoes” ja „made in Spain” on seevastu asjaomases sektoris tavalised väljendid ning Austria tarbijate mõistab neid hõlpsasti asjaomaseid kaupu ja nende päritolu kirjeldavana.

- 42 Menetlusse astuja leiab, et vastandatud tähiste ühesugusel sõnalisel osal „B.K.R.” puudub keskmise tarbija jaoks eriline tähendus ning järelikult tuleb nende tähiste kontseptuaalset sarnasust lugeda väga silmapaistvaks.
- 43 Kolmandaks viitab ühtlustamisamet seoses segiajamise tõenäosuse hindamisega taas Euroopa Kohtu kohaldatud põhimõtetele (vt eespool punkt 32) ja meenutab sellega seoses, et kuna tarbijal jääb meelde kaubamärgi ebatäiuslik kujutis, siis on kaubamärgi domineerival osal võrreldes teiste osadega eriline tähtsus kaubamärgist jäävas tervikmuljes. Ühtlustamisamet kordab siinkohal oma argumente selle kohta, et taotletava tähise sõnaline osa „B.K.R.” on domineeriv.
- 44 Lisaks tuleb segiajamise tõenäosuse hindamisel arvestada tarbija tähelepanu tasemega, mis on erinev sõltuvalt asjaomaste kaupade või teenuste liigist. Siinkohal mõönab ühtlustamisamet, et asjaomaste kaupadega seoses on kõnealuste tähiste võrdlemisel visuaalsel muljel ülekaalukas roll, ning rõhutab, et need on visuaalselt sarnased, vaatamata asjaolule, et kujutisosa esineb ainult taotletavas kaubamärgis.

- 45 Samuti väidab ühtlustamisamet, et rõivasektoris võib sama kaubamärk olla erinevalt kujundatud sõltuvalt kauba liigist, millele see on kinnitatud. Niisiis ei saa välistada, et kui asjaomane avalikkus näeb sõnalist osa „B.K.R.”, leiab ta, et tegemist on palju pikema sõnalise tähise, nagu BK RODS, lühendiga, ning et asjaomane avalikkus peab taotletavat tähist varasema kaubamärgi omanikule kuuluvat teatavat tooteseeriat tähistavaks tähiseks.
- 46 Kuigi võib nõustuda asjaoluga, et tarbija pöörab rõivaeseme ja iseäranis kallihinnalise rõivaeseme ostmisel kaubamärkide valikule palju tähelepanu, ei saa sellest siiski järeldada, et asjaomase sektori puhul osutaks avalikkus asjaomaste kaupade ostmisel erilist tähelepanu (Esimese Astme Kohtu 6. oktoobri 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03–T-119/03 ja T-171/03: *New Look v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection)*, EKL 2004, lk II-3471, punkt 43). Seoses sellega märkis ühtlustamisamet kohtuistungil, et asjaomaseid kaupu ei saa pidada rohkem noortele suunatuiks, nagu väitis hageja.
- 47 Silmas pidades tähiste osasid ja vastastikuse sõltuvuse põhimõtet, mille kohaselt võib tähiste vähese sarnasuse neutraliseerida kaupade identsus või suur sarnasus, leiab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda ei teinud viga, mis õigustaks vaidlustatud otsuse tühistamist.
- 48 Menetlusse astuja leidis, et asjaomaste kaupade või teenuste sarnasuse neutraliseerib asjaomaste tähiste suur sarnasus. Nähes vastandatud tähistega tähistatud kaupu või teenuseid, saab keskmine tarbija otseselt aru, et need pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, ning ta oletab, et need ettevõtted otsustasid algselt kasutada registreeritud kaubamärki BK RODS ja hiljem selle tuletist „B.K.R.”.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 49 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b ei registreerita taotletavat kaubamärki varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral, 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. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.
- 50 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt on varasem kaubamärk liikmesriigis registreeritud kaubamärk, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.
- 51 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale seisneb segiajamise tõenäosus selles, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.
- 52 Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, lähtudes asjaomase avalikkuse tajust ja arvestades kõiki käesoleva juhtumi asjakohaseid tegureid, iseäranis tähiste sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 30–33 ja viidatud kohtupraktika, ning 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Revlon (FLEXI AIR), EKL 2005, lk II-949, punkt 57).

— Asjaomane avalikkus

- 53 Poolte vahel ei ole vaidlust selle üle, et menetlusse astuja varasem sõnamärk BK RODS, mis on ainus käesolevas vaidluses, on registreeritud Austrias, mis on seega asjaomane territoorium määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.
- 54 Samuti tuleb arvesse võtta ka seda, nagu leidis apellatsioonikoda, et kuna klassi 25 kuuluvad kaubad on tarbekaubad, siis koosneb asjaomane avalikkus piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikust ja arukast tarbijast (vt selle kohta eespool viidatud Esimese Astme Kohtu otsus kohtuasjas Fifties, punkt 29; 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 43, ning eespool viidatud kohtuotsus NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, punkt 25). Vaatamata hageja väidetele ei järeldu ühestki asjaolust, et asjaomased kaubad on suunatud iseäranis noortele.
- 55 Antud asjaolusid arvesse võttes tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel lähtuda keskmisest Austria tarbijast koosneva asjaomase avalikkuse arvamuselt.

— Kaupade sarnasus

- 56 Kuna pooled ei vaidlustanud apellatsioonikoja järeldust, vastavalt millele on vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad kas identsed või väga sarnased, siis tuleb märkida, et asjaomased kaubad on kas identsed või väga sarnased.

— Tähiste sarnasus

- 57 Nagu nähtub väljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tõenäosuse hindamine seoses asjaomaste tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasusega rajanema neist jäävale tervikmuljele, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (eespool viidatud Esimese Astme Kohtu otsus kohtuasjas BASS, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika, ning 9. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-33/03: Osotspa v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Distribution & Marketing (Hai), EKL 2005, lk II-763, punkt 47). Tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama oma mällu jäänud ebatäiuslikku kujutist. Üldiselt jäetakse kõige paremini meelde tähise domineerivad ja eristavad osad. Seetõttu ei välista nõue hinnata tähisest jäävat tervikmuljet iga üksiku osa hindamist domineerivate osade kindlaks määramiseks (vt Esimese Astme Kohtu 1. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-185/03: Fusco vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Fusco International (ENZO FUSCO), EKL 2005, lk II-715, punkt 46 ja viidatud kohtupraktika).
- 58 Seoses visuaalse küljega leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et taotletava tähise domineeriv osa koosneb kolmest tähest „bkr” ning et sõnalised osad „boots”, „shoes” ja „made in Spain” on nende suuruse tõttu vähem olulised. Ta leidis, et selle tähise domineeriv osa kordab varasema kaubamärgi kahte esimest tähte, millele lisandub täht „r”, mis on varasemas kaubamärgis esineva sõna „rods” algustäht. Kuna taotletava tähise kolm tähte on punktidega eraldatud, siis võib arvata, et tegemist on lühendiga (vaidlustatud otsuse punkt 16). Apellatsioonikoda järeldas sellest, et vastandatud tähised on visuaalselt sarnased.
- 59 Siinkohal tuleb ennekõike mainida, et ühtlustamisamet leidis õigesti, et visuaalselt on taotletava kaubamärgi domineeriv osa „B.K.R.” selle suuruse, paigutuse ja kirjastiili tõttu. Kohtupraktikast tuleneb tõsiasi, et kuna keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki kui tervikut ja ei uuri selle erinevaid osi, siis üldiselt jäävad

talle palju hõlpsamini meelde tühise domineerivad ja eristavad osad (vt eespool viidatud kohtuotsus NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, punkt 39 ja viidatud kohtupraktika).

- 60 Seoses hageja väitega, et taotletav kaubamärk sisaldab lisaks ka sõnalisi osi, nagu „boots”, „shoes” ja „made in Spain”, tuleb märkida, et nimetatud osad on visuaalselt vähem olulised kui sõnaline osa „B.K.R.” tulenevalt nende suurusest ja paigutusest. Liiatigi, nagu väidab ka ühtlustamisamet, kirjeldavad need sõnad asjaomaseid tarbekaupu ja nende geograafilist päritolu. Järelikult on need osad taotletavas kaubamärgis teisejärgulised, mistõttu on need domineeriva sõnalise osa „B.K.R.” suhtes täiendavad osad.
- 61 Seoses taotletava kaubamärgi kujutisosadega, nimelt kahe teineteise sees paikneva rombiga mustal taustal, on oluline märkida, et hageja ei ole vaidlustanud ühtlustamisameti väidet, mille kohaselt on selline rombi kujund sageli kasutatav ning seetõttu ei ole sellel eriomast eristusvõimet. Järelikult on ka need kujutisosad taotletava kaubamärgi domineeriva osa suhtes täiendavad.
- 62 Seevastu tuleb seoses taotletava kaubamärgi domineeriva osa „B.K.R.” ja varasema kaubamärgi BK RODS võrdlusega tõdeda, et kolm ühesugust tähte nendes kahes tähises ei oma sellist mõju, millega kaasneks visuaalne sarnasus.

- 63 Esiteks, kuigi on tõsi, et asjaomaste tähiste kaks tähte „b” ja „k” on ühesugused ning nende paiknemine nende tähiste algusosas mõjutab tähiste visuaalset tajumist, ei muuda tähte „r” esinemine mõlemas tähises neid sarnaseks. Tegelikult ei saa arvata, et asjaomane avalikkus tajub varasema kaubamärgi sõnalises osas „rods” esinevat tähte „r” eraldiseisvana selle sõna kolmest muust tähest („ods”), nagu väitis ühtlustamisamet kohtuistungil Esimese Astme Kohtu küsimusele vastates. Järelikult tuleb sõnalist osa „rods” käsitleda tervikuna, mitte eraldiseisvatest tähtedest, sealhulgas tähest „r”, koosneva sõnana. Seega leidis ühtlustamisamet valesti, et vastandatud tähistes on tähtede „bkr” kombinatsioon visuaalselt ühesugune.
- 64 Liiatigi köidab varasema kaubamärgi puhul tarbija tähelepanu rohkem sõnaline osa „rods”, kuna vastupidiselt tähtedele „b” ja „k”, mis asuvad kõrvuti sõna „rods” ees, on viimase puhul tegemist sõnaga.
- 65 Lõpuks, samas kui taotletava kaubamärgi domineeriv sõnaline osa on ainulaadne, koosneb varasem kaubamärk kahest osast, kusjuures sõnaline osa „rods” on palju pikem osast „bk”. Siinkohal ei saa eitada, et tähiseid moodustavate osade erinev pikkus rõhutab nende erinevust.
- 66 Teiseks ei saa, vastupidi ühtlustamisameti väitele, järeldada, et taotletava kaubamärgi domineeriva osa moodustavate tähtede järel olevad punktid muudavad kaks asjaomast tähist visuaalselt sarnaseks. Kuigi on teada, et kolme punkti tõttu võib asjaomaste kaupade tarbija pidada taotletavat tähist lühendiks, ei saa seda siiski pidada BK RODS lühendiks. Sellisel juhul oleks tegelikult ainult taotletava tähise täht „r” varasema kaubamärgi sõna „rods” algustäht, kuna kõnealuse tähise tähed „b” ja „k” ei saa olla varasemat kaubamärki moodustavate sõnade algustähed.

- 67 Kolmandaks ja viimasena tuleb asjaomaste tähiste visuaalse tervikmulje hindamisel esile tõsta taotletava kaubamärgi keerulist olemust, kuna kõne all on kombineeritud tähis, mis koosneb mitte ainult domineerivatest sõnalistest osadest ja kõrvalosadest (vt eespool punktid 59 ja 60), vaid ka kujutisosadest (vt eespool punkt 61). Taotletava kaubamärgi kujutisosad, nimelt rombikujuline raamistik ja domineeriva sõnalise osa „B.K.R.” eriline kirjastiil, mis vaatamata sellele, et need on selle kaubamärgi domineeriva osa suhtes täiendavad osad, kalduvad vastandatud tähiste visuaalse tervikmulje hindamise seisukohalt nende erinevust suurendama. Kuna mõlemas vastandatud tähises on olemas ka teised osad, siis tõsiasi, et kahes tähises esinevad ühesugused tähed „b” ja „k”, ei oma otsustavat mõju visuaalse külje võrdlusel.
- 68 Eespool nimetatust järeldub, et vaidlustatud otsuse punktis 16 esitatud ebaõigete hinnangute tõttu ei saanud apellatsioonikoda õiguspäraselt järeldada, et asjaomased tähised on igakülgsest hinnatuna visuaalselt sarnased.
- 69 Seoses foneetilise küljega leidis apellatsioonikoda, et varasem tähis ja taotletava tähise domineeriv osa on sarnased nimetatud tähiste esimese kolme ühesuguse tähe tõttu (vaidlustatud otsuse punkt 17). Ühtlustamisamet leiab, et varasema kaubamärgi hääldus asjaomasel territooriumil on „bé-ka-rodz” ja menetlusse astuja arvates on selle hääldus „bé-ka-érodz”. Mis puudutab tähist, mille registreerimist taotletakse, siis poolte arvates on selle õige hääldus „bé-ka-èr”.
- 70 Antud juhul on asjakohane arvestada sellega, kuidas keskmise Austria tarbija hääldab sõna „rodz”, olgugi et on tegemist ingliskeelse sõnaga. Seda, kuidas keskmise tarbija hääldab võõrkeelset sõna, on raske kindlaks teha (vt Esimese Astme Kohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG v. Siseturu Ühtlustamise

Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 58). Isegi kui oletada, et sõna „rods” on võõrsõnana tuntud ja keskmine tarbija teab selle tähendust, ei pruugi selle sõna hääldus olla sama, mis originaalkeeles. Originaalkeelele vastav õige hääldus eeldab mitte ainult oskust seda sõna õigesti hääldada, vaid ka suutlikust hääldada seda sõna õige aktsendiga. Vastupidiselt hageja väitele on sõna „rods”, mis tähendab kas „latt” või „kepp”, tehnilist laadi, nii et ei ole alust arvata, et Austria keskmine tarbija selle tähendusest ilmtingimata aru saab.

- 71 Järelikult tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi austriapärase hääldust, nimelt „bé-ka-rods”, kusjuures rõhk on sõna „rods” tähel „d”.
- 72 Seega tuleb tagasi lükata ühtlustamisameti ja menetlusse astuja väide, et asjaomased tähised on foneetiliselt sarnased seetõttu, et nende kolm esimest tähte on samad. Asjaomastes tähistes on ühesugused ainult tähed „b” ja „k”, mille hääldused on vastavalt „bé” ja „ka”. Ei saa järeldada, et taotletava kaubamärgi täht „r”, mille hääldus on „èr”, ning sõna „rods”, mis koosneb kahest silbist ja mille hääldus on „rodts”, tingivad foneetilise sarnasuse. Järelikult ei olnud ühtlustamisametil alust järeldada, et taotletava kaubamärgi domineeriv osa („B.K.R.”) sisaldub foneetilises mõttes varasemas kaubamärgis.
- 73 Sellest järeldub, et vaidlustatud otsuse punktis 17 esitatud ebaõige hinnangu tõttu ei saanud apellatsioonikoda teha õiguspäraselt järeldust, et vastandatud tähised on foneetiliselt sarnased.

- 74 Seoses kontseptuaalse küljega kinnitas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 19, ilma et hageja oleks seda vaidlustanud, et asjaomaste tähiste vahel puudub selge kontseptuaalne sarnasus.
- 75 Vastupidiselt hageja väitele ei oma taotletava tähise domineeriv sõnaline osa, nimelt „B.K.R.“, ja BK RODS rõivasektoris asjaomase avalikkuse jaoks tähendust ning vastandatud tähiste kontseptuaalne võrdlus ei ole asjakohane (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferriit v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 48, ja 17. märtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés v. Siseturu Ühtlustamise Amet — González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), EKL 2004, lk II-965, punkt 93).

— Segiajamise tõenäosus

- 76 Asjaomaste kaubamärkide igakülgisel hindamisel piisab vastandatud tähiste visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest selleks, et vaatamata tähistatud kaupade identsusele välistada vastandatud tähiste sarnasusega kaasnev segiajamise tõenäosus asjaomase avalikkuse seisukohalt vaadatuna (Esimese Astme Kohtu 12. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-35/03: Aventis CropScience v. Siseturu Ühtlustamise Amet — BASF (CARPO), kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 29).
- 77 Antud juhul tuleb vastandatud tähiste teatavatele sarnasustele vaatamata võtta segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel arvesse kõiki eespool punktides 59–75 nimetatud asjaolusid. Kuna apellatsioonikoda leidis ebaõigesti, et vastandatud tähised on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased, ning kuna need tähised ei ole

kontseptuaalselt sarnased, siis ei saa järeldada, et need on igakülgset sarnased. Antud asjaoludel ei esine vaatamata asjaomaste kaupade identsusele vastandatud tähiste segiajamise tõenäosust.

78 Järelikult tuleb nõustuda ainsa väitega, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest, ilma et oleks vaja uurida hageja väidet vastandatud tähiste visuaalse sarnasuse tähtsuse kohta segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel (vt eespool punkt 30).

79 Hageja taotleb oma nõuete raames esimese võimalusena vaidlustatud otsuse muutmist. Määruse nr 40/94 artikli 63 lõige 3 näeb ette võimaluse selliseks muutmiseks. Selline võimalus on põhimõtteliselt piiratud olukordadega, kus asi on jõudnud lõplikku kohtuotsust võimaldavasse etappi (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde v. Siseturu Ühtlustamise Amet (HIPOVITON), EKL 2004, lk II-2787, punkt 63). Antud asjas ei ole sellise juhtumiga tegemist, kuna apellatsioonikoda arvestas uurimise läbiviimisel ainult ühe kaubamärgiga vastulause toetuseks esitatud varasemate kaubamärkide seast ning ta ei esitanud oma seisukohta määruse nr 40/94 sätete kohta, millele menetlusse astuja tugines.

80 Seetõttu tuleb vaidlustatud otsus tühistada.

Kohtukulud

- 81 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 4 kolmandale lõigule võib Esimese Astme Kohus määrata, et menetlusse astuja kannab ise oma kohtukulud.
- 82 Antud juhul on ühtlustamisamet ja menetlusse astuja kohtuvaidluse kaotanud, kuna vaidlustatud otsus tuleb vastavalt hageja sellekohasele nõudele tühistada.
- 83 Hageja nõudis 15. novembri 2004. aasta Esimese Astme Kohtu kantsseleisse esitatud kirjas, et kohtukulud mõistetakse välja kostjalt.
- 84 Mis puudutab ühtlustamisameti vastuväidet sellele nõudele, siis väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kui kohtuvaidluse võitnud pool esitab vastavasisulise nõude alles kohtuistungil, ei takista see nõude rahuldamata jätmist (Euroopa Kohtu 29. märtsi 1979. aasta otsus kohtuasjas 113/77: NTN Toyo Bearing jt v. nõukogu, EKL 1979, lk 1185 ning kohtujurist Warneri ettepanek nimetatud kohtuotsusele, EKL 1979, lk 1212, eelkõige lk 1274; Esimese Astme Kohtu 10. juuli 1990. aasta otsus kohtuasjas T-64/89: Automec v. komisjon, EKL 1990, lk II-367, punkt 79, ja 17. märtsi 1993. aasta otsus kohtuasjas T-13/92: Moat v. komisjon, EKL 1993, lk II-287, punkt 50). Veelgi enam kehtib see juhul, kui kohtukulude hüvitamise nõue esitatakse, nagu antud asja puhulgi, kirjaliku menetluse ajal.

85 Kuna ühtlustamisameti nõuded on jäänud rahuldamata, siis tuleb otsustada, et lisaks tema kohtukuludele mõistetakse temalt välja ka kostja kohtukulud.

86 Kuna hageja ei ole nõudnud kohtukulude välja mõistmist menetlusse astujalt, siis kannab viimane oma kohtukulud ise.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. juuni 2004. aasta otsus (asi R 0458/2002-4).**
- 2. Mõista nii Siseturu Ühtlustamise Ameti kui ka hageja kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.**

3. Jätta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.

Legal

Lindh

Vadapalas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 5. oktoobril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

H. Jung

H. Legal