

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

16. märts 2005*

Kohtuasjas T-112/03,

L'Oréal SA, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat X. Buffet Delmas d'Autane,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: B. Filtenborg, S. Laitinen ja G. Schneider,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja menetluses

Revlon (Suisse) SA, asukoht Schlieren (Šveits),

* Kohtumenetluse keel: inglise.

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. jaanuari 2003. aasta otsuse (asi R 396/2001-4) peale, mis käsitleb L'Oréal SA ja Revlon (Suisse) SA vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,
kohtusekretär: asekohtusekretär B. Pastor,

arvestades 27. märtsil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 31. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 8. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavalduse lisadokumenti, s.o koopiat Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 11. juulil 2003 asjas R 831/2002-2 tehtud otsusest, mis käsitleb Revlon (Suisse) SA ja Lancôme Parfums et Beauté & Cie vahelist vastulausemenetlust,

arvestades 21. oktoobril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hageja vastust,

arvestades 28. septembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hageja esitas 9. septembril 1998 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk FLEXI AIR.

- 3 Kaubad ja teenused, 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) klassi 3 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „šampoonid; soengu- ja juuksehooldusgeelid, -vahud, -palsamid ja -aerosooltooted; juukselakid; juuksevärvid ja juuksevärvieemaldid; lokivedelikud ja juuksesirgendustooted; eeterlikud õlid”.

- 4 Kaubamärgi registreerimise taotlus avaldati 30. augustil 1999 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 69/99.

- 5 Revlon (Suisse) SA (edaspidi „vastulause esitaja”) esitas 30. novembril 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele.
- 6 Vastulause rajanes sõnamärgil FLEX (edaspidi „varasem kaubamärk”), mis on registreeritud:
- Prantsusmaal kaupadele klassides 3 ja 34, mis vastavad kirjeldusele „valgendid ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja küürimisained ning abrasiivid; seebid, lõhnaõlid, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed; hambapastad; tubakas (töötlemata või töödeldud); suitsetamistarbed; tikud”;
 - Rootsis kaupadele klassis 3, mis vastavad kirjeldusele „šampoon; juuksepalsam, -vaht, -lakk ja -geel”;
 - Ühendkuningriigis kaupadele klassis 3, mis vastavad kirjeldusele „juustele mõeldud šampoonid ja hooldusvahendid”.
- 7 Vastulause toetuseks tõi vastulause esitaja välja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud suhtelise keeldumispõhjuse.

- 8 Hagejale teatati 7. detsembril 1999, et tema kaubamärgitaotlusele on esitatud vastulause. Vastulausete osakond palus 23. märtsil 2000 vastulause esitajal hiljemalt 23. juuliks 2000 esitada uusi tõendeid oma vastulause toetuseks ning hagejal hiljemalt 23. septembriks 2000 esitada vastuseks vastulausele oma märkused.
- 9 Nimetatud tähtaegade jooksul pooled ühtlustamisametile oma märkusi ei esitanud.
- 10 Ühtlustamisamet teatas pooltele 27. novembril 2000, et uute märkuste puudumisel teeb ta otsuse juba tema valduses olevate tõendite põhjal.
- 11 28. ja 29. novembril 2000 sai ühtlustamisamet hageja märkused, milles teatati, et „tema tahtest sõltumatutel põhjustel” oli hageja alles äsja vastulausest teada saanud. Hageja nõudis ka tõendeid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta ning teatas, et jätab endale õiguse esitada *restitutio in integrum* hagi. Ta lisis koopia oma märkustest, mis ta oli esitanud ühes seotud vastulausemenetluses.
- 12 Vastulausete osakond vastas 26. märtsil 2001, et ta ei võta arvesse eelmises punktis viidatud märkusi, kuna need esitati pärast eespool viidatud 27. novembri 2000. aasta teadet.
- 13 Oma 27. märtsi 2001. aasta otsusega lükkas vastulausete osakond kaubamärgitaotluse tagasi, põhjendades seda taotletava kaubamärgi ja Ühendkuningriigis registreeritud varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosusega.

- 14 Hageja esitas selle otsuse peale 20. aprillil 2001 kaebuse määruse nr 40/94 artikli 59 alusel.
- 15 Oma 15. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jättis neljas apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata ja mõistis kulud välja hagejalt.

Poolte nõuded

- 16 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja ühtlustamisametilt.

- 17 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

- 18 Hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, mis tulenevad oluliste menetlusnormide rikkumisest seoses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõudega, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest ning sama määruse artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii rikkumisest.

Esimene väide, mis tuleneb oluliste menetlusnormide rikkumisest seoses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõudega

Poolte argumendid

- 19 Hageja väidab esiteks, et jättes jösse vastulausete osakonna otsuse, millega lükati varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõue tagasi, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1), eeskirja 22 lõiget 1. Ta täpsustab, et kuna kumbki nendest sätetest ei kehtesta tähtaega tegeliku kasutamise tõendamise nõudmiseks, võib sellise nõude esitada kuni vastulausemenetluse lõpetamiseni, mis käesoleval juhul toimus alles 27. märtsil 2001, st vastulausete osakonna otsuse tegemise kuupäeval.
- 20 Teiseks väidab hageja, et jättes jösse vastulausete osakonna otsuse, millega lükati varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõue tagasi, rikkus apellatsioonikoda tegevuse järjepidevuse põhimõtet, nagu seda on väljendatud Esimese Astme Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsuses kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble v.

Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY) (EKL 1999, lk II-2383); 16. veebruari 2000. aasta otsuses kohtuasjas T-122/99: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet (seebi kuju) (EKL 2000, lk II-265); 5. juuni 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-198/00: Hershey Foods v. Siseturu Ühtlustamise Amet (Kiss Device with plume) (EKL 2002, lk II-2567); 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-63/01: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet (seebi kuju) (EKL 2002, lk II-5255), ja 23. septembri 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-308/01: Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE) (EKL 2003, lk II-3253).

- 21 Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 22 Kõigepealt tuleb märkida, et määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõige 1 ei ole käesoleval juhul asjakohane. See näeb ette, et juhul kui vastulause esitaja peab esitama tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta, teeb ühtlustamisamet talle ettepaneku esitada nõutud tõendid ühtlustamisameti määratud tähtaja jooksul. Käesoleva vaidluse raames ei tõusetu mitte küsimus, millise hetkeni tõendeid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta võib esitada, vaid millise hetkeni selliseid tõendeid võib nõuda.
- 23 Edasi tuleb tõdeda, et vaidlustatud otsuse punktis 16 leidis apellatsioonikoda, et hageja ei esitanud varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõuet tähtaegselt ning seega ei tulnud seda vastulause suhtes otsuse tegemisel arvesse võtta.
- 24 Selle seisukoha põhjendatuse uurimiseks tuleb kõigepealt meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 eeldatakse sama määruse artikli 42 alusel esitatud vastulause menetlemisel varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist seni,

kuni kaubamärgi taotleja nõuab sellise kasutamise tõendamist. Sellise nõude esitamine toob kaasa vastulause esitaja kohustuse tõendada tegelikku kasutamist (või näidata, et kasutamata jätmine oli põhjendatud), kuna vastasel juhul lükatakse tema vastulause tagasi. Sellise tagajärje tekkimiseks tuleb nõue koostada selgelt ja esitada ühtlustamisametile õigeaegselt (Esimese Astme Kohtu 17. märtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: *El Corte Inglés v. Siseturu Ühtlustamise Amet — González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España* (MUNDICOR), EKL 2004, lk II-965, punkt 38).

- 25 Selle küsimuse kohta tuleb märkida, et määruse nr 40/94 üheksas põhjendus tõepoolest tõdeb, et „ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata”. Seda silmas pidades ei tohi ebamõistlikult piirata kaubamärgi taotleja võimalusi nõuda tõendeid selle kaubamärgi kasutamise kohta, millele on tuginetud taotletava kaubamärgi registreerimise vastu.
- 26 Sellegipoolest tuleb varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus juhul, kui kaubamärgi taotleja on selle tõstatanud, lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause enda suhtes.
- 27 Kuna nii vastulausemenetlus kui apellatsioonimenetlus on võistlevad menetlused, kutsub ühtlustamisamet pooli nii sageli kui vajalik esitama märkusi ühtlustamisameti poolt neile adresseeritud või teiste poolte edastatud teadete kohta (vt selle kohta määruse nr 40/94 artikli 43 lõige 1 ja artikli 61 lõige 2). Menetluse parema korraldamise eesmärgil tuleb need märkused esitada ühtlustamisameti määratud tähtaja jooksul.

- 28 Käesoleval juhul kutsus vastulausete osakond oma 23. märtsi 2000. aasta kirjaga vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 1 vastulause esitajat hiljemalt 23. juuliks 2000 esitama uusi tõendeid oma vastulause toetuseks ning hagejat hiljemalt 23. septembriks 2000 esitama vastuseks vastulausele oma märkused. Hageja oleks seega põhimõtteliselt pidanud varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist nõudma määratud tähtaja jooksul, st hiljemalt 23. septembriks 2000.
- 29 Toimikus ei leidu ühtki seika, mis õigustaks sellest põhimõttest erandi tegemist. Iseäranis ei kujuta endast sellist seika „tema tahtest sõltumatud” põhjused, millele hageja tugines ning millele on viidatud eespool punktis 11. Esimese Astme Kohtu suulisele küsimusele vastates kinnitas hageja, et tegemist oli tema enda korraldusliku eksimusega.
- 30 Neil asjaoludel leidis vastulausete osakond õigesti, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõuet, mille hageja esitas 28. ja 29. novembri 2000. aasta teadetega, ei esitatud õigel ajal ning et see tuleb järelikult tagasi lükata.
- 31 Sellest tuleneb, et leides vaidlustatud otsuse punktis 16, et see nõue ei olnud esitatud määratud tähtaja jooksul, ei rikkunud apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2.
- 32 Tegevuse järjepidevuse põhimõttele tugineva argumendi osas tuleb tõdeda, et hageja poolt apellatsioonikoja esitatud kaebuse asjakohased punktid on sõnastatud järgmiselt (vt kaebuse punktid 2.2.9 ja 3.10):

„[...] hageja palub täiendava võimalusena, et vastavalt [määruse nr 40/94] artiklile 62 teostaks apellatsioonikoda vastulausete osakonna pädevust ja võtaks vastu hageja

nõude tõendada Ühendkuningriigis registreeritud varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, või saadaks asja vastulausete osakonnale hageja nõude edasiseks menetlemiseks.” („[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”).

33 Sellest nähtub, et apellatsioonikojas kordas hageja täiendava võimalusena varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõuet.

34 Apellatsioonikoda ei maininud vaidlustatud otsuses seda täiendava võimalusena esitatud nõuet, kui ta jättis segiajamise tõenäosust käsitleva põhinõude rahuldamata.

35 See eksimus ei õigusta siiski vaidlustatud otsuse tühistamist, kuna apellatsioonikoda võis tegevuse järjepidevuse põhimõtet rikkumata täiendava võimalusena esitatud tegeliku kasutamise tõendamise nõude õiguspäraselt rahuldamata jätta.

36 Ühtlustamisameti apellatsioonikodade pädevusse kuulub ühtlustamisameti üksuste poolt esimese instantsina tehtud otsuste läbivaatamine. Kaebuse lahendus selle läbivaatamise raames sõltub sellest, kas hetkel, mil kaebus lahendatakse, võib seaduslikult vastu võtta uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks oleva otsusel. Seega võivad apellatsioonikojad määruse nr 40/94 artikli 74 lõikes 2 sätestatud erandiga arvestades kaebusi rahuldada kaebuse esitanud poole esitatud uute asjaolude alusel või ka viimati mainitu esitatud uute tõendite alusel (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 26). Selle läbivaatamise ulatus, mille apellatsioonikoda on kohustatud kaebuse esemeks oleva otsuse suhtes

teostama, ei ole põhimõtteliselt kindlaks määratud kaebuse esitanud poole väljatoodud väidetele. Seega, isegi kui kaebuse esitanud pool ei ole tuginenud konkreetsele väitele, on apellatsioonikoda siiski kohustatud kõiki asjakohaseid õiguslikke ja faktilisi asjaolusid silmas pidades uurima, kas hetkel, mil kaebus lahendatakse, võib seaduslikult vastu võtta uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse esemeks oleval otsusel (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 29).

37 Järelikult tuleb käesoleval juhul küsimusele, kas kaebuse lahendamise hetkel võis apellatsioonikoda seaduslikult vastu võtta otsuse, mis sarnaselt vastulausete osakonna otsusega lükkas tegeliku kasutamise tõendamise nõude tagasi, vastata jaatavalt. Hageja ei esitanud apellatsioonikoja menetluses ühtki uut seika, mis oleks õigustanud selle nõude esitamata jätmist vastulausete osakonna määratud tähtaja jooksul. Seega, kuna olukord jäi selles suhtes samasuguseks nagu see, millest vastulausete osakond teadlik oli, võis apellatsioonikoda sarnaselt eespool punktides 28–31 vastulausete osakonna menetluse kohta märgituga seaduslikult leida, et talle täiendava võimalusena esitatud nõuet ei esitatud õigeaegselt.

38 Sellest järeldub, et esimene väide tuleb tagasi lükata.

Teine väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

39 Hageja väidab, et leides, et esineb segiajamise tõenäosus, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.

- 40 Selles suhtes väidab ta kõigepealt, et kuna vaidlustatud otsus põhineb varasema kaubamärgi registreerimisel Ühendkuningriigis, siis tuleb segiajamise tõenäosust hinnata selle riigi suhtes.
- 41 Lisaks ühineb ta apellatsioonikoja seisukohaga, mille kohaselt varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime.
- 42 Edasi väidab ta, et apellatsioonikoda järeldas ekslikult, et kõnealused tähised on niivõrd sarnased, et neid võib segi ajada.
- 43 Esiteks oleks apellatsioonikoda pidanud varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tõttu leidma, et üksnes selle kaubamärgi täielik taasesitamine võib kaasa tuua segiajamise tõenäosuse.
- 44 Teiseks ei ole vastandatud tähised piisavalt sarnased, et tekitada segiajamise tõenäosust.
- 45 Visuaalse külje osas väidab hageja esmalt, et kahe sõna kombinatsioonist koosnevat tähist ei tohiks pidada visuaalselt sarnaseks ühestainsast sõnast koosneva tähisega, eriti seetõttu, et kumbki kahest sõnast ei ole identne varasema tähisega, mis on lühem. Selles küsimuses tugineb hageja Esimese Astme Kohtu 12. detsembril 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-110/01: *Vedial v. Siseturu Ühtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT)* (EKL 2002, lk II-5275), mis on seda tähendusrikkam, et vastupidi tegusõnale „flex” ja tüvisõnale „flexi” kirjutatakse selle otsuse aluseks olevas kohtuasjas viidatud tähiste ühisosa ühtemoodi ja see osa on äärmiselt eristusvõimeline. Lisaks tugineb hageja apellatsioonikodade otsustele asjades

SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 Teiseks ei õigusta ükski konkreetne põhjendus apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt tarbija paneb automaatselt tähele tähiste esimest osa, mis on ühine, ning see seisukoht on vastuolus apellatsioonikoja otsusega asjas ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 Foneetilise külje osas väidab hageja, et i-tähe lisamine sõnale *flex* loob ühe lisasilbi. Veelgi enam, varasem tähis koosneb eelkõige kaashäälikutest, samal ajal kui taotletav tähis sisaldab rohkem täishäälikud ning seda hääldatakse Ühendkuningriigis laulvalt.
- 48 Kontseptsiooni osas väidab hageja kõigepealt, et vastulause esitaja on ise teadlik sõna *flex* kirjeldavast iseloomust, kuna viimane registreeris kaubamärgi FLEX Ühendkuningriigi ja liirimaa registrite nendes osades, mis on mõeldud vähese eristusvõimega kaubamärkide jaoks, ning ta ei rajanud käesolevat vastulauset varasema kaubamärgi üldtuntusele Ühendkuningriigis. Hageja järeldab sellest, et ingliskeelsetes riikides ei tohiks sõna *flex* endast kujutada tähise FLEXI AIR domineerivat osa. Vastupidi, grammatilisest vaatepunktist on sõna *air* tähtsaim osa, kuna sõna „flexi” võib olla lühivorm omadussõnast *flexible* (painduv), mis iseloomustab nimisõna *air*.
- 49 Hageja täpsustab, et sõna „flexi” ei ole inglise keeles olemas ning taotletav tähis on väljamõeldud nimetus. Viidates inglise keele sõnaraamatu väljavõttele, märgib ta samuti, et sõna *air* mitme tähenduse hulgast valis apellatsioonikoda ühe kõige harvemini kasutatavatest. Seevastu sõnal *flex* on inglise keeles oma tähendus olemas ning seetõttu ei ole see üldse eristusvõimeline.

- 50 Tähiste võrdlemise osas lisab hageja, et vaidlustatud otsuse kaalutlused on vastuolus Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusega kohtuasjas T-6/01: *Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN)* (EKL 2002, lk II-4335), kuna osa *flex* ei ole taotletavas tähises domineeriv ning kuna tähise teised osad ei ole tähtsusetud.
- 51 Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise osas toob hageja välja, et on selge, et erinevalt Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-99/01: *Mystery Drinks v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (EKL 2003, lk II-43) käsitletud kaupadest ei tellita kõnealuseid kaupu suuliselt, vaid need on kättesaadavad riiulitelt, mistõttu on võimalik foneetiline sarnasus ja järelikult ka segiajamise tõenäosus tähtsusetud.
- 52 Viidates Ühendkuningriigis tehtud registreerimiskande koopiatele, väidab hageja, et keskmine tarbija selles riigis tõenäoliselt ei aja vaidlusaluseid kaubamärke segi, kuna ta on juba tuttav mitme teise sarnastele või identsetele kaupadele registreeritud kaubamärgiga, mis sisaldavad sõna *flex*.
- 53 Hageja väidab ka, et arutluskäik, millele teine apellatsioonikoda tugines oma 11. juuli 2003. aasta eespool viidatud otsuses, mille hageja esitas Esimese Astme Kohtu kantseleisse 8. septembril 2003, et järeldada, et puudub kaubamärkide FLEX ja FLEXIUM segiajamise tõenäosus, on käesoleval juhul vahetult kohaldatav. Seega ei või üldtähenduslikku sõna nagu *flex* monopoliseerida. Hageja arvates on see otsus seda tähendusrikkam, et see viitab kahele tähisele, mis mõlemad koosnevad ühest sõnast, samal ajal kui käesolevas asjas taotletav tähis koosneb kahest sõnast, kusjuures kumbki sõnadest ega ka ükski silp ei ole identne varasema tähisega („*flexi-air*”).
- 54 Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 55 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt 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.
- 56 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.
- 57 Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33, ja viidatud kohtupraktika).

— Asjaomane avalikkus

- 58 Hageja ei vaidlustanud asjaolu, et apellatsioonikoda hindas segiajamise tõenäosust Ühendkuningriigis. Ta ei vaidlustanud ka apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt asjaomane avalikkus koosneb keskmistest tarbijatest, kelle tähelepanelikkuse tase ei ole eriti kõrge. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et käesoleva väite uurimisel tuleb lähtuda nendest eeldustest.

— Varasema kaubamärgi eristusvõime

59 Nagu märkis apellatsioonikoda, on pooled nõus, et varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime.

60 Hageja väidab sellegipoolest, et nõrga eristusvõime tõttu oleks apellatsioonikoda pidanud leidma, et üksnes selle kaubamärgi täielik taasesitamine oleks võinud kaasa tuua segiajamise tõenäosuse.

61 See väide tuleb tagasi lükata. Kuigi varasema kaubamärgi eristusvõimet tuleb segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 24), on see vaid üks selle hindamise käigus arvesse võetavatest seikadest. Seega, isegi kui on olemas ühelt poolt nõrga eristusvõimega varasem kaubamärk ja teiselt poolt taotletav kaubamärk, mis ei kujuta endast täielikku taasesitamist, võib segiajamine olla tõenäoline, eriti just tähiste sarnasuse ja nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu.

— Kõnealuste kaupade võrdlus

62 Hageja ei vaidlustanud apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt on kõnealused kaubad osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et käesoleva väite uurimisel tuleb lähtuda sellest seisukohast.

— Kõnealuselised tähised

- 63 Nagu nähtub väljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tõenäosuse iga-külgne hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist tekkival üldmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 47, ja viidatud kohtupraktika).
- 64 Visuaalse külje osas leidis apellatsioonikoda, et tähis FLEXI AIR koosneb peamiselt sõnast *flex*. Lisaks, kuna osa *flex* on paigutatud algusesse, siis on sellel tõenäoliselt suurem mõju kui taotletava tähise ülejäänud osal. Sõna *air* asub teisejärgulisel kohal ning on lühem. Tarbijatele jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. I-tähe lisamine ei muuda märkimisväärselt osa *flex* domineerivat iseloomu. Apellatsioonikoda järeldas sellest, et tähised on visuaalselt sarnased.
- 65 Need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles küsimuses esile tõi ja millele on viidatud eespool punktides 45 ja 46, ei saa nõustuda.
- 66 Esimeste argumentide osas tuleb kõigepealt märkida, et ei esine ühtki põhjust, miks kahest sõnast koosnev tähis ja ühestainsast sõnast koosnev tähis ei võiks visuaalselt sarnased olla. Teiseks ei saa käesoleval juhul ei asjaolu, et kumbki tähise kahest sõnast ei ole identne varasema tähisega, ega asjaolu, et varasem tähis on lühike, teha olematuks tähiste visuaalset sarnasust, mis tuleneb sellest, et taotletava tähise kaheksast tähest neli on samad mis varasemal tähisel ning need tähed on paigutatud samas järjekorras mõlema tähise algusesse.

- 67 Eespool viidatud kohtuasjale HUBERT tugineva argumendi osas piisab märkimisest, et selles kohtuotsuses tehtud järeldus, mille kohaselt kõnealuste tähiste visuaalne üldmulje on erinev, rajaneb ühe tähise kujutisosal (punkt 54), samal ajal kui käesolevas asjas on mõlemad tähised sõnalisid.
- 68 Eespool punktides 45 ja 46 viidatud apellatsioonikodade varasemate otsuste osas tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist käsitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust hinnata üksnes määruse nr 40/94 alusel, nii nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus, mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, lk II-723, punkt 66, mis jäeti jõusse Euroopa Kohtu 5. veebruari 2004. aasta määrusega kohtuasjas C-150/02 P: Streamserve *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-1461). Kuigi varasemas otsuses sisalduvad faktiliste või õiguslike asjaolude põhjendused võivad tõepoolest endast kujutada argumente määruse nr 40/94 rikkumisest tuleneva väite toetuseks (Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2002. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-79/01 ja T-86/01: Bosch *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Kit pro ja Kit Super Pro), EKL 2002, lk II-4881, punkt 33), tuleb siiski tõdeda, et kõik eespool punktides 45 ja 46 viidatud varasemad otsused käsitlevad tähiseid, mille visuaalne suhe ei ole võrreldav käesolevas asjas esinevaga.
- 69 Eespool punktis 46 viidatud põhjendamise puudulikkuse osas tuleb tõdeda, et apellatsioonikoda leidis, et tarbijatele jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp (vaidlustatud otsuse punkt 33). Apellatsioonikojale ei saa ette heita seda, et ta oma seisukohta selles küsimuses rohkem ei selgitanud.
- 70 Foneetilise võrdluse osas leidis apellatsioonikoda, et ka selles suhtes on tähise algusel peamine roll. Hääldeuse erinevus tuleneb üksnes taotletava tähise lõpust ning on vähene. I-tähe pehme kõla ja sõna *air* lahtine hääldamine inglise keeles põhjustavad

osa *flex* foneetilise identsuse ning iseäranis x-tähe domineerimise häälduses. Seega on tähised apellatsioonikohtu arvates foneetiliselt sarnased.

71 Ka need seisukohad ei ole ekslikud.

72 Eespool punktis 47 viidatud hageja argumendid, mis tuginevad i-tähe ja sõna *air* olemasolule tähises FLEXI AIR, tuleb tagasi lükata. On vaieldamatu, et tähise moodustavast kaheksast tähest esimest nelja hääldatakse täpselt samamoodi nagu tähist FLEX, et i-täht kujutab endast foneetiliselt tähtsusetut lisandit nendele neljale esimesele tähele ning et ka sõna *air* lisamine ei saa kõrvaldada häälduse osalist identsust.

73 Kontseptsiooni osas leidis apellatsioonikoda, et sõnad *flex* ja „flexi” on lähedalt seotud, kuna mõlemad vihjavad juuste painduvusele ning seega nende elujõulisusele. Sõna *air* lisamine ei muuda kontseptuaalset identsust. Seetõttu on tähistel apellatsioonikohtu arvates inglise keeles ühesugune tähendus.

74 Ka need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles küsimuses esile tõi ja millele on viidatud eespool punktides 48 ja 49, ei saa nõustuda.

75 Mis puudutab argumenti, mille kohaselt vastulause esitaja on ise teadlik sõna *flex* kirjeldavast iseloomust, siis piisab märkimisest, et isegi, kui see on tõsi, ei ole sellisel asjaolul kõnealuste tähiste kontseptuaalse külje hindamisel tähtsust.

- 76 Sama kehtib argumendi suhtes, mille kohaselt grammatiliselt on sõna *air* taotletava tähise olulisim osa, kuna mitte eriti tähelepanelik keskmine tarbija ei asu kõnealuseid tähiseid grammatiliselt analüüsima.
- 77 Sõna *air* tähendust käsitleva argumendi osas piisab märkimisest, et olenemata selle tähendusest ei kõrvalda see osa „flexi” tähendust ega järelikut ka selle osa tekitatud kontseptuaalset sarnasust.
- 78 Argumendid, mis tuginevad varasema tähise eristusvõime puudumisele, sellele, et sõna „flexi” ei ole inglise keeles olemas, ja sellele, et tähis FLEXI AIR on väljamõeldud nimetus, tuleb samuti tagasi lükata, kuna need ei saa kõrvaldada asjaolu, et sõnad *flex* ja „flexi” viitavad mõlemad inglise keeles painduvusele (vt hispaania keele kohta Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03: Koubi *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Flabesa (CONFOR-FLEX); EKL 2004, lk II-719, punkt 48).
- 79 Eespool punktis 50 esitatud argumendi osas tuleb märkida, et eespool viidatud kohtuotsuses MATRATZEN tõepoolest leitakse, et mitmeosalist kaubamärki saab pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane mitmeosalise kaubamärgi ühe osaga, üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalise kaubamärgiga tekitatavas üldmuljes domineeriv. Sellegipoolest ei ole selles seisukohas viidatud kaubamärk kaugeltki sarnane käesolevas asjas taotletava kaubamärgiga, kuna see sisaldab kujutisosa.
- 80 Seega tuleb järeldada, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et kõnealused tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased.

— Segiajamise tõenäosus

- 81 Apellatsioonikoja arvates on tõenäoline, et tarbijad eeldavad, et tähistevaheline vähene erinevus väljendab kaupade iseloomu erinevust või tuleneb turustamiskaalutlustest, mitte et see erinevus tähistab erinevat kaubanduslikku päritolu. Apellatsioonikoda järeldas seega, et Ühendkuningriigis esineb segiajamise tõenäosus.
- 82 Selles suhtes tuleb märkida, et varasema kaubamärgi nõrka eristusvõimet ei ole vaidlustatud, kõnealused tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased ning kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased.
- 83 Neil asjaoludel tuleb järeldada, et esineb segiajamise tõenäosus.
- 84 Eespool punktis 51 viidatud hageja argument, mille kohaselt tähiste foneetiline sarnasus on tähtsusetu, tuleb tagasi lükata. Kuna tähised on sarnased ja kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt väga sarnased, ei oma tähtsust küsimus, millisel määral tähiste foneetiline sarnasus mõjutab segiajamise tõenäosust.
- 85 Eespool punktis 52 viidatud argument, mis tugineb teiste sõna *flex* sisaldavate kaubamärkide olemasolule Ühendkuningriigis, tuleb samuti tagasi lükata. Tuleb meenutada, et just see asjaolu pani apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktis 27 tõdema, et varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime, ning järeldama, et Ühendkuningriigis esineb segiajamise tõenäosus (vt eespool punkt 81). See järeldus

on heaks kiidetud (vt eespool punkt 83). Pealegi ühines hageja sõnaselgelt seisukohaga, mille kohaselt varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime (vt eespool punktid 41 ja 59).

- 86 Teise apellatsioonikoja 11. juuli 2003. aasta otsusele tuginevate eespool punktis 53 viidatud argumentide osas tuleb veel kord meenutada, et tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist käsitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust tuleb hinnata üksnes vastavalt sellele, kuidas Euroopa Kohus on määrust nr 40/94 tõlgendanud, mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel, kusjuures varasemas otsuses sisalduvad faktilised või õiguslikud põhjendused võivad endast siiski kujutada argumente selle määruse mõne sätte rikkumisest tuleneva väite toetuseks (vt eespool punkt 68). Seega tuleb märkida, et eespool viidatud teise apellatsioonikoja otsuses käsitletavate tähiste vaheline seos ei ole võrreldav käesoleva asja tähiste vahelise seosega. Tähis FLEXIUM koosneb ühestainsast sõnast, millest ei ole võimalik eraldada sõna *flex*, samal ajal kui tähisest FLEXI AIR on lihtne eraldada sõnu *flex* ja „flexi”. Lisaks tuleb märkida, et järeldus, mille kohaselt esineb käesolevas asjas käsitletavate tähiste segiajamise tõenäosus, ei too kaasa sõna *flex* monopoliseerimist.
- 87 Eeltoodut silmas pidades tuleb järeldada, et leides, et on olemas kõnealuste tähiste segiajamise tõenäosus, ei rikkunud apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.
- 88 Seetõttu tuleb teine väide tagasi lükata.

Kolmas väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii rikkumisest

Poolte argumendid

89 Hageja väidab, et jättes analüüsimata, kas varasema kaubamärgi alusel sai seaduslikult esitada vastulause Ühendkuningriigi õiguse kohaselt, ning jättes selle õiguse kohaselt segiajamise tõenäosuse hindamata, rikkus apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii. Ta täpsustab, et selle sättega ei saa siseriikliku kaubamärgi omanikule anda ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes laiemaid õigusi kui need, mis tal on vastavalt siseriiklikele õigusnormidele. Seega võib apellatsioonikoja tegevusetus anda varasemale kaubamärgile ühenduse tasandil ulatuslikuma kaitse, kui tal on siseriiklikul tasandil.

90 Ühtlustamisamet vaidlustab käesoleva väite põhjendatuse.

Esimese Astme Kohtu hinnang

91 Tuleb märkida, et ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes kohaldatakse määruses nr 40/94 ette nähtud menetlusi. Seega tuleb vastavalt sama määruse artikli 8 lõike 1 punktide b ja artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktide ii taotletava kaubamärgi registreerimisest igal juhul keelduda, kui artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses esineb segiajamise tõenäosus varem liikmesriigis registreeritud kaubamärgiga. Selle küsimuse eelnevat uurimist, kas varasemat siseriiklikku kaubamärki sai seaduslikult vaidlustada registreerimise riigi õiguse kohaselt, ega kahe asjaomase kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamist vastavalt siseriiklikele õigusnormidele ei ole määrusega nr 40/94 ette nähtud.

- 92 Veelgi enam, tuleb märkida, et käesolev väide rajaneb hüpoteesil, mille kohaselt määrus nr 40/94 annab varasema siseriikliku kaubamärgi omanikule ühenduse kaubamärgi taotluse suhtes laiemad õigused kui need, mis tal on vastavalt selle varasema kaubamärgi registreerimise riigi õigusnormidele. Vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 lõike 1 punktile b ja artikli 4 lõike 2 punkti a alapunktile ii on taotletava kaubamärgi ja varasema siseriikliku kaubamärgi segiajamise tõenäosuse küsimust käsitlevad liikmesriikide siseriiklikud õigusnormid täielikult ühtlustatud. Direktiivi 89/104 nende sätete normatiivne sisu on sama, mis määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii sisu. Neil asjaoludel ei pea hageja esitatud hüpotees paika.
- 93 Seega tuleb kolmas väide tagasi lükata.
- 94 Kuna kõik väited tuleb tagasi lükata, tuleb hagi rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 95 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Käesoleval juhul on kohtuotsus tehtud hageja kahjuks ja ühtlustamisamet on kohtukulude hüvitamist nõudnud. Seega tuleb kohtukulud välja mõista hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. märtsil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung