

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

23. veebruar 2006 *

Kohtuasjas T-194/03,

Il Ponte Finanziaria SpA, asukoht Scandicci (Itaalia), esindajad: advokaadid
P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina ja M. Boletto,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: M. Buffolo ja O. Montalto,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
asukoht Numana (Itaalia), esindaja: advokaat D. Marchi,

menetlusse astuja,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 17. märtsi 2003. aasta otsuse peale (asi R 1015/2001-4), mis käsitleb Il Ponte Finanziaria SpA ja Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl'i vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 30. mail 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 1. oktoobril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 29. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 26. oktoobril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Õiguslik raamistik

- 1 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (muudetud kujul) (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõiked 1 ja 2 näevad ette:

„1. Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

2. Kasutamisenähtude 1 tähenduses käsitatakse ka järgmist:

a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...].”

2 Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 on sõnastatud järgnevalt:

„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 mittekasutamine 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.”

3 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 22 „Kasutamise tõendamine” lõiked 1–3 näevad ette:

„1. Kui vastulause esitaja peab määruse artikli 43 lõike 2 või 3 kohaselt esitama tõendid kasutamise kohta või näitama, et kasutamata jätmine on põhjendatud, teeb amet talle ettepaneku esitada nõutavad tõendid ameti määratud tähtaja jooksul. Kui vastulause esitaja ei esita selliseid tõendeid enne tähtaja möödumist, lükkab amet vastulause tagasi.

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, ja neid viiteid kinnitavatest tõenditest lõike 3 kohaselt.

3. Tõendite esitamine piirdub põhimõtteliselt tõendavate dokumentide ning selliste esemete nagu pakendite, etikettide, hinnakirjade, kataloogide, arvete, fotode ja ajalehereklaamide ning määruse artikli 76 lõike 1 punkti f kohaste kirjalike tunnistuste esitamisega.”

Vaidluse taust

- 4 Äriühing Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (edaspidi „menetlusse astuja”) esitas 24. septembril 1998 määruse nr 40/94 alusel Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
- 5 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk:



- 6 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 18 ja 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

— 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 25: „Rõivad, jalatsid, peakatted”.

- 7 Taotlus avaldati 14. juunil 1999 Ühenduse Kaubamärgibulletäänis nr 47/99.

- 8 Äriühing Il Ponte Finanziaria SpA (edaspidi „hageja”) esitas 7. septembril 1999 määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause.

9 Vastulause aluseks olid järgmised varasemad siseriiklikud registreeringud:

- alljärgneva kujutismärgi alates 11. maist 1979 kehtiv Itaalia registreering nr 370836 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad” ja kuuluvad klassi 25:

Bridge

- alljärgneva kujutismärgi alates 15. juulist 1964 kehtiv Itaalia registreering nr 704338 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, sh saapad, jalatsid ja tuhvlid, toakingad” ja kuuluvad klassi 25:



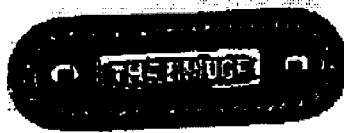
- alljärgneva kujutismärgi alates 22. oktoobrist 1990 kehtiv Itaalia registreering nr 606709 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „sokid ja kaelasidemed, lipsud” ja kuuluvad klassi 25:



- alljärgneva kujutismärgi alates 12. juunist 1990 kehtiv Itaalia registreering nr 593651 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25:



- sõnamärgi THE BRIDGE alates 14. juunist 1994 kehtiv Itaalia registreering nr 642952 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25;
- alljärgneva ruumilise märgi alates 22. juunist 1994 kehtiv Itaalia registreering nr 704372 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25:



- alljärgneva ruumilise märgi alates 22. juunist 1994 kehtiv Itaalia registreering nr 633349 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25:



- sõnamärgi FOOTBRIDGE alates 7. detsembrist 1994 kehtiv Itaalia registreering nr 710102 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25;

- alljärgneva kujutismärgi alates 28. veebruarist 1996 kehtiv Itaalia registreering nr 721569 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25:



- sõnamärgi OVER THE BRIDGE alates 24. detsembrist 1991 kehtiv Itaalia registreering nr 630763 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18, ning kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25;

- sõnamärgi THE BRIDGE alates 26. oktoobrist 1994 kehtiv Itaalia registreering nr 642953 kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja kuuluvad klassi 18.

- 10 Ühtlustamisameti vastulausete osakond lükkas vastulause 15. novembri 2001. aasta otsusega tagasi, leides, et vaatamata asjaomaste kaupade sarnasuse ja vastandatud tähiste sarnasuse vastastikusele sõltuvusele võib nende foneetilisi ja visuaalseid erinevusi arvestades mõistlikult välistada igasuguse segiajamise tõenäosuse määrase nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

- 11 Hageja esitas 3. detsembril 2001 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

- 12 Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jättis 17. märtsi 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Kõigepealt jättis ta hinnangu andmisel kõrvale varasemad registreeringud nr 370836, 704338, 606709 ja 593651, põhjusel et vastavate kaubamärkide kasutamine ei olnud tõendatud (vaidlustatud otsuse punktid 12 ja 13). Ta jättis kõrvale ka varasema registreeringu nr 642952, põhjusel et tõendid, mida vastulause esitaja oli selle kaubamärgi kasutamise kohta esitanud, olid ebapiisavad (vaidlustatud otsuse punkt 14). Apellatsioonikoda võrdles seejärel kuut ülejäänud varasemat kaubamärki, mis on registreeritud nr-te 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953 all, taotletava kaubamärgiga, ning otsustas, et neil puudub igasugune nii kontseptuaalne kui visuaalne ja foneetiline sarnasus (vaidlustatud otsuse punkt 16 jj). Sellest tulenevalt leidis ta, et puudub vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus määrase nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses, ning eitas kaupade sarnasuse ja tähiste sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõtte asjakohasust käesolevas asjas, kuna puudub vastandatud kaubamärkide minimaalne sarnasus, mis on nimetatud põhimõtte kohaldamiseks nõutav (vaidlustatud otsuse punkt 25).

Poolte nõuded

- 13 Hageja palub hagiavalduses Esimese Astme Kohtul:
- tühistada vaidlustatud otsus;
 - kohustada ühtlustamisametit menetlusse astuja registreerimistaotlust tagasi lükkama;
 - mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
- 14 Kohtuistungil teatas hageja, et ta loobub oma teisest nõudest, ning see märgiti kohtuistungi protokollis.
- 15 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:
- jätta hagi rahuldamata;
 - mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

- 16 Etteheited, mis hageja tühistamisnõude toetuseks esitas, võib koondada kaheks väiteks, mis puudutavad esiteks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist ning teiseks määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a ja artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumist ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 rikkumist.

Väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a ja artikli 43 lõigete 2 ja 3 rikkumist ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 rikkumist

Poolte argumendid

- 17 Esiteks väidab hageja, et apellatsioonikoda rajas segiajamise tõenäosusele antud hinnangu valesti üksnes varasematele kaubamärkidele THE BRIDGE ja THE BRIDGE WAYFARER, jättes kõrvale hagejale kuuluvad muud kaubamärgid ja välistades kõikide varasemate kaubamärkide puhul „seeriakaubamärkide” erilise kaitse. Hageja rõhutab, et varasemad kaubamärgid, mille apellatsioonikoda kõrvale jättis, registreeriti vähem kui viis aastat enne vastulause esitamist, ning et järelikult ei tule nende kasutamist tõendada määruse nr 40/94 artikli 43 tähenduses. Seega oleks apellatsioonikoda pidanud nimetatud varasemaid kaubamärke juba üksnes nende registreerimisest tulenevalt arvesse võtma.
- 18 Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikoda eiras määruse nr 2868/95 eeskirja 22, kui ta segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel jättis nr 642952 all klassis 25 registreeritud sõnamärgi THE BRIDGE kõrvale põhjusel, et selle kasutamine ei

olnud piisavalt tõendatud. Hageja juhib siinkohal tähelepanu sellele, et eespool nimetatud eeskiri arvab kataloogid ja reklaamkuulutused tõendite hulka, mida võib kaubamärgi kasutamise tõendamiseks esitada. Nimetatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks esitas ta apellatsioonikojale vastavalt eespool viidatud eeskirjale palju reklaammaterjale ja katalooge. Apellatsioonikojal ei olnud õigus, kui ta pidas neid tõendeid ebapiisavateks. Hageja esitas Esimese Astme Kohtule igaks juhuks uusi dokumente, mis käsitlevad nimetatud kaubamärgi kasutamist.

