

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

23. november 2005 *

Kohtuasjas T-396/04,

Soffass SpA, asukoht Porcari (Itaalia), esindajad: advokaadid V. Bilardo ja C. Bacchini,

hageja,

versus

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

kostja,

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

* kohtumenetluse keel: itaalia.

Sodipan, SCA, asukoht Saint-Étienne-du-Rouvray (Prantsusmaa), esindaja: advokaat N. Boespflug,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 16. juuli 2004. aasta otsuse (asi R 699/2003-1) peale, mis tehti vastulausemenetluses Soffass SpA ja Sodipan SCA vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees J. D. Cooke, kohtunikud I. Labucka ja V. Trstenjak,
kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 4. oktoobril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

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

arvestades 9. veebruaril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 24. juuni 2005. aasta kohtumäärust menetlustoimingu kohta,

arvestades 13. septembril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Soffass SpA esitas 20. septembril 1999 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 erivaljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk:

NICKY

- 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) klassi 16 ning vastavad järgmisele kirjeldustele: „paberist ja/või tselluloosist valmistatud majapidamis- ja hügieenitooted, nagu ninarätikud, salvrätikud meigi eemaldamiseks, käterätid, pabersalvrätikud, majapidamispaperi rullid, tualettpaber“.

4 Nimetatud taotlus avaldati 10. aprillil 2000 väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 29/2000.

5 Sodipan SCA esitas 10. juulil 2000 taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel.

6 Vastulause tugines alljärgnevatele varasematele siseriiklikele registreeringutele:

— alljärgneva kujutismärgi alates 6. aprillist 1967 kehtiv Prantsuse registreering nr 1 400 192 klassi 16 kuuluvate kaupade „paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” jaoks:



The image shows a stylized logo for the word 'noky'. The letters are bold, lowercase, and in a sans-serif font. The 'n' and 'o' are connected, and the 'y' has a distinctive shape. The logo is centered on the page.

— alljärgneva kujutismärgi alates 14. märtsist 1986 kehtiv Prantsuse registreering nr 1 346 586 klassi 16 kuuluvate kaupade „paberist valmistatud hügieeni- ja majapidamistooted, salvrätikud, lauakatted, nõudealused, nõudealuste komp-

lekt, paberist ja papist tassid ja taldrikud ning muud tooted ühekordseks kasutamiseks (või äravisatavad)” jaoks:



- 7 Ühtlustamisameti vastulausete osakond jättis 24. novembri 2003. aasta otsusega vastulause rahuldamata. Sisuliselt leidis vastulausete osakond, et asjaomased tähised ei ole visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Sellega seoses ta täpsustas, et „tähistest jäävad igas mõttes täiesti erinevaid tervikmuljeid”. Kuna tähistest jäävad tervikmuljed on ilmselgelt erinevad, siis vastulausete osakond leidis, et puudub vajadus kaupade võrdlemiseks. Samal põhjusel ei uurinud vastulausete osakond tõendeid varasemate kaubamärkide kasutamise kohta, mille menetlusse astuja esitas määruse nr 40/94 artikli 43 alusel.
- 8 Menetlusse astuja esitas 4. detsembril 2003 kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.
- 9 Kinnitades 16. juuli 2004. aasta otsuses (edaspidi „vaidlustatud otsus”), et vaidlus- alused kaubamärgid on märkimisväärselt sarnased, tühistas esimene apellatsioonikoda vastulausete osakonna otsuse ning saatis asja tagasi vastulausete osakonnale asjaomaste kaupade võrdlemiseks ning varasemate kaubamärkide kasutamise kohta esitatud tõendite uurimiseks.

Poolte nõuded

10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

11 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

12 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- sedastada, et arvestades vaidlusaluste kaubamärkide segiajamise tõenäosust, mida rõhutab asjaomaste kaupade identsus, on menetlusse astuja vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimisele põhjendatud;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

- 13 Hageja esitab oma hagi toetuseks ainult ühe väite määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta selle tõttu, et apellatsioonikoda otsustas valesti, et vaidlusalused tähised on sarnased.

Poolte argumendid

- 14 Vastupidiselt apellatsioonikojale leiab hageja, et asjaomaseid kaubamärke ei saa omavahel segi ajada nende ilmselgete foneetiliste, visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevuste tõttu. Tegelikult moonutas apellatsioonikoda ühenduse kohtupraktika tõlgenduse kohast segiajamise tõenäosuse mõistet (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22 ja 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29).
- 15 Seoses foneetilise küljega vaidlustab hageja apellatsioonikoja hinnangu, mille kohaselt on viimaste silpide „ky” ja „cky” sarnasus olulisem kui täishäälikute „o” ja „i” foneetiline erinevus. Hageja lisab, et seda ilmselget erinevust, mida prantsuse keeles rõhutab veelgi enam silpide „ni” ja „no” erinev hääldus, tuleb pidada olulisemaks, kuna tarbijale jääb meelde just nimelt sõna algusosa kõla (esimese apellatsioonikoja 19. jaanuari 2001. aasta otsus asjas R 120/2000-1: Manfield v. PENFIELD, punkt 23).
- 16 Seoses visuaalse küljega vaidlustab hageja vaidlustatud otsuses esitatud väite, mille kohaselt on vaidlusalused kaubamärgid sarnased seetõttu, et neil on ühesugused

algus- ja lõputähed ning et mõlemad koosnevad lühikestest sõnadest, mis sarnanevad ingliskeelsetele sõnadele. Hageja rõhutab, et need kaubamärgid on märkimisväärselt erinevad. Nende tähtede arv on erinev (viis tähte kaubamärgis NICKY ja neli kaubamärgis NOKY). Esimeses kaubamärgis NOKY on tähtede „n” ja „y” teljed kaldus ja nende ülemised osad koonduvad telje suunas. Lisaks on kaubamärgi NOKY tähte „o” kujutatud kumerate nurkadega kolmnurgana. Kaubamärgi NOKY tähe „k” moodustav vertikaalne joon ulatub selgelt kõrgemale sama tähe kaldjoone ülemisest osast. Teist kaubamärki NOKY iseloomustab ilmselgelt pilt, millel on kujutatud karu, kelle rinnale on trükitud südame kujutis. Lisaks on selle kaubamärgi algus- ja lõputähed palju suuremad teistest tähtedest. Lõpuks erinevad kaks varasemat kaubamärki taotletavast kaubamärgist selle poolest, et need koosnevad tähtedest, mille piirjooned on kumerad.

17 Seoses kontseptuaalse küljega vaidlustab hageja apellatsioonikoja väite, mille kohaselt ta ei tõendanud, et sõna „Nicky” tajutakse Prantsusmaal hellitusnimena.

18 Hageja väidab, et see, et prantsuse keelt kõnelev avalikkus ja ühenduse avalikkus tajuvad üldiselt sõna „Nicky” kas prantsuse eesnimede nagu Nicole, Nicolas, Nicolette hellitusnimena või võõrkeelse eesnimena, on teada ja üldiselt tunnustatud asjaolu, mis ei vaja tõendamist. Seoses sellega viitab ta motosportlasele Niki Lauda, seitsmekümnendate aastate filmile pealkirjaga „Mickey ja Nickey” ning multifilmile „Nicky Larson”. Seevastu on sõna „noky” tšehhikeelne sõna, millel on itaaliakeelse sõnaga „gnocchi” sama tähendus. Siiski avaldab hageja kahtlust, kas prantsuse keelt kõnelev avalikkus saab sellest tähendusest aru. Pigem võib see sõna prantsuse keelt kõneleva avalikkuse jaoks viidata täiesti erinevale tähisele NOKIA, mis on väga tuntud mobiiltelefonisektoris.

- 19 Hageja märgib, et igasuguse segiajamise tõenäosuse välistamiseks piisab, kui prantsuse keelt kõnelev avalikkus tajub kohe sõna „Nicky” kas hellitusnimena või pärisnimede lühivormina. Kohtupraktika kohaselt piisab sellest, kui vähemalt ühel vaidlusalusel kaubamärgil on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud tähendus, et kaubamärkide visuaalsed ja foneetilised sarnasused oleksid suures osas neutraliseeritud (Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 54, ja 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt v. Siseturu Ühtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO), EKL 2004, lk II-01739, punktid 55 ja 56).
- 20 Ühtlustamisamet leiab, et appellatsioonikoda võrdles õigesti taotletavat ühenduse kaubamärki ja varasemaid kaubamärke ning rõhutab, et märgatav analoogia tingib suure sarnasuse.
- 21 Viidates hageja poolt läbiviidud asjaomaste tähiste tunnuste üksikasjalikule analüüsile (vt eespool punkt 16) märgib ühtlustamisamet, et see puudutab täiesti ebaolulisi osasid tähistest jäävas tervikmuljes. Tegelikult on sõna „noky” vaieldamatult kahe prantsuse kaubamärgi domineeriv osa vaatamata stiliseeritud karu pildile teises varasemas kaubamärgis.
- 22 Seoses asjaomaste kaubamärkide kontseptuaalse analüüsiga väidab ühtlustamisamet iseäranis seda, et hageja esitatud tõendid kinnitamaks väidet NICKY kindla ja selge tähenduse kohta, mis seisneb pärisnime hellitusnimes, ei toeta tõhusalt seda argumentatsiooni. Antud asjas ei saa kohaldada eespool punktis 19 viidatud kohtuotsuseid BASS ja PICARO, kuna ühelgi vaidlusalusel tähisel ei ole „selget ja kindlaksmääratud” tähendust, mis kõrvaldaks igasuguse tähiste seostamise võimaluse. Tuginedes Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikele 4, viitas ühtlustamisamet lisaks kõikide uute väidete, mida esmakordselt esitatakse Esimese Astme Kohtus, vastuvõetamatusele, pidades sellisteks hagiavaldusele juurde lisatud

dokumente 13–21. Tegemist on täiesti uute dokumentidega, mida selles menetluse staadiumis ei saa vastuvõetavaks pidada (Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 67).

- 23 Menetlusse astuja tõdeb, et vastulausete osakonna otsuse tühistamine oli õigustatud asjaomaste tähiste ilmselge sarnasuse tõttu.
- 24 Muuhulgas väidab ta seda, et kontseptuaalses mõttes ei taju Prantsuse tarbija kaubamärki NICKY, mida kasutatakse selliste kaupade, nagu paberitooted ja salvrätikud, tähistamiseks, isiku eesnimel viitavana, kuna mitte miski ei tekita seost nende kaupade ja isiku eesnime „Nicky” vahel, ning see on nii veelgi enam seetõttu, et sellist hellitusnime kasutatakse väga harva.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 25 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b on sätestatud, et varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui selle identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning kaubamärkidega tähistatud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada.

- 26 Sellest sättest tuleneb, et segiajamise tõenäosus eeldab samal ajal nii taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi identsust või sarnasust kui ka registreerimis- taotluses loetletud kaupade või teenuste identsust või sarnasust nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk. Need tingimused on kumulatiivsed (Euroopa Kohtu 12. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-106/03 P: *Vedial v. Siseturu Ühtlustamise Amet*, EKL 2004, lk I-9573, punkt 51).
- 27 Juhul, kui vaidlusalused tähised on täiesti erinevad, on põhimõtteliselt võimalik ilma asjaomaseid kaupu uurimata väita, et segiajamise tõenäosust ei esine.
- 28 Siinkohal tuleb lisada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tähendab segiajamise tõenäosus seda, et avalikkus võib uskuda, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.
- 29 Mainitud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus neid tähiseid ning kaupu ja teenuseid tajub, ning arvestades kõiki asjaomaseid tegureid ja eelkõige tähiste sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vahelist vastastikkust 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).
- 30 Mis puudutab vastastikkust sõltuvust, siis tähistatud kaupade või teenuste suurt sarnasust võib neutraliseerida isegi vähene kaubamärkide sarnasus ning vastupidi (vt

analoogia alusel eespool punktis 14 viidatud Euroopa Kohtu kohtuotsus Canon, punkt 17, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 19).

- 31 Seega juhul, kui tähised on kasvõi vähesel määral sarnased, tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.
- 32 Väljakujunenud kohtupraktikast tulenevalt peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine seoses vaidlusaluste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasusega rajanema tähistest jäävale tervikmuljele, võttes eelkõige arvesse tähiste eristavaid ja domineerivaid osi (vt eespool punktis 19 viidatud kohtuotsus BASS, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika).
- 33 Antud asjas on selge, et asjaomane avalikkus, kelle seisukohalt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata, on Prantsuse avalikkus.
- 34 Seoses visuaalse küljega tuleb märkida, et asjaomased tähised on teataval määral sarnased. Tähise NOKY neljast tähest kolm asetsevad samadel kohtadel kui tähises NICKY. Tähistel on ühesugune algustäht „n” ja sõnalõpp „ky”. Kuna nimetatud sõnalõpp ei ole prantsuse keeles tavaline, siis võib seda pidada mõlemate tähiste domineerivaks osaks, mis köidab tarbijate tähelepanu.

- 35 Vaadeldavad tähised on sarnased samuti foneetiliselt, kuna viimane silp „ky”, mis on vaidlusalustes tähistes identne, köidab Prantsuse tarbija tähelepanu. Järelikult on kõnealuste tähiste esimestel silpidel, mis iseenesest on erinevad, foneetiliselt väiksem mõju.
- 36 Siinkohal tuleb meenutada, et kohtupraktika kohaselt on tähiste teatav foneetiline sarnasus väiksema tähtsusega siis, kui tegemist on toodetega, mida turustatakse sellisel viisil, et tavaliselt tajub asjaomane avalikkus ostu sooritamisel neid tooteid tähistavat kaubamärki visuaalselt (eespool punktis 19 viidatud kohtuotsus BASS, punkt 55).
- 37 Lisaks on kontseptuaalselt võimalik, et Prantsuse tarbija võib tajuda sõna „Nicky” eesnimede Nicolas või Nicole hellitusnimena, nagu väidab hageja (vt eespool punktid 18 ja 19). Selle argumendi olulisust mõjutab osaliselt asjaomaste kaupade olemus ning nende turustamistingimused. Järelikult ei saa hinnangut selle argumendi kohta eraldada teistest teguritest, mis võivad olla asjas tähtsust omada.
- 38 Tuleb märkida, et eespool punktides 34 ja 35 nimetatud tähiste sarnasused on sellised, et apellatsioonikoda järeltas põhjendatult, et segiajamise tõenäosuse igakülgselt hindamiseks tuleb võrrelda kaupu. Seda ennekõike seetõttu, et kui tähistes esinevad kasvõi vähesel määral sarnased osad, siis igakülgsel hindamisel võivad neid neutraliseerida teised tegurid, nagu kaupade olemus või nende turustamistingimused.

- 39 Juhul kui vaidlusaluste tähiste sarnasus ei puudu ilmselgelt, vaid neis on nii teatavad sarnased kui ka erinevad osad, ei saa nende osade tähtsust hinnata eraldi, vaid segiajamise tõenäosuse igakülgtsel hindamise raames kõiki asjaomaseid tegureid arvesse võttes (vt eespool punkt 29).
- 40 Eespool mainitust järeldub, et ainus väide määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta tuleb tagasi lükata.
- 41 Mis puudutab hagiavaldusele juurde lisatud dokumente 13–21 (vt eespool punkt 22), siis neid ei saa arvesse võtta, kuna vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 63 on Esimese Astme Kohtusse esitatud hagi eesmärk kontrollida ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust. Tegelikult ei ole Esimese Astme Kohtu ülesanne uurida asjaolusid esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud tõendite valguses. Lisaks oleks nende tõendite vastuvõetavaks pidamine vastuolus kodukorra artikli 135 lõikega 4, mille kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluseset. Järelikult tuleb need tõendid jätta tähelepanuta, ilma et oleks vajadus uurida nende võimalikku mõju (eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus BUDMEN, punkt 67).
- 42 Kõike eeltoodut silmas pidades tuleb hageja tühistamisnõue jätta rahuldamata.

- 43 Seoses menetlusse astuja nõudega, milles ta palub lõplikult sedastada, et taotletava ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause on põhjendatud, tuleb märkida, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 63 lõikele 2 koostoimes lõikega 3 saab apellatsioonikoja otsust muuta ainult siis, kui see on sisult või vormilt õigusvastane (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy v. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 46). Seoses sellega piisab kui mainida, et vaidlustatud otsus ei ole õigusvastane, ning et antud asjas on vaja läbi viia segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõiki asjaomaseid tegureid arvesse võttes.
- 44 Seega tuleb menetlusse astuja nõue otsuse muutmise kohta jätta rahuldamata.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 23. novembril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

E. Coulon

J. D. Cooke