

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

14. juuli 2005 *

Kohtuasjas T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, asukoht Barcelona (Hispaania), esindaja: advokaat
M. Esteve Sanz,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, asukoht Luckenwalde (Saksamaa),

mille esemeks on Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 31. jaanuari 2003. aasta otsuse (asi R 389/2002-1) peale esitatud kaebus, mis käsitleb vastulausemenetlust Reckitt Benckiser (España), SL-i, ja Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH-i vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

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

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 14. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 7. augustil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 30. septembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, mille nimi muudeti hiljem Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH-ks (edaspidi „Aladin”) esitas 20. märtsil 1997 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 kaubamärgitaotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk ALADIN.
- 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) alusel klassidesse 1, 3, 35, 37 ja 42 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:
 - klass 1: „Bakteripreparaadid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); alused (kemikaalid); söövitid (klassi 1 kuuluvad); happed (klass 1); biokeemilised katalüsaatorid; tööstuskemikaalid ja teaduses kasutatavad kemikaalid; happe-

- kindlad keemilised segud; kloor; kloriidid; pesuvahendid (klass 1); klassi 1 kuuluvad veepehmedid (katlakivikõrvaldid); ensüümid (tööstuslikud); ensüümi-preparaadid (tööstuslikud); ensüümid (keemia tarbeks); rasvaarastid; ammoniaagi soolad; ammoniaak (tööstuslik);
- klass 3: „Puhastusained, poleerained, küürimisvahendid ja abrasiivid; küürimislahused, äravoolutorude puhastusained; värvieemaldid; plekieemaldusvahendid (klass 3); lakiemaldid; plekieemaldid; puhastusõlid; abrasiivained (klass 3); tärpentiin (rasvaarastuseks); eespool nimetatud kaubad v.a tekstiilmaterjalide ja metallitöötuse abiained”;

 - klass 35 „Frantsiisiteenused, s.h kanalisatsioonipuhastus- ja sanitaarteenuste korralduse ja äritegevuse oskusteave ”;

 - klass 37: „Ehitamine; paigaldusteenused; kanalisatsiooni- ja äravoolutorude puhastamine; puhastusseadmete üürimine; desinfitseerimine; lakkimistööd; rottide hävitamine; korrosioonikaitse; liivatamine; kahjurite hävitamine (v.a põllumajanduslike)”;

 - klass 42: „Tehniline nõustamine ja ekspertiis; kanalisatsiooni korrashoiu, hooldus- ja puhastusseadmete ja -vahendite väljatöötamine ja disain; kaugjuhtimis- ja pildiedastusseadmete, -vahendite ja sensorite väljatöötamine ning ehitamine; arvutitarkvara väljatöötamine v.a veealuste arvutite tarkvara”.

- 4 Taotlus avaldati 8. juuni 1998. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 42/98.
- 5 Reckitt & Colman SA esitas 8. septembril 1998 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel ühenduse kaubamärgitaotlusele vastulause kõikide klassi 3 kuuluvate kaupade osas nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 punktides a ja b toodud põhjustel. Vastulause rajanes varasemal siseriiklikul kaubamärgil ALADDIN (edaspidi „varasem kaubamärk”), mis on registreeritud 29. juulil 1912 Hispaanias numbri 20 512 all ja mida uuendati 16. mail 1993 ning mis tähistas Nizza kokkuleppe klassi 3 kuuluvaid kaupu, mis vastasid järgmisele kirjeldusele: „Metallide poleerimiseks mõeldud kaubad”.
- 6 Varasema kaubamärgi omaniku õigused anti hiljem üle hagejale.
- 7 Ühtlustamisamet palus Aladini 30. aprilli 1999. aasta taotluse põhjal hagejal esitada vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) ühenduse kaubamärgi kohta, eeskirjale 22, tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta.
- 8 Hageja esitas varasema kaubamärgi kasutamise tõendamiseks 26. juulil 1999 ühtlustamisametile mitmele Hispaanias asuvale kliendile esitatud arvete koopiad ja oma müüdavate kaupade loetelu illustreeriva reklaamtrükise.

- 9 28. veebruaril 2000 piiritles Aladin klassi 3 kuuluvate kaupade, mille jaoks ta soovis kaubamärgi registreerida, loetelu järgmiselt:

„Metallitööstustööstuse äravoolutorude puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abiaained ja abiaained”.

- 10 Vastulausete osakond teatas 27. märtsil 2000 hagejale ülalnimetatud piiritlemisest ja hageja kinnitas, et ta jääb oma vastulause juurde kõigi klassi 3 kuuluvate kaupade osas.
- 11 Vastulausete osakond jättis määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktide a ja b ning artiklitele 42 ja 43 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 1 alusel esitatud vastulause 27. veebruari 2002. aasta otsusega rahuldamata. Esiteks leidis vastulausete osakond varasema kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendi küsimuses, et nimetatud tõend, sellisena nagu hageja selle esitas, tõendab varasema kaubamärgi kasutamist kauba puhul, mis on tunduvalt spetsiifilisem kui metallide poleerimiseks mõeldud kaubad ehk kategooria, mille jaoks varasem kaubamärk oli registreeritud. Vastulausete osakond leidis ka, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2 oleks vastulauset tulnud menetleda lähtuvalt kõnealuselt spetsiifilisest tootest, st metallide poleerimiseks mõeldud tootest, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*). Teiseks leidis vastulausete osakond, et kuigi tähised on väga sarnased, ei ole tõenäoline, et asjaomane avalikkus need segi ajab, arvestades, et kaubad on oma olemuselt, otstarbalt, kasutusviisilt ning lõpptarbijate ja müügikalite poolest väga erinevad.
- 12 Hageja esitas ühtlustamisametile 25. aprillil 2002 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

- 13 Esimene apellatsioonikoda jättis 31. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 4. veebruaril 2003, kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis, et tõendatud oli vaid varasema kaubamärgi kasutamine kõnealuse spetsiifilise toote jaoks ning vaatamata kaubamärkide näivale identsusele ja nendele eriomasele eristusvõimele puudub Hispaanias segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, kui võtta arvesse kaupade suurt erinevust ja kui arvestada eelkõige Aladini kaupade tarbijate võimalikke teadmisi ning kõnealuste kaupade erinevat olemust ja otstarvet.

Menetlus ja poolte nõuded

- 14 Esimese Astme Kohtu 30. septembri 2004. aasta kohtuistungil kuulati ära poolte kohtukõned ja vastused. Aladin vastust ei esitanud.
- 15 Seetõttu võttis Esimese Astme Kohus teadmiseks, et hagiavalduse nõudeid tuleb tõlgendada nii, et nendega taotletakse vaid vaidlustatud otsuse tühistamist ja kohtukulude välja mõistmist ühtlustamisametilt.
- 16 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

- mõista käesoleva kohtumenetluse ning ühtlustamisameti vastulausemenetluse kulud välja ühtlustamisametilt.

17 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

18 Kohtuistungil paluti ühtlustamisametil teavitada Esimese Astme Kohut Aladini pankrotimenetluse käigust, samuti selle mõjust tema ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele. Ühtlustamisamet vastas sellele taotlusele Esimese Astme Kohtu kantseleisse 25. novembril 2004 esitatud kirjaga. 15. detsembri 2004. aasta otsusega lõpetati suuline menetlus.

Õiguslik käsitlus

19 Hageja toetub kahele väitele, mis käsitlevad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ning nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist.

Esimene väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumist

Poolte argumendid

- 20 Hageja leiab, et apellatsioonikoda leidis ekslikult, et varasema kaubamärgiga oli kaitstud vaid spetsiifiline toode, st metallide poleerimiseks mõeldud toode, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*), mille tegelikku kasutamist Hispaanias ta oli tõendanud.
- 21 Hageja sõnul hõlmab selle spetsiifilise toote jaoks kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine kaubamärgi „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” jaoks kasutamise tõendamist üldiselt, kuna see spetsiifiline toode kuulub nende kaupade kategooriasse. Seetõttu tuleb vastulausemenetluse raames järeldada, et varasem kaubamärk on registreeritud „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” ja mitte üksnes „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade, mis koosnevad poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*)” jaoks.
- 22 Selle koha pealt tõlgendab hageja määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2 nii, et seda kohaldatakse juhul, kui vastulause esitaja ei suuda tõendada kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega, mis kuuluvad ühes või mitmes klassis registreeritud erinevatesse kaupade kategooriatesse. Sel juhul on põhjendatud lugeda kaubamärk registreerituks vaid nende kaubakategooriate jaoks, mille puhul vastulause esitaja suutis kasutamist tõendada.
- 23 Ühe kaubakategooria osas kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendavad kauba kohta esitatud asjaolud, nagu otstarve, pakend, kasutusviis või müügikanalid, on määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 kohaldamisel täiesti ebaolulised. Esimese Astme Kohtu

praktika kohaselt on need tegurid see-eest olulised hindmaks varasema kaubamärgi ja samasse klassi kuuluva kauba jaoks taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosust.

- 24 Kuna vaidlustatud otsuses on määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2 kohaldades leitud, et varasema kaubamärgiga kaitstud toodet kantakse metallist esemete välispinnale immutatud puuvillavati tükiga käsitsi ning see on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises, samas kui taotletava kaubamärgi esemeks on puhastusaine, mida valatakse ummistunud või saastunud torudesse ning mis on mõeldud ainult kutsealaselt tegutsevatele avalikkusele, rikub vaidlustatud otsus üldnimetatud artiklit.
- 25 Hageja järeldab sellest, et kuna vastulausemenetluse tulemusel leiti vaidlustatud otsuses, et varasem kaubamärk tuleb lugeda registreerituks vaid „kodumajapidamises kasutatava metallide poleerimiseks mõeldud ainega immutatud puuvillavati” jaoks, rikub vaidlustatud otsus määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2.
- 26 Ühtlustamisamet leidis, et vastulausete osakond ei rikkunud määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3. Selle kinnituseks esitab ta kaks argumenti. Esiteks tuleb varasema kaubamärgi ulatuse määratlemisel arvestada kaupade ja teenuste, mille kasutamine on tõendatud, konkreetseid turustamistingimusi, et hinnata varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosust konkreetsetel turul. Määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse sõltumata sellest, kas varasema kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelu hõlmab vaid üksikut kaubaartiklit või mitte.

27 Esimese väite osas meenutab ühtlustamisamet, et ühenduse kaubamärgiõiguses eeldatakse, et kaubamärgi omanik registreeritud märki tegelikult kasutab, nii et kaitstud on üksnes tema tegelik turupositsioon. 21. detsembri 1988. aasta esimese nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) kaheksanda põhjenduse ja määruse nr 40/94 üheksanda põhjenduse kohaselt on selle nõude eesmärgiks vähendada kaubamärkidevaheliste konfliktide arvu ning piirata selliste kaubamärkide arvu, mis on registreeritud, kuid mida ei kasutata (Esimese Astme Kohtu 12. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-174/01: *Goulbourn v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Redcats (Silk Cocoon)*, EKL 2003, lk II-789, punkt 38).

28 Seega on määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2, mis sätestab, et varasemat kaubamärki kaitstakse vaid niivõrd, kui võrd nimetatud kaubamärki tegelikult kasutatakse, eesmärgiks vältida „kunstlikke konflikte”. Nimetatud eesmärki toetab nii Euroopa Kohtu kui ka Esimese Astme Kohtu praktika, mis kinnitab, et kaubamärgi kaitse peab piirduma sellega, mis on vajalik kaubamärgi omaniku õigusparaste huvide kaitseks.

29 Ühtlustamisameti sõnul ei tohi varasema kaubamärgi ainuõigus, juhul kui kaubamärgid on registreeritud erinevate kaubandusvaldkondade jaoks, kus neid kasutatakse, takistada hilisema kaubamärgi registreerimist, v.a juhul, kui varasem kaubamärk on üldtuntud. Seda väljendab konkreetselt Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu ühine lähenemine segiajamise tõenäosuse hindamise küsimuses, mille kohaselt tuleb kaupade või teenuste ning asjaomaste kaubamärkide sarnasuse hindamisel arvesse võtta varasema kaubamärgi tuntust turul (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: *Canon*, EKL 1998, lk I-5507, punkt 24 ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, EKL 1999, lk I-3819, punkt 23), keskmise tarbija tähelepanelikkuse astet (eespool viidatud kohtuotsus *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punkt 26), asjaomaste kaupade ja teenuste olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning samuti seda, kas kaubad on teineteise suhtes konkureerivad või täiendavad teineteist (eespool viidatud kohtuotsus *Canon*, punkt 23).

- 30 Hageja tunnistas muu hulgas ise, et segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada kaupade konkreetseid turustamistingimusi. Ometi on hageja väited vastuolulised, kuna ta väidab, et see ei ole nii määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 sätete rakendamisel.
- 31 Kui vastulause rajaneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktil b, on nimetatud direktiivi artikli 43 lõigete 2 ja 3 eesmärgiks teha kindlaks, kas konkreetsel juhul on varasema kaubamärgi, sellisena nagu seda registreerituks loetakse, ning kaubamärgi, mille registreerimist taotleti, segiajamine tõenäoline, ning seda ainult selleks, et hinnata, kas vastulause on põhjendatud.
- 32 Kuna Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktika näeb ette, et hinnata tuleb kahe erineva märgi konflikti tõenäosust turul, mitte aga registris, tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste turustamist puudutavaid asjaolusid, mis võivad tuleneda kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõenditest, mille abil saab kaubamärgi kaitse ulatuse määratleda objektiivsemalt ja paremini eristatavalt.
- 33 Sellest tulenevalt leiab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda ei rikkunud määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3, kui ta leidis, et varasem kaubamärk tuleb lugeda registreerituks vaid sellise metallide poleerimiseks mõeldud toote jaoks, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*), mille peamiseks omaduseks on, et see on mõeldud eelkõige kodumajapidamises kasutamiseks. Seevastu, kui hageja kombel nõustuda, et kõnealuse spetsiifilise toote kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks nähtub, et kaubamärki kasutati tegelikult kõigi registreeritud kaupade kategooriate puhul, st „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” jaoks, oleks segiajamise tõenäosuse hindamine raskendatud. Niisuguse tõlgenduse tagajärjeks oleks asjaomase turu mõiste moonutamine ning teiste ettevõtjate jaoks teatavatele turgudele juurdepääsu ebaproportsionaalne piiramine. Ühtlustamisameti sõnul on niisugune kunstlik konflikt just see, mida määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetes 2 ja 3 ning Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktikas püütakse vältida.

34 Teiseks väidab ühtlustamisamet, et määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse sõltumata sellest, kas varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste loetelu hõlmab vaid ühte kaubaartiklit või mitte. Täiesti ebaoluline on hageja väide, mille kohaselt seda sätet kohaldatakse vaid juhul, kui varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste loetelu sisaldab rohkem kui ühte kaubaartiklit ning et seega on käesoleval juhul varasema kaubamärgi kõnealuse spetsiifilise toote jaoks kasutamise tõendamine võrdsustatav kaubamärgi kasutamise tõendamisega selle kategooria kaupade jaoks, kuhu toode kuulub ning millele jaoks on kaubamärk registreeritud.

35 Ühelt poolt väidab ühtlustamisamet, et määrus nr 40/94 ei sisalda midagi, mis toetaks hageja esitatud nimetatud määruse artikli 43 lõike 2 viimase lause tõlgendust. Teiselt poolt tooks selline tõlgendus kaasa selle, et iga vastulause esitaja võib hõlpsasti vabaneda kaubamärgi tegeliku kasutamise nõudest, sõnastades registreeritud kaupade kategooria üldsõnaliselt ja laiendades seega kunstlikult kaubamärgi kaitse ulatust kaupadele, mida ei turustata.

36 Lisaks tuleneb ühtlustamisameti apellatsioonikodade varasemast otsustuspraktikast, et kaupade või teenuste alamkategooriate kasutamine ei võrdu põhimõtteliselt üldisema kategooria kasutamisega, sõltumata asjaolust, et varasema kaubamärgiga on kaitstud vaid üks kaupade või teenuste kategooria.

37 Lõpetuseks täheldab ühtlustamisamet, et kuigi üks kaupade kategooria võib moodustada samasuguste omadustega kaupade kogumi, võivad need kaubad olla siiski erisugused oma otstarbe, lõpptarbijate ja müügikanalite poolest, nagu käesoleval juhul. Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 eeldavad, et iga kaupade või teenuste kategooria puhul määratakse juhtumipõhiselt kindlaks alamkategoriad, mille abil saab määratleda kasutamise tõendamise sisu, kuna varasema kaubamärgi esialgne kirjeldus võib hõlmata kasutusviisi, lõpptarbijate ja müügikanalite poolest piisavalt erinevaid kaupu või teenuseid.

- 38 Käesoleval juhul leiab ühtlustamisamet, et varasema kaubamärgi kasutamine näitab, et „metallide poleerimiseks mõeldud kaubad” ei moodusta samasuguste omadustega kogumit niivõrd, kuivõrd nimetatud kategooria hõlmab erineva otstarbega kaupade laialdast valikut (nii söögiriistade kui ka metallkonstruktsioonide pindade hooldus), erinevaid lõpptarbijaid (tarbekaupade keskmist tarbijat või metallitööstustööstuse töötajaid) ning erinevaid müügikohti (rauakauplused, selvehallid või puudub müügikoht üldse, kui kauba müümine on seotud metallitöötlemisteenuse osutamisega). Apellatsioonikoja kasutatud alamkategooria määratlus, st „metallide poleerimiseks mõeldud tooted, mis koosnevad poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*)”, on seetõttu väga õige.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 39 Määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 kohaselt:

„2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamise on õigustatud, tingimusel, et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.”

40 Määruse nr 2868/95 eeskiri 22 sätestab:

„2. Kasutamist tõendavad näited ja tõendid koosnevad viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks [...]”

41 Käesoleval juhul on selge, et varasem kaubamärk oli registreeritud Nizza kokkuleppe klassi 3 kuuluvate „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” jaoks. Vaidlust ei ole ka selles, et Aladini nõudmisel tõendas hageja varasema kaubamärgi tegelikult kasutamist, tuginedes dokumentidele, mis näitasid, et seda kasutati tegelikult metallide poleerimiseks mõeldud toodete, mis koosnesid poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*), müümiseks.

42 Tuleb meenutada, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise nõude eesmärk on vähendada kaubamärkide vaheliste konfliktide tõenäosust, kaitstes vaid tegelikult kasutatavaid kaubamärke, v.a juhul, kui mittekasutamist õigustab põhjendatud majanduslik kaalutus. Niisugust tõlgendust toetab määruse nr 40/94 üheksas põhjendus, mis viitab selgesõnaliselt sellele eesmärgile (vt selle kohta eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Cocoon, punkt 38). Määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 ja 3 eesmärgiks ei ole seevastu ärilise edu hindamine või ettevõtte ärilise strateegia järelevalve ega kaubamärgi kaitse tagamine vaid nendel juhtudel, kui kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on suuremahuline (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsused kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Vétoquinol (HIPOVITONEKL 2004, lk II-2787, punkt 38 ja kohtuasjas T-203/02: Sunrider v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Espadafor Caba (VITAFRUIT), EKL 2004, lk II-2811, punkt 38).

43 Nimetatud nõude eesmärk ei ole niivõrd varasema kaubamärgiga antava kaitse ulatuse täpsustamine konkreetsete kaupade või teenuste suhtes, mille jaoks kaubamärki sel ajahetkel kasutatakse, vaid eesmärk on tagada üldiselt, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see oli registreeritud.

44 Sellises olukorras tuleb määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 viimast lauset ning nimetatud määruse artikli 43 lõiget 3, mille kohaselt artikli 43 lõiget 2 kohaldatakse varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, tõlgendada nii, et sellega püütakse vältida seda, et vaid osa kaupade ja teenuste puhul kasutatud kaubamärki kaitstakse ulatuslikult üksnes seetõttu, et see on registreeritud laia kauba- või teenusevaliku jaoks. Nimetatud sätete kohaldamisel tuleb arvestada selliste kaupade või teenuste kategooriate ulatust, mille jaoks varasem kaubamärk oli registreeritud, ning eelkõige nimetatud kategooriate kirjeldamiseks kasutatud sõnade üldisust; seda tuleb teha kaupade ja teenuste suhtes, mille tegelikku kasutamist võib pidada tõendatuks.

45 Üldtoodud sätetest nähtub, et kui kaubamärk on registreeritud kaupade või teenuste kategooria jaoks, mis on nii lai, et võimaldab eristada kategooria sees mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat, toob vastulausemenetluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine üksnes osa kaupade või teenuste suhtes kaasa kaitse vaid selle või nende alamkategooriate jaoks, mis hõlmavad kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamärk oli seevastu registreeritud täiesti täpselt ja piiritletult kindlaks määratud kaupade või teenuste jaoks nii, et kategooria sees pole võimalik teha olulisi jaotusi, hõlmab vastulausemeneluses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine nimetatud kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat.

46 Kuigi osalise kasutamise mõiste mõte on tagada, et kaubamärgid, mida antud kaupade kategooria kohta kasutatud pole, ei muutuks kättesaamatuks, ei tohi varasema kaubamärgi omanik selle tagajärjel siiski jääda ilma igasugusest kaitsest

kaupade osas, mis küll ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta tõendas, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse rühma, mida saab jagada vaid suvaliselt. Selles osas tuleb täheldada, et praktikas on kaubamärgi omanikul võimatu tõendada, et kaubamärki on kasutatud kõikide mõeldavate registreerimise objektiks olevate kaupade teisendite jaoks. Järelikult ei saa mõistet „osa kaupadest või teenustest” mõista nii, et see tähendab kõiki analoogiliste kaupade või teenuste kaubanduslikke teisendeid, vaid ainult neid kaupu või teenuseid, mis on piisavalt eristuvad moodustamaks ühtseid kategooriaid või alamkategooriaid.

- 47 Siinkohal tuleb rõhutada, et varasem kaubamärk on registreeritud vaid „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” jaoks. Niisugune kirjeldus piiritleb, arvestades nii kõnealuste kaupade funktsiooni, st poleerimist, kui ka nende otstarvet, st metallide jaoks, kaitstavate kaupade kategooria, mis hõlmab Nizza kokkuleppe tähenduses „puhastusained, poleerained, küürimisvahendid ja abrasiivid”. Pealegi tuleb märkida, et viimane kategooria kuulub iseenesest laiemalt nimetatud kokkuleppe klassi 3, mis hõlmab lisaks puhastusainetele, poleerainetele, küürimisvahenditele ja abrasiividele järgmisi tooteid: „pleegitusained ja muud pesupesemisel kasutatavad ained, seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapulbrid ja -pastad”.
- 48 Sellises olukorras tuleb varasem märk lugeda registreerituks kaupade kogumi jaoks, mis moodustab iseäranis täpse ja piiritletud alamkategooria kaupade kategooria raames, millesse see Nizza kokkuleppe kohaselt kuulub.
- 49 Sellest tuleneb, et esitades vaieldamatu tõendi kaubamärgi kasutamise kohta „metallide poleerimiseks mõeldud toote, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*)” jaoks, mis on mõistagi varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade alamkategooriasse kuuluv „metallide poleerimiseks mõeldud

kaup”, on hageja nõuetekohaselt tõendanud kaubamärgi tegelikku kasutamist kogu selles alamkategoria osas, ilma et selles suhtes oleks vaja vahet teha asjaomase avalikkuse alusel.

50 Järelikult kohaldas apellatsioonikoda valesti määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3, kuna ta luges vastulause menetlemisel varasema kaubamärgi registreerituks vaid „metallide poleerimiseks mõeldud toote, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (*magic cotton*)” jaoks.

51 Määruse nr 40/94 artikli 43 sätted, mis võimaldavad lugeda varasema kaubamärgi registreerituks vaid osa kaupade ja teenuste jaoks, mille suhtes kaubamärgi tegelik kasutamine on tõendatud, piiravad esiteks kaubamärgi omaniku registreerimisest tulenevaid õigusi nii, et neid ei saa tõlgendada nii laialt nagu seda teeb ühtlustamisamet, ning teiseks peab neid sätteid püüdma sobitada nimetatud omaniku õiguspäraste huvidega, et tal oleks tulevikus võimalik, jäädes kaupade ja teenuste, mille jaoks kaubamärk oli registreeritud, kirjelduse piiridesse, kaupade ja teenuste valikut laiendada, kasutades nimetatud kaubamärgi registreerimisest tulenevat kaitset. Nii on see eelkõige siis, kui sarnaselt käesolevale juhtumile moodustavad kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärk oli registreeritud, piisavalt piiritletud kategooria, nii nagu on kirjeldatud eespool.

52 Ükski ühtlustamisameti väidetest seda järeldust kahtluse alla ei sea.

53 Esiteks on õige, et kuigi määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 viimane lause püüab vältida varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi vahelisi kunstlikke konflikte, tuleb samas täheldada, et selle õigusliku eesmärgi järgimine ei tohi viia varasema kaubamärgi kaitseulatuse põhjendamatu piiramiseni, juhul kui registreerimistaotluses toodud kaubad ja teenused kujutavad, nii nagu käesoleval juhul, piisavalt kitsast kategooriat.

54 Teiseks, isegi kui ühtlustamisameti väide, et nimetatud määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohase kaupade ja teenuste sarnasuse hindamise raames võrdlevad Euroopa Kohus ja Esimese Astme Kohus konkreetselt asjaomaseid kaupu ja teenuseid, tuleb märkida, et sellel ei ole mingisugust rolli määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 kohaldamisel, mis eelneb igasugusele kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisele ning millest lähtudes peaks otsustatama ainult kas ja millises ulatuses on kaubamärki kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see oli registreeritud, tegelikult kasutatud.

55 Kolmandaks, mis puudutab ühtlustamisameti väidet, mille kohaselt apellatsioonikodade varasemast otsustuspraktikast tuleneb, et alamkategoriate kasutamine ei võrdu põhimõtteliselt üldisema kategooria kasutamisega, piisab kui meenutada, et isegi kui selline tava on tekkinud, rajanevad apellatsioonikodade otsused varasema kaubamärgi kasutamise kohta määruse nr 40/94 kohaldamisel. Seetõttu tuleb apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust hinnata vaid lähtudes sellest määrusest, nii nagu ühenduse kohus on seda tõlgendanud, ning mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (Esimese Astme Kohtu 9. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-36/01: Glaverbel v. Siseturu Ühtlustamise Amet (klaasplaadi pind), EKL 2002, lk II-3887, punkt 35, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu 28. juuni 2004. aasta määrusega kohtuasjas C-445/02 P: Glaverbel v. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-6267).

56 Lisaks tuleb märkida, et ühtlustamisameti argument ei ole käesoleval juhul asjakohane, kuna hageja ei väida, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine selle alamkategorია puhul, mille jaoks see oli registreeritud, tõendaks tegelikku kasutamist kogu selle kategooria puhul, kuhu alamkategorია Nizza kokkuleppe kohaselt kuulub, vaid ta väidab lihtsalt seda, et kaup, mille puhul kaubamärgi tegelikku kasutamist on tõendatud, näitab kaubamärgi tegelikku kasutamist kogu selle alamkategorია puhul, mille jaoks kaubamärk registreeritud oli.

- 57 Neljandaks ei ole käesoleval juhul asjakohane väide, mille kohaselt hageja esitatud tõlgenduse tagajärg oleks, et iga vastulause esitaja võib hõlpsasti vabaneda kaubamärgi tegeliku kasutamise nõudest, sõnastades registreeritud kaupade või teenuste kategooria üldsõnaliselt — kuigi teatavatel juhtudel võib see põhjendatud olla —, kuna kõnealuse kategooria kirjeldus on detailne.
- 58 Viimasena väidab ühtlustamisamet, et kuigi üks kaupade kategooria võib moodustada samasuguste omadustega kaupade kogumi, võivad need kaubad olla siiski erisugused oma otstarbe, lõpptarbijate ja müügikanalite poolest, nagu see on käesoleval juhul. Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 eeldavad, et iga kaupade või teenuste kategooria puhul määratakse juhtumipõhiselt kindlaks alamkategooriad, mille abil saab määratleda kasutamise tõendamise sisu, kuna varasema kaubamärgi esialgne kirjeldus võib hõlmata kasutusviisi, lõpptarbijate ja müügikanalite poolest piisavalt erinevaid kaupu või teenuseid.
- 59 Kuigi, nagu on öeldud eespool punktis 45, on tõsi, et see tõlgendus võib olla asjakohane juhul, kui kõnealuste kaupade ja teenuste kategooria on piisavalt lai, võimaldades eristada kategooria sees mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat, tuleb nentida, et käesoleval juhul on kaupade alamkategooria, mille jaoks varasem kaubamärk oli registreeritud, piisavalt täpne ja piiritletud, nii et ei saa järeldada, et see kaubamärk hõlmab nii erinevaid kaupu, et ühtlustamisameti väidete kohaselt oleks tulnud määratleda selle sees uusi alajaotusi.
- 60 Eeltoodust järeldub, et appellatsioonikoja otsus, milles leiti, et varasema kaubamärgi kasutamine tõendati vaid „metallide poleerimiseks mõeldud toote, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavastist (*magic cotton*)” osas, ning et nimetatud kaubamärk tuleb vastulausemenetluse seisukohast lugeda registreerituks vaid selle ainsa toote ning mitte kogu alamkategooria jaoks, mille jaoks nimetatud kaubamärk

registreeritud oli, st „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” jaoks, rikkus määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3. Kuna vaidlustatud otsus rajanes seega ebaõigel eeldusel, toob niisugune rikkumine iseenesest kaasa nimetatud otsuse tühistamise.

- 61 Arvestades siiski, et apellatsioonikoda võttis vaidlustatud otsuses seisukoha ka vastandatud märkide segiajamise tõenäosuse osas, leiab Esimese Astme Kohus, et läbi tuleb vaadata ka hageja teine väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist.

Teine väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist

Poolte argumendid

- 62 Hageja väidab, et varasema kaubamärgiga ja taotletava kaubamärgiga kaitstud klassi 3 kuuluvate kaupade, st vastavalt „metallide poleerimiseks mõeldud kaupade” ja „metallitööstlustööstuse äravoolutorude puhastusainete, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained” võrdlusest nähtub, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatud kaubad on oma otstarbelt, asjaolu poolest, et nad teineteist täiendavad ja lõpptarbivate poolest sarnased.
- 63 Varasema kaubamärgiga on kaitstud kaubad, mis on mõeldud igasuguste metallide, k.a kanalisatsiooni- ja äravoolutorude, poleerimiseks ning seda kaubamärki võib kasutada kõigile tarbijate liikidele, k.a metallitööstlustööstuses kutsealaselt tegutsevatele isikutele mõeldud kaupade jaoks.

- 64 Lisaks täheldab hageja, et kohtupraktika kohaselt võib kaubamärkidega tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida nende kaubamärkide suur sarnasus ning vastupidi. Pealegi on eriti eristusvõimelistel kaubamärkidel kas oma olemuse või üldtuntuse tõttu ulatuslikum kaitse võrreldes kaubamärkidega, mille eristusvõime on nõrgem, ning mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda suurem on segiajamise tõenäosus.
- 65 Järelikult võidakse kaubamärgi registreerimisest, vaatamata kaitstud kaupade või teenuste väiksemale sarnasusele, keelduda juhul, kui varasem kaubamärk on tugeva eristusvõimega.
- 66 Käesoleval juhul nähtub vaidlustatud otsusest mitte ainult, et vastandatud kaubamärgid on väga sarnased vaid ka, et varasemal kaubamärgil on tugev eristusvõime. Tegemist on väljamõeldud sõnaga, mis ei kirjelda kuidagi tähistatavaid kaupu ning mida on Hispaanias alates 1912. aastast laialdaselt kasutatud.
- 67 Lõpuks leiab hageja, et arvestades vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade piisavalt sarnast olemust, võib avalikkus tõenäoliselt arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatel, isegi siis, kui segiajamise tõenäosuse hindamisel võetakse arvesse vaid kõnealust spetsiifilist toodet.
- 68 Ühtlustamisamet leiab, et nimetatud väide ei ole põhjendatud.

- 69 Ühtlustamisamet rõhutab, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses õigesti, et kaubad, mille jaoks varasem kaubamärk loetakse registreerituks, st metallide poleerimiseks mõeldud toode, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist, erinevad taotletava kaubamärgiga fähistatud kaupadest, st metallitööstuse äravoolutorude puhastusainetest, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained.
- 70 Ühtlustamisamet möönab, et kuigi mõnel juhul võivad „puhastamine” ja „poleerimine” tihedalt seotud olla, eriti mis puudutab kodumajapidamiseks mõeldud kaupu, ei ole see käesoleval juhul sugugi nii, kuna kasutuseesmärgi seisukohast ei ole äravoolutorude puhastamisel ja kodumajapidamises kasutatavate metallide poleerimisel mingisugust seost.
- 71 Kõnealustel kaupadel on erinevad kasutuseesmärgid, kaubad ei rahulda samu vajadusi ning ei ole ei konkureerivad ega asenda teineteist.
- 72 Ühtlustamisamet vaidleb lisaks vastu hageja väitele, et kaubad täiendavad teineteist, leides, et hageja on tuginenud ebaõigele oletusele, arvates, et kõnealused puhastusained on mõeldud metallitorude jaoks.
- 73 Samuti ei ole õige, et kõnealustel kaupadel võivad olla samad lõpptarbijad. Kõnealust spetsiifilist toodet võib kasutada vaid kodumajapidamises kasutatavate väikeste nõude jaoks ning see on suurematele metallist esemetele ilmselgelt sobimatu. Pealegi tunnistas hageja oma 23. juuli 1999. aasta kirjas, et tema kaup oli mõeldud kodumajapidamises kasutamiseks ja märkis, et põlvkonniti kasutati jätkuvalt ALADDINI-nimelisi tooteid. Seda avalikkust, st tarbekaupade keskmisi tarbijaid,

tuleb eristada väga spetsialiseerunud metallurgiatööstuse kutsealal tegutsejatest. Seda seisukohta toetab üks hageja reklaamidest, mis tutvustab tema „kodumajapidamise korrashoiu kaupade valikut” ning kus kõnealune spetsiifiline toode seisab teiste kodumajapidamise kaupade seas.

- 74 Viimaks leiab ühtlustamisamet, et avalikkuse seisukohast, kellele kõnealune spetsiifiline toode on mõeldud, on vähetõenäoline, et nimetatud toote jaoks kasutatakse samu müügikanaleid kui asjaomase taotletava ühenduse kaubamärgiga tähistatud kaupade jaoks, mida müüvad väga spetsialiseerunud torude jae- ja hulgimüüjad.
- 75 Ühtlustamisamet järeltab sellest, et võrreldavad kaubad on erinevad, olenemata sellest, kas varasem kaubamärk loetakse registreerituks vaid kõnealuse spetsiifilise toote jaoks või mitte.
- 76 Niisiis, direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 1 punkti b käsitleva Euroopa Kohtu praktika kohaselt, mida võib sisuliselt kohaldada määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tõlgendamisele, eeldab segiajamise tõenäosus tähistatud kaupade või teenuste identsust või sarnasust (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 22). Eespool toodud põhjustel ei ole see eeltingimus täidetud, nii et vastandatud kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on tugev eriomane eristusvõime. Apellatsioonikoda leidis järelkult õigesti, et segiajamine ei ole tõenäoline.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 77 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 identisuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada. Artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt tähendab varasem kaubamärk eelkõige mõnes liikmesriigis registreeritud kaubamärki.

78 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tõenäosus selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

79 Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, lähtudes asjaomase avalikkuse tajust ja arvestades kõiki käesoleva juhtumi asjaomaseid tegureid, iseäranis märkide 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).

80 Käesoleval juhul, vastavalt esimeses väites esitatule ning vastupidiselt ühtlustamisameti väidetele, tuleb varasem kaubamärk vastulause seisukohast lugeda registreerituks kõigi nende kaupade jaoks, mille jaoks see oli registreeritud. Sellest järeldub, et kaubad, mida vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta on ühel poolt varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad, st „metalli poleerimiseks mõeldud kaubad” ning teiselt poolt taotletava kaubamärgiga tähistatud klassi 3 kuuluvad kaubad, st „metallitööstuse äravoolutorude puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abained ja abained”.

- 81 Niisiis, kuigi „metalli poleerimiseks mõeldud kaubad” võivad hõlmata nii tarbekaupu kui ka kutsetealal tegutsevate või spetsialiseerunud avalikkusele mõeldud kaupu, ei ole vaidlust selles, et registreerimistaotluses toodud kaupu tuleb pidada vaid metallitööstustööstuse asjatundjatele suunatuks. Sellest tuleneb, et ainus avalikkus, kes neid kaubamärke segamini võib ajada, on nimetatud asjatundjad. Pealegi tuleb meenutada, et varasem kaubamärk on registreeritud Hispaanias. Sellest tulenevalt on asjaomaseks avalikkuseks, kellest lähtuvalt segiajamise tõenäosust tuleb hinnata, Hispaania metallitööstustööstuse asjatundjad.

— Kõnealuste kaupade võrdlus

- 82 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb kõnealuste kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel arvestada kõigi asjaomaste teguritega, eelkõige nende olemuse, otstarbe, kasutusviisi ning samuti sellega, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad või teineteist täiendavad (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23 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 31).

- 83 Kõnealuste kaupade olemuse osas tuleb märkida, et kaubad kuuluvad samasse kategooriasse ning kujutavad endast sarnaselt metallpindadele kantavaid keemilisi aineid. Lisaks tuleb tunnistada, et kuigi poleerimine ja puhastamine ei ole kahtlemata samad tegevused, on need enam-vähem sarnased, kuivõrd mõlemad kuuluvad üldkorrashoiutegevuste hulka. Kõnealustel kaupadel on seega sama funktsioon.

- 84 Samas tuleb ühelt poolt siiski üldiselt täheldada, et ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluses toodud klassi 3 kaupade kirjeldus, st „metallitööstlustööstuse äravoolutorude puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained” hõlmab kitsamat ja spetsiifilisemat alamkategoriat kui varasema kaubamärgiga tähistatud „metallide poleerimiseks mõeldud kaubad”.
- 85 Teiselt poolt, nagu rõhutab ühtlustamisamet, ei saa eitada, et kaupadel on erinev otstarve ja kasutusviis. Kui varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad on põhimõtteliselt mõeldud metallesemete pinnale määrimise teel nende läikima löömiseks, ning seega on neil osaliselt esteetiline kasutuseesmärk, on registreerimistaotluses toodud kaubad sisuliselt mõeldud metallisetete lahustamise eesmärgil äravoolutorudesse valamiseks, et puhastada ja likvideerida ummistusi metallitööstlustööstuses, mis väljendab nende praktilist kasutuseesmärki.
- 86 Ülaltoodut arvestades tuleb käesolevas järgus märkida, et kõnealused kaubad on osaliselt sarnased.

— Kõnealuste tähiste võrdlus

- 87 Siinkohal piisab nentimisest, et vaidlust ei ole selles, et vastandatud tähised on väga sarnased, kuna apellatsioonikoda on ise tunnistanud, et tähised on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Pealegi tuleb rõhutada, et kõnealused märgid on mõlemad täies ulatuses sõnamärgid ja miski, v.a nende kirjapildi väike erinevus, neid ei erista.

— Kaubamärkide segiajamise tõenäosus

- 88 Hageja väidab, et kaubamärkide segiajamise tõenäosust tõstab esile asjaolu, et varasem siseriiklik kaubamärk ALADDIN on tugeva eristusvõimega, mis tuleneb sellest, et tegemist on väljamõeldud sõnaga, mis ei kirjelda kuidagi tähistatavaid kaupu ning mida on Hispaanias alates 1912. aastast laialdaselt kasutatud. Hageja sõnul tunnistab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et varasemal kaubamärgil on tugev eristusvõime.
- 89 Selleks, et otsustada, kas kaubamärgil on eristusvõime ning seega hinnata, kas see eristusvõime on tugev, tuleb igakülgset hinnata kaubamärgi tugevamat või nõrgemat võimet identifitseerida teatud ettevõtjalt pärinevaid kaupu või teenuseid, mille jaoks see registreeriti, ning järelikult eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtete omadest (vt selle kohta Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 49).
- 90 Niisuguse hindamise juures tuleb arvesse võtta kaubamärgile iseloomulikke omadusi, k.a asjaolu, kas kaubamärk sisaldab või ei sisalda neid kaupu või teenuseid kirjeldavat osa, mille jaoks see on registreeritud, kaubamärgi üldtuntust, eriti kaubamärgi turuosa, kui intensiivselt, millises geograafilises ulatuses ja kui kaua seda kaubamärki kasutatud on, summat, mida ettevõtte on selle kaubamärgi reklaamimiseks kasutanud, niisuguse avalikkuse hulka, kes tänu kaubamärgile identifitseerib kaupu ja teenuseid teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, ning kaubandus- ja tööstuskodade või muude erialaliitude arvamus (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18; eespool punktis 89 viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51, ja eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23; Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 34).

- 91 Selles küsimuses nendib Esimese Astme Kohus esiteks, et hageja piirdub vaid väitega, et varasemat kaubamärki on alates 1912. aastast Hispaanias laialdaselt kasutatud, ilma et ta esitaks mingeid tõendeid ülaltoodud erinevate seikade kohta, mis võivad tõestada nimetatud kaubamärgi üldtuntust. Järelikult ei ole varasemal kaubamärgil sellel alusel tugevat eristusvõimet.
- 92 Mis puudutab varasema kaubamärgi iseloomulikke omadusi, tuleb märkida, et nagu täheldas hageja, ei sisalda sõnamärk ALADDIN midagi, mis kirjeldaks kaupu, mille jaoks see on registreeritud, ning et märgi tugev võime kutsuda esile kujutluspilte kujutab endast selle kauba eriomast omadust. Aladdin on üldtuntud kangelane muinasjutust „Tuhat ja üks ööd”, kes leidis metallist õlilambi, mida hõõrudes ilmub nähtavale džinn, kes oli võimeline täitma lambi omaniku soove. Niisiis vihjab sõna Aladdin nii varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade ühele võimalikule kasutusviisile kui ka nende kaupade väidetavale imet tegevale omadusele. Järelikult tuleb asuda seisukohale, et varasemal kaubamärgil on suur võime identifitseerida kaupu, mille jaoks see on registreeritud, st „metallide poleerimiseks mõeldud kaupu”, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena ning seega eristada neid kaupu teiste ettevõtete kaupadest. Pealegi nõustus apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses hageja väitega, mille kohaselt varasemal kaubamärgil on tugev eristusvõime ja millele ühtlustamisamet käesolevas menetluses samuti vastu ei vaidle.
- 93 Tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime (vt Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-1691, punkt 24); kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende olemusest või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (ülal punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18).
- 94 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab teatavate arvesse võetavate tegurite vastastikust sõltuvust, eelkõige kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste

sarnasust. Pealegi võib kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste vähest sarnasust kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus, ja vastupidi. Nende tegurite vastastikust on selgesõnaliselt nimetatud määruse nr 40/94 seitsmendas põhjenduses, mille kohaselt sarnasuse mõistet tuleb tõlgendada seoses segiajamise tõenäosusega, mille hindamine sõltub määruse kohaselt eelkõige kaubamärgi tuntusest turul ning kaubamärgi ja tähise ning kaubamärgi ja tähisega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse ulatusest (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17; eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 29, ja eespool punktis 82 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).

95 Seetõttu võib määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamine olla tõenäoline, vaatamata tähistatud kaupade või teenuste väiksemale sarnasusele, kui kaubamärkide sarnasus on suur ning varasema kaubamärgi eristusvõime on tugev (vt selle kohta eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 19).

96 Käesoleval juhul tuleb kindlasti tunnistada, et kõnealused kaubad on osaliselt sarnased ning et asjaomane avalikkus, kelleks on ühenduse kaubamärgitaotluses toodud kaupade valdkonnas spetsialiseerunud kutsealal tegutsejad, võib nende kaupade valikul ilmutada suurt tähelepanelikkust (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punktid 37, 40 ja 52 ning 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-317/01: M+M v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Mediametrie (M+M EURODATA), EL 2004, lk II-1817, punktid 51 ja 52).

97 Siiski tuleb tõdeda, et lisaks asjaolule, et kõnealused kaubad on, nii nagu ülal öeldud, osaliselt sarnased, on need tavaliselt seotud korrashoiutööde ja metalliga, ja seda seost tugevdab lisaks asjaolu, et kõnealused kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed — millele apellatsioonikoda vastu ei vaidle —, ning võivad iseenesest näida

seotuna kaupadega, mida nad tähistavad, kuna need vihjavad muinasjutu tegelasele, kes seondub metallist õlilambiga.

- 98 Sellises olukorras ei ole välistatud, et asjaomane avalikkus tajub kõnealuseid kaupu samasse metallidega seotud korrashoiuvahendite valikusse kuuluvatena. Isegi kui oletada, et nimetatud avalikkus, kelleks on kindlasti kutsealal tegutsejad, on teadlik nende kaupade valmistamisviiside erinevustest, ei järelda nad sellest tingimata, et need erinevused takistavad samal ettevõttel toota või müüa samaaegselt kahte erinevat liiki kaupa. Seetõttu jääb asjaomasele avalikkusele mulje, et kõnealustel kaupadel on sama kaubanduslik päritolu (vt selle kohta 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 33).

- 99 Sellest järeldub, et kõnealused kaubad võivad asjaomasele avalikkusele näida omavahel seotud kaupadena, kuna need kuuluvad samasse kaubagrupi ja neid võib seega tajuda osana sama kaubandusliku päritoluga üldisest kaubavalikust.

- 100 Seetõttu leiab Esimese Astme Kohus, et kui võtta arvesse kõnealuste kaupade sarnasust, vastandatud tähiste väga suurt sarnasust ja varasema kaubamärgi tugevat eristusvõimet, siis asjaolust, et asjaomaseks avalikkuseks on metallitööstlustööstuse spetsialiseerunud kutsealal tegutsejad, ei piisa välistamiseks, et nimetatud avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

101 Sellest järeldub, et vastandatud kaubamärkide segiajamine on tõenäoline. Seega tuleb hageja teist väidet, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist, samuti toetada.

102 Kõigest ülaltoodust järeldub, et kaebus tuleb rahuldada ning vaidlustatud otsus tühistada.

Kohtukulud

103 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb hageja kohtukulud vastavalt hageja esitatud taotlusele mõista välja kostjalt.

104 Hüvitatavate kulude küsimuses tuleb meenutada, et kodukorra artikli 136 lõike 2 kohaselt „[p]oolte vältimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega ja kulusid seoses artikli 131 lõike 4 teises lõigus ettenähtud avalduste või muude dokumentide tõlgete esitamisega käsitatakse hüvitatavate kuludena”. Vastulausemenetluses tekkinud kulusid ei saa käsitada apellatsioonikojas kantud kuludena. Järelikult tuleb vastulausemenetlusega seotud kulude ühtlustamisametilt väljamõistmise nõue jätta rahuldamata.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 31. jaanuari 2003. aasta otsus.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. juulil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

H. Jung

H. Legal