- 19 Kolmandaks kinnitab hageja, et apellatsioonikoda toimis valesti, kui ta jättis segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel kõrvale nr-te 370836, 704338, 606709 ja 593651 all registreeritud varasemad kujutismärgid põhjusel, et nende kasutamine ei olnud tõendatud. Hageja arvates tuleb kõnealuseid varasemaid kaubamärke Itaalia 21. juuni 1942. aasta kuningliku dekreeedi nr 929 (muudetud; edaspidi „Itaalia kaubamärgiseadus”) alusel pidada „kaitsvateks kaubamärkideks” ning nende puhul on tühistamine kasutamata jätmise tõttu vastavalt nimetatud seaduse artikli 42 lõikele 4 välistatud. Hageja rõhutab, et nn kaitsvate kaubamärkide eesmärk on laiendada põhikaubamärgi kaitset segiajamise tõenäosuse vastu, võimaldades nende omanikul esitada vastuväide nende kaubamärkidega identse või sarnase kaubamärgi registreerimisele, kuigi see ei ole põhikaubamärgiga sedavõrd sarnane, et see võimaldaks tuvastada segiajamise tõenäosuse. Hageja meelest leidis apellatsioonikoda valesti, et varasemad kaubamärgid ei kujuta endast „kaitsvaid kaubamärke” põhjusel, et neid ei registreeritud varasema põhikaubamärgiga samal ajal või hiljem. Selles suhtes juhib hageja tähelepanu esiteks sellele, et apellatsioonikoda jättis arvesse võtmata asjaolu, et hageja hankis registreeringud nr 704338 ja 607909 kolmandatelt isikutelt just eesmärgiga kasutada neid „kaitsvate kaubamärkidenä”, ning teiseks sellele, et kõikide nende kaubamärkide registreeringud, mida hageja väidab olevat „kaitsvad”, on igal juhul hilisemad nii Itaalia kaubamärgi THE BRIDGE MADE IN ITALY registreeringust, mis pärineb aastast 1975 ja millele vastulause tugineb, kui ka varasema kaubamärgi THE BRIDGE tegelikust kasutamisest, mis algas 1970. aastatel.

- 20 Lõpuks, mis puudutab registreeringut nr 370836, siis väidab hageja, et tõendeid varasema kaubamärgi THE BRIDGE kasutamise kohta tuleb pidada sellisteks, millega on võimalik tõendada ka selle numbri all registreeritud varasema kaubamärgi — mis erineb kaubamärgist THE BRIDGE üksnes tähtsusetu muudatuse poolest — kasutamist. Selles suhtes tuletab hageja meelde, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punktile a käsitatakse kaubamärgi kasutamisenäo ka ühenduse kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet. Seega eiras apellatsioonikoda hageja arvates määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a, kui ta segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel jättis varasema kaubamärgi BRIDGE kõrvale põhjusel, et selle kasutamine ei olnud tõendatud.
- 21 Hageja esimesele etteheitele vastab ühtlustamisamet, et selleks, et võiks tugineda „seeriakaubamärgi” mõistele, oleks hageja pidanud esitama tõendid kõikide oma kaubamärkide kasutamise kohta, mida ta aga ei teinud.
- 22 Teisele etteheitele vastab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda hindas hageja esitatud tõendusmaterjale õigesti, leides, et need olid nr 642952 all registreeritud sõnamärgi THE BRIDGE kasutamise tõendamiseks ebapiisavad.
- 23 Lõpuks rõhutab ühtlustamisamet hageja kolmanda etteheite osas, et määruse nr 40/94 artikli 43 lõikest 2 nähtub, et varasema kaubamärgi kasutamine on vajalik tingimus selleks, et vastulauset ühenduse hilisema kaubamärgi registreerimisele võiks rahuldada. Ühtlustamisamet märgib samuti, et „kaitsva kaubamärgi” kaitset ei ole sätestatud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimeses direktiivis 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989,

L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ning et selle tunnustamine ei ole kooskõlas ühenduse õigusnormidega kaubamärkide valdkonnas.

- 24 Menetlusse astuja rõhutab esiteks, et hageja oli kohustatud tõendama kõikide oma kaubamärkide kasutamist, et põhjendada väidet, et ta on „seeriakaubamärkide” omanik.
- 25 Teiseks väidab menetlusse astuja, et apellatsioonikoda jättis hindamisel õigustatult kõrvale nr 642952 all registreeritud varasema kaubamärgi THE BRIDGE. Selles suhtes juhib ta tähelepanu asjaolule, et kaubamärgiga kaitstud kaupu käsitlev informatsioon, mis sisaldub kataloogides või reklaamkuulutustes, ei esita iseenesest mingit teavet selle kaubamärgi kasutamise kvantitatiivse ulatuse kohta ning informatsiooni tuleb täiendada muude dokumentidega, mis tõendavad kaubamärgi laialdast ja ulatuslikku levitamist asjaomasel territooriumil. Menetlusse astuja meelest võttis apellatsioonikoda käesolevas asjas tõenäoliselt arvesse seda, et hageja esitas ainult ühe sügis-talve 1994–1995 kataloogi ja mõned 1995. aasta reklaammaterjalid, mistõttu apellatsioonikoda võis mõistlikult järeldada, et kõnealust kaubamärki oli kasutatud vaid sümboolselt.
- 26 Mis puudutab lõpuks hageja etteheidet tema „kaitsvate kaubamärkide” tähelepanuta jätmise kohta, siis vastab menetlusse astuja, et kaubamärgi kaitse laiendamine „kaitsvate kaubamärkide” kaudu eeldab põhikaubamärgi olemasolu, mistõttu selleks, et kaubamärki saaks lugeda „kaitsvaks”, tuleb selle registreerimise taotlus esitada samal ajal või hiljem kui põhikaubamärgi taotlus, mitte varasemal kuupäeval. Menetlusse astuja märgib samuti, et esiteks saadi varasemad registreeringud nr 370836 ja 704338 klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks, samas kui hageja kaubandustegevuse põhiosa puudutab klassi 18 kuuluvaid kaupu, ning et teiseks

peavad „kaitsvad kaubamärgid” üldreeglina olema põhikaubamärgist ainult veidi erinevad, samas kui varasemad kaubamärgid, mida hageja väidab olevat „kaitsvad”, erinevad oluliselt varasemast põhikaubamärgist THE BRIDGE.

Esimese Astme Kohtu hinnang

27 Hageja esimese etteheite osas tuleb märkida, et vastupidi tema väidetule põhines hinnang, mille apellatsioonikoda oli segiajamise tõenäosusele andnud, taotletava kaubamärgi ja kuue varasema registreeringutele nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953 vastava kaubamärgi võrdlusel. Apellatsioonikoda kinnitas vaidlustatud otsuse punktis 11 sõnaselgelt, et nimetatud varasemate kaubamärkide kasutamist ei tule vastavalt määrusele nr 40/94 tõendada, kuna selles sättes ette nähtud viieaastane tähtaeg alates nende registreerimisest ei ole veel möödunud. Ta järeldas sellest, et eespool nimetatud kuut kaubamärki tuli taotletava kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõikide kaupade osas, mille jaoks need olid registreeritud. Seda järeldust kinnitati vaidlustatud otsuse punktis 15.

28 Alles siis, kui ta uuris hageja argumenti, mille kohaselt varasemaid kaubamärke tuli pidada „kaubamärkide perekonda” kuuluvateks ning mille kohaselt kehtib nende suhtes seetõttu laiem kaitse, leidis apellatsioonikoda hageja esitatud tõenditele antud hinnangu alusel, et hageja turustatud erinevaid kaupu „reklaamiti ja müüdi peamiselt kaubamärgi THE BRIDGE all ja väikeses osas ka kujutismärgi THE BRIDGE WAYFARER all”, nii et Itaalia tarbija nägi tegelikult turul üksnes neid kahte varasemat kaubamärki (vaidlustatud otsuse punkt 22). Tuginedes sellele tõdemusele, järeldas apellatsioonikoda, et laiendatud kaitse, millele hageja viitab ja

mis on seotud väidetava „kaubamärkide perekonna” olemasoluga, ei ole käesolevas asjas õigustatud, kuna üksnes mitme kaubamärgi registreerimisest, millega ei kaasne nende kasutamist turul, ei piisa sellise „perekonna” tõendamiseks.

- 29 Kõnealuse etteheitega püütakse tegelikult vaidlustada seda apellatsioonikoja järeldust ning tõdemust, millele see tugineb. Kuivõrd see etteheide seab kahtluse alla apellatsioonikoja hinnangud, mis on antud vastandatud tähistega segiajamise tõenäosuse sisulise analüüsi raames, tuleb seda uurida määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist puudutava väite analüüsimisel.
- 30 Teise etteheitega väidab hageja, et apellatsioonikoda eiras määruse nr 2868/95 eeskirja 22, kui ta segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel jättis nr 642952 all registreeritud sõnamärgi THE BRIDGE välja põhjusel, et selle kasutamine ei olnud piisavalt tõendatud.
- 31 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2 koostoimes sama artikli lõikega 3 peab vastulause esitanud varasema siseriikliku kaubamärgi omanik taotleja nõudmisel tõendama, et varasemat siseriiklikku kaubamärki on liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud, tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist. Vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikele 2 koosnevad „kasutamist tõendavad näited ja tõendid [...] viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks”. Kataloogid ja ajalehereklaamid kuuluvad tõendite hulka, mida vastavalt eespool viidatud eeskirja lõikele 3 võib esitada kasutamise tõendamiseks.

- 32 Tuleb märkida, et tegelik kasutamine eeldab kaubamärgi reaalselt kasutamist asjaomasel turul kaupade või teenuste identifitseerimiseks. Nii tuleb tõdeda, et tegelik kasutamine välistab selle, et mis tahes minimaalse ja ebapiisava kasutamise alusel võiks leida, et kaubamärki konkreetset turul tegelikult kasutatakse. Seega isegi kui omanikul on kavatsus oma kaubamärki tegelikult kasutada, siis juhul, kui kaubamärk objektiivselt ei esine turul tegelikult, ajaliselt püsivalt ja tähise kuju seisukohast muutumatuna, mistõttu tarbijad ei saa seda tajuda kõnealuste kaupade või teenuste päritolutähisena, ei ole tegemist kaubamärgi tegeliku kasutamisega (12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Harrison (HIWATT), EKL 2002, lk II-5233, punkt 36, ja 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-156/01: Laboratorios RTB *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), EKL 2003, lk II-2789, punkt 35).
- 33 Käesolevas asjas tuli hagejal tõendada kaupade jaoks, mis vastavad määratlusele „rõivad, jalatsid, peakatted” ja kuuluvad klassi 25, registreeritud sõnamärgi THE BRIDGE kasutamist Itaalias. Lisaks tuli see tõend esitada kaubamärgitaotluse avaldamisele eelnenu viieaastase ajavahemiku kohta, s.o ajavahemiku kohta alates 14. juunist 1994 kuni 14. juunini 1999.
- 34 Esimese Astme Kohtule edastatud ühtlustamisameti toimikus sisalduvate dokumentide analüüsimisest nähtub, et ainsad tõendid, mis hageja esitas varasema sõnamärgi THE BRIDGE kasutamise kohta klassi 25 kuuluvate kaupade osas, seisnevad sügis-talve 1994–1995 kataloogis ja 1995. aasta reklaammaterjalides. Hageja esitatud muudel kataloogidel ei ole kuupäeva.
- 35 Tuleb märkida, et hageja esitatud tõendid on aasta 1994 osas väga piiratud ja aastate 1996–1999 osas olematud.

- 36 Neil asjaoludel tuleb tõdeda, et hageja esitatud tõendid — sõltumata sellest, kas need võivad edastada teavet kõnealuse kaubamärgi kasutamise kvantitatiivse ulatuse kohta — ei tõenda, et kaubamärk esines Itaalia turul püsivalt kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne kaubamärgitaotluse avaldamist, vastupidi sellele, mida nõuab määruse nr 40/94 artikli 43 lõige 2 koostoimes sama artikli lõikega 3.
- 37 Sellest järeldub, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et nimetatud kaubamärgi tegelik kasutamine kõnealuste kaupade puhul ei ole tõendatud.
- 38 Pealegi on hageja poolt esmakordselt alles Esimese Astme Kohtus esitatud dokumendid vastuvõetamatud ning need tuleb seega kõrvale jätta. Vastavalt Esimese Astme Kohtu väljakujunenud praktikale on Esimese Astme Kohtule esitatud hagi eesmärk ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste seaduslikkuse üle järelevalve teostamine määruse nr 40/94 artikli 63 mõttes. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu ülesanne faktilisi asjaolusid esmakordselt selles kohtus esitatud dokumente silmas pidades üle kontrollida (6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18; 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 67; 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punkt 46; 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13, ja 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 20; vt selle kohta 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-237/01: Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), EKL 2003, lk II-411, punktid 61 ja 62, mida kinnitas 5. oktoobri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-192/03 P Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8993).

- 39 Eeltoodust lähtuvalt tuleb käesoleva väite teine etteheide põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.
- 40 Kolmanda etteheitega kinnitab hageja esiteks, et apellatsioonikoda käitus valesti, kui ta jättis segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel kõrvale varasemad registree-ringud nr 370836, 704338, 606709 ja 593651 põhjusel, et vastavate kaubamärkide kasutamine ei olnud tõendatud. Hageja väidab, et eespool nimetatud kaubamärgid on „kaitsvad kaubamärgid”, mis on vastavalt Itaalia kaubamärgiseadusele iseenesest kasutamise tõendamisest vabastatud.
- 41 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 12 — tõdedes, et neli eespool nimetatud varasemat kaubamärki ei sisaldunud hageja esitatud kataloogides ega reklaammaterjalides —, et vastulausemenetluses esitatud dokumendid ei võimaldanud tõendada nimetatud kaubamärkide esinemist turul. Järgmises punktis lükkas apellatsioonikoda kõrvale hageja väite, mille kohaselt tuginevad kõnealused kaubamärgid „kaitsvate kaubamärkidena” varasema kaubamärgi THE BRIDGE kasutamisele. Selles suhtes märkis ta kõigepealt, et „kaitsvad kaubamärgid” on olemuselt teisejärgulised ning neid ei registreerita turul kasutamiseks, vaid eesmärgiga laiendada põhikaubamärgi kaitset, ning et nende olemusest tuleneb loogiliselt, et need tuleb registreerida koos põhikaubamärgiga või hiljem. Seejärel tõdes ta, et nelja kõnealuse kaubamärgi registreeringud on varasemad kui kaubamärk THE BRIDGE. Sellest järeldas ta, et nimetatud kaubamärke ei saa pidada „kaitsvateks kaubamärkideks”. Kuna nende kasutamist ei tõendatud, tuli need kaubamärgid seega taotletava kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel kõrvale jätta.

- 42 Tuleb märkida, et kuigi Itaalia õiguses näeb kaubamärgiseaduse artikli 42 lõige 4 ette erandi sama artikli lõikes 1 sätestatud kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise tõttu tühistamise reeglist juhul, kui „kasutamata kaubamärgi omanik on samal ajal ühe või mitme muu sarnase veel kehtiva kaubamärgi omanik, kusjuures vähemalt üht neist kasutatakse samade kaupade või teenuste tähistamiseks”, siis ühenduse kaubamärgi kaitsmise kord seevastu ei tunne „kaitsva kaubamärgi” mõistet.
- 43 Selles suhtes tuleb märkida, et määruse nr 40/94 ülesehituses kujutab tähise tegelik kasutamine kaubanduses kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, endast põhitingimust, mille esinemisel tunnustatakse kaubamärgi omaniku ainuõigusi, mis kujutavad endast kaubamärkidele antud kaitse eset. Nii sätestab määruse nr 40/94 artikli 15 lõige 1, et „kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud”. Vastavalt artikli 50 lõike 1 punktile a kuulutatakse ühenduse kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks, kui kaubamärki ei ole ühenduses viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi. Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 näevad ette, et vastulause lükatakse tagasi, kui vastulause esitanud varasema ühenduse või siseriikliku kaubamärgi omanik ei tõenda taotleja nõudmisel, et varasemat kaubamärki on ühenduses või liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud, 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 mittekasutamine on õigustatud. Määruse nr 40/94 artikli 56 lõikes 2 on ette nähtud analoogne säte tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise puhuks.

- 44 Keskset rolli, mis kaubamärgi kasutamise kohustusel määruse nr 40/94 süsteemis on, kinnitab ka nimetatud määruse üheksas põhjendus, mille kohaselt „ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata”.
- 45 Sellest jäeldub, et „kaitsvate” registreeringute arvessevõtmine ei ole kooskõlas määrusega nr 40/94 taotletud ühenduse kaubamärgi kaitsmise korraga.
- 46 Selle määruse sätted, mis panevad kaubamärgi omanikule kohustuse seda kasutada või vastulause-, tühistamis- või kehtetuks tunnistamise menetluses selle tegelikku kasutamist tõendada, näevad ette ka erandi, mille kohaselt vabaneb kaubamärgi omanik selliste kohustuste täitmata jätmise tagajärjedest juhul, kui kasutamata jätmine on „õigustatud”. Sellegipoolest tuleb tõdeda, et nendes sätetes sisalduv mõiste „õigustatud” viitab põhjustele, mis tulenevad kaubamärgi kasutamise takistustest, või olukordadele, milles kaubamärgi kasutamine kaubanduses osutuks antud juhtumi asjakohaseid asjaolusid arvesse võttes liiga kulukaks. Sellised takistused võivad tuleneda siseriiklikest õigusnormidest, mis kehtestavad näiteks kaubamärgiga tähistatud kaupade turustamisele piiranguid, mistõttu sellistele õigusnormidele võib kaubamärgi kasutamata jätmise õigustuseks tugineda. Seevastu ei saa ühenduse kaubamärgi taotlusele vastulause esitanud siseriikliku registreeringu omanik temal vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 lasuvast tõendamiskoormusest vabanemiseks tugineda siseriiklikule sättele, mis — nagu Itaalia kaubamärgiseaduse artikli 42 lõige 4 — võimaldab kaubamärgina registreerida tähiseid, mis ei ole mõeldud kaubanduses kasutamiseks seetõttu, et nende ainus ülesanne on pakkuda kaitset teisele tähisele, mida kaubanduses kasutatakse. Nagu leiti eespool punktis 45, ei ole sellised registreeringud kooskõlas ühenduse kaubamärgi käsitlevate õigusnormidega, nagu need tulenevad määrusest nr 40/94, ning nende tunnustamine siseriiklikul tasandil ei saa endast kujutada ühenduse

kaubamärgi taotlusele esitatud vastulause aluseks oleva varasema kaubamärgi kasutamata jätmise „õigustust” selle määruse artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses.

- 47 Eeltoodud põhjustel tuleb seega käesoleva väite kolmas etteheide tagasi lükata osas, milles see põhineb teatavate apellatsioonikoja poolt kõrvale jäetud varasemate kaubamärkide väidetavalt kaitsval olemusel, mis tuleneb Itaalia kaubamärgiseadusest.
- 48 Kolmandas etteheites väidab hageja teiseks, et paljud materjalid, mis ta ühtlustamisameti menetluses varasema kaubamärgi THE BRIDGE kasutamise tõendamiseks esitas, on sellised, mis tõendavad ka nr 370836 all registreeritud kaubamärgi — mis erineb kaubamärgist THE BRIDGE üksnes tähtsusetute muudatuste poolest — tegelikku kasutamist. Selles suhtes viitab hageja nii määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punktile a, mille kohaselt käsitatakse kaubamärgi kasutamisenä ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet, kui ka Itaalia kaubamärgiseaduse artikli 42 lõikele 2, mis sisaldab analoogset sätet.
- 49 See argument tuleb tagasi lükata.
- 50 Määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkt a, millele hageja viitab, puudutab juhtumit, kui registreeritud siseriiklikku või ühenduse kaubamärki kasutatakse kaubanduses registreeritud kujust veidi erineval kujul. Selle sätte eesmärk, mis väldib kaubamärgi

kasutatava kuju ja registreeritud kuju range vastavuse kehtestamist, on võimaldada kaubamärgi omanikul teha tähises selle kaubandusliku kasutamise raames muudatusi, mis eristusvõimet muutmata võimaldavad seda paremini kohandada asjaomaste kaupade või teenuste turustamise ja reklaamimise nõuetega. Vastavalt sätte eesmärgile tuleb selle materiaalõiguslikku kohaldamisala pidada piiratuks olukordadega, milles kaubamärgi omaniku poolt nende kaupade või teenuste tähistamiseks, mille jaoks see on registreeritud, konkreetselt kasutatav tähis kujutab endast sama kaubamärgi kaubanduses kasutatavat kuju. Sellistes olukordades, kus kaubanduses kasutatav tähis erineb kaubamärgi registreeritud kujust üksnes tühiste elementide poolest, nii et mõlemat tähist võib pidada üldjoontes samaväärseteks, näeb eespool viidatud säte ette, et registreeritud kaubamärgi kasutamise kohustust saab täita, tõendades selle tähise kasutamist, mis kujutab endast kaubanduses kasutatavat kuju. Seevastu artikli 15 lõike 2 punkt a ei võimalda registreeritud kaubamärgi omanikul vabaneda temal lasuvast kohustusest kasutada seda kaubamärki, tuginedes enda kasuks eraldiseisva registreeringu esemeks oleva sarnase kaubamärgi kasutamisele.

- 51 Käesolevas asjas püüab hageja tõendada nr 370836 all registreeritud kaubamärgi kasutamist, tuginedes samadele ühtlustamisametis esitatud tõenditele, mis käsitlevad erinevate registreeringutega hõlmatud kaubamärgi THE BRIDGE kasutamist. Neil asjaoludel tuleb eespool esitatud põhjustel ning ilma et oleks vaja kaaluda küsimust, kas nr 370836 all registreeritud kaubamärki võib pidada kaubamärgiga THE BRIDGE üldjoontes samaväärseks, tõdeda, et määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a sätte kohaldamise tingimused ei ole käesolevas asjas täidetud.

- 52 Arvestades kõiki eeltoodud kaalutlusi, tuleb käesoleva väite kolmas etteheide põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

53 Sellest lähtuvalt tuleb käesolev väide tervikuna tagasi lükata.

Väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist

Poolte argumendid

- 54 Esiteks juhib hageja tähelepanu sellele, et talle kuuluvad mitmed sõna „bridge” sisaldavad kaubamärgid, mis kujutavad endast kaubamärkide „perekonda” või „seeriakaubamärke”. Selle asjaolu, mis võib suurendada vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust, jättis apellatsioonikoda kaubamärkide kasutamist käsitlevate määruses nr 40/94 sisalduvate sätete ebaõige tõlgenduse alusel tähelepanuta.
- 55 Hageja väidab samuti, et temale kuuluvad kaubamärgid on mitmeosalised kaubamärgid, mis kõik sisaldavad ühist sõna, s.o ingliskeelset sõna „bridge”, millega kaasnevad muud sõna- või kujutismärgid. Ühelgi nimetatud kaubamärkide koostisosal ei ole mingit seost kaupadega, mida need tähistavad. Seega on nendel kaubamärkidel väga tugev eriomane eristusvõime, mida sõnamärgi THE BRIDGE puhul tugevdab selle massiline kasutamine, mida toetavad hageja poolt apellatsioonikoja esitatud väga mahukad dokumendid. Hageja juhib tähelepanu sellele, et nii Itaalia kui ühenduse kohtupraktika tunnustab sellist liiki kaubamärkide ulatuslikku kaitset. Selles suhtes tuleb hageja meelde, et 29. septembri 1998. aasta otsuses kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 18) leidis Euroopa Kohus, et „kaubamärkidel, millel on väga tugev eristusvõime tulenevalt nende olemusest või nende tuntusest turul, on ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrgem”.

- 56 Hageja juhib tähelepanu sellele, et nii vastulausete osakond kui apellatsioonikoda mõõnsid muu hulgas, et kaubamärk THE BRIDGE väljendab tähendust, mis ei ole mingil moel seotud kaupadega, mille jaoks see on registreeritud, ning et järelikult on kaubamärgil eriomane eristusvõime. Apellatsioonikoda tunnistas ka kaubamärgi THE BRIDGE üldtuntust, tegemata sellest siiski segiajamise tõenäosuse hindamisel õigeid järeldusi.
- 57 Teiseks heidab hageja apellatsioonikojale ette, et ta ei võtnud segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel arvesse kaubamärkide sarnasuse ja kaupade sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõtet. Viidates ühenduse kohtupraktikale, eelkõige Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsusele kohtuasjas C-251/95: SABEL (EKL 1997, lk I-6191), märgib ta, et segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, mida tuleb käsitleda vastastikku sõltuvatena.
- 58 Kolmandaks väidab hageja vastandatud tähiste võrdluse osas, et apellatsioonikoda leidis valesti, et varasemad kaubamärgid ja taotletav kaubamärk ei ole sarnased.
- 59 Visuaalse külje võrdlemise osas leiab hageja vastupidi sellele, mida kinnitati vaidlustatud otsuses, et joonistus, mis asub taotletavas kaubamärgis sõnalise osa „bainbridge” kõrval ja mis kujutab laeva purje kujuliselt lahtirulluvat kangarulli, üksnes süvendab selle kaubamärgi ja varasemate kujutismärkide segiajamise tõenäosust, arvestades, et need koosnevad samuti sõna „bridge” sisaldavast

sõnalisest osast ja graafilistest elementidest. Nimetatud asjaolu paneb avalikkuse arvama, et taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad pärinevad hagejalt ning et need kujutavad endast tootesarja, mis on mõeldud spetsiaalselt isikutele, kes on huvitatud purjetamise ja merenduse valdkonnast. Seda muljet tugevdab veelgi asjaolu, et nr 721569 all registreeritud varasema kaubamärgi kujutisosa kujutab tuuleroosi — mis on merenduse eriomane sümbol — joonistust.

60 Hageja juhib tähelepanu ka asjaolule, et taotletav kaubamärk ja registreeringu nr 370836 esemeks olev varasem kujutismärk on graafiliselt väga sarnased.

61 Mis puudutab tähiste kontseptuaalse külje võrdlust, siis leiab hageja, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea, leides, et keskmisel Itaalia tarbijal on võõrkeelte oskus, mis võimaldab tal hoomata vastandatud kaubamärkide väidetavat kontseptuaalset erinevust.

62 Selles suhtes väidab hageja, et apellatsioonikoja väide, mille kohaselt nimetatud tarbija on võimeline mõistma ingliskeelse sõna „bridge” tähendust, on ebaõige. Ta rõhutab, et sellel ei ole vastava itaaliakeelse sõnaga „ponte” sarnast kõla ning üldiselt kasutatakse sõna „bridge” itaalia keeles kaardimängu tähistamiseks.

63 Pealegi, isegi kui eeldada, et järeldus, mille kohaselt ingliskeelne sõna „bridge” on keskmise Itaalia tarbija jaoks mõistetav, oleks õige, oleks see pidanud igal juhul

panema apellatsioonikoja tunnistama, et vastandatud kaubamärgid on sarnased, kuivõrd need kõik sisaldavad sama sõna. Apellatsioonikoda leidis aga vastupidi, et kuigi keskmine Itaalia tarbija on võimeline mõistma sõna „bridge” tähendust, kui seda kasutatakse hageja kaubamärkides, ei ole ta võimeline eristama sama sõna taotletavas kaubamärgis, kuna seda kasutatakse koos teise sõnaga, s.o „bain”, millel ei ole inglise keeles mingit tähendust, nii et taotletav kaubamärk kujutab asjaomase avalikkuse silmis endast homogeenset ja kokkukuuluvat tervikut, millel ei ole mingit selget tähendust.

- 64 Hageja vaidleb sellele hinnangule vastu, lisades, et kui keskmisel Itaalia tarbijal on — nagu väidab apellatsioonikoda — piisav võõrkeelte oskus, et võimaldada tal hoomata ingliskeelse sõna „bridge” tähendust, on ta samuti võimeline mõistma taotletavas kaubamärgis prantsuskeelset sõna „bain” ning lahutab sõna „bainbridge” sellest tulenevalt kaheks sõnaks. Ta rõhutab, et menetlusse astuja väide, mille kohaselt nimetatud tarbija tajub taotletavat kaubamärki perekonnanimena või geograafilise tähisena, on ebatõenäoline.
- 65 Hageja arvates keskmine Itaalia tarbija kas tõenäoliselt ei mõista ühtegi võõrkeelsetest sõnadest, mis moodustavad vastandatud kaubamärgid, või tunneb ära üksnes sõna „bridge”, mille ta tunneb ära kõikides kõnealustes kaubamärkides. Mõlemal juhul on segiajamise tõenäosus ilmne. Oma väidete toetuseks viitab hageja mitmele ühtlustamisameti otsusele, milles segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastati ilma ühegi viiteta kõnealuste kaubamärkide arusaadavusele asjaomase tarbija jaoks.
- 66 Hageja toob lõpuks esile rea otsuseid, mis on tehtud käesoleva asjaga väga sarnastes asjades, milles ühtlustamisameti organid tunnistasid vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse olemasolu.

- 67 Ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoja hinnang on õige.
- 68 Mis puudutab kõigepealt hageja kinnitust, mille kohaselt apellatsioonikoda ei võtnud arvesse asjaolu, et hagejale kuulub ühist elementi „bridge” sisaldavate kaubamärkide seeria, siis väidab ühtlustamisamet, et ühenduse süsteem ei anna „seeriakaubamärkidele” abstraktset õiguskaitset, kuna iga varasemat tähist tuleb taotletava ühenduse kaubamärgiga võimaliku segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta eraldi. Selles suhtes on „seeriakaubamärkide” mõistel sellise hindamise raames tähtsus vaid juhul, kui asjaomane tarbija on kohanud kõiki varasemaid kaubamärke, mida on tegelikult kasutatud, nii et tarbijale jääb sellest mulje, et nende vahel on selline side, mis seostab neid kõiki sama päritoluga. Järelikult on „seeriakaubamärkide” või „kaubamärkide perekonna” käsitlus asjakohane üksnes juhul, kui iga kaubamärki on tegelikult kasutatud.
- 69 Seejärel, mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt ei võtnud apellatsioonikoda hinnangu andmisel arvesse ei asjaomaste kaupade sarnasuse ja kõnealuste tähist sarnasuse vastastikust sõltuvust ega varasemate kaubamärkide väidetavat mainet, siis rõhutab ühtlustamisamet, et vastandatud tähist minimaalse sarnasuse olemasolu on segiajamise tõenäosuse tuvastamise hädavajalik tingimus, mille puudumisel ei ole enam vaja uurida muid asjaolusid, mis kuuluvad segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise juurde, nagu varasema kaubamärgi eriomane eristusvõime ja maine või kaupade võimalik sarnasus. Käesolevas asjas ei ole vastandatud tähist minimaalset sarnasust võimalik tuvastada.
- 70 Ühtlustamisamet leiab nagu apellatsioonikoda, et üksnes varasemate kaubamärkide puhul on võimalik sõna „bridge” eraldada tervikust, mille osa see on. Seevastu

taotletav kaubamärk moodustab homogeense ja kokkukuuluva terviku, millel ei ole mingit selget tähendust ja milles sõnaline osa „bridge” kaotab igasuguse iseseisvuse ja sulandub teise sõnasse, mis on selle moodustavatest elementidest selgelt erinev. Ühtlustamisameti arvates näitab üldine kogemus, et sõnad võivad kaotada või omandada tähenduse, kui need lahutatakse või ühendatakse muude sõnadega, näiteks itaaliakeelse sõna „bella” puhul, kui see sisaldub sõnas „isabella”.

- 71 Lisaks juhib ühtlustamisamet tähelepanu sellele, et visuaalsest küljest on vastandatud tähised tulenevalt nende pikkusest või esitatud graafilisest kujutisest selgelt erinevad.
- 72 Menetlusse astuja jagab ühtlustamisameti hinnanguid osas, mis puudutab hageja etteheiteid, mis käsitlevad „seeriakaubamärkide” väidetavat olemasolu ning tähiste sarnasuse ja kaupade sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõtte väidetavat eiramist. Esimese etteheite osas lisab menetlusse astuja, et „seeriakaubamärkide” mõiste eeldab, et asjaomased kaubamärgid sisaldavad ühist süsteemi, mida aga varasemates kaubamärkides ei leia.
- 73 Vastandatud kaubamärkide võrdluse osas märgib menetlusse astuja seoses visuaalsete elementidega, et taotletav kaubamärk on mitmeosaline kujutis- ja sõnamärk, mis sisaldab tugeva eristusjõuga joonistust, mis tõmbab tarbija tähelepanu ja osutab kaubamärgi ja sellega tähistatavate kaupade merenduslikule päritolule. Ta rõhutab ka sõnalise osa „bainbridge” erilist graafilist esitusviisi. Taotletav kaubamärk ja varasemad kaubamärgid on ka foneetilisest küljest erinevad.

- 74 Kontseptuaalse külje osas rõhutab menetlusse astuja, et sõna „bainbridge” on Ameerika Ühendriikides väga levinud perekonnanimi. Käesolevas asjas on tegemist purjekangast tootva Ameerika äriühingu Bainbridge Aquabatten Inc. — kelle toodangu ainulevitaja Itaalias on menetlusse astuja — kahest asutajast ühe nimega. Nimetatud sõna on ka kohanimi, mis tähistab väikelinna Washingtoni osariigis ja väikest saart ühes Georgia osariigi järves. Järelikult ei saa sõna „bainbridge” pidada liitsõnaks, vaid see on nimi, millel ei ole mingit kontseptuaalset seost varasemate kaubamärkidega, mis viitavad silla tähendusele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 75 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b näeb ette, et „varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita 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” ning et „segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga”.
- 76 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.
- 77 Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest, 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 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33 ja viidatud kohtupraktika).

- 78 Võttes arvesse asjaomaste kaupade — mille määratlus on esitatud eespool punktides 6 ja 9 — olemust, koosneb asjaomane avalikkus, kelle seisukohast segiajamise tõenäosuse analüüs tuleb läbi viia, käesolevas asjas kõikide kõnealuste kaupade puhul liikmesriigi, milles varasemad kaubamärgid on kaitstud, ehk Itaalia keskmistest tarbijatest.
- 79 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b ja eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleb seega asuda võrdlema ühelt poolt asjaomaseid kaupu ja teiselt poolt vastandatud tähiseid.

— Kõnealused kaubad

- 80 Kohtupraktika kohaselt tuleb asjaomaste kaupade või teenuste omavahelise sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelisi suhteid iseloomustavaid asjakohaseid tegureid. Need tegurid hõlmavad eelkõige nende olemust, otstarvet, kasutamisi viisi ning samuti seda, kas nad on üksteisega konkureerivad või üksteist täiendavad (23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut für Lernsysteme vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II-4301, punkt 51).

- 81 Käesolevas asjas põhineb vastulause varasematel kaubamärkidel, mis on registreeritud klassidesse 18 ja 25 või ühte neist klassidest kuuluvate kaupade jaoks ning on suunatud samadesse klassidesse kuuluvate kaupade jaoks taotletava kaubamärgi registreerimise vastu.
- 82 Mis puudutab kaupade sarnasuse hindamist, siis piisab tõdemisest, et nagu nähtub eespool punktides 6 ja 9 esitatud määratlustest ja mille osas pooled on muuseas ühel meelel, on kaubamärgitaotluses viidatud ja varasemate kaubamärkidega kaitstud kaubad identsed.

— Kõnealused tähised

- 83 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 11, et üheteistkümnest varasemast kaubamärgist üksnes kuut, s.o sõnalist osa „the bridge” sisaldavaid ruumilisi kaubamärke (registreeringud nr 704372 ja 633349), sõnamärki FOOTBRIDGE (registreering nr 710102), sõnalist osa „the bridge wayfarer” sisaldavat kujutismärki (registreering nr 721579), sõnamärki OVER THE BRIDGE (registreering nr 630763) ja sõnamärki THE BRIDGE (registreering nr 642953) võis segiajamise tõenäosuse esinemise hindamisel arvesse võtta.
- 84 Kuna hageja ühegi etteheitega, mille ta appellatsioonikoja selle järelduse suhtes esitas ja mida uuriti esimese väite analüüsimisel, ei nõustunud, tuleb vastandatud tähiste sarnasust käsitlevat analüüsi piirata taotletava kaubamärgi ja nende kuue varasema kaubamärgi võrdlemisega, mis on loetletud vaidlustatud otsuse punktis 11, millele eespool viidati (edaspidi „asjakohased varasemad kaubamärgid”).

- 85 Kõigepealt tuleb taotletavat kaubamärki võrrelda iga asjakohase varasema kaubamärgiga eraldi ning seejärel segiajamise tõenäosuse analüüsi raames uurida hageja argumenti, mis puudutab varasemate kaubamärkide väidetava „perekonna” või „seria” olemasolu.
- 86 Lähtuvalt väljakujunenud kohtupraktikast peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine, mis tuleb läbi viia kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttes, vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (eespool viidatud SABEL-i kohtuotsus, punkt 23, ja eespool viidatud ELS-i kohtuotsus, punkt 62). Kõnealust liiki kauba või teenuse keskmine tarbija, kelle võime kaubamärke tajuda mängib otsustavat rolli segiajamise tõenäosuse igakülgtsel hindamisel, tajub kaubamärki tavaliselt tervikuna ega asu selle erinevaid üksikasju uurima (eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23).
- 87 Käesolevas asjas seisnevad asjakohased varasemad kaubamärgid sõnamärkides, mitmeosalistes kujutis- ja sõnamärkides ning ruumilistes märkides, mis kõik sisaldavad ühte ühist sõnalist osa, s.o ingliskeelset sõna „bridge”, millele enamikus tähistes eelneb määratud artikkel „the”. Taotletav kaubamärk on mitmeosaline tähis, mis koosneb neljakandilisest mustvalgest etiketist, millel on kujutatud joonistus laeva purje kujuliselt lahtirulluvast kangarullist. Joonistusest paremal pool asub märges „bainbridge”, mis on musta värvi käsitsi kirjutatud tähtedega, mis laotuvad horisontaalselt üle kahe kolmandiku etiketi pikkusest ning mille alla on tõmmatud tervet etiketti läbiv must joon.
- 88 Kõigepealt tuleb märkida, nii nagu seda tegi ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 23, et varasematel kaubamärkidel on tugev eriomane eristusvõime, kuna need koosnevad sõna-, mitmeosalistest ja ruumilistest märkidest, mille osadel

ükshaaval või kogumis vaadelduna ei ole mingit seost kaupadega, mida need tähistavad. Mis puudutab just sõnalist osa „the bridge” sisaldavaid varasemaid kaubamärke, siis on selle intensiivne kasutamine hiljem eristusvõimet veelgi süvendanud. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, ning et kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime tulenevalt nende olemusest või nende tuntusest turul, on ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrgem (eespool viidatud SABEL-i kohtuotsus, punkt 24, ja eespool viidatud Canoni kohtuotsus, punkt 18).

- 89 Mis puudutab seevastu hageja väidet, mille kohaselt apellatsioonikoda tunnistas varasemate kaubamärkide üldtuntust, siis tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse ükski lõik ei toeta sellist väidet.
- 90 Seega tuleb uurida, kas apellatsioonikoda võis hindamisvigu tegemata järeldada, et vastandatud tähistel puuduvad visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused.
- 91 Kõigepealt tuleb neid tähiseid võrrelda visuaalsest küljest.
- 92 Selles suhtes tuleb asjakohased varasemad kaubamärgid jagada kolme kategooriasse vastavalt sellele, kas tegemist on sõna-, mitmeosaliste, s.o kujutis- ja sõnalistest elementidest koosnevate, või ruumiliste märkidega.

- 93 Esimesse kategooriasse kuuluvad varasemad kaubamärgid FOOTBRIDGE (registreering nr 710102), OVER THE BRIDGE (registreering nr 630763) ja THE BRIDGE (registreering nr 642953).
- 94 Esimese Astme Kohus on leidnud, et mitmeosalist sõna- või kujutismärki, mille üks koostisosadest on sarnane või identne teise kaubamärgiga, saab pidada teise kaubamärgiga võrreldavaks üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalise kaubamärgi jäetavas tervikmuljes domineeriv. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui see koostisosa võib asjaomase avalikkuse mälus püsivas kaubamärgikujutises üksi domineerima hakata, nii et selle kaubamärgi teised koostisosad on märgi tervikmuljes tähtsusetud (23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punkt 33).
- 95 Isegi kui eeldada, et taotletava kaubamärgi sõnalist osa „bainbridge” võib pidada teistest rohkem tarbija tähelepanu tõmbavaks elemendiks, tuleb siiski käesolevas asjas tõdeda, et selle elemendi ja kolme kõnealuse varasema kaubamärgi visuaalne sarnasus puudutab üksnes kuuetähelist jada, mis moodustab ingliskeelse sõna „bridge”. Selle sõnaga kaasneb taotletavas kaubamärgis eesliide „bain” ja varasemates kaubamärkides eraldiseisvad sõnad „over the” ja „the” ning eesliide „foot”.
- 96 Lisaks kaasnevad taotletavas kaubamärgis sõnaga „bainbridge” kujutisosad, mille olulisus — kuigi seda võib pidada väheseks — ei ole tähisest jäävas tervikmuljes siiski tühine.
- 97 Pidades silmas kolme kõnealuse varasema kaubamärgi eespool viidatud erinevusi ja taotletava kaubamärgi sõnalist osa ning võttes arvesse teist eristavat tegurit, milleks

on taotletavat kaubamärki iseloomustavad kujutisosad, ei ole vastandatud tähiste sarnasus, millele viidatakse eespool punktis 95, selline, mida tuleks vastandatud tähiste visuaalse külje igakülgse hindamise raames kaaluda.

- 98 Teine kategooria koosneb üksnes mitmeosalisest kaubamärgist, mis sisaldab sõnalist osa „the bridge wayfarer” (registreering nr 721579). Nimetatud kaubamärk kujutab tuuleroosi mustvalget joonistust, mida läbistab must horisontaaljoon. Nimetatud kujutisosa asub jämedate mustade tähtedega kirjutatud märke „the bridge” ja väiksemate mustade tähtedega kirjutatud märke „wayfarer” vahel.
- 99 Tuleb tõdeda, et nimetatud varasem kaubamärk erineb taotletavast kaubamärgist visuaalse külje osas põhjalikult. Tegelikult näib vastandatud tähiste ainus ühisosa, st kuuetäheline jada, mis moodustab ingliskeelse sõna „bridge”, käesoleval juhul peaaegu hoomamatuna tähistest jäävas tervikmuljes, mida mõjutavad tugevalt kujutisosad, mis lisaks joonistustele sisaldavad eespool viidatud sõnale lisanduvate sõnaliste osade — s.o taotletavas kaubamärgis eesliite „bain” ja kõnealusel varasemas kaubamärgis eraldiseisvate sõnade „the” ja „wayfarer” — graafilist esitust.
- 100 Mis puudutab asjakohaste varasemate kaubamärkide kolmandat kategooriat, millesse kuuluvad märged „the bridge” esitavad ruumilised etiketid, siis tuleb tõdeda, et nende kaubamärkide olemusest enesest tulenevad erinevused on piisavad, et välistada igasugune visuaalne sarnasus taotletava kaubamärgiga.
- 101 Kokkuvõttes ilmnevad vastandatud tähiste visuaalse külje võrdlemisel nende suured erinevused, mis võimaldavad ainsat ühisosa, st kuuetähelist jada, mis moodustab ingliskeelse sõna „bridge”, pidada ebapiisavaks, et kõnealustest kaubamärkidest

jäävat tervikmuljet arvesse võttes tuvastada nende segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast märkimisväärsed visuaalsed sarnasust.

- 102 Edasi tuleb vastandatud tähiseid võrrelda foneetilisest küljest.
- 103 Siinkohal tuleb märkida, et vastandatud tähiste foneetiline sarnasus on üsna nõrk, kui võrrelda taotletavat kaubamärki sõnalist osa „the bridge wayfarer” sisaldava varasema kaubamärgi ja varasema sõnamärgiga OVER THE BRIDGE, ning samas on see tugevam, kui selline võrdlus viia läbi varasemate sõnamärkide THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE ning sõnalist osa „the bridge” sisaldava varasema ruumilise kaubamärgi suhtes.
- 104 Selles suhtes ei ole veenev apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuse punktis 21 esitatud argument, mille kohaselt foneetilised erinevused „peegeldavad suurelt jaolt kontseptuaalseid erinevusi [...], kuivõrd erinevate kaubamärkide hääldus erineb vastavalt neid moodustavate sõnade tähendusele”.
- 105 Seevastu tuleb tõdeda, et Itaalia tarbija hääldab eespool viidatud nelja varasemat kaubamärki ja taotletavat kaubamärki tõenäoliselt niimoodi, et sõna „bridge” on igal juhul rõhuline, just tähtede järjekorra ja kaashäälikute „d” ja „g” kõrvuti asetsemise tõttu, mida itaalia keeles ei tunta. Pealegi on ühelt poolt varasemate sõnamärkide THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE ja sõnalist osa „the bridge” sisaldava varasema

ruumilise kaubamärgi ning teiselt poolt sõnalist osa „bainbridge” sisaldava taotletava kaubamärgi foneetiline sarnasus seda olulisem, et sõnal „bridge” on kõikides kaubamärkides sama asukoht. Seevastu nõrgendavad sarnasust sõna „the” ja eesliide „foot” varasemates kaubamärkides ja eesliide „bain” taotletavas kaubamärgis.

- 106 Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleb seega tunnistada, et taotletav kaubamärk ja vähemalt neli eespool viidatud varasemat kaubamärki on teataval määral foneetiliselt sarnased.
- 107 Lõpuks tuleb vastandatud tähiseid võrrelda kontseptuaalsest küljest.
- 108 Lähtepunkt, mille apellatsioonikoda võttis aluseks kõnealuste kaubamärkide semantilise sisu analüüsimisel, seisneb tõdemuses — millele hageja vastu vaidleb —, et keskmisel Itaalia tarbijal on piisav inglise keele oskus, et võimaldada tal mõista sõna „bridge” tähendust ja seostada see vastava itaaliakeelse sõnaga „ponte” (vaidlustatud otsuse punkt 17).
- 109 Niisugust eeldust ei tohiks kahtluse alla seada. Nagu menetluse astuja õigesti märkis, kuulub sõna „bridge” inglise keele elementaarsesse sõnavarasse, mille tundmine kuulub Itaalias koolihariduse keskastmesse. Sama kehtib varasemates kaubamärkides sisalduvate ingliskeelsete sõnade „the” ja „foot” ning sõnapaari „over the” suhtes.
- 110 Apellatsioonikoda jätkab arutluskäiku väitega, et Itaalia tarbija on võimeline sõna „bridge” silla tähenduses mõistma üksnes juhul, kui ta näeb varasemaid kaubamärke,

kuna ainult nendes kaubamärkides kasutatakse seda sõna koos artikliga „the” või koos muude ingliskeelsete sõnadega, näiteks „foot”, mida on lihtne mõista. Seevastu ei ole sellise olukorraga tegemist taotletava kaubamärgi puhul, kuna sõnale „bridge” eelneb selles eesliide „bain”, millel iseenesest ei ole mingit tähendust (vaidlustatud otsuse punkt 18). Seega leiab apellatsioonikoda, et „kui varasemates kaubamärkides on sõna „bridge” tervikust, millesse ta kuulub, hõlpsasti eraldatav, siis kaubamärk BAINBRIDGE moodustab homogeense ja kokkukuuluva terviku, millel ei ole mingit selget tähendust, olgu siis väljamõeldud tähisena, perekonnanimena või geograafilise tähisena, milles sõnal „bridge” — kuigi see seal sisaldub — ei ole mingit iseseisvat väärtust” (vaidlustatud otsuse punkt 19).

111 Apellatsioonikoja arutluskäik näib selles suhtes olevat hindamisvigadeta.

112 Tegelikult asjaolu, et sõnale „bridge” eelneb taotletavas kaubamärgis eesliide „bain”, millel ei ole inglise keeles mingit tähendust, nõrgendab nimetatud sõna ja selle keele kohase tähenduse vahelise semantilise seose vahetut iseloomu. Nii võib Itaalia tarbija sõna „bainbridge” moodustatud tervikut lihtsalt tajuda väljamõeldud sõnana või — võttes arvesse ka asjaolu, et kaubamärgi graafilises esituses algab sõna suurtähega — geograafilise tähisena, mis tähistab linna või piirkonda, millest läbi kulgeb jõgi, sarnaselt näiteks sõnaga „Cambridge”, või perekonnanimena. Lisaks ei sisalda tähise graafiline esitus ühtki elementi, mis võiks tekitada mõtte sillast. Laevapurje kujutatav joonistus võib tarbija panna arvama, et tähis „bainbridge” viitab supluskohale, kus tegeldakse veespordiga. Selline seos võib keskmise Itaalia tarbija tajus veelgi tugevneda, kui — nagu leiab hageja — tarbija on võimeline mõistma sõnas „bainbridge” eesliitena sisalduva prantsuskeelse sõna „bain” tähendust.

- 113 Seevastu juhul, kui sõna „bridge” kasutatakse asjakohastes varasemates kaubamärkides, tekitab see kohe mõtte sillast. Sellist semantilise seose vahetust tugevdavad mitmed elemendid, näiteks artikli „the” või muude ingliskeelsete sõnade kasutamine kvalitatiivse adjektiivina („foot”).
- 114 Arvestades esitatud kaalutlusi, tuleb seega tõdeda, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisvigu, kui ta leidis, et vastandatud tähised ei ole semantiliselt sarnased ning et seetõttu ei saa nõustuda, et taotletav kaubamärk anastab asjakohaste varasemate kaubamärkidega väljendatud „silla” tähenduse (vaidlustatud otsuse punkt 20).

— Segiajamise tõenäosus

- 115 Eeltoodud kaalutlustest nähtub, et vastandatud tähised on märkimisväärselt sarnased üksnes foneetilisest küljest.
- 116 Asjakohaste varasemate kaubamärkide tugevale eristusvõimele ning nendega ja taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade identsusele vaatamata ei saa vastandatud tähiste pelgalt foneetilise sarnasuse alusel järeldada, et esineb segiajamise tõenäosus. Siinkohal tuleb märkida, et kahe kaubamärgi teatav foneetilise sarnasuse aste on väikese tähtsusega, kui tegemist on kaupadega, mida turustatakse sellisel viisil, et tavaliselt tajub asjaomane avalikkus ostu sooritamisel neid kaupu tähistavat kaubamärki visuaalselt (14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, ja 28. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-301/03: Canali Ireland vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), EKL 2005, lk II-2479). Käesolevas asjas on tegemist selliste kaupadega.

- 117 Kõiki eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleb järeldada, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisvigu, kui ta leidis, et ei ole tõenäoline, et tarbijad ajavad omavahel segi taotletava kaubamärgi ja kuus asjakohast varasemat kaubamärki ükshaaval vaadelduna.
- 118 Käesolevas staadiumis jääb veel üle analüüsida hageja argumenti, mille kohaselt varasemad kaubamärgid, mida kõiki iseloomustab sama sõnalise koostisosa „bridge” olemasolu, kujutavad endast „kaubamärkide perekonda” või „seeriakaubamärke”. Hageja meelest loob niisugune asjaolu segiajamise objektiivse tõenäosuse, kuna kui tarbija näeb taotletavat kaubamärki, mis sisaldab sama sõnalist koostisosa, mida varasemad kaubamärgid, arvab ta, et ka selle kaubamärgiga tähistatud kaubad pärinevad hagejalt.
- 119 Kõigepealt tuleb märkida, et määrus nr 40/94 ei sisalda „seeriakaubamärkide” mõistet.
- 120 Selline tõdemus ei võimalda siiski hageja argumente kohe tagasi lükata.
- 121 Selleks, et hinnata niisuguste argumentide põhjendatust, tuleb kõigepealt meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b 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 avalikkus võib need omavahel segi ajada, ning segiajamise tõenäosus „hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga”. Lisaks täpsustab määruse nr 40/94 seitsmes põhjendus, et „sellise kaitse eritingimus on tõenäoline

segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest”.

122 Järgmisena on kohane meenutada, et vastavalt eespool punktis 77 mainitud kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja arvestades kõiki asjakohaseid tegureid.

123 Tuleb märkida, et juhul kui ühenduse kaubamärgi taotlusele esitatud vastulause põhineb mitmel varasemal kaubamärgil ja neil kaubamärkidel on tunnused, mis võimaldavad neid pidada samasse „seeriasse” või „perekonda” kuuluvateks — mis võib toimuda eelkõige juhul, kui need sisaldavad täies ulatuses sama eristavat elementi koos neid üksteisest eristava lisatud graafilise või sõnalise elemendiga, või juhul, kui neid iseloomustab algupärase kaubamärgi osaks oleva sama ees- või järelliite kordumine —, siis kujutab selline asjaolu endast asjakohast tegurit segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel.

124 Sellistel juhtudel võib segiajamise tõenäosus tekkida taotletava kaubamärgi ja varasemate seeriakaubamärkide seostamise võimalusest, kui taotletaval kaubamärgil on viimastega sarnasusi, mis võivad panna tarbija arvama, et see kuulub samasse seeriasse ja et järelikult on sellega tähistatud kaupadel sama kaubanduslik päritolu kui varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadel või sellega seotud päritolu. Niisugune taotletava kaubamärgi ja varasemate seeriakaubamärkide seostamise tõenäosus, mis võib kaasa tuua vastandatud tähistega tähistatud kaupade kaubandusliku päritolu segiajamise, võib esineda isegi juhul, kui — nagu käesolevas asjas — taotletava kaubamärgi ja varasemate ükshaaval vaadeldud kaubamärkide

võrdlus ei võimalda tuvastada otsest segiajamise tõenäosust. Sellisel juhul ei tulene tõenäosus, et tarbija võib kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu osas eksida, võimalusest, et ta ajab taotletava kaubamärgi segi ühe või teise varasema seeriakaubamärgiga, vaid võimalusest, et ta leiab, et taotletav kaubamärk kuulub samasse seeriasse.

¹²⁵ Sellegipoolest tuleb tõdeda, et eespool kirjeldatud seostamise tõenäosusele saab viidata üksnes juhul, kui on kumulatiivselt täidetud kaks tingimust.

¹²⁶ Esiteks peab varasemate registreeringute seeria omanik esitama tõendeid kõikide seeriakaubamärkide kasutamise kohta või vähemalt sellise hulga kaubamärkide kohta, mis võib „seeria” moodustada. Selleks, et oleks olemas tõenäosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamärgi seeriasse kuulumise osas, peavad varasemad seeriakaubamärgid tingimata turul esinema. Kuna varasemate kaubamärkide seeriasse kuulumise arvessevõtmine tähendab seeriakaubamärkide — ükshaaval vaadelduna — kaitseala laiendamist, siis tuleb välistada igasugune segiajamise tõenäosuse abstraktne hindamine, mis põhineb üksnes mitmel registreeringul, mille esemeks on — nagu käesolevas asjas — sama eristavat elementi sisaldavad kaubamärgid, ning kui kaubamärke ei ole tegelikult kasutatud. Kasutamise kohta tõendite puudumisel tuleb taotletava kaubamärgi turule ilmumisega kaasnevat võimalikku segiajamise tõenäosust hinnata varasemaid kaubamärke ükshaaval taotletava kaubamärgiga võrreldes.

¹²⁷ Teiseks peab taotletav kaubamärk mitte ainult olema seeriakaubamärkidega sarnane, vaid sellel peab olema ka tunnuseid, mille alusel võib seda seeriaga seostada. Selline ei ole olukord näiteks juhul, kui varasemate seeriakaubamärkide ühisosa kasutatakse taotletavas kaubamärgis teistsuguses asendis kui see, milles ta tavaliselt on seeriakaubamärkides, või kui ühisosa on erineva semantilise sisuga.

- 128 Käesolevas asjas tuleb tõdeda, et eespool viidatud tingimustest vähemalt esimene ei ole täidetud. Nagu ütles apellatsioonikoda ja nagu nähtub toimikust, viitavad hageja poolt vastulause menetluse käigus esitatud tõendid üksnes kaubamärgi THE BRIDGE ja vähesel määral ka kaubamärgi THE BRIDGE WAYFARER kasutamisele. Kuna need kaks kaubamärki on ainsad varasemad kaubamärgid, mille turul esinemist hageja tõendas, lükkas apellatsioonikoda õigustatult tagasi argumendid, milles hageja tugines „seeriakaubamärkidest” tulenevale kaitsele.
- 129 Kõiki eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleb järeldada, et apellatsioonikoda välistas vastandatud tähiste segiajamise tõenäosuse hindamisvigu tegemata ja õigusnorme rikkumata.
- 130 Sellest lähtuvalt tuleb väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist, samuti tagasi lükata.
- 131 Seega tuleb hagi jätta täies ulatuses rahuldamata.

Kohtukulud

- 132 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 nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

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

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 23. veebruaril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

E. Coulon

H. Legal