

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

F. G. JACOBS

esitatud 9. juunil 2005¹

1. Käesolevas asjas on Oberlandesgericht Düsseldorf (kõrgem ringkonnakohus) esitanud Euroopa Kohtule küsimuse kaubamärgi direktiivi² artikli 5 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta.

2. Nimetatud säte annab kaubamärgi omanikule õiguse takistada kolmandaid isikuid kasutamast „kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel”.

3. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt, kas on tõenäoline, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, kui sõnalistest osadest või sõnalisest ja kujutisest koosnev mitmeosaline tähis (käesolevas juhtumis THOMSON LIFE), mille moodustavad ette-

võtte nimi ja sellele järgnev varasem kaubamärk (LIFE), mis koosneb ühest sõnast, mille „eristusvõime on tavaline” ja mis mitmeosalise tähisest jäävat tervikmuljet kujundamata või vormimata on selles iseseisva eristava tähtsusega. Eelotsusetaotluse esitanud kohut ajendas küsimust esitama *Prägetheorie*³ — Bundesgerichtshofi (Saksamaa kõrgeim üldkohus) väljakujundatud kaubamärgiõiguse doktriin, mida käsitlet allpool.

Asjaolud ja menetlus põhikohtuasjas

4. Hageja Medion AG on meelelahutuselektroonika seadmete jaoks registreeritud sõnamärgi LIFE omanik Saksamaal.

1 — Algkeel: inglise.

2 — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

3 — Saksakeelse verbi *prägen* otsene tähendus on „raha müntima, vermima, (kujutist) sisse (v peale) muljuma” ja ülekantud tähendus „kujundama”.

5. Kostja Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, keda eelotsusetaotluse esitanud kohus kirjeldab kui ühte maailma juhtivatest ettevõtjatest meelelahutuselektroonika sektoris, turustab mõnda oma selle sektori toodet nimetuse „THOMSON LIFE” all, mis mõnikord on lihtne sõnaline tähis, teinekord sõnalisest ja kujutisosasast koosnev tähis, kusjuures koostisosa „THOMSON” on graafiliselt erineva suuruse, värvi või stiiliga.

et identne osa aitab kaasa tervikmulje loomisele. Samuti ei ole tähtis, kas mitmeosalise kaubamärgi osaks olev tähis on säilitanud iseseisva eristava tähtsuse. Kauba esitamiseviisi kui terviku üksikutel osadel võib sellegipoolest olla eristav tähtsus, mis ei sõltu teiste osade eristavast funktsioonist; sel juhul vaadeldakse osi eraldi ja neid võrreldakse. Tähise osa, mis kaubandusringkondade arvates tähistab mitte kaupa kui sellist, vaid ettevõtjat, kellelt see pärineb, ei peeta üldiselt tähist iseloomustavaks. Kui ettevõtja nimi on sellisena tajutav, peaks see tervikmulje seisukohast jääma reeglina tagaplaanile, sest asjaomane turg tunneb toote tegeliku nime-tuse ära tähise teise osa tõttu.

6. Landgericht Düsseldorf (ringkonnakohus) jättis rahuldamata hagi, milles hageja palus kohtul keelata kostjal tähise „THOMSON LIFE” kasutamise, leides, et segiajamise tõenäosus kaubamärgiga LIFE puudub.

7. Hageja esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule apellatsioonkaebuse. Kõnealune kohus peatas menetluse ja esitas Euroopa Kohtule eespool viidatud eelotsuse küsimuse.

8. Eelotsusetaotluse esitanud kohus selgitab Bundesgerichtshofi *Prägetheorie* kohtupraktikat järgmiselt. Juhul kui vaidlusaluste kaubamärkide üksikud osad on samad, tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel lähtuda kaubamärgist jäävast tervikmuljest; tuleb selgitada, kas identne osa on mitmeosalisele tähisele nii iseloomulik, et teised osad jäävad tervikmuljes kaugelt tagaplaanile. Segiajamise tõenäosuse olemasoluks ei piisa sellest,

9. Sellegipoolest tuleb igal üksikjuhtumil hinnata, kas olukord on erandina teistsugune ja kas asjaomase turu seisukohast on tootja nimi esikohal. Otsustavad tegurid on konkreetsed asjaolud ja asjaomases tootesektoris väljakujunenud tava. Bundesgerichtshof on nõustunud, et õlle- ja moetoöstuses on tootja nimi eriti oluline, mistõttu nendes sektorites iseloomustab tootjale viitamine alati tähise-ga loodavat tervikmuljet; varasema kaubamärgi lisamine mitmeosalisse tähisesse, mis sisal-

dab ka tootja nime, ei tekita seega segiajamise tõenäosust. Kui see on asjaomases sektoris levinud tava, siis mõjutab tootja nimi mitmeosalises tähises tervikmuljet, isegi kui teine osa on rohkem kui vaid veidi eristav, st tavalise eristusvõimega. Seda enam peab see paika siis, kui tootja nimi on ebatavaliselt tugeva eristusvõimega.

10. Kohaldades eeltoodud põhimõtteid käesolevale asjale, leiab eelotsusetaotluse esitanud kohus, et segiajamise tõenäosus puudub, sest tootja nimi „THOMSON” mõjutab vaidlusalusest nimetusest „THOMSON LIFE” jäävat tervikmuljet; seega ei mõjuta seda ainuüksi osa „LIFE”. Poolte esitatud tõenditest nähtub, et asjaomases, st meelelahutuselektroonika toodete sektoris, on nimetuste puhul levinud tava, et tootja nimi on esikohal. Kõnealuses sektoris on tavaline, et toote nimetus esineb koos tootja nime ja kergesti ununeva tähtede ja/või numbrite kombinatsiooniga.

11. Eelotsusetaotluse esitanud kohus lisab, et segiajamise tõenäosuse hindamisel vaidlusaluse tähistuse kõlalise, visuaalse ja kontseptuaalse sarnasuse alusel ei jõutaks teistsuguse tulemuseni; tootja nimi „THOMSON” mõjutab igas mõttes oluliselt tähisest „THOMSON LIFE” jäävat tervikmuljet.

12. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib siiski, et sellistel asjaoludel nagu käesolevas asjas on Bundesgerichtshofi pakutud segiajamise tõenäosuse mõiste tõlgendus Saksamaal vaieldav. Seda, et kolmas isik võib varasema tähise omastada, isegi kui see on tavalise eristusvõimega, lisades sellele ettevõtte nime, peetakse ebaõiglaseks. Vastupidise seisukoha kohaselt on käesolevas asjas segiajamine tõenäoline. Mitmeosalises tähises „THOMSON LIFE” säilitab vaidlusalune kaubamärk LIFE iseseisvuse ja eristavuse. Mõlemad sõnad esinevad kõrvuti, ilma et nad oleksid seotud. Sõnade „THOMSON” ja „LIFE” vahel puudub kontseptuaalne seos. Vaidlustatud neljast juhust kolmel on mõlema sõna kujunduses kasutatud eri värve ja graafikat. Mitmeosalise tähisega tähistatud tooteid võib pidada firmast THOMSON pärit „LIFE”-tooteperekonna toodeteks; see võib tekitada väärarusaama, et hageja poolt ainult nimetusega „LIFE” tähistatud tooted pärinevad kostjalt.

13. Lõpetuseks viitab eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjale *Sabel v. Puma*,⁴ milles Euroopa Kohus otsustas, et sarnaste tähiste puhul sõltub segiajamise tõenäosuse hindamine neist tähistest jäävast tervikmuljest. Samas ei ole kohus seni käsitlenud olukorda, kus selle kriteeriumi tagajärjel on kolmandal isikul võimalik omastada teise isiku kaubamärk, lisades sellele oma ettevõtte nime.

14. Kirjalikud märkused on esitanud hageja, kostja ja komisjon, kes kõik olid kohtuistungil esindatud.

16. Eelotsusetaotluse esitamise määruse kohaselt jättis Landgericht Düsseldorf hagi esimeses astmes rahuldamata, sest segiajamise tõenäosus puudus. Kohus leidis, et mitmeosalise tähise THOMSON LIFE osad on võrdse kaaluga ning seepärast ei saa ühine osa LIFE kujundada või vormida kõnealusest kaubamärgist jäävat tervikmuljet.

17. Eelotsusetaotluse esitamise määrusest ja Euroopa Kohtule esitatud märkustest nähtub, et kõnealune otsus peegeldas Saksamaa Bundesgerichtshofi väljatöötatud *Prägetheorie*'d, mida eespool punktides 8 ja 9 on kokkuvõtlikult tutvustatud. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt, kas see teooria on direktiiviga kooskõlas.

Hinnang

15. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt, kas avalikkuse seisukohast on segiajamine tõenäoline direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, kui sõnalistest osadest või sõnalisest ja kujutisost koosnev mitmeosaline tähis koosneb ettevõtte nimest, millele järgneb varasem kaubamärk, mis koosneb vaid ühest sõnast, mis on tavalise eristusvõimega ja mis mitmeosalisest tähisest jäävat tervikmuljet kujundamata või vormimata on selles iseseisva eristava tähtsusega.

18. Eelmärgusena olgu öeldud, et ma ei ole veendunud selles, et tuginemine mingile teooriale, mis formaalselt sõnastab teatavad reeglid, mida tuleks automaatselt kohaldada teatavatel juhtudel, on alati või ilmingimata mõttekas, otsustamaks teatava kaubamärgivaidluse üle. Leian, et põhimõtted, mille Euroopa Kohus on juba sõnastanud reas kohtuotsustes direktiivi asjaomaste sätete, st artikli 4 lõike 1 punkti b ja artikli 5 lõike 1 punkti b kohta,⁵ pakuvad niisuguste vaidluste lahendamiseks piisava mõistelise raa-

5 — Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b, milles loetletakse kaubamärgi registreerimisest keeldumise või registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused, sõnastus on põhimõtteliselt samane artikli 5 lõike 1 punkti b sõnastusega. Seetõttu saab Euroopa Kohtu tõlgendust artikli 4 lõike 1 punkti b puhul samuti kohaldada artikli 5 lõike 1 punkti b puhul (22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861, punktid 26–28).

4 — 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: *Sabel v. Puma* (EKL 1997, lk I-6191).

mistiku. Teoreetilisele vastusele tuginemine tähendab minu arvates liikmesriikide kohutute jaoks ohtu kalduda ise kõrvale ühenduse seadusandja poolt sätestatud ning Euroopa Kohtu poolt edasi arendatud sarnasuse ja segiajamise oluliste testide kohaldamisest. Ent kui teooria pakub pelgalt asjakohaseid juhtnööre nende oluliste testide kohaldamiseks teatavas valdkonnas või teatavate kaubamärgiliikide puhul, võib sellest minu arvates siiski abi olla eeldusel, et liikmesriigi kohus ei unusta, et lõpptulemusena peab ta tagama, et asjaomasele olukorrale kohaldatakse Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtteid.

19. Olles selle märkuse teinud, pöördun nüüd nimetatud põhimõtete juurde.

20. Direktiivi 10. põhjendus sätestab, et segiajamise tõenäosuse hindamine „sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida [...] tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest [...]”. Kohus on sedastanud, et segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumi puhul tähtsust omavaid asjaolusid.⁶

6 — Eespool 4. jonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Sabel, punkt 22.

Siseriikliku kohtu ülesanne on tuvastada, kas segiajamine on tõenäoline.⁷

21. Kõnealuste kaubamärkide sarnasus on seega vajalik, ent mitte piisav tingimus tuvastamiseks, et segiajamine on tõenäoline: siseriiklik kohus peab samuti hindama mitmeid muid tegureid, mille kohta Euroopa Kohus on andnud juhtnööre.

22. Seega on selge, et segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise jaoks oluliste tegurite, eelkõige kaubamärgi ja tähise ning asjaomaste kaupade või teenuste vahelise sarnasuse vahel on mõningane vastastikune sõltuvus. Seepärast võib kaupade ja teenuste vahelise väiksema sarnasuse tasakaalustada suurem sarnasus kaubamärkide vahel ja vastupidi.⁸

23. Mida suurema eristusvõimega on varasem tähis kas selle olemusest tulenevalt või üldtuntuse tõttu avalikkuse seas, seda suurem on segiajamise tõenäosus.⁹ Siseriikliku kohtu ülesanne on tuvastada kaubamärgi eristusvõime; selleks peab kõnealune kohus igakülgset hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu

7 — Eespool 5. jonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Marca Mode, punkt 39.

8 — 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha (EKL 1998, lk I-5507, punkt 17).

9 — Eespool 4. jonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Sabel, punkt 24.

või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest.¹⁰

24. Peale selle näitab direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b viide „üldsusele” seoses segiajamise tõenäosusega, et see, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, on segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel määrav. Keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega uuri selle erinevaid detaile.¹¹ Eeldatakse, et asjaomast liiki kaupade tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Sellegipoolest tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal tekib haruharva võimalus vahetult võrrelda eri kaubamärke, selle asemel peab ta usaldama ebatäiuslikku mälu pilti. Samuti ei tohi unustada, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste on eri liiki kaupade või teenuste puhul tõenäoliselt erinev.¹²

25. Tuginedes nendele põhimõtetele, võib sedastada, et siseriiklik kohus peab sellises asjas nagu käesolev juhtum segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel silmas pidama, et i) kui kaubamärgiga tähistatud kaubad on identsed nagu siinkohal, võib kaubamärkide väiksema sarnasuse korral olla segiajamine tõenäoline, ent ii) mida suurema eristusvõimega oli varasem kaubamärk, seda suurem on segiajamise tõenäosus, st et kaubamärgi LIFE puhul, mida siseriiklik kohus on kirjeldanud kui „tavalise eristusvõimega”, ei saa segiajamise tõenäosus olla suur. Siseriiklik kohus peab võtma arvesse, et keskmine tarbija tajub mitmeosalist kaubamärki pigem tervikuna, kui analüüsib selle koostisosi. Käesoleva juhtumi puhul on keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste pigem madalam, arvestades asjaolu (mille on tuvastanud siseriiklikud kohtud), et meelelahutuselektroonika valdkonnas, nagu ka 9. punktis nimetatud sektoris, pööravad tarbijad erilist tähelepanu tootja nimele. Seda arvestades peab siseriiklik kohus tuvastama, kas kaubamärk ja tähis on tõepoolest piisavalt sarnased selleks, et segiajamine on tõenäoline.

10 — 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I-3819, punkt 22).

11 — Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Sabel, punkt 23.

12 — Eespool 10. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26.

26. Selle küsimusega seoses peab siseriiklik kohus sarnasuse hindamisel tuginema kaubamärkidest jäävale tervikmuljele, arvestades

eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi.¹³ Selleks et hinnata asjaomaste kaubamärkide sarnasuse astet, peab siseriiklik kohus tuvastama, mil määral need teineteisega visuaalselt, kõlaliselt ja kontseptuaalselt sarnanevad, ja andma vajaduse korral hinnangu eri osadele omistatavale tähtsusele, võttes arvesse asjaomaste kaupade või teenuste liiki ja nende turustamise tingimusi.¹⁴

27. Euroopa Kohtul ei ole olnud veel võimalust vahetult otsustada kriteeriumide üle, mille alusel tuvastada, kas mitmeosaline kaubamärk, mille moodustavad ettevõtte nimi ja sellele järgnev varasem ühest sõnast koosnev kaubamärk, sarnaneb kõnealuse varasema kaubamärgiga direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses. Samas on ta põhjendatud määrusega jätnud rahuldamata apellatsioonkaebuse Esimese Astme Kohtu otsuse peale kohtuasjas *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet*,¹⁵ milles kõnealust küsimust käsitleti. Kohtuasi puudutas ühenduse kaubamärgimääruse¹⁶ artikli 8 lõike 1 punkti b, mis on sisuliselt identne direktiivi artikli 4 lõike 1 punktiga b.

13 — Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus *Sabel*, punkt 23.

14 — Eespool 10. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus *Lloyd*, punkt 27.

15 — 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet* (EKL 2002, lk II-4335). Praegu on Euroopa Kohus pooleli *Audiencia Provincial, Barcelona* esitatud eelotsusetaoluse menetlus teistsuguses küsimuses, mis tõusetus nimetatud kohtu menetluses seoses samade kaubamärkidega (kohtuasi C-421/04: *Matratzen Concord*).

16 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

28. Kohaldades eespool 20., 22. ja 24. punktis kokkuvõtlikult viidatud kohtupraktikat,¹⁷ sedastas Esimese Astme Kohus oma otsuses järgmist:

„[...] mitmeosalist kaubamärki ei saa pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane mitmeosalise kaubamärgi mõne osaga, välja arvatud siis, kui see koostisosa domineerib mitmeosalisest kaubamärgist jäävas tervikmuljes. Sellega on tegemist siis, kui see koostisosa üksi domineerib asjaomase avalikkuse mälus tekkinud tervikmuljes, mille tagajärjel on kõik teised kaubamärgi osad sellest jäävas tervikmuljes kõrvalise tähtsusega.

See ei tähenda seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida iga kõnealust kaubamärki tervikuna. Ent see ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosa.

17 — Vt kohtuotsus, punktid 24–26.

Hinnates seda, kas üks või mitu koostisosa domineerivad mitmeosalises kaubamärgis, peab arvesse võtma eelkõige iga koostisosa eriomaseid omadusi ja võrdlema neid teiste koostisosade omadustega. Lisaks sellele võib arvesse võtta eri osade suhtelist tähtsust mitmeosalise kaubamärgi tervikpildis.”¹⁸

29. Seejärel hindas Esimese Astme Kohus kõnealusel kohtuasjas (MATRATZEN MARKT CONCORD) käsitletud mitmeosalise kaubamärgi eri osi, võttes muu hulgas arvesse iga osa eristusvõimet ja seda, kas koostisosa oli mitmeosalises tähises domineeriv või jäi selles tagaplaanile.¹⁹ Kohus asus seisukohale, et mitmeosaline kaubamärk oli piisavalt sarnane kaubamärgiga „MATRATZEN” selleks, et pidada segiajamist tõenäoliseks, kuna kaubamärgiga tähistatud kaubad olid osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased.²⁰

30. Mitmeosalise kaubamärgi omanik esitas Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse muu hulgas põhjendusel, et Esimese Astme Kohus ei olnud sarnasuse mõiste tõlgendamisel

järginud Euroopa Kohtu praktikas kinnistunud nõuet hinnata igakülgset avalikkuse poolt segiajamise tõenäosust, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid.

31. Euroopa Kohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas oma varasemale praktikale viidates, et Esimese Astme Kohus ei olnud ühenduse kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b tõlgendamisel õigusnorme rikkunud.²¹ Nimelt sedastas Euroopa Kohus:

„[Esimese Astme K]ohus märkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 34 õigesti, et kaubamärkide sarnasuse hindamine ei tähenda seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga, vaid võrdlemisel tuleb vastupidi uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna. Samuti leidis kohus, et see ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asja-

18 — Kohtuotsus, punktid 33–35.

19 — Kohtuotsus, punktid 38–43.

20 — Kohtuotsus, punktid 44–48.

21 — 28. aprilli 2004. aasta määrus kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-3657).

omase avalikkuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosana.

Peale selle [...] pühendas [Esimese Astme K]ohus selleks, et tuvastada, kas kaubamärgid on asjaomase avalikkuse seisukohast sarnased, olulise osa otsuse põhjendavast osast nende eristavate ja domineerivate osade hindamisele ja avalikkuse poolt segiajamise tõenäosusele, mida ta hindas igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumis tähtsust omavaid asjaolusid.”²²

32. Seega jättis Euroopa Kohus apellatsioonkaebuse rahuldamata, sest see ei olnud ilmselgelt põhjendatud.

33. Niisiis ilmneb, et Euroopa Kohus on järginud *Prägetheorie*'le sarnast käsitlust, mis sisuliselt seisneb vaidlusalustest kaubamärkidest, millest üks on teise koostisosana, jääva tervikmulje võrdlemises. See on minu arvates täiesti mõistetav, sest siin on tegemist Euroopa Kohtu varasemas praktikas sõnasutatud põhimõtete kohaldamisega teatavat liiki kohtuasjadele. Tuleb meenutada, et kõnealune kohtupraktika nõuab igakülgselt hindamist, mis põhineb kaubamärkidest

jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid koostisosi.²³ Seda eeldust peegeldab Euroopa Kohtu sedastus kohtuotsuses *Matratzen*, mille kohaselt mitmeosalisest kaubamärgist jäävas tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle osa. Mil määral osa või osad tervikmuljes domineerivad, on faktiline asjaolu, mille üle otsustab siseriiklik kohus.

34. Esimese Astme Kohus on hiljuti teinud otsuse teises asjas, mida võiks pidada analoogseks käesoleva asjaga. Kohtuasjas *Reemark v. Siseturu Ühtlustamise Amet*²⁴ seisnes küsimus selles, kas Saksa sõnamärk *WEST* ja taotletav ühenduse kaubamärk *WESTLIFE* identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks olid nii sarnased, et nende segiajamine oli tõenäoline. Ühtlustamisameti²⁵ vastulauseste osakond jättis nimetatud kaubamärgi registreerimise taotluse rahuldamata eelkõige seetõttu, et kaubamärgid olid sel määral sarnased, et segiajamine oli tõenäoline. Ühtlustamisameti teine apellat-

23 — Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus *Sabel*, punkt 23.

24 — 4. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-22/04.

25 — Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

sioonikoda tühistas nimetatud otsuse, leides, et need kaubamärgid olid visuaalselt ja kõlaliseselt vähe sarnased ning kontseptuaalselt sarnanesid need vaid teataval määral ning et need erinesid teineteisest piisavalt palju, võimaldamaks neil kõrvuti turul eksisteerida, ning seetõttu ei olnud segiajamine tõenäoline.

35. Esitatud apellatsioonkaebuse osas leidis Esimese Astme Kohus, et vaidlusaluste tähiste puhul esines mõningane kõlaline ja eelkõige kontseptuaalne sarnasus ning et ainsaks visuaalseks erinevuseks oli, et üks tähis sisaldas täiendavat koostisosa, mis järgnes esimesele. Esimese Astme Kohus leidis, et asjaolu, et kaubamärk „WESTLIFE” koosnes ainult varasemast kaubamärgist „WEST”, millele teise sõnana oli lisatud „LIFE”, viitas sellele, et kõnealused kaks kaubamärki olid sarnased. Kohus järeldas, et varasema kaubamärgi WEST olemasolu võis asjaomase avalikkuse viia mõttele seostada seda sõna selle kaubamärgi omaniku turustatud kaupadega, mille tagajärjel võinuks uut kaubamärki, mille moodustasid koostisosa „WEST” kõrvuti teise sõnaga, tõepoolest tajuda varasema kaubamärgi variandina. Seetõttu võinuks asjaomane avalikkus arvata, et kaubamärgi WESTLIFE all turustatud tooted ja teenused on sama päritolu nagu kaubamärgi WEST all turustatud tooted ja teenused või vähemalt seda, et neid turustavad eri äriühingud või ettevõtjad on omavahel majanduslikult seotud. Nime-

tatud põhjusel otsustas kohus, et kõnealuste kaubamärkide segiajamine on tõenäoline.²⁶

36. Tuleb meenutada, et Esimese Astme Kohtu pädevus ühtlustamisemeti vastu esitatud kaebuste lahendamisel on teistsugune kui Euroopa Kohtul, kui see lahendab EÜ artikli 234 alusel esitatud eelotsusetaotlusi. Esimese Astme Kohus kontrollib seda, kuidas apellatsioonikoda on väljakujunenud õiguspõhimõtteid kohaldanud konkreetsetele faktilistele asjaoludele. Euroopa Kohus vastupidi annab vastuse õiguslikule küsimusele; seejärel kohaldab siseriiklik kohus Euroopa Kohtu vastuses sedastatud põhimõtteid enda menetletavas asjas. Faktiliste asjaolude tuvastamine on asjaomase siseriikliku kohtu ülesanne. Kahes kohtus toimuva õigusemõistmise konteksti erinevust rõhutab asjaolu, et eelotsusetaotluse puhul tehtud kohtuotsus peab kohaldamisalalt olema täiesti üldine, nii et seda oleks võimalik kohaldada kogu ühenduses; seega on soovitatav või isegi oluline vältida juhtumispetsiifilisi detailirohkeid otsuseid. See võib isegi eriti kehtida kaubamärkide valdkonnas, kus asjaomase vaidluse tulemuse määravad tõenäoliselt suure osas üksikasjadeni olulised faktilised asjaolud, mis hõlmavad lingvistilist konteksti, asjaomast turgu ja tarbijaid, kultuurilisi norme ja ootusi.

26 — Kohtuotsus, punktid 39, 40, 42 ja 43.

37. Käesolevas asjas ei saa minu arvates eeldada, et kuna Esimese Astme Kohus asus seisukohale, et kaubamärgid WESTLIFE ja WEST olid tema käsitletud faktilistel asjaoludel sel määral sarnased, et segiajamine oli tõenäoline, siis on kaubamärgid THOMSON LIFE ja LIFE käesolevas asjas teistsugustel faktilistel asjaoludel tingimata sel määral sarnased, et segiajamine on tõenäoline. Nagu eespool viidatud, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus kohaldama kaubamärgidirektiivi käsitlevas Euroopa Kohtu praktikas sõnastatud põhimõtteid ja tuvastama, kas menetletava asja faktilistel asjaoludel on kaubamärgid sel määral sarnased, et segiajamine on tõenäoline.

38. Seega peab kõnealune kohus tuvastama, kas kõnealused kaubamärgid on tõepoolest piisavalt sarnased selleks, et need võiks omavahel segi ajada, võttes arvesse Euroopa Kohtu nimetatud erinevaid tegureid, nimelt ühest küljest kaupade või teenuste ja teisest küljest asjaomaste kaubamärkide sarnasuse määra ning seda, mil määral on varasem kaubamärk eristav.

39. Hinnates eelkõige seda, kas mitmeosaline kaubamärk ja tähis, mis koosneb selle kaubamärgi ühest koostisosast, on piisavalt sarnased selleks, et segiajamine võiks olla tõenäoline, peab siseriiklik kohus tuginema neist kaubamärkidest jäävale tervikmuljele,

võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi, asjaomase avalikkuse laadi, asjaomaste kaupade või teenuste liiki ja nende turustamise tingimusi. Käesoleva asja raames märgiksin vaid, et sõna „LIFE” ei tundu esmapilgul olevat mitmeosalises kaubamärgis eriti domineeriv või eristav, kuid ma rõhutan, et nende asjaolude tuvastamine on siseriikliku kohtu ülesanne.

40. Lõpetuseks peatuksin eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt käesolevas asjas väljendatud murel seoses sellega, et peetakse ebaõiglaseks, kui kolmas isik võib tähise omastada, lisades sellele oma ettevõtte nime. On selge, et taolist probleemi tuleks lahendada mitte kaubamärgiõiguse raames, vaid siseriiklike kõlvatut konkurentsi käsitlevate õigusnormide raames. Direktiivi kuuenda põhjenduse järgi „ei välista [direktiiv] liikmesriikide muude õigusnormide kui kaubamärke käsitlevate õigusnormide, näiteks kõlvatut konkurentsi, tsiviilvastutust või tarbijakaitset käsitlevate sätete kohaldamist kaubamärkide suhtes”.

Ettepanek

41. Tuginedes eelnevale, teen ettepaneku vastata Oberlandesgericht Düsseldorfis esitatud eelotsuse küsimusele järgmiselt:

Tuvastamaks, kas sõnalistest osadest või sõnalisest ja kujutisosast koosnev mitmeosaline tähis, mille moodustavad ettevõtte nimi ja sellele järgnev varasem kaubamärk, mis koosneb ühest sõnast, mille „eristusvõime on tavaline” ja mis mitmeosalisest tähisest jäävat tervikmuljet kujundamata või vormimata on selles iseseisva eristava tähendusega, on piisavalt sarnane varasema kaubamärgiga, mistõttu avalikkus võib need omavahel segi ajada 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, peab siseriiklik kohus tuginema neist kaubamärkidest jäävale tervikmuljele, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi, asjaomase avalikkuse laadi, asjaomaste kaupade või teenuste liiki ja nende turustamise tingimusi.