

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

24. november 2005 *

Kohtuasjas T-135/04,

GfK AG, asukoht Nürnberg (Saksamaa), esindajad: advokaadid U. Brückmann ja R. Lange,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindaja: T. Lorenzo Eichenberg,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas oli

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, asukoht München (Saksamaa),

mille esemeks on hagi, millega palutakse tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 4. veebruari 2004. aasta otsus (asi R 327/2003-1), mis käsitleb sõnalisest osast „BUS” ning kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujundist koosneva Saksamaal registreeritud kujutismärgi omaniku esitatud vastu-
lauset ühenduse sõnamärgi Online Bus teenustele klassis 35 registreerimise peale,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

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

kohtusekretär: ametnik C. Kristensen,

arvestades 8. aprillil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 29. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 8. juunil 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hageja esitas 15. novembril 1999 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 Online Bus.

- 3 Teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 35 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „majanduslase statistika koostamine, turundus, turu-uuringud ja -analüüs, ärijuhtimise konsultatsioonid, organisatsiooninõustamine, professionaalsed ärikonsultatsioonid, majanduslase informatsiooni kogumine ja väljastamine”.

- 4 Taotlus avaldati 17. juuli 2000. aasta väljaandes Bulletin des marques communautaires (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 57/2000.
- 5 Äriühing BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH esitas 6. oktoobril 2000 vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele kõikide taotluses märgitud teenuste osas. Oma vastulause toetuseks viitas vastulause esitaja segiajamise tõenäosusele talle kuuluva kaubamärgiga, mis on 12. septembril 1988 registreeritud Saksamaal eelkõige klassi 35 kuuluva „ärijuhtimise konsultatsioonide” jaoks ja mille kujutismärk on alljärgnev:



- 6 Kuna hageja nõudis kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetega 2 ja 3 varasema kaubamärgi kasutamise kohta tõendite esitamist, siis esitas teine menetluspool ühtlustamisametis tõendi järgneva kujutismärgi kasutamise kohta:



- 7 Vastulausete osakond rahuldab 25. veebruari 2003. aasta otsusega vastulause.
- 8 Hageja esitas 29. aprillil 2003 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.
- 9 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jättis 4. veebruari 2004. aasta otsusega (asi R 327/2003-1), mis tehti hagejale teatavaks 13. veebruaril 2004 (edaspidi „vaidlustatud otsus“), kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis esiteks, et põimuvatest kolmnurkadest koosnev kujutisosa ja sõnaline osa „bus“ olid varasema kaubamärgi eristavad osad. Tähise kasutamine, mille kohta on esitatud tõendid, ei kahjustanud seega registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Lisaks sedastas apellatsioonikoda, et hoolimata vaidlusaluste kaubamärkide vähesest visuaalsest sarnasusest võib nende foneetilise sarnasuse tõttu, arvestades kõnealuste teenuste vahelist suurt sarnasust, esineda asjaomase Saksa avalikkuse silmis segiajamise tõenäosus.

Poolte nõuded

- 10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- lükata ühtlustamisameti teise menetluspoole esitatud vastulause tagasi;
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

11 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata;

- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Hageja nõuete ulatus

12 Hageja piiras kohtuistungis käigus oma nõuete esimest punkti, paludes tühistada vaidlustatud otsuse üksnes kaubamärgi registreerimise taotluses märgitud „turu-uuringute ja -analüüsi” teenuste osas.

13 Seda nõuet tuleb tõlgendada nii, et hageja nõuab vaid vaidlustatud otsuse osalist tühistamist (vt selle kohta 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever v. Siseturu Ühtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, lk II-383, punkt 14). Iseenesest ei ole selline nõue vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikes 4 sätestatud keeluga muuta Esimese Astme Kohtu apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus munakujuline tablett, punkt 15). Seega tuleb arvestada, et hageja on loobunud oma hagist tühistada vaidlustatud otsus kõikide muude teenuste osas peale „turu-uuringute ja -analüüsi” teenuste.

Vastuvõetavus

- 14 Nõuete teises punktis palub hageja sisuliselt Esimese Astme Kohtul kohustada ühtlustamisametit lükkama tagasi vastulause, mis esitati hageja kaubamärgi registreerimise taotluse peale.
- 15 Selles osas tuleb märkida, et kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 63 lõikega 6 peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed ühenduse kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei kuulu Esimese Astme Kohtu pädevusse ühtlustamisametile korralduste andmine. Viimase kohustuseks on tegelikult Esimese Astme Kohtu otsuste resolutiivosast ning põhjendustest järeldusi teha (vt 21. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-164/03: Ampafrance v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Johnson & Johnson (monBeBé), EKL 2005, lk II-1401, punkt 24 ja viidatud kohtupraktika). Hageja nõuete teine punkt on seetõttu vastuvõetamatu.

Põhiküsimus

- 16 Hageja esitab hagi toetuseks kaks väidet. Esimene puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a ning artikli 43 lõike 2 rikkumist. Teine käsitleb sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist.

Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a ning artikli 43 lõike 2 rikkumist

Poolte argumendid

- 17 Hageja väidab, et varasemat kaubamärki ei kasutatud sellisel viisil, nagu see oli registreeritud, ning vastulause tuleb lükata tagasi määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 teisele lausele tuginedes.
- 18 Käesolevas asjas viidatud Saksamaal registreeritud kaubamärgi registreeritust erineval kujul kasutamise hindamisel on asjakohaseks õigusnormiks Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen'i (Saksa kaubamärgiseadus, *BGBL.* 1994 I, lk 3082 ja *BGBL.* 1995 I, lk 156; edaspidi „Markengesetz“) paragrahvi 26 lõige 3, millega võeti Saksa õigusesse üle nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 10 lõige 2. Hageja toob välja samuti Bundesgerichtshof'i (Saksamaa) 13. aprilli 2000. aasta otsuse Markengesetz'i eespool viidatud sätte tõlgendamise kohta.
- 19 Käesolevas asjas erinevad kasutatud tähise eristavad osad registreeritud kaubamärgi eristavatest osadest.
- 20 Kõigepealt ei sisalda kasutatud tähis sõnalist osa „Betreunungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“. Selle sõnalise osa puudumise tõttu ei saa avalikkus aru varasema kaubamärgi endise omaniku nime lühendit kujutava elemendi „bus“ tähendusest.

- 21 Edasi on registreeritud tähises element „bus” kirjutatud mustade tähtedega ning asub kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosast allpool, samal ajal kui kasutatud tähis koosneb erineva kirjastiiliga valgetest tähtedest, mis on kirjutatud kõnealuselt kujutisosast vasakul asuvatele mustadele riskülikutele. Selles osas tuleb võtta arvesse asjaolu, et kuna varasem kaubamärk on kujutismärk, siis elemendi „bus” tüpograafiline esitus ise on kaitstud. Järelikult ei ole selle omanikul nii palju võimalusi kasutada seda elementi teistsugusel kujul, kui tal oleks näiteks sõnamärgi puhul.
- 22 Lõpuks on kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa värv kasutatud tähise puhul erinev ning see tähis sisaldab samuti täiendavat kujutisosa, s.o musta ruutu.
- 23 Kõik need erinevused muudavad vaadeldava kaubamärgi eristusvõimet nii, et avalikkus ei samasta kasutatud tähist selle kaubamärgiga.
- 24 Ühtlustamisamet väidab, et määrus nr 40/94 ei sisalda sõnaselget sätet, mis käsitleks vastulause toetuseks väljatoodud siseriikliku kaubamärgi kasutamist registreeritust erineval kujul. Siiski kujutab direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkt a endast ühtlustatud sätet, mis on analoogne määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punktiga a. Seetõttu tuleb kohaldada ühtlustatud sätet, kohaldades määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a või direktiivi 89/104 vastavat sätet. Siseriikliku õiguse kasutamine on välistatud, kuna ühenduse kaubamärgisüsteem on sõltumatu.
- 25 Kõnealusel asjas väljatoodud varasema kaubamärgi eristusvõime ei ole mingil moel muutunud selle kuju puhul, milles teda kasutatakse. Elemendi „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” väljajätmine on vähese tähtsusega, kuna see element ei ole mitte ainult visuaalses plaanis teisejärguline, vaid kujutab endast ka

kirjeldavat viidet. Elemendi „bus” ning kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa esitamisega negatiivis võib nõustuda kui registreeritud kuju tavalise variandiga, ilma et see mõjutaks kaubamärgi eristusvõimet. Musta ruudu lisamisel puudub mõju, kuna see on geomeetriline põhikujund.

- 26 Lõpuks, võttes arvesse määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a eesmärki, siis peaks kaubamärgi omanikul kaubamärgi kasutamisel olema tegevusruumi, et kohandada kaitstud tähise esitamine reklaamgraafika normide ning ajastu stiiliga.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 27 Määruse nr 40/94 artikli 43 lõige 2 sätestab:

„Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud [...] viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist [...]. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi.”

- 28 Vastavalt sama määruse artikli 43 lõikele 3 on eespool tsiteeritud säte kohaldatav varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

- 29 Määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a kohaselt loetakse ühenduse kaubamärgi kasutamist selle kasutamiseks „kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet”.
- 30 Arvestades, et vastulause toetuseks väljatoodud kaubamärk on siseriiklik kaubamärk, tuleb käesolevas asjas kõigepealt täpsustada esimese väite eset, millega hageja tegelikult väidab, et apellatsioonikoda on rikkunud määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3 nende koostoimes.
- 31 Lisaks tuleb täpsustada, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punktile a koostoimes artikli 43 lõigetega 2 ja 3 hõlmab varasema siseriikliku või ühenduse kaubamärgi, mis on ühenduse kaubamärgitaotlusele esitatud vastulause aluseks, tegeliku kasutamise tõendamine ka tõendit selle kohta, et varasemat kaubamärki kasutati kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet (vt selle kohta 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-156/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), EKL 2003, lk II-2789, punkt 44).
- 32 Järelikult on hageja viide siseriiklikule õigusele asjakohatu.
- 33 Neid kaalutlusi arvestades tuleb uurida, kas varasema kaubamärgi kasutatud kuju sisaldab selle eristusvõimet muutvaid erinevusi.

- 34 Kõigepealt tuleb märkida, et varasema kaubamärgi mõlemad kujud, nimelt registreeritud kuju ja kasutatud kuju, sisaldavad sõnalist elementi „bus” ning kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa, mille eristusvõimet pooled ei vaidlusta.
- 35 Mis puutub nende elementide erinevat esitamist kasutatud kuju puhul, siis tuleb märkida, et ei elemendi „bus” tüpograafia ega varasema kaubamärgi värvid — valge ja must — ei ole eriti algupärased ega ebaharilikud varasema kaubamärgi kummagi kuju puhul. Nende vaheldumine ei mõjuta seega selle kaubamärgi eristusvõimet.
- 36 Teiseks tuleb märke „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” osas meenutada, et mitmeosalise kaubamärgi ja ühe või mitme koostisosa eristusvõime ja domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvestada iga koostisosa põhiomadusi, samuti erinevate koostisosade suhtelist asendit kaubamärgi kujus (vt selle kohta 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punktid 33–35).
- 37 Käesolevas asjas on kõnealune märgeline pikk sõnaline element, mis on kirjutatud väikeste tähtedega ning millel on märgi alumises osas teisejärguline asukoht. Selle tähendus (ettevõtjate ja vabade elukutsete nõustamise ühendus, registreeritud ühendus) viitab kõnealustele teenustele. Seega tuleb nii kõnealuse elemendi kirjeldavat sisu kui ka tähise esitlemisel elemendi täiendavat asukohta silmas pidades täheldada, et see element ei ole eristav.

- 38 Seda järeldust ei lükka ümber hageja argument, mille kohaselt kõnealuse elemendi eemaldamisel kaotaks oma mõtte element „bus”, mis kujutab endast varasema kaubamärgi endise omaniku nime lühendit. Pooltel puudub vaidlus selle üle, et elemendil „bus” on olemuslik eristusvõime. Isegi kui oletada, et asjaomane avalikkus märkab, et see element võib endast kujutada samuti lühendit, siis selgitava elemendi ärajätmisel ei muutuks selle eristusvõime.
- 39 Seda seisukohta ei kõiguta kohtuistungil hageja esitatud argument, mille kohaselt tähistab kõnealune lause tähise endist omanikku ja seega isikustab varasemat kaubamärki. Isegi kui möönda, et kõnealune element viitab kaubamärgi endise omaniku nimele, ei mõjutaks see asjaolu nimetatud elemendi ja asukoha, mis sellel on tähise visuaalses esitluses, kirjeldava sisu hindamist, millest järeldub käesolevas asjas, et sellel elemendil puudub eristusvõime.
- 40 Lõpuks, mis puudutab kasutatud kujus sisalduvat musta ruutu, mis puudub registreeritud kuju puhul, siis kujutab see endast geomeetrilist põhikujundit, mistõttu puudub tal eristusvõime. Seda järeldust ei mõjuta ka tema asukoht kasutatud kujus.
- 41 Eespool olevast nähtub, et varasema kaubamärgi kasutatud kujul puuduvad igasugused erinevused, mis muudaksid selle kaubamärgi eristusvõimet määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a ja artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Seega on apellatsioonikoda leidnud õigesti, et vastustaja kaubamärgi kasutamine on tõendatud.
- 42 Järelikult tuleb esimene väide tagasi lükata.

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

Poolte argumendid

- 43 Hageja väidab, et apellatsioonikoda on ekslikult leidnud, et varasemas kaubamärgis domineerib mõlema tähise ühine sõnaline osa „bus” ning et vaidlusalused tähised on sarnased.
- 44 Esiteks sisaldab varasem kaubamärk teisi eristavaid elemente, mis iseloomustavad tema tekitatavat üldmuljet. Mis puutub eelkõige varasema kaubamärgi kujutiselementi, siis see kujutab endast viimistletud graafilist kujundit, millel on tugev eristusvõime. Teatud juhtudel kasutas teine menetluspool ühtlustamisametis ainult varasema kaubamärgi kujutiselementi. Kujutisosal on seega vähemalt sama suur tähtsus kui sõnalisel osal „bus”. Element „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” on oluline niivõrd, kuivõrd see selgitab lühendi „bus” tähendust.
- 45 Teiseks ei ole sõnaline osa „bus” üksi võimeline iseloomustama varasemat kaubamärki asjaomaste teenuste osas nõrga eristusvõime tõttu. Tõepoolest, paljud sõnalist osa „bus” sisaldavad kaubamärgid on registreeritud klassis 35 ning Internetis kasutatakse sõna „bus” väga sageli koos sõnaga „marketing”.
- 46 Seega ei ole vaidlusalused tähised sarnased. Visuaalsest küljest iseloomustab varasemat kaubamärki kujutiselement, mis puudub taotletaval kaubamärgil.

Foneetilisest küljest on taotletav kaubamärk Online Bus märgatavalt pikem ja järelkult erinev varasemas kaubamärgis sisalduvast sõnast „bus”. Peale selle asub element „online” sõnalise tähise alguses, mistõttu on see häälduse seisukohast suurema tähtsusega. Tähenduse poolest viitab varasemas kaubamärgis sisalduv element „bus” transpordivahendile, samal ajal kui Online Bus viitab informaatika valdkonnale. Vaidlusaluste tähiste tähendused on seega samuti erinevad.

- 47 Ühtlustamisamet väidab vastu, viidates eespool viidatud MATRATZEN-i otsusele (punktid 33 ja 34), et mitmeosalise kaubamärgiga tekitatud muljes võib domineerida üks selle koostisosa. Domineeriva elemendi samasus viib vaidlusaluste tähiste sarnasuseni.
- 48 Apellatsioonikoda on vaidlusaluste tähiste foneetilise võrdluse osas märkinud põhjendatult, et need tähised on äärmiselt sarnased, kuivõrd kummaski domineerib sõnaline osa „bus”.
- 49 Mis puudutab hageja argumenti elemendi „bus” nõrga eristusvõime osas, siis kuna see esitati esimest korda alles apellatsioonikoja menetluses, on see esitatud hilinenult määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 tähenduses.
- 50 Lisaks ei ole seda hagiavalduses piisavalt põhjendatud. Nimekiri elementi „bus” sisaldavatest registreeritud kaubamärkidest ei ole piisav tõend, kuna eristusvõime nõrgenemine võib üksnes tuleneda kasutatud kaubamärkidest. Sõnade „bus” ja „marketing” kombineeritult kasutamiseiga seotud Interneti-otsing ei tekita esiteks

tõendit, kuna kõnealuste teenuste hulgas on turundusel vaid väga väike osa. Teiseks ei ole võimalik seeläbi hinnata, kas elementi „bus” kasutati Internetis kõnealuste teenuste eristamiseks. Lõpuks hõlmab otsing bussisektorit, mis ei ole käesolevas asjas asjakohane, ning otsing ei ole piiratud Saksamaaga, mis kujutab endast asjakohast territooriumi.

- 51 Vaidlusalused tähised on samuti sarnased visuaalselt ja kontseptuaalselt.
- 52 Visuaalse võrdluse osas ei iseloomusta varasemat kaubamärki selle kujutisosa. Avalikkus toetub üldiselt mitmeosaliste kaubamärkide sõnalistele osadele. Käesolevas asjas võib kujutisosale parimal juhul omistada domineeriva sõnalise osa „bus” väärtusega võrreldava väärtuse.
- 53 Kontseptuaalse võrdluse osas kujutab mõlemas tähises sisalduv sõna „bus” Saksamaal käibelolevat lühendit, mis tähistab autobussi või omnibussi. Analoogselt 30. juuni 2004. aasta otsusega kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Diesel (DIESELIT) (EKL 2004, lk II-1887, punkt 58) ja 13. juuli 2004. aasta otsusega kohtuasjas T-115/03: Samar *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION) (EKL 2004, lk II-2939, punkt 36) on vaidlusalused tähised selles suhtes kontseptuaalselt sarnased.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 54 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita 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 varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi omavahel segi ajada.

- 55 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, 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: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punkt 33 ja viidatud kohtupraktika).
- 56 Käesolevas asjas puudub poolte vahel vaidlus nii apellatsioonikoja kasutatava asjaomase avalikkuse määratluse kui ka kõnealuste teenuste vahel tuvastatud suure sarnasuse osas (vaidlustatud otsuse punktid 25 ja 26). Hageja väidab seevastu, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning et puudub nende segiajamise tõenäosus. Seega tuleb käesoleva väite analüüsimisel piirduda nende kahe aspektiga.
- 57 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel lähtuda kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas nende kaubamärkide tekitatavast üldmuljest, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente (vt direktiivi 89/104 tõlgendamise osas analoogia korras 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punktid 22 ja 23, ning 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 25).

- 58 Käesolevas asjas tuleb märkida, et üks vaidlusaluste tähiste koostisosadest, s.o sõnaline osa „bus”, on identne.
- 59 Selles osas tuleb märkida, et kõnealuste tähiste ühe koostisosa identsus võimaldab järeldada, et nad on sarnased üksnes juhul, kui see osa on kummagi tähise tekitatavas üldmuljes domineeriv sel moel, et kõik teised koostisosad on kaubamärgi üldmuljes tähtsusetud (eespool viidatud MATRATZEN-i otsus, punkt 33).
- 60 Apellatsioonikoda leidis (vaidlustatud otsuse punkt 22), et element „bus” kujutab endast taotletava kaubamärgi domineerivat osa ning varasema kaubamärgi ühte domineerivatest osadest.
- 61 Hageja kinnitab, et sõnaline osa „bus” on kõnealuste teenuste suhtes nõrgalt eristav ning seetõttu ei iseloomusta iseseisvalt vaidlusaluseid tähiseid.
- 62 Hageja toetub esiteks kohtuistungil esimest korda mainitud asjaolule, mille kohaselt sõna „bus” osundab uurimise viisile, mida kasutatakse turu-uuringute käigus.
- 63 Seega ei saa Esimese Astme Kohus võtta arvesse asjaolu, mida ei ole varem esitatud ühes ühtlustamisemeti menetluse etappidest. Ka määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1

lõpuosast, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub ühtlustamisamet kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega, tuleneb, et ta ei ole omal algatusel kohustatud võtma arvesse fakte, mida pooled ei ole esitanud (15. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-296/02: Lidl Stiftung v. Siseturu Ühtlustamise Amet — REWE-Zentral (LINDENHOF), EKL 2005, lk II-563, punkt 31). Sellest järeldub, et ühtlustamisametile ei saa ette heita, et viimane oleks toimunud õigusvastaselt nende asjaolude osas, mida talle ei esitatud.

- 64 Teiseks viitab hageja Internetis ning Cedelexi-nimelises kaubamärkide andmekogus sooritatud otsingute tulemustele. Ühtlustamisamet vaidleb vastu, et tõendid, mis esitati esimest korda apellatsioonikojale, on esitatud hilinenult.
- 65 Siinkohal tuleb märkida, et kohtupraktika kohaselt võib apellatsioonikoda rahuldada kaebuse uute asjaolude või uute tõendite põhjal, millele viitas või mille esitas kaebuse esitanud pool, pidades siiski silmas määruse nr 40/94 artikli 74 lõiget 2 (Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punkt 26). Järelikult tuleb kõnealused tõendid vastu võtta.
- 66 Sellele vaatamata ei ole hageja esitatud tulemused piisavad sedastamaks, et sõna „bus” eristusvõime on asjaomaste teenuste seisukohast nõrgenenud.
- 67 Mis puudutab otsingumootori Google abil saadud tulemuste nimekirja, mille kohaselt sõna „bus” asub väga sageli Internetis sõnaga „marketing” kõrvuti, siis väga

üldiste kriteeriumide alusel määratletav otsing ei ole piisav, et tõendada nende kahe sõna seostamist asjaomase avalikkuse poolt. Tegelikult ei sisalda see nimekiri andmeid sõna „bus” kasutamise kohta asjaomasel territooriumil kõnealuste teenuste eristamiseks.

- 68 Mis puutub otsingusse Cedexi-nimelises andmekogus, siis pelgalt asjaolu, et paljud klassi 35 kuuluvad kaubamärgid sisaldavad sõnalist osa „bus”, ei ole piisav sedastamiseks, et see element on muutunud nõrgalt eristavaks põhjusel, et seda kasutatakse sageli asjaomasel valdkonnas. Esiteks ei anna kõnealune otsing informatsiooni kaubamärkide kohta, mida kasutati tegelikult seoses asjaomaste teenustega. Teiseks hõlmab otsing paljusid kaubamärke, milles ühistranspordi valdkonna ettevõtjad kasutavad sõna „bus” kirjeldavana.
- 69 Lisaks sellele puudub varasema kaubamärgi teisel sõnalisel osal „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” eristusvõime ning seetõttu on selle kaubamärgi üldmuljes tähtsusetu (vt eespool punktid 37-39).
- 70 Taotletava kaubamärgi sõnalist osa „online” ei saa käsitleda eristusvõimelise osana. Tegelikult on see hästi tuntud sõna, mis seostub teabevahetusega Interneti vahendusel. Kõnealune sõna on kirjeldav niivõrd, kuivõrd sellist teabevahetuse vormi võidakse kasutada nimetatud teenuste osutamisel. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei pea avalikkus üldiselt mitmeosalise kaubamärgi kirjeldavat osa kaubamärgist tekkivas üldmuljes eristavaks ja domineerivaks (vt 6. oktoobri 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03–T-119/03 ja T-171/03: *New Look v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), EKL 2004, lk II-3471, punkt 34 ja viidatud kohtupraktika).

- 71 Eelnevast tuleneb, et apellatsioonikoda võis õiguspäraselt tuvastada, et element „bus” kujutab endast domineerivat sõnalist osa mõlemas vaidlusaluses tähises.
- 72 Nende järelduste valguses tuleb jätkata vaidlusaluste tähiste võrdlemist.
- 73 Visuaalse võrdluse osas tuleb märkida, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 20, et varasemat kaubamärki iseloomustas nii sõnaline osa „bus” kui ka kolmest põimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa. Nimetatud hinnangut ei lükka ümber hageja argument, mille kohaselt varasema kaubamärgi kujutisosa on vähemalt samasuguse eristusvõimega kui element „bus”.
- 74 Isegi kui osutub õigeks, et vaidlusalused tähised on visuaalselt erinevad, mida tuleb arvestada segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel, ei mõjuta see erinevus käesolevas asjas elemendi „bus”, mis on taotletava kaubamärgi domineeriv element ning visuaalses tähenduses varasema kaubamärgi üheks domineerivaks elemendiks, identsusest tulenevat visuaalset sarnasust.
- 75 Foneetilise võrdluse osas tuleb järeldada, et arvestades ainsa domineeriva sõnalise osa „bus” identsust vaidlusalustes tähistes, on need foneetiliselt väga sarnased.

- 76 Kontseptuaalse võrdluse osas tuleb järeldada, et apellatsioonikoda on leidnud õigesti, et vaidlusaluste tähiste kontseptuaalne võrdlemine ei ole võimalik.
- 77 Kui hageja väidab, et tähis Online Bus viitab informaatika valdkonnale, siis tuleb märkida, et see viide on seotud taotletava kaubamärgi elemendiga „online”. Kuna sellel elemendil ei ole taotletavas kaubamärgis eristusvõimet, ei saa see element määratleda selle tähendust.
- 78 Mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt viitab varasem kaubamärk autobussi tähendusele, ning ilma et oleks vaja avaldada arvamust ühtlustamisameti argumendi kohta, mille kohaselt iseloomustab selline viide mõlemat vaidlusalust tähist, ei saa seda argumenti arvesse võtta. Vaidlus puudub selles, et kõnealused teenused ei ole kuidagi seotud ühistranspordiga. Kuigi on tõene, et tähise kontseptuaalset analüüsi ei muuda tühiseks asjaolu, et selle tähise tähendus ei vasta asjaomastele teenustele, on samuti tõsi, et see tähendus peab olema selge, nii et asjaomane avalikkus seda kohe tajuks (vt selle kohta 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 54). Arvestades kõnealuste teenuste iseloomu, ei seosta asjaomane avalikkus elementi „bus” spontaanselt ühistranspordi tähendusega.
- 79 Lõpuks, mis puudutab kõnealuste tähiste igakülgset hindamist, siis tuleb märkida, et ei saa välistada, et ka ainuüksi kahe kaubamärgi foneetiline sarnasus võib kaasa tuua segiajamise tõenäosuse (eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, ja 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 42).

- 80 Eespool olevaid järeldotsi kogumis arvestades ning lähtudes eriti kõnealuste teenuste suurest sarnasusest ning vaidlusaluste kaubamärkide tugevast foneetilisest sarnasusest, tuleb märkida, et varasemas kaubamärgis sisalduva kujutisosa tõttu tekkinud ainus visuaalne erinevus nende kaubamärkide vahel ei kõrvalda käesolevas asjas segiajamise tõenäosust. Tegelikult meenub asjaomasele tarbijale, kes võrdleb kõnealuseid kaubamärke, eelkõige sõnaline osa „bus”, mis sisaldub mõlemas kaubamärgis ning on nende häälduses domineeriv. Seega on apellatsioonikoda järeldanud õigesti, et esineb vaidlusaluste kaubamärkide segiajamise tõenäosus.
- 81 Järelikult ei saa teise väitega nõustuda.
- 82 Sellest tuleneb, et hagi tuleb terves ulatuses jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 83 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 ühtlustamisemeti nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. novembril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

Koja esimees

E. Coulon

H. Legal