ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

18. oktoober 2007 *

Kohtuasjas T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, asukoht Mannheim (Saksamaa), esindaja: advokaat G. Lindhofer, hiljem advokaadid G. Lindhofer ja S. Schäffler,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: G. Schneider,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: saksa.

American Medical Systems, Inc., asukoht Minnetonka, Minnesota (Ameerika Ühendriigid), esindajad: advokaadid H. Kunz-Hallstein ja R. Kunz-Hallstein,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 12. septembri 2003. aasta (asi R 671/2002-4) otsuse peale, mis käsitleb AMS Advanced Medical Services GmbH ja American Medical Systems, Inc. vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud E. Martins Ribeiro ja K. Jürimäe,

kohtusekretär: ametnik J. Plingers,

arvestades 17. detsembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 23. aprillil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 22. aprillil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 7. novembril 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 AMS Advanced Medical Services GmbH esitas 25. oktoobril 1999 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 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk „AMS Advanced Medical Services":



3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 5, 10 ja 42 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

– klass 5: „farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidurmaterjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid”;

– klass 10: „kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid”;

– klass 42: „toitlustusteenused; keemiateenused; inseneriteenused; haigla-, tervisekeskuse või sanatooriumiteenused; meditsiini-, hügieeni- ja iluhooldusteenused; meditsiini-, bakterioloogia- või keemialaboratooriumi teenused; ravimite, farmatseutiliste toiduainete ja teiste tervishoiutoodete väljatöötamine ning meditsiiniliste ja kliiniliste uuringute läbiviimine, kolmandate isikute nõustamine ja juhendamine nendes valdkondades; teadus- ja tööstusuuringud, eelkõige meditsiini-, bakterioloogia- või keemiauuringud; silmaarstiteenused; raviarstiteenused; tõlge; arvutiprogrammide koostamine, eelkõige meditsiinialal; tehniline ekspertiis; uurimustööd (tehnilised ja juriidilised) autoriõiguste valdkonnas; tehniline- ja ekspertiisnõustamine; tervishoiuasjatundjate nõustamine arendustööl, teraapiaprogrammide koostamine ja rakendamine ning nende programmide hindamine testimisel; loomakasvatus; tõlkimine; andmetöötlusseadmete rentimine; müügiaparaatide rentimine; autoriõiguste haldamine ja kasutamine; tööstusomandiõiguste kasutamine; materjalitestimine; majutuse reserveerimine”.

4 Taotlus avaldati 29. mai 2000. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 43/00.

5 American Medical Systems, Inc. esitas 28. augustil 2000 registreerimistaotlusele vastulause, toetudes segiajamise tõenäosusele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes. Vastulause tugines mitmetele siseriiklikele kaubamärkidele, mis on registreeritud Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Ühendkuningriigis ning Beneluxi riikides, ning eelkõige sõnamärgile AMS, mis on Ühendkuningriigis registreeritud 20. märtsil 1996 numbri all 2061585 kaupadele, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 10 ja vastavad järgnevale kirjeldusele:

„kirurgia-, meditsiini- ja veterinaarseadmed ja -riistad; haavasulgemisvahendid; uroloogia- ja potentsihäirete kontrolli meditsiiniseadmed; proteesid; peeniseproteesid; urinaarproteesid; kunstlikud sulgurlihased; kõigi eespool nimetatud ning klassi 10 kuuluvate kaupade osad ja tarvikud."

6 Vastulausete osakond rahuldas 31. mai 2002. aasta otsusega vastulause klassi 10 kuuluvate kaupade osas, tuginedes seejuures üksnes Ühendkuningriigis registreeritud sõnamärgile AMS (edaspidi „varasem kaubamärk") ning tuues põhjenduseks, et Ühendkuningriigi territooriumil on segiajamine tõenäoline. Vastulausete osakond leidis, et klassi 10 kuuluvad taotletava kaubamärgiga ning varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad on identsed, et vastandatud tähised on ühiste tähtede „a", „m" ja „s" kombinatsiooni tõttu sarnased, et kujutisosa ja sõnaline osa „advanced medical services" on nõrga eristusvõimega ning need on taotletavas kaubamärgis vähe tähtsad. Seevastu lükkas vastulausete osakond vastulause tagasi klassi 5 kuuluvate kaupade ja klassi 42 kuuluvate teenuste osas.

7 Menetlusse astuja esitas 30. septembril 2002 ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale põhjusel, et vastulausete osakond oli lükanud vastulause tagasi järgmiste taotletava kaubamärgiga hõlmatavate kaupade ja teenuste osas:

– klass 5: „farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidurmaterjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid”;

– klass 42: „haigla-, tervisekeskuse või sanatooriumiteenused; meditsiini-, hügieeni- ja iluhooldusteenused; meditsiini-, bakterioloogia- või keemialaboratooriumi teenused; ravimite, farmatseutiliste toiduainete ja teiste tervishoiutoodete väljatöötamine ning meditsiiniliste ja kliiniliste uuringute läbiviimine, kolmandate isikute nõustamine ja juhendamine nendes valdkondades; teadus- ja tööstusuuringud, eelkõige meditsiini-, bakterioloogia- või keemiauuringud; silmaarstiteenused; tervishoiuasjatundjate nõustamine arendustööl, teraapiaprogrammide koostamine ja rakendamine ning nende programmide hindamine testimisel”.

8 Menetlusse astuja väitis, et klassi 5 ja klassi 10 kuuluvad kaubad on omavahel otseselt seotud, kuna esimesi kasutatakse meditsiinipreparaatide kasutamisel või vähemalt seoses kasutamisega. Klassi 42 kuuluvate teenuste osas tuleb hageja sõnul arvestada seda, et kõik farmaatsiaettevõtjad tegelevad uuringutega ning neilt nõutakse seda.

9 Hageja märkis kõigepealt ühtlustamisameti neljandale apellatsioonikojale esitatud seisukohtades, et „kaubamärkide AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS segiajamine kaubamärgiga AMS Advanced Medical Services ei ole tõenäoline käesoleva kaupade ja teenuste nimekirja osas, kuna ühenduse kaubamärki AMS Advanced Medical Services piirati vastulausemenetluse käigus (vt 31. mai 2002. aasta otsus nr 1697/2002)". Hageja märkis seejärel, et „jaga[b] vastulausete osakonna arvamust kaupade sarnasuse osas ning selles osas, millise tähtsuse omistas vastulausete osakond kaubamärkide sarnasuse ning kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikusele sõltuvusele". Lõpuks vaidles hageja vastu sellele, et menetlusse astuja kaubamärke on vastulausemenetlusele eelnenud viie aasta jooksul Euroopa Ühenduses klassi 10 kuuluvate kaupade jaoks tegelikult kasutatud, ning palus menetlusse astujalt nende erinevate kaubamärkide kasutamist tõendada.

10 Apellatsioonikoda tühistas 12. septembri 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") vastulausete osakonna otsuse ning rahuldas menetlusse astuja vastulause hageja esitatud kaubamärgi registreerimistaotlusele, v.a järgmised kaubad, mille suhtes apellatsioonikoda registreerimistaotluse rahuldas: „lastetoidud; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid", kuna neid võib pidada varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadest piisavalt erinevateks. Apellatsioonikoda märkis aga, et need kaubad ja teenused, mille osas ta vastulause rahuldas, on sarnaselt varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega sisuliselt kõik seotud meditsiinivaldkonnaga ning mõeldud tervisehäirete raviks, mis muudab nende kaupade ja teenuste segiajamise asjaomase kasutusotstarbe ning tähiste sarnasuse tõttu tõenäoliseks. Apellatsioonikoda lükkas tagasi menetluse käigus hageja esitatud vastuväite, mis tulenes sellest, et menetlusse astuja kaubamärki ühenduses ei kasutatud, kuna vastuväidet ei esitatud vastulausete osakonnas õigel ajal.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– rahuldada ühenduse kaubamärgi taotlus;

– teise võimalusena saata asi apellatsioonikojale tagasi;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

12 Kohtuistungil loobus hageja oma teisest nõudest ning see taotlus kanti kohtuistungi protokolli.

13 Ühtlustamisamet ning menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Hageja kolmanda nõude vastuvõetavus

14 Kolmandas nõudes palub hageja Esimese Astme Kohtul saata asi registreerimistaotluse üle otsustamiseks apellatsioonikojale tagasi.

15 Selles osas tuleb meenutada, et kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 63 lõikega 6 peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu pädevuses ühtlustamisametile korraldusi anda. Ühtlustamisamet peab Esimese Astme Kohtu otsuse resolutiivosast ja põhjendustest järeldusi tegema. Vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse seda põhimõtet eelkõige siis, kui nõue puudutab asja registreerimistaotluse üle otsustamiseks ühtlustamisametile tagasisaatmist (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, lk II-433, punkt 33; 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II-683, punktid 11 ja 12 ja 31. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-216/02: Fieldturf *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), EKL 2004, lk II-1023, punkt 15).

16 Seega on hageja kolmas nõue vastuvõetamatu.

Vaidlustatud otsuse tühistamise nõue

17 Hageja esitab sisuliselt kaks väidet, millest esimene tugineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 1 ja 2 rikkumisele ja teine sellele, et menetlusse astuja ei ole oma kaubamärke tegelikult kasutanud.

1. *Esimene väide, mis tugineb määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 1 ja 2 rikkumisele*

Esimese Astme Kohtus esitatud õiguslike asjaolude vastuvõetavus

Poolte argumendid

18 Ühtlustamisamet rõhutab, et Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset, mis on määratud kindlaks kaebuse ja hageja nõuetega.

19 Ühtlustamisameti sõnul ei ole lõplikult määratletud, mil määral võib apellatsioonikojas vastuväidete esitaja osaleda vaidluse eseme kindlaksmääramisel, kui ta ise kaebust esitamata oma vastuses vaidlustab eelmise instantsi otsuses tehtud selliseid järeldusi, mida kaebuse esitaja ei ole vaidlustanud. Samuti ei ole lõplikult määratletud, kas apellatsioonikoda peab kontrollima vaidlustatud otsust tervikuna või võib ta piirduda otsuse nende küsimustega, mille kontrolli on sellele instantsile esitatud kaebuse põhjendustes sõnaselgelt palutud. Ühtlustamisamet viitab selles osas Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – LHS (UK) (KLEENCARE) (EKL 2003, lk II-3253, punkt 29) ja 17. märtsi 2004. aasta otsuses liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (EKL 2004, lk II-965, punkt 76) tehtud järeldustele, mis on omavahel vastuolus.

20 Ühtlustamisamet tuletab meelde, et vastulausete osakonna tehtud järeldused, mida kostja ei ole apellatsioonikojas vaidlustanud, ei saa kuuluda vaidluse eseme hulka esimest korda Esimese Astme Kohtus.

21 Ühtlustamisamet märgib, et käesoleval juhul oli hageja, kes oli apellatsioonikojas vastuväidete esitaja, apellatsioonimenetluses sõnaselgelt tunnistanud vastulausete osakonna järelduste õigsust, kuna ta märkis, et „jaga[b] vastulausete osakonna arvamust kaupade sarnasuse osas ning selles osas, millise tähtsuse omistas vastulausete osakond kaubamärkide sarnasuse ning kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikusele sõltuvusele". Ühtlustamisameti sõnul vastustas hageja vastulausete osakonna otsuse muutmist apellatsioonikoja poolt ainult osas, mis puudutas menetlusse astuja kaupade ja teenustega analoogilisteks peetavate kaupade ja teenuste loetelu laiendamist. Ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoja menetluses oli ainsaks küsimuseks see, kas leidub veel kaupu ja teenuseid, mis peale vastulausete osakonna määratletute on varasema kaubamärgiga hõlmatavate kaupade ja teenustega sarnased. Kuna hageja vaidlustab käesoleva hagi raames tähiste sarnasuse, mille tuvastas vastulausete osakond ning mida kinnitas apellatsioonikoda, siis on see nõue vastuvõetamatu, sest see muudab vaidluse eset kodukorra artikli 135 lõike 4 tähenduses. Seega on kõnealune nõue vastuvõetamatu põhjusel, et see rikub põhimõtet, mille kohaselt ei saa vaidlustada seda, millega on varem nõustutud (*venire contra factum proprium*).

Esimese Astme Kohtu hinnang

22 Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas vastab tõele ühtlustamisameti väide, et hageja on apellatsioonikoja menetluses sõnaselgelt tunnistanud vastandatud kaubamärkide sarnasust, mistõttu ta ei saa seda Esimese Astme Kohtus enam vaidlustada.

23 Selles osas tuleb meelde tuletada, et hageja märkis 13. veebruaril 2003 apellatsioonikojale esitatud seisukohtade teises taandes, et „jaga[b] vastulausete osakonna arvamust kaupade sarnasuse osas ning selles osas, millise tähtsuse omistas vastulausete osakond kaubamärkide sarnasuse ning kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikusele sõltuvusele".

24 Tuleb märkida, et vastupidiselt ühtlustamisameti väidetele ei saa kinnitada, et hageja tunnistas selles taandes sõnaselgelt, et vastandatud kaubamärgid on sarnased. Hageja ei märgi selles taandes sõnaselgelt ja täpselt seda, et ta ei vaidlusta nende kaubamärkide sarnasust, vaid piirdub sellega, et ei sea kahtluse alla seda, millise tähtsuse vastulausete osakond omistas vastandatud kaubamärkide sarnasuse ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikusele sõltuvusele.

25 Seda, et hageja ei ole sõnaselgelt tunnistanud vastandatud kaubamärkide sarnasust, kinnitab ka nimetatud seisukohtade esimene taane, milles ta märgib, et „kaubamärkide AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS segiajamine kaubamärgiga AMS Advanced Medical Services ei ole tõenäoline käesoleva kaupade ja teenuste nimekirja osas, kuna ühenduse kaubamärki AMS Advanced Medical Services piirati vastulausemenetluse käigus". Sellest väitest tuleneb, et hageja kavatses apellatsioonikojas vaidlustada kõnealuste kaubamärkide sarnasust klassi 5 kuuluvate kaupade ja klassi 42 kuuluvate teenuste osas, mida ta kinnitas ka vastuses Esimese Astme Kohtu esitatud küsimusele, mis puudutas hageja 13. veebruari 2003. aasta seisukohtade kahe kõnealuse taande sisu. Seega soovis hageja esimeses taandes väita, et segiajamine on tõenäoline on üksnes klassi 10 kuuluvate kaupade osas ning selles küsimuses ei ole ta vastulausete osakonna otsust vaidlustanud.

26 Lõpuks ei tõlgendanud ka apellatsioonikoda hageja 13. veebruari 2003. aasta seisukohti vastandatud kaubamärkide sarnasuse puudumist käsitlevate vastulausete osakonna järelduste õigsuse sõnaselge tunnistamisena, sest ta märkis selle sarnasuse

kohta, et „[a]sjaomased kaubamärgid on väga sarnased, kuna need sisaldavad identset akronüümi AMS" ega viidanud selle asjaolu väidetavale sõnaselgele tunnistamisele hageja poolt.

27 Isegi kui eeldada, et hageja tunnistas oma 13. veebruari 2003. aasta seisukohtades vastandatud kaubamärkide sarnasust, tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktikast tulenevalt on määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 2 alusel Esimese Astme Kohtule esitatud kaebuse eesmärgiks kontrollida apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust (vt Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 46 ja 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Éditions Albert René *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 70). Vastavalt määrusele nr 40/94 peab selle määruse artikli 74 alusel seda kontrolli teostama lähtuvalt apellatsioonikojas toimunud vaidluse faktilisest ja õiguslikust raamistikust (Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, lk II-383, punkt 16 ja 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Dann et Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 17). Lisaks ei või Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõike 4 kohaselt poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset.

28 Neil asjaoludel tuleb sedastada, et taotletava kaubamärgi registreerimisele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause menetlemise raames on ühtlustamisameti ülesanne kontrollida seda, kas vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused on identsed või sarnased, ning seda, kas nende kaupade ja teenuste sarnasus puudub (vt selle kohta eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus HOOLIGAN, punktid 24 ja 25).

29 Seetõttu ei ole asjaolu, et hageja ei vaidlustanud apellatsioonikojas vastandatud kaubamärkide sarnasust, sugugi võtnud ühtlustamisametilt ülesannet kontrollida seda, kas asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed või sarnased.

See asjaolu ei ole seega võtnud hagejalt õigust vaidlustada – apellatsioonikoja menetluse õiguslike ja faktiliste piirangute raames – apellatsioonikoja selles küsimuses tehtud järeldusi (vt selle kohta eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus HOOLIGAN, punktid 24 ja 25).

30 Seetõttu tuleb sedastada, et hageja algatatud vastandatud kaubamärkide sarnasust puudutav vaidlus Esimese Astme Kohtus ei välju apellatsioonikojas käsitletud vaidluse raamidest, kuna viimane tegi otsuse eelkõige vastandatud kaubamärkide sarnasuse kohta. Hageja seab üksnes kahtluse alla selles osas antud hinnangud ning nende põhjendused. Järelikult ei ole hageja nende väidetega muutnud vaidluse eset ning seega on asjaomane vaidlus Esimese Astme Kohtus vastuvõetav.

31 Neil asjaoludel tuleb ühtlustamisameti esitatud vastuvõetamatuse vastuväide tagasi lükata.

Põhiküsimus

Poolte argumendid

32 Hageja väidab, et ühelt poolt menetlusse astuja kaubamärgid AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ning teisalt kaubamärk AMS Advanced Medical Services ei ole sarnased ning seega ei ole nende segiajamine tõenäoline. Seda järeldust, milleni jõudis ka apellatsioonikoda, ei ole vaidlustatud.

33 Hageja väidab lisaks, et vastupidiselt vaidlustatud otsuses märgitule puudub ka varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosus, kuna nii vastandatud tähised kui ka asjaomased kaubad ja teenused ei ole sarnased.

34 Esiteks leiab hageja seoses tähiste sarnasusega, et igal asjaomasel juhul tuleb lähtuda mõlemast kõnealusest tähisest jäävast tervikmuljest. Seevastu ei ole lubatud hinnata tähise üht osa eraldi, nagu seda tegi apellatsioonikoda. Ühenduse kujutismärgi registreering kaitseb taotletavat kaubamärki üksnes kui tervikut, mitte selle teatavaid nimedest või tähtedest koosnevaid osi.

35 Selles osas märgib hageja, et taotletav kaubamärk sooviti registreerida kujutismärgina ning see koosneb nooltest moodustatud ringist, mis on kujutatud graafiliselt ning sõnalistest osadest „ams" ja „advanced medical services", mis on paigutatud sellest ringist paremale. Hageja lisab, et ühelt poolt graafiliselt kujutatud ja nooltest moodustatud ring ning teisalt sõnalised osad on omavahel seotud joonega, mis läbib ringi, ning sõnaline osa „ams" on kujutatud selle joone kohal ja sõnaosa „advanced medical services" on paigutatud otse selle alla. Hageja märgib, et lühend „AMS" tähistab sõnalise osa „advanced medical services" kolme esitähte ning on ühtlasi hageja ärinimi ning et taotletavat kaubamärki hääldatakse tervikuna „ams advanced medical services" ja mitte kunagi ainuüksi lühendina AMS, mis ei oma tähendust. Sõnaline osa „ams", mis ise on nõrga eristusvõimega, ei ole kaubamärgile sedavõrd iseloomulik, et kõik muud osad jääksid tahaplaanile.

36 Teiseks väidab hageja seoses kaupade sarnasusega, et klassi 10 kuuluvad kaubad, millele menetlusse astuja tugineb, on väga spetsiifilised ning need kaubad ja klassidesse 5 ja 42 kuuluvad kaubad, mille jaoks registreerimist taotletakse, ei ole sarnased.

Isegi asjaolust, et mõlemal juhul on tegemist meditsiinisektoriga, ei piisa asjaomaste kaupade sarnasuse tuvastamiseks. Meditsiinisektor on väga lai ning võib hõlmata terve rea teistesse klassidesse kuuluvaid kaupu, mis tähendaks, et ühes konkreetses ja väga spetsiifilises meditsiinivaldkonnas registreeritud toote nime kaitse laieneb sellistele kaupadele, mis on kaubamärgiõiguse seisukohalt sellest valdkonnast kaugel.

37 Kolmandaks leiab hageja, et varasemal kaubamärgil, mis koosneb üksnes lühendi moodustavast kolmest tähest „a", „m" ja „s", on nõrk eristusvõime ning seetõttu on selle kaubamärgi kaitse piiratud. Ta lisab, et kui hinnatakse tähiste segiajamise tõenäosust, on olemas ühelt poolt tähiste sarnasuse ning teisalt kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikune sõltuvus, nii et nõrgema eristusvõimega kaubamärkide puhul võib asjaomaste kaupade ja teenuste erinevus olla väiksem, selleks et tuvastada segiajamise tõenäosuse puudumine. Selline on olukord käesoleval juhul, kus varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime ning kus nii vastandatud kaubamärkide vahelised erinevused kui ka asjaomaste kaupade ja teenuste vahelised erinevused on segiajamise tõenäosuse puudumise tuvastamiseks piisavalt suured.

38 Ühtlustamisamet väidab, et segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on asjakohaste tegurite seas käesoleval juhul oluline (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 18 ja 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861, punkt 40) see, kas tegemist on üksteisega konkureerivate või üksteist täiendavate kaupadega, ning kui võib väita, et tarbija seisukohast on tegemist konkureerivate või üksteist täiendavate kaupadega, võib neid kaupu pidada kaubamärgiõiguse tähenduses *prima facie* sarnasteks.

39 Väljakujunenud lähenemisviis, mille puhul asjaomaste kaupade sarnasust põhjendatakse sellega, et kõnealused kaubad ja teenused täiendavad asjaomasel turul üksteist, tuleneb samuti Esimese Astme Kohtu praktikast (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut für Lernsysteme *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II-4301, punktid 55 ja 56).

40 Ühtlustamisamet märgib, et ta jagab apellatsioonikoja seisukohta ning väidab, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatavad klassi 5 ja klassi 10 kuuluvad kaubad on sarnased, kuna neid kasutatakse samaaegselt ning samal eesmärgil, milleks on teraapia. Klassi 42 kuuluvad teenused, millega seoses on taotletava kaubamärgi registreerimine käesoleval juhul vaidlustatud, sarnanevad klassi 10 kuuluvatele kaupadele, kuna viimaseid kasutatakse tavaliselt nimetatud teenuste osutamisel. Uuringute valdkonna teenuste osas tuleb lisaks arvestada sellega, et farmaatsiaettevõtjad, kes toodavad klassi 10 kuuluvaid meditsiiniriistu, tegutsevad tavaliselt uuringute ja toodete väljatöötamise valdkondades ning võib eeldada, et neid riistu kasutava spetsialistidest koosneva avalikkuse seas on see asjaolu teada.

41 Menetlusse astuja sisuliselt ühineb ühtlustamisameti esitatud argumentidega ning väidab, et kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, sarnanevad varasema kaubamärgiga hõlmatavatele kaupadele ja teenustele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

42 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, „kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema

kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga".

43 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktide i ja ii kohaselt tähendab „varasem kaubamärk" ühenduse kaubamärke ning liikmesriikides registreeritud kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.

44 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tõenäosus ohus, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punkt 25; 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESELIT), EKL 2004, lk II-1887, punkt 34 ja 15. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas T-31/04: Eurodrive Services and Distribution *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Gómez Frías (euroMASTER), EKL 2006, lk II-27, punkt 28).

45 Lisaks on selge, et segiajamise tõenäosust tuleb avalikkuse seisukohalt hinnata igakülgselt, arvestades kõiki konkreetses asjas tähtsust omavaid tegureid (eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 22; eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 16; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Marca Mode, punkt 40; eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 26 ja eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 35).

46 See hinnang viitab teatavale vastastikusele sõltuvusele arvesse võetavate tegurite vahel ja nimelt sarnasusele kaubamärkide ja tähistatud kaupade või teenuste vahel. Seega võib vähest sarnasust tähistatud kaupade või teenuste vahel kompenseerida

kaubamärkide suur sarnasus, ja vastupidi (eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Marca Mode, punkt 40; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punkt 25, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu 28. aprilli 2004. aasta määrusega kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-3657). Nimetatud asjaolude vastastikusele sõltuvusele viidatakse määruse nr 40/94 preambuli seitsmendas põhjenduses, mille kohaselt sarnasuse põhimõte tuleks määratleda suhtes segiajamise tõenäosusega, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest (vt eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 36 ja viidatud kohtupraktika).

47 Peale selle tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel lähtuda vastandatud kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas neist kaubamärkidest jäävast tervikmuljest, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b sõnastusest „[…] võib avalikkus need omavahel segi ajada […]" tuleneb, et sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, on määrav tähendus segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel. Samas tajub keskmine tarbija kaubamärki kui tervikut ning ei asu selle erinevaid detaile uurima (vt selle kohta eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25; eespool punktis 46 viidatud määrus kohtuasjas Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 29 ja eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 38).

48 Segiajamise tõenäosuse hindamisel peetakse asjaomaste kaupade keskmist tarbijat piisavalt informeerituks, mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalus erinevaid kaubamärke vahetult võrrelda ning ta peab selle asemel usaldama neist jäänud ebatäituslikku mälupilti. Arvestada tuleb ka sellega, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste

võib sõltuvalt asjaomaste kaupade või teenuste liigist varieeruda (eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26; eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28 ja eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 38).

49 Lisaks tuleneb määruse nr 40/94 artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühenduse kaubamärgi ühtsusest, et varasemat ühenduse kaubamärki kaitstakse kõigis liikmesriikides ühetaoliselt. Seega on varasemad ühenduse kaubamärgid takistuseks igale hilisemale kaubamärgitaotlusele, mis kahjustaks varasema kaubamärgi kaitset kas või ainult osa ühenduse territooriumi tarbijate taju seisukohalt. Sellest tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 2 sisalduv põhimõte, et kaubamärk jäetakse registreerimata, kui kas või ühes ühenduse osas esineb absoluutne keeldumispõhjus, kehtib analoogselt ka määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses suhtelise keeldumispõhjuse korral (Esimese Astme Kohtu eespool punktis 46 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 59; 6. oktoobri 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03–T-119/03 ja T-171/03: New Look *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), EKL 2004, lk II-3471, punkt 34 ja 1. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-185/03: Fusco *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Fusco International (ENZO FUSCO), EKL 2005, lk II-715, punkt 33).

50 Käesoleval juhul tugineti vastulauses siseriiklikele kaubamärkidele, mis on registreeritud Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Ühendkuningriigis ning Beneluxi riikides. Vastulausete osakonna otsuses ning vaidlustatud otsuses tugineti üksnes Ühendkuningriigis registreeritud varasemale kaubamärgile, mida pooled ei ole vaidlustanud. Seega tuleb kontrollimisel piirduda Ühendkuningriigi territooriumiga.

51 Nagu apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktis 12, koosneb asjaomane avalikkus Ühendkuningriigi keskmistest tarbijatest, keda peetakse piisavalt informeerituks, mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks ning Ühendkuningriigi meditsiinisektori asjatundjatest ja spetsialistidest.

52 Apellatsioonikoja hinnangut vastandatud tähiste segiajamise tõenäosuse kohta tuleb kontrollida eelnimetatud kaalutlusi arvesse võttes.

– Kaupade ja teenuste sarnasus

53 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade sarnasuse hindamisel võtta arvesse kõiki nende kaupade vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid. Nende tegurite hulka kuuluvad täpsemalt nende kaupade olemus, otstarve, kasutamisviis ning samuti see, kas need kaubad on konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-4237, punkt 85; vt Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 39 ja viidatud kohtupraktika; 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-385/03: Miles International *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Biker Miles (Biker Miles), EKL 2005, lk II-2665, punkt 31 ja eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus euroMASTER, punkt 31).

54 Asjaomaste kaupade sarnasuse hinnangu osas ei seadnud apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 8 ja 13 kahtluse alla vastulausete osakonna hinnangut, mis puudutab kaupu „lastetoidud; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid", kuna neid võib pidada meditsiinilistest, kirurgilistest ning teistest sellelaadsetest varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadest segiajamise tõenäosuse välistamiseks piisavalt erinevateks.

55 Tuleb märkida, et menetlusse astuja ei ole seda järeldust käesoleva hagi raames vaidlustanud.

56 Seevastu tühistas apellatsioonikoda vastulausete osakonna otsuse klassi 5 kuuluvate ülejäänud kaupade ja kõigi klassi 42 kuuluvate teenuste osas.

57 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 8, et „farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, plaastrid, sidememateriaalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid (klass 5)" ning kõik klassi 42 kuuluvad teenused, mis olid apellatsioonikoja menetluse esemeks, „on samuti nagu varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad, seotud meditsiinivaldkonnaga ning mõeldud tervisehäirete raviks, mille tõttu on segiajamine tähiste sarnasust arvestades tõenäoline".

58 Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktides 9–11 selles osas, et asjaomased kaubad on seotud meditsiinisektoriga ning taotletava kaubamärgiga hõlmatavad teenused sarnanevad varasema kaubamärgiga kaitstavatele kaupadele, kuna need on seotud selliste sarnaste valdkondadega, nagu bakterioloogia, farmaatsia ja muud sama ala sektorid, ning on kõrge spetsialiseerumise astme tõttu otseselt seotud.

59 Nende kaalutlustega tuleb nõustuda.

60 Selles osas tuleb märkida, et varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad ja taotletava kaubamärgiga kaitstud kaubad on kõik seotud meditsiinivaldkonnaga ning seega mõeldud teraapias kasutamiseks.

61 Lisaks on kõik taotletava kaubamärgiga hõlmatavad kaubad ning varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad üksteisega konkureerivad või üksteist täiendavad kaubad. Nii täiendavad farmaatsia- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, plaastrid, sidememateriaalid ja desinfektsioonivahendid varasema kaubamärgiga kaitstavaid kaupu, kuna neid kasutatakse tavaliselt proteeside ning kunstlike sulgurlihaste paigaldamise kirurgilistel operatsioonidel.

62 Nagu menetlusse astuja on õigesti märkinud, desinfitseerib arst proteesi paigaldamiseks proteesi kõigepealt desinfektsioonivahendiga, paigaldab proteesi, sulgeb haava sidemetega ning kinnitab sideme plaastriga. Ta võib välja kirjutada ka hügieenipreparaadi ning farmaatsiatooteid.

63 Veterinaariapreparaatide osas tuleb märkida, et ka need täiendavad varasema kaubamärgiga hõlmatavaid veterinaariaseadmeid. Hambaplommimaterjalid ja hambajäljendivaha konkureerivad varasema kaubamärgiga hõlmatud meditsiiniseadmetega ning täiendavad kirurgia- ja meditsiiniseadmeid, mis on samuti kaitstud varasema kaubamärgiga.

64 Vaidlusaluste teenuste sarnasuse hindamise osas tuleb esiteks märkida, et nagu apellatsioonikoda õigesti leidis, on eriti ühenduse kaubamärgitaotluses nimetatud meditsiini-, bakterioloogia- ja keemiauuringud ning -hinnangud otseselt seotud varasema kaubamärgiga hõlmatud ravimite, meditsiiniliste seadmete või meditsiinitoodetega. Lisaks paigaldatakse varasema kaubamärgiga kaitstud meditsiiniseadmeid ja -tooteid, eriti proteese, meditsiinilistel sekkumistel raviasutustes või erahaiglates sama moodi kui ühenduse kaubamärgitaotluses märgitud meditsiiniseadmeid ja -tooteid. Lõpuks võib erinevaid teadus- ja tööstusuuringuid läbi viia varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega samas valdkonnas.

65 Kuna asjaomaste kaupade ja teenuste otstarve on omavahel otseselt seotud ning kuna kaubad täiendavad kõnealuseid teenuseid, siis leidis apellatsioonikoda seega õigesti, et asjaomased kaubad ja teenused on sarnased.

66 Sellest tulenevalt leidis apellatsioonikoda õigesti, et vaidlusalused kaubad ja teenused sarnanevad varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega (vt selle kohta eespool punktis 39 viidatud kohtuotsus ELS, punkt 56).

– Tähiste sarnasus

67 Nagu juba eespool punktis 47 märgitud, tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas lähtuda neist kaubamärkidest jäävast tervikmuljest, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25; Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika ning 24. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-135/04: GfK *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – BUS (Online Bus), EKL 2005, lk II-4865, punkt 57 ja viidatud kohtupraktika).

68 Sama kohtupraktika kohaselt saab mitmeosalist kaubamärki pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mille üks koostisosadest on mitmeosalise kaubamärgi ühe koostisosaga identne või sarnane, üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalisest kaubamärgi jäävas tervikmuljes domineeriv. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui see koostisosa võib asjaomase avalikkuse mälus püsivas kaubamärgikujutises üksi domineerima

hakata, nii et selle kaubamärgi teised koostisosad on märgi tervikmuljes tähtsusetud (Esimese Astme Kohtu eespool punktis 46 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 33 ja 13. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-40/03: Murúa Entrena *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), EKL 2005, lk II-2831, punkt 52).

69 Kohtupraktikas on sedastatud, et selline lähenemisviis ei tähenda, et arvesse võetakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja seda võrreldakse teise kaubamärgiga. Võrdlemine peab vastupidi toimuma nii, et iga kõnealust kaubamärki uuritakse kui tervikut. Sellegipoolest ei välista see, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib teatud juhtudel domineerida üks või mitu selle koostisosadest (vt Esimese Astme Kohtu 11. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-31/03: Grupo Sada *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sadia (GRUPO SADA), EKL 2005, lk II-1667, punkt 49 ja viidatud kohtupraktika).

70 Hinnates seda, kas mitmeosalise kaubamärgi üks või mitu koostisosa on domineerivad, tuleb arvesse võtta iseäranis iga koostisosa eriomaseid omadusi ning neid teiste koostisosade eriomaste omadustega võrrelda. Lisaks ja täiendavalt võib arvesse võtta erinevate koostisosade suhtelist tähtsust mitmeosalise kaubamärgi kujutises (eespool punktis 46 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 35; eespool punktis 69 viidatud kohtuotsus GRUPO SADA, punkt 49 ja eespool punktis 68 viidatud kohtuotsus Julián Murúa Entrena, punkt 54).

71 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 9, et varasem kaubamärk ja taotletav kaubamärk on väga sarnased, kuna mõlemad sisaldavad identset akronüümi AMS.

72 Hageja heidab apellatsioonikojale ette seda, et viimane oli hinnanud ainult tähise üht osa, kuigi ühenduse kujutismärgi registreering kaitseb taotletavat kaubamärki üksnes kui tervikut, mitte selle nimedest või tähtedest koosnevaid osi.

73 Nii vaidlustatud otsuse punktist 9 kui ka punktist 3 tuleneb, et apellatsioonikoda jättis jõusse vastulausete osakonna seisukoha, vastavalt millele on asjaomased tähised sarnased seetõttu, et neil on sama domineeriv osa „ams".

74 Selles osas tuleb märkida, et vastandatud kaubamärkide üks koostisosadest, osa „ams", on tõesti identne.

75 Võrreldavad tähised on järgmised:

AMS



76 Esiteks tuleb visuaalse võrdluse osas märkida, et ühelt poolt sisaldub akronüüm AMS täies ulatuses taotletavas kaubamärgis AMS Advanced Medical Services.

77 Teisalt aga on taotletav kaubamärk kujutismärk, mis sisaldab suurtähtedega, rasvases kirjas ja kursiivis kirjutatud tähti „a", „m" ja „s", mille ees on seitsmest noolest moodustatud ring. Seda kujutist poolitab must joon, millega on alla joonitud osa „ams" ning millest allpool on väikeses kirjas suurte algustähtedega kirjutatud sõnad „Advanced Medical Services", mis kõik on esitatud kursiivis.

78 Akronüümi AMS on varasemas kaubamärgis ja taotletavas kaubamärgis kujutatud sarnaselt, s.o suurtähtedega. Asjaolu, et taotletav kaubamärk on kujutatud kursiivis, ei võimalda vahetegemist, kuna praktikas tarbijad seda ei taju.

79 Ka see, et taotletaval kaubamärgil on kujutisosa, ei võimalda seda kaubamärki varasemast kaubamärgist eristada, kuna asjaomane avalikkus võib pidada neid nooli lihtsalt sõnalise osa kaunistuseks. Osa „ams" valitseb taotletavas kaubamärgis kujutisosa üle ja on tegelikult määrav kaubamärgi tajumisel oma suuruse ning paigutuse tõttu: see osa on nihutatud väljapoole ringi moodustavaid nooli, millel on üksnes dekoratiivne ülesanne ning mida ei saa pidada taotletava kaubamärgi domineerivaks osaks. Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei eksinud, kui järeldas, et osa „ams" on taotletava kaubamärgi domineeriv osa.

80 Taotletav kaubamärk hõlmab siiski ka sõnu „advanced medical services".

81 Tuleb märkida, et osa „ams" ei kirjelda taotletava kaubamärgiga hõlmatavaid kaupu ja teenuseid, mistõttu sellel kombinatsioonil on teatav eristusvõime. Seevastu sõnadel „advanced medical services" on meditsiinivaldkonda kuuluvate kaupade suhtes väga nõrk eristusvõime. Sõna „advanced" annab avalikkusele teavet ainult selle kohta, et asjaomane ettevõtja on kas uuringute, teadmiste või kogemuste valdkonnas ette jõudnud; sõna „medical" on meditsiinivaldkonnas ajaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav ning sõnal „services" ei ole selles kontekstis eristusvõimet.

82 Selles osas tuleb märkida, et üldiselt ei pea avalikkus mitmeosalise kaubamärgi kujutisosa kaubamärgist jäävas tervikmuljes eristavaks ja domineerivaks (vt eespool punktis 53 viidatud kohtuotsus Biker Miles, punkt 44 ja viidatud kohtupraktika).

83 Eespool toodust tervikuna tuleneb, et taotletav kaubamärk on varasema kaubamärgiga visuaalselt sarnane.

84 Tähiste foneetilisel võrdlusel ilmneb, et vastandatud tähistel on ühine akronüüm AMS, mis on nende keskne osa. Kuigi taotletav kaubamärk sisaldab ka sõnu „advanced medical services", ei saa välistada, et keskmine tarbija viitab kahele asjaomasele kaubamärgile üksnes akronüümi AMS kasutades, kuna see tähekombinatsioon vastab sõnade „advanced medical services" lühendile. See peab paika seda enam, et seda muljet kinnitab asjaolu, et kõik kõnealused sõnad on esitatud väiksemas kirjas.

85 Seega on vastandatud tähised ka foneetiliselt sarnased.

86 Kontseptuaalse võrdluse osas tuleb märkida, et osal „ams" ei ole eritähendust, vaid see on meelevaldne ühend, millel puudub tähendus, ning et keskmine tarbija tajub sõnu „advanced medical services" asjaomase äriühingu nimena või meditsiinivaldkonnas kiitvate sõnadena. Lisaks võivad varasemat kaubamärki näinud tarbijad omistada akronüümile AMS sama tähenduse. Sellest tuleneb, et vastandatud tähised on sarnased ka kontseptuaalselt.

87 Seega leidis apellatsioonikoda õigesti, et vastandatud tähised on sarnased, kuna taotletava kaubamärgi sõnalise tähise domineeriv osa ning varasema kaubamärgi ainus osa on identsed (vt selle kohta eespool punktis 53 viidatud kohtuotsus Biker Miles, punkt 45 ja eespool punktis 68 viidatud kohtuotsus Julián Murúa Entrena, punkt 76).

– Segiajamise tõenäosus

88 Nagu sedastatud eespool punktides 53–66, sarnanevad asjaomased kaubad ja teenused varasema kaubamärgiga hõlmatavatele kaupadele. Võttes arvesse vastandatud tähiste eristavaid ja domineerivaid osi, tekitab nendest jääv tervikmulje kaubamärkide vahele piisava sarnasuse, mis põhjustab tarbija tajus segiajamise tõenäosuse.

89 Seega leidis apellatsioonikoda õigesti, et selline segiajamine on tõenäoline ning jättis rahuldamata taotluse registreerida tähis AMS asjaomaste kaupade ja teenuste jaoks.

90 Seda järeldust ei saa ümber lükata hageja argumendiga, mille kohaselt tähiste võrdluse oleks pidanud läbi viima nii, et oleks arvestatud varasemat kaubamärki sellisena, nagu seda kasutati, mitte sellisena, nagu see oli registreeritud.

91 Selles osas tuleb meenutada, et kaubamärke peab võrdlema sellistena, nagu nad on registreeritud, või sellistena, nagu need esinevad kaubamärgitaotluses, sõltumata nende kasutamisest eraldiseisvana või koos teiste märkide või märgetega. Seetõttu olid apellatsioonikoja kontrollitud kaubamärgid just need kaubamärgid, mida tuli

võrrelda (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 8. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-29/04: Castellblanch *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), EKL 2005, lk II-5309, punkt 57).

92 Kõigest eelnevast järeldub, et esimene väide tuleb tagasi lükata.

2. *Teine väide, mis tugineb sellele, et menetlusse astuja kaubamärke ei ole tegelikult kasutatud*

Poolte argumendid

93 Hageja väidab, et menetlusse astuja kaubamärke ei ole omandatud õiguste säilitamiseks ühenduse territooriumil kasutatud. Ta täpsustab, et menetlusse astuja asukoht on Ameerika Ühendriigid ning tema põhitegevusala on seotud uroloogiaseadmetega. Uroloogiavaldkonna kaubad, mida turustatakse mitmeosaliste nimetuste all ning mis hõlmavad osa „ams" (nt AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/ Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System) on väga spetsiifilised klassi 10 kuuluvad kaubad, nimelt peeniseproteesid ja uriinikontrolli süsteemid. Ükski asjaomane kaup ei kanna üksnes nimetust AMS. Hageja järeldab sellest, et ükski omandatud õigus ei ole säilinud, kui kasutatavat kuju on võrreldes registreeritud kaubamärgiga nii palju muudetud, et tähise eristusvõime on muutunud.

94 Lisaks väidab hageja, et menetlusse astuja ei kasuta kaubamärke ühenduses, kuna tema kaupu pakutakse üksnes Ameerika tarbijatele.

95 Ühtlustamisamet märgib, et hageja esitas kaubamärgi tegeliku kasutamise puudumise vastuväite esimest korda apellatsioonikojas, mistõttu lükkas apellatsioonikoda esimest korda apellatsioonimenetluses esitatud nõude määruse nr 40/94 artikli 74 alusel õigesti tagasi.

96 Selles osas meenutab ühtlustamisamet, et määruse 40/94 artiklist 43 tuleneb, et varasema ühenduse kaubamärgi omanik, kes esitab vastulause, peab taotleja nõudmisel tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks – vastasel korral lükatakse tema vastulause tagasi –, kusjuures nimetatud tõendid tuleb vastavalt komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirjale 22 esitada ühtlustamisameti määratud tähtaja jooksul. Ühtlustamisameti sõnul on sellisel nõudel mõju ainult siis, kui see on esitatud sõnaselgelt ning õigel ajal. Kui tegelikku kasutamist ei tõendata, võib lükata vastulause tagasi ainult juhul, kui taotleja on sellist tõendamist ühtlustamisametis sõnaselgelt ning õigel ajal nõudnud (eespool punktis 19 viidatud kohtuotsus MUNDICOR, punktid 36–39).

97 Menetlusse astuja sisuliselt jagab ühtlustamisameti seisukohta ning täpsustab, et ta tegutseb ühenduse turul laialdaselt ning müüb seal kõiki oma kaupu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

98 Esiteks tuleb märkida, et oma hagis ei vaidlusta hageja vaidlustatud otsust just osas, milles tema nõue tõendada tegelikku kasutamist lükati tagasi põhjusel, et see ei olnud vastulausete osakonnale esitatud õigeaegselt, vaid hageja vaidlustab pigem

menetlusse astuja kaubamärkide tegelikku kasutamist. Siiski tuleb leida, et hageja argumendid on esitatud seoses apellatsioonikoja hinnanguga ajahetkele, millal võib esitada tõendeid tegeliku kasutamise kohta. Peale selle analüüsisid ühtlustamisamet ja menetlusse astuja oma seisukohtades hageja teist väidet just sellest vaatenurgast, mida tegi ka hageja suulises menetluses esitatud märkustes.

99 Neil asjaoludel tuleb teha kindlaks, kas apellatsioonikoda rikkus ühenduse õigust, kui ta otsustas, et nõude tõendada tegelikku kasutamist oleks vastulausete osakonnas pidanud esitama õigeaegselt.

100 Tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 43, mille pealkiri on „Vastulause menetlemine", lõikes 1 sätestatakse, et vastulause menetlemise käigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning ameti määratud tähtaja jooksul esitama märkused teiste poolte või ameti enese edastatud teadete kohta. Sama artikli lõikes 2 nähakse ette, et taotleja nõudmisel peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik, kes on esitanud vastulause, tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist. Kõnealuse artikli lõike 3 kohaselt kohaldatakse lõiget 2 ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

101 Esiteks on käesoleval juhul selge, et varasem kaubamärk on siseriiklik kaubamärk, mis on Ühendkuningriigis registreeritud (vt eespool punktid 5 ja 6) ning et vastulausete osakond leidis oma otsuses lisaks, et klassi 10 kuuluvate kaupade osas on segiajamine Ühendkuningriigi territooriumil tõenäoline.

102 Neil asjaoludel tuleb parandada apellatsioonikoja viidet määruse nr 40/94 artikli 43 lõikele 2, kuna nimetatud lõige puudutab üksnes varasema ühenduse kaubamärgi kasutamata jätmise tagajärgi ning käeoleval juhul on varasem kaubamärk siseriiklik kaubamärk. Seega on tegelikult asjakohased kõnealuse artikli lõiked 2 ja 3 koos, kuna lõikes 3 sätestatakse, et lõiget 2 kohaldatakse artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasematele siseriiklikele kaubamärkidele, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud (vt selle kohta eespool punktis 19 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus MUNDICOR, punkt 33 ja 23. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas T-194/03: Ponte Finanziaria *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), EKL 2006, lk II-445, punkt 31).

103 Teiseks tuleb märkida, et hageja tugines tõendite puudumisele varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta esimest korda apellatsioonikojas ning et apellatsioonikoda lükkas selle taotluse määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 alusel tagasi põhjusel, et selle oleks võinud ja pidanud esitama õigeaegselt vastulausete osakonnas.

104 Selles osas tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 43 peab varasema ühenduse kaubamärgi omanik, kes on esitanud vastulause, tõendama üksnes siis, kui taotleja nõuab, et varasemat ühenduse kaubamärki on tegelikult kasutatud territooriumil, kus see on registreeritud, kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud (eespool punktis 19 viidatud kohtuotsus MUNDICOR, punkt 37).

105 Vastavalt määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 43 lõigetele 2 ja 3 eeldatakse sama määruse artikli 42 alusel esitatud vastulause menetlemisel varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist sisuliselt seni, kuni kaubamärgi taotleja nõuab sellise kasutamise tõendamist. Kui taotleja esitab sellise nõude, lasub vastulause esitajal tegeliku kasutamise (või mittekasutamist õigustavate aluste) tõendamise

koormis, kuna vastasel juhul lükatakse tema vastulause tagasi. Selline mõju avaldub ainult siis, kui nõue on ühtlustamisametis esitatud sõnaselgelt ning õigel ajal (eespool punktis 19 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus MUNDICOR punkt 38; 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Revlon (FLEXI AIR), EKL 2005, lk II-949, punkt 24, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu 27. aprilli 2006. määrusega kohtuasjas C-235/05 P: L'Oréal *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-57 ja 7. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – REWE-Zentral (Salvita), EKL 2005, lk II-1917, punkt 77).

106 Selleks et asjaomast nõuet peetaks ühtlustamisametis õigel ajal esitatuks, peab see olema esitatud vastulausete osakonnas, kuna varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus tuleb juhul, kui kaubamärgi taotleja selle on tõstatanud, lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause enda suhtes (eespool punktis 105 viidatud kohtuotsus FLEXI AIR, punkt 26).

107 Määruse nr 40/94 artiklist 43 koostoimes määruse nr 2868/95 eeskirjaga 22 tuleneb, et pärast ühenduse kaubamärgi taotlusele vastulause saamist edastab ühtlustamisamet vastulause kaubamärgitaotlejale ning määrab talle tähtaja selle kohta märkuste esitamiseks. Nõue tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist on määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 kohaselt nõue, mille võib esitada ainult ühenduse kaubamärgi taotleja; see nõue peab olema esitatud sõnaselgelt vastulausete osakonnas, kuna pannes vastulause esitajale kohustuse, mis teda varem ei sidunud, muudetakse selle nõudega vaidluse olemust.

108 Kui vastulausete osakonnas ei ole sellist nõuet esitatud ning viimane ei ole varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse osas otsust teinud, siis peaks apellatsioonikoda, kelle menetluses on esimest korda esitatud nõue tõendada asjaomase kaubamärgi tegelikku kasutamist, vaatama otsuse uuesti läbi selle uue nõude alusel, millega

tõstatatakse küsimus, mida vastulausete osakond ei ole läbi vaadanud ning mille kohta ta ei ole otsust teinud.

109 Eeltoodust tuleneb, et nõude tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist saab esitada üksnes vastulausete osakonnale.

110 Selline tõlgendus ei ole vastuolus hageja poolt suulises menetluses viidatud ühtlustamisameti talituste funktsionaalse järjepidevuse põhimõttega, nii nagu seda on käsitletud Esimese Astme Kohtu praktikas (eespool punktis 19 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus KLEENCARE, punktid 25 ja 26; eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus HOOLIGAN, punkt 18 ja 10. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-323/03: La Baronia de Turis *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), EKL 2006, lk II-2085, punktid 57 ja 58).

111 Käesoleval juhul ei ole tegemist faktiliste või õiguslike asjaoludega, millele hageja ei ole vastulausete osakonnas tuginenud, vaid nõudega tõendada varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, s.o uue menetlusliku nõudega, mis muudab vastulause sisu ning mille oleks seega kindlasti pidanud esitama enne vastulause läbi vaatamist, ning seega oleks pidanud selle esitama vastulausete osakonnas õigel ajal.

112 Seega täiendab nõue tõendada tegelikku kasutamist vastulausemenetlust selle eelneva küsimusega ning muudab seeläbi vastulausemenetluse sisu. Kõnealuse nõude esitamine esimest korda apellatsioonikojas tähendaks, et apellatsioonikoda peaks läbi vaatama uue erinõude, mis aga on seotud ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulausele aluseks olnud faktilistest ja õiguslikest kaalutlustest erinevate faktiliste ja õiguslike kaalutlustega.

113 Kuigi eespool punktis 110 viidatud vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja funktsionaalne järjepidevus tähendab seda, et viimane vaatab asja uuesti läbi, ei õigusta see kõnealuse nõude esitamist esimest korda apellatsioonikojas, kuna nimetatud järjepidevus ei tähenda sugugi, et apellatsioonikoda peab läbi vaatama vastulausete osakonnale esