

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

13. detsember 2004\*

Kohtuasjas T-8/03,

**El Corte Inglés, SA**, asukoht Madrid (Hispaania), esindaja: advokaat J. Rivas Zurdo,

hageja,

*versus*

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

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse  
astuja Esimese Astme Kohtus

**Emilio Pucci Srl**, asukoht Firenze (Itaalia), esindajad: advokaadid P. L. Roncaglia,  
G. Lazzeretti ja M. Boletto,

\* Kohtumenetluse keel: itaalia.

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 3. oktoobri 2002. aasta otsuse (liidetud asjad R 700/2000-4 ja R 746/2000-4) peale, mis käsitleb siseriiklike kujutismärkide EMIDIO TUCCI omaniku esitatud vastu-  
lauset ühenduse kaubamärgi EMILIO PUCCI registreerimisele,

EUROOPA ÜHENDUSTE  
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

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

arvestades kirjalikus menetluses ja 9. juuni 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

**otsuse**

**Vaidluse taust**

- 1 Menetlusse astuja esitas 1. aprillil 1996 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse.

- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev 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) klassidesse 3, 18, 24 ja 25 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

- klass 3: „pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad”;
  
- klass 18: „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”;
  
- klass 24: „riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja laudlinad”;
  
- klass 25: „rõivad, jalatsid, peakatted”.

- 4 Taotlus avaldati 6. aprilli 1998. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 25/1998.
- 5 Hageja esitas 3. juulil 1998 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause kõigi registreerimistaotluses nimetatud kaupade osas.
- 6 Vastulause alusena toetus hageja esiteks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosusele temale kuuluvate erinevate siseriiklike kaubamärkidega, eriti kahe sellise kaubamärgiga, mis koosnesid alljärgnevast kujutismärgist EMIDIO TUCCI:



Nimetatud kaks kaubamärki on registreeritud Hispaanias alljärgnevalt:

- 5. detsembri 1994. aasta registreering nr 1908876 klassi 3 kuuluvatele kaupadele („pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad”);
- 30. mai 1984. aasta registreering nr 855782 klassi 25 kuuluvatele kaupadele („rõivad, k.a saapad, kingad ja toatuhvlid”).

- 7 Teiseks väidab hageja, et kõnealused kaubamärgid on Hispaanias omandanud maine ning et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.
- 8 Tuginedes üksnes eespool punktis 6 nimetatud Hispaania kaubamärkidele, ühtlustamisameti apellatsioonikoda oma 20. aprilli 2000. aasta otsusega:
- rahuldab osaliselt vastulause ning seega keeldus taotletava kaubamärgi registreerimisest kõigi klassidesse 3 ja 25 kuuluvate kaupade ning teatavate klassi 18 kuuluvate kaupade osas („nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja reisikastid”);
  - lükkas vastulause tagasi ning seega rahuldab registreerimistaotluse selliste klassi 18 kuuluvate kaupade nagu „päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kõigi klassi 24 kuuluvate kaupade osas.
- 9 Nii menetlusse astuja (seoses taotletava kaubamärgi registreerimisest osalise keeldumisega) kui ka hageja (seoses vastulause osalise tagasilükkamisega) esitasid ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel vastulause te osakonna otsuse peale kaebuse.
- 10 Neljas apellatsioonikoda tegi kahe kaebuse suhtes, mis liideti komisjoni 5. veebruari 1996. aasta määruse (EÜ) nr 216/96 (EÜT L 28, lk 11; ELT eriväljaanne

17/01, lk 221), mis näeb ette Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikodade protseduurireeglid, artikli 7 lõike 1 alusel 3. oktoobril 2002 otsuse (liidetud asjad R 700/2000-4 ja R 746/2000-4, edaspidi „vaidlustatud otsus“), mis tehti hagejale teatavaks 7. novembril 2002 ja millega:

- tühistati vastulausete osakonna otsus osas, millega rahuldati vastulause, jättes niimoodi rahuldamata kaubamärgitaotluse klassi 18 kuuluvate kaupade „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid“ jaoks;
- jäeti kaebus rahuldamata ning kinnitati apellatsioonikoja vastulausete osakonna otsust klassidesse 3, 24 ja 25 ning klassi 18 kuuluvate kaupade „päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted“ osas.

## **Poolte nõuded**

### **11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:**

- tühistada vaidlustatud otsus osas, millega osaliselt rahuldati menetlusse astuja kaebus, jäeti rahuldamata hageja kaebus ning rahuldati ühenduse kaubamärgi taotlus kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 24;
- keelduda taotletud kaubamärgi registreerimisest kõigi selle taotlusega hõlmatud kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 24;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

12 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

### **Õiguslik käsitlus**

13 Hageja esitab sisuliselt ühe põhiväite, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest ja teise võimalusena väite, mis tuleneb selle määruse artikli 8 lõike 5 rikkumisest.

*Põhiväide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest*

### **Poolte argumendid**

14 Hageja väidab, et vastupidi vaidlustatud otsuses väljendatud apellatsioonikoja hinnangule esineb käesoleval juhul segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

- 15 Esiteks on vastandatud tähised väga sarnased, peaaegu identsed.
- 16 Teiseks esineb varasemate kaubamärkidega hõlmatud klassi 3 ja eriti klassi 25 kuuluvatele kaupade ning kõnealuste kaubamärgitaotlusega hõlmatud klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade vahel ilmne ja väga otsene seos. Hageja rõhutab, et kõik nimetatud kaubaklassid kuuluvad rõiva- ja tekstiilisektorisse ning tegemist on rõivaste, nende valmistamiseks kasutatavate kangaste, aksessuaaride või kosmeetikavahenditega. Need on lahutamatult seotud iluga, kehahooldusega, välimusega ning isikust loodava kuvandiga. Nimetatud kaupade jaoks kasutatakse samu müügikanaleid, mistõttu tarbijad paratamatult seostavad neid omavahel, omistades asjaomastele kaupadele ühise kaubandusliku päritolu. Samuti tõdes vastulausete osakond 20. aprilli 2000. aasta otsuses, et klasside 18 ja 25 vahel võib tuvastada seose, kui on täidetud teatavad tingimused, sh see, et kaubamärgil EMIDIO TUCCI on „tugev eristusvõime”.
- 17 Kolmandaks tuleb hageja meelde, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks tuleb igal juhul hinnata segiajamise tõenäosust igakülgset (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22), võttes üheaegselt arvesse varasemate kaubamärkide tugevat eristusvõimet ning vastastikuse sõltuvuse põhimõtet.
- 18 Seoses esimese eelnimetatud teguriga tuleb hageja meelde, et kuna segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, on kaubamärkidel, millel on kas eriomaselt või tänu turul tuntusele tavalisest tugevam eristusvõime, ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 20).



- 19 Seoses teise nimetatud teguriga tuletab hageja meelde, et segiajamise tõenäosuse hindamine tähendab teatavat arvesse võetud asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse vahel. Seega võib kaitstud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus, ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 17, ja eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19).
- 20 Hageja väidab, et käesoleval juhul, võttes ühelt poolt arvesse varasemate kaubamärkide tugevat eristusvõimet ning teiselt poolt seda, et vastandatud tähised on peaaegu identsed, mis võimaldab võtta arvesse asjaomaste kaupade väiksemat sarnasust, tuleb nimetatud põhimõtteid kohaldades keelduda taotletavate kaubamärkide registreerimisest klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade jaoks.
- 21 Ühtlustamisamet ega menetlusse astuja ei ole vaidlustanud seda, et vastandatud tähised on väga sarnased.
- 22 Asjaomaste kaupade sarnasuse osas teeb ühtlustamisamet kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade osas vahet ühelt poolt klassi 18 kuuluvate kaupade „nahk ja tehishnahk, loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja klassi 24 kuuluvate kaupade (edaspidi „esimese rühma kaubad”) ning teisalt klassi 18 kuuluvate kaupade „nahk, tehishnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” (edaspidi „teise rühma kaubad”) vahel.
- 23 Esimese rühma kaupade osas jagab ühtlustamisamet apellatsioonikoja arvamust, mille kohaselt nimetatud kaubad ja hageja varasemate kaubamärkidega tähistatud klassidesse 3 ja 25 kuuluvate kaubad ei ole üldjuhul sarnased.

- 24 Teise rühma kaupade osas möönab ühtlustamisamet, et nimetatud kaupade ja ühega hageja varasematest kaubamärkidest tähistatud klassi 25 kuuluvate kaupade sarnasuse hindamisel tundub apellatsioonikoda olevat võtnud arvesse üksnes nende olemust ja erinevat otstarvet, võtmata seisukohta selle kohta, kas need on üksteist täiendavad kaubad.
- 25 Samas teise rühma kaupade hulka kuuluvad nahast ja tehisnahast valmistatud aksessuaarid nagu erinevad kotid ja käekotid, rahakotid, portfelligid jne, mida avalikkus ühtlustamisameti arvates üldjuhul peab klassi 25 kuuluvaid rõivaid ja jalatseid otseselt täiendavateks kaupadeks. On teada asjaolu, et eriti naistest koosnev avalikkus pöörab suurt tähelepanu kottide ja käekottide valikule ning arvestab sellega, et need sobiksid teatavat liiki rõivaste ja/või jalatsitega.
- 26 Selles osas viitab ühtlustamisamet vastulausete osakonna otsustuspraktikale, eriti kahele otsusele, milles sedastati, et ühelt poolt „käekotid” ja teisalt „nahast ja tehisnahast valmistatud tooted ning kotid” täiendavad „rõivaid ning jalatseid”, sest tarbijad peavad neid klassi 18 kuuluvaid kaupu peamiselt klassi 25 kuuluvate rõivaste ja jalatsite aksessuaarideks. Seda otsustuspraktikat on kinnitatud vastulausemenetlust käsitlevates juhendites, mille ühtlustamisameti juhataja võttis vastu 10. mail 2004.
- 27 Eeltoodule tuginedes märgib ühtlustamisamet, et Esimese Astme Kohtu otsustada jääb, kas asjaomased kaubad täiendavad üksteist.

- 28 Menetlusse astuja leiab vastupidi, et käesoleval juhul tuleb kohaldada apellatsioonikoja poolt meenutatud üldreeglit, mille kohaselt ühelt poolt klassidesse 18 ja 24 kuuluvaid kaupu ja teisalt klassidesse 3 ja 25 kuuluvaid kaupu tuleb käsitleda erinevatena nende olemuse, otstarbe, kasutusviisi ning levitamise ja turustamise viisi tõttu.
- 29 Selle reegli suhtes võib teha erandi vaid erijuhtudel, nagu näiteks siis, kui teatav kangatootmisettevõtja on oma kangastega saavutanud teatava üldtuntuse ning otsustab seda edu ära kasutades laiendada oma tegevusala rõivatootmisele. Sellisel juhul seostab tarbija kõnealuseid kaupu ühe ja sama tootjaga.
- 30 Käesoleval juhul sellist seost ei esine, kuna hageja ei ole kasutanud kaubamärki EMIDIO TUCCI väljaspool meesterõivaste erisektorit.
- 31 Seoses eristusvõime igakülgse hindamisega, mis hõlmab ühelt poolt varasemate kaubamärkide väidetavalt tugeva eristusvõime arvessevõtmist, märgivad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et hageja esitatud tõendid on ebapiisavad.
- 32 Teisalt seoses vastastikuse sõltuvuse põhimõttega leiab ühtlustamisamet, eespool punktides 24–27 esitatud teise rühma kaupade suhtes tehtud erandit kõrvale jättes, et apellatsioonikoda on õigesti tuvastanud, et kaubamärgitaotlusega hõlmatud klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade ja varasemate kaubamärkidega tähistatud klassi 3 ning eriti klassi 25 kuuluvate kaupade vahel ei ole isegi mitte nõrka objektiivset seost.

## Esimese Astme Kohtu hinnang

- 33 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada.
- 34 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkti ii kohaselt tähendab nimetatud sätte kohaldamisel liikmesriikides registreeritud kaubamärkide puhul „varasem kaubamärk” kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.
- 35 Käesoleval juhul on hageja oma vastulauses toetunud neljale siseriiklikule kaubamärgile, nimelt kahele eespool punktis 6 nimetatud Hispaania kaubamärgile ja kahele muule kaubamärgile, mis on registreeritud Hispaanias 5. detsembril 1996 — registreering nr 2027132 klassi 18 kuuluvatele kaupadele —, ning 20. novembril 1997 — registreering nr 2092894 klassi 24 kuuluvatele kaupadele. Kohtuistungil palus hageja võtta käesolevas asjas arvesse ka viimast kahte kaubamärki. Selles osas piisab, kui sarnaselt vastulausetes osakonnale ära märkida, et kõnealuste kaubamärkide taotlused esitati 6. mail 1996 ja 19. mail 1997, samas kui ühenduse kaubamärgi taotlus esitati 1. aprillil 1996. Seega võib vaid eespool punktis 6 nimetatud kaht kaubamärki pidada eelmises punktis viidatud sätte tähenduses varasemateks, millest tulenevalt neid saab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b kohaldamisel arvesse võtta. Need kaks varasemat kaubamärki on registreeritud Hispaanias, mis on nimetatud sätte kohaldamisel asjakohaseks territooriumiks. Kõnealuste kaubamärkide olemust silmas pidades on asjaomaseks avalikkuseks lõpptarbivad.

- 36 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.
- 37 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 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 31-33 ja viidatud kohtupraktika).
- 38 Käesoleval juhul ei ole ei ühtlustamisamet ega menetlusse astuja vaidlustanud apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt vastandatud tähised on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes sarnased.
- 39 Seetõttu tuleb teha kindlaks, kas kõnealuste kaupade, st ühelt poolt varasemate kaubamärkidega tähistatud klassidesse 3 ja 25 kuuluvad kaubad ja teisalt käesoleva kaubamärgitaotlusega hõlmatud klassidesse 18 ja 24 kuuluvad kaubad on piisavalt suurel määral sarnased selleks, et saaks tuvastada, et asjaomaste kaubamärkide puhul on olemas segiajamise tõenäosus.
- 40 Eelnimetatud arvestades tuleb esiteks välja tuua, et nagu on märgitud komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), reegli 2 lõikes 4, on Nizza kokkuleppega kasutusele võetud kaupade ja teenuste klassifikatsioonil ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu lugeda erinevaks ainult selle põhjal, et need kuuluvad, nagu käesoleval juhul, selle klassifikatsiooni eri klassidesse.

- 41 Järgnevalt tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt, tuleb kõnealuste kaupade sarnasuse hindamiseks arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist suhet iseloomustavaid asjaomaseid tegureid. Täpsemalt kuuluvad nende tegurite hulka nende kaupade olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti nende üksteisega konkureeriv või üksteist täiendav iseloom (vt eespool punktis 19 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23, ja Esimese Astme Kohtu 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punkt 32).
- 42 Seetõttu, isegi kui oleks tuvastatud hageja poolt väidetud asjaolu, et kõik kõnealused kaubad on seotud ilu, kehahoolduse, välimuse ning isikust loodava kuvandiga, ei piisa sellest, et pidada neid kaupu sarnasteks, kui teisest küljest nende omavahelist seotust iseloomustavate kõigi asjaomaste tegurite poolt need oluliselt erinevad üksteisest.
- 43 Selles osas on ühtlustamisamet õigesti märkinud, et klassi 18 kuuluvate kaupade olemus ja otstarve erinevad hageja varasemate kaubamärkidega tähistatud klassi 3 ja 25 kuuluvate kaupade omast. Sisuliselt ei vaidle hageja klassi 3 kuuluvate kaupade osas nimetatud erinevuste olemasolule vastu. Klassi 25 kuuluvaid kaupu kasutatakse inimeste kehaosade katmiseks ja riietamiseks, samas kui klassi 18 kuuluvaid kaupu kasutatakse esemete kandmiseks, paikade kaunistamiseks või nahast ja tehisnahast esemete tootjatele tooraineks. Tegemist on tavaliselt erinevate tootjate valmistatavate ja erinevate jaotuskanalite kaudu müüdavate kaupadega. Asjaolu, et ühelt poolt selliseid kaupu nagu reisikohvrid ja vihmavarjud ning teisalt rõivaid ning jalatseid võidakse müüakse samades kaubandusettevõtetes nagu kaubamajad või supermarketid ei ole selles osas eriti oluline, kuna nendes müügikohtades võib leida väga erinevat laadi kaupu, ilma et tarbijad omistaksid neile sama päritolu. Samuti ei ole kõnealused kaubad konkureerivad.
- 44 Samuti erinevad ühelt poolt klassi 24 kuuluvad riie ja tekstiiltooted teiselt poolt klassi 25 kuuluvatest rõivastest ja jalatsitest mitmest küljest, nt nende olemuse,

otstarbe, päritolu ja jaotuskanalite poolest. Seega on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 31 õigesti märkinud, et vaid erijuhtudel nagu näiteks siis, kui teatav kangatootmisettevõtja kasutab oma kaubamärgi üldtuntust ära ning otsustab laiendada oma tegevusala rõivatootmisele, mille korral lõpptoodangut (rõivad) tähistatakse sama kaubamärgiga kui pooltooteid (riie rõivaste valmistamiseks). Hageja esitatud tõenditest ei nähtu, et käesoleval juhul on tegemist sellise olukorraga.

45 Seega tuleb järeldada, et kuigi asjaomaste kaupade vahel puudub „ilmne ja väga otsene seos”, on klassidesse 18 ja 24 kuuluvad kaubad tavaliselt klassi 3 ja 25 kuuluvate kaupadega piisavalt sarnased selleks, et sihtrühma tajus tekiks nende päritolu osas segiajamise tõenäosus, isegi kui tähised on sarnased.

46 Sellegipoolest tuleb üksikasjalikumalt uurida ühtlustamisameti väidet, mille kohaselt on klassi 18 kuuluvate nn teise rühma kaupade nagu kotid ja käekotid, portfelliid, rahakotid ja teised seda laadi aksessuaarid klassi 25 kuuluvaid kaupu — rõivaid ja jalatseid — otseselt täiendavad kaubad, millest tulenevalt neid kaupu võib pidada eespool punktis 19 viidatud kohtuasjas Canon tehtud otsuse tähenduses sarnasteks.

47 Vastavalt ühtlustamisameti eespool punktis 26 mainitud vastulausemenetlust käsitlevate juhendite punktis 2.6.1 üksteist täiendavatele kaupadele antud määratlusele on tegu omavahel otseselt seotud kaupadega, nii et üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline ning tarbijad võivad mõelda, et mõlemaid kaupu valmistab üks ja seesama ettevõtja.

48 Käesolevas asjas pole ühtlustamisamet tõendanud ega isegi väitnud, et teise rühma kaubad ja klassi 25 kuuluvad kaubad on üksteist täiendavad. Näib pigem, et

ühtlustamisameti seisukohalt on tegemist esteetilise täiendamisega, mis seega on subjektiivne ja mida määratletakse tarbijate harjumuste või eelistuste abil, mida omakorda võivad mõjutada tootjate turustrateegia või lihtsalt moesuunad. Lisaks tuleb märkida, et ühtlustamisameti väite kohaselt ei näi nimetatud täiendamine olevat muutunud tõeliseks esteetiliseks „vajaduseks”, nii et tarbijad leiaksid selle olevat ebatavalise või isegi šokeeriva, kui keegi kannaks kotti, mis ei sobiks tema rõivaste või kingadega.

- 49 Käesoleval juhul ei ole apellatsioonikoja vaidluses käsitletud neid konkreetseid asjaolusid, mille põhjal saaks hinnata ühtlustamisameti eelnimetatud väite põhjendatust ning neid tõendeid ei ole ühtlustamisamet esitanud ka käesoleva menetluse raames.
- 50 Ühtlustamisamet väidab üksnes, et on „tõenäoline”, et tarbijad ning eriti naissoost tarbijad peavad teise rühma kaupu, eriti käekotte, ülerõivaste ning jalatsite „aksessuaarideks”. Ühtlustamisameti arvates on täiesti „tavaline”, et suur osa avalikkusest peab neid „täiendavateks aksessuaarideks”, kuna neid sobitatakse välisrõivaste ja jalatsitega täpselt kokku ning kuna nende turustamisega „võivad väga hästi” tegeleda samad tootjad või omavahel seotud tootjad.
- 51 Esmalt tuleb tõdeda, et need selgitused on teatud määral spekulatiivsed ja hüpoteetilised, kuna need ei tulene lihtsatest põhitõdedest.
- 52 Lisaks leitakse nii vastulausemenetlust käsitlevates juhistes kui ka mõlemas ühtlustamisameti osundatud vastulausete osakonna otsuses, et tavapäraselt ei turusta käekotte ja kingi samad tootjad või omavahel seotud tootjad.



- 53 Nendes tingimustes peab Esimese Astme Kohus asjakohatuks seada kahtluse alla apellatsioonikoja hinnangut kaupade sarnasuse kohta üksnes ühtlustamisemeti üldsõnaliste väidete põhjal.
- 54 Hageja viitab eristusvõime igakülgsel hindamisel ühe arvesse võetava tegurina ka tema varasema kaubamärgi tavalisest tugevamale eristusvõimele (vt eespool punktid 17, 18 ja 20).
- 55 Nagu vastulausete osakond on õigesti märkinud (vt vastulausete osakonna 20. aprilli 2000. aasta otsuse punkti III.B.4), on varasema kaubamärgi tavalisest tugevam eristusvõime, mis sel on kas tänu eriomastele omadustele või tuntusele turul, üks neist eriolukordadest, mille korral võib eristusvõime hindamisel määravaks kriteeriumiks muutuda see, et teise rühma kaubad ning klassi 25 kuuluvad kaubad võivad üksteist esteetiliselt täiendada tulenevalt asjaolust, et esimesed võivad olla teiste aksessuaarid.
- 56 Siiski ei ole hageja ühelt poolt esitanud ühetegi asjaolu või argumenti, mis võiksid toetada väidet, et tema varasemad kaubamärgid on olemuslikult erinevad. Neil tingimustel tuleb see väide tagasi lükata.
- 57 Teisalt, kuigi vastulausete osakond leidis, et kõnealustel kaubamärkidel on turul tuntuse tõttu tugev eristusvõime, tegi apellatsioonikoda õigesti, kui jättis selle asjaolu tähelepanuta, võttes arvesse hageja esitatud tõendeid, millele viidatakse allpool punktis 67 ja sellele järgnevatel punktides.

- 58 Seetõttu ei saa hageja tugineda oma varasemate kaubamärkide tugevale eristusvõimele.
- 59 Eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei rikkunud ühtegi õigusnormi, leides, et asjaomaste märkide vahel sarnasuse puudumise tõttu on käesoleva asja puhul segiajamise tõenäosus välistatud. Seetõttu tuleb tagasi lükata põhiväide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest.

*Teise võimalusena esitatud väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest*

#### Poolte argumendid

- 60 Isegi kui eeldada, et varasemate kaubamärkidega tähistatud klassi 3 ja eriti klassi 25 kuuluvate kaupade ning taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 24, vahel puudub igasugune seos, väidab hageja, et ühtlustamisamet oleks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel pidanud keelduma taotletava kaubamärgi registreerimisest.
- 61 Käesoleval juhul on selge, et varasemad siseriiklikud kaubamärgid EMIDIO TUCCI on asjaomases liikmesriigis omandanud maine, sest asjaomase avalikkuse oluline osa tunneb neid ning neil on eriti meestemoe sektoris tugev eristusvõime, mida oma 20. aprilli 2000. aasta otsuses nentis ka apellatsioonikoda.

- 62 Hageja viitab siinkohal tõenditele, mis on esitatud ühtlustamisameti menetluste raames.
- 63 Hageja väidab lisaks, et esitab uusi dokumenteeritud tõendeid ja tunnistajate ütlusi, eelkõige Hispaania patendi- ja kaubamärgiametile esitatud teabetaotluse, mis puudutab nimetatud ameti poolt erinevatesse kaupade rahvusvahelise kvalifikatsiooni klassidesse kuuluvate kaupade jaoks registreeritud kaubamärke, ning uusi fotosid, brošüüre, kirjalikke tunnistusi, teateid, ajakirju ning uut reklaammaterjali.
- 64 Hageja sõnul tähendab taotletud kaubamärkide registreerimine klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade jaoks tema varasemate kaubamärkide tunnustatud erilise eristusvõime kuritarvitamist.
- 65 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et apellatsioonikoda on õigesti järeldanud, et hageja vastulause toetuseks esitatud tõendid, millega ta soovis tõendada nii segiajamise tõenäosuse hindamise raames EMIDIO TUCCI kaubamärkide tugevat eristusvõimet kui ka nende kaubamärkide üldtuntust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses, on ebapiisavad.
- 66 Hageja hagi toetuseks esitatud uute tõendite osas märgib ühtlustamisamet, et neid ei ole võimalik esitada esimest korda Esimese Astme Kohtus.

## Esimese Astme Kohtu hinnang

- 67 Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõike 2 (mille normatiivne sisu on põhiosas identne määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 sisuga) tõlgendamist käsitlevast Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et maine olemasolu tingimuse täitmiseks peab varasemat siseriiklikku kaubamärki selle tähistatavate kaupade või teenuste kaudu tundma märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest. Selle tingimuse kontrollimisel tuleb arvestada kõiki antud juhul olulisi asjaolusid, milleks on eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja selle edendamiseks kasutatud ressursside ulatus (Euroopa Kohtu 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999, lk I-5421, punktid 26 ja 27).
- 68 Käesoleval juhul on vastulausete osakond eristanud kaubamärgi mainet selle turul tuntusele põhinevast tavalisest tugevamast eristusvõimest. Ilma et oleks tarvis otsustada, kas selline eristamine on põhjendatud, tuleb märkida, et tavalisest tugevama eristusvõime omandamine tänu turul tuntusele eeldab tingimata seda, et vähemalt asjaomase avalikkuse märkimisväärne osa peab seda kaubamärki tundma.
- 69 Kuna kaubamärk saab olla omandanud maine üksnes siis, kui see on vähemalt turul tuntud, siis kehtivad järgnevad kaalutlused nii siis, kui hinnatakse hageja varasemate kaubamärkide väidetavat mainet määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses kui ka siis, kui selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohase segiajamise tõenäosuse hindamise raames võetakse arvesse tuntuse tõttu turul omandatud tavalisest tugevamat eristusvõimet (vt eespool punkt 54 jj).

70 Käesoleval juhul ilmneb kohtuasja toimikust, et hageja on selleks, et tõendada varasemate siseriiklike kaubamärkide mainet ning kaubamärkide tavalisest tugevamat eristusvõimet, mis on omandatud tänu tuntusele turul, esitanud vastulausetete osakonna menetluses ja seejärel apellatsioonikoja menetluses järgmised tõendid:

— kolmteist koopiat EMIDIO TUCCI kaubamärki kandvate rõivaste reklaamidest, mis on 1998. aastal ilmunud erinevates Hispaania ajalehtedes ja ajakirjades (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* ja *El Mundo*);

— seitsme erineva ajakirjandusväljaande (*Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna* ja *PCM*) toimetajate kirjad, mis on koostatud 1999. aastal ning milles kinnitatakse, et EMIDIO TUCCI kaubamärki kandvaid rõivaid on asjaomases ajakirjandusväljaandes „viimase viie aasta jooksul”, st aastatel 1994–1998 reklaamitud;

— videokassett erinevate reklaamiklippidega koos kinnitusega selle kohta, et neid reklaamklippe on televisioonis (Tele Cinco) „aastatel 1994–1999” esitatud.

71 Kontrollinud neid tõendeid, märkis apellatsioonikoda, et:

— Hispaania ajakirjanduses 1998. aastal ilmunud reklaamid, mille koopiad esitati, pärinevad asjaomase ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajale (see esitati 1. aprillil 1996) hilisemast ajast ning need ei ole seega asjakohased hindamaks, kas varasem siseriiklik kaubamärk oli sel ajal turul tuntuse tõttu omandanud tugeva eristusvõime;

- enamik erinevate ajakirjandusväljaannete toimetajate kinnitustest on koostatud viisil, mis ei võimalda teada saada, kas ja kui suures ulatuses on varasemaid kaubamärke reklaamitud enne otsustavat kuupäeva, milleks on 1. aprill 1996. Nendest ainult kaks, mille on kirjutanud ajakirjade *Epoca* ja *Tribuna* vastutav väljaandja, osundavad asjakohastele kuupäevadele ajavahemikul 1994–1995, millal üht asjaomast kaubamärki on reklaamitud;
  
- sama vastuväide kehtib ka videokasseti suhtes;
  
- hageja ei ole esitanud teavet asjaomaseid kaubamärke kandvate rõivaste müügikäibe või nende tutvustamiseks kasutatud ressursside kohta asjaomasel ajavahemikul.

72 Kohtuasja toimiku põhjal tuleb nimetatud järeldustega nõustuda.

73 Seega leiavad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja apellatsioonikoja arvates õigesti, et hageja varasemate kaubamärkide väidetav tugev eristusvõime, mis tuleneb turul tuntusest, ja seega kõnealuste kaubamärkide väidetav maine ei ole hageja haldusmenetluses esitatud tõenditega piisavalt tõendatud, sest need tõendid ei sisaldanud piisavalt põhjalikke või kontrollitavaid andmeid selleks, et hinnata kaubamärkide EMIDIO TUCCI turuosa Hispaanias, nende kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust ning ettevõtja poolt nende edendamiseks kasutatud ressursside ulatust (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1997, lk I-2779, punkt 51).

- 74 Esimest korda alles Esimese Astme Kohtus hageja esitatud tõendid (vt eespool punkt 63) tuleb vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy v. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 49; 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler v. Siseturu Ühtlustamise Amet (radiaatorivõre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18, ja 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 67).
- 75 Tuleb lisada, et hageja ei ole esitanud ühtki tõendit või argumenti, mis kinnitaks, et taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist, nii et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimused on igal juhul täitmata.
- 76 Seetõttu ei ole põhjendatud teise võimalusena esitatud väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest, ning see tuleb tagasi lükata.
- 77 Järelikult tuleb jätta hagi tervikuna rahuldamata.

## Kohtukulud

- 78 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõudele hagejalt välja.

Esitatud põhjendustest lähtudes

**ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)**

otsustab:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. detsembril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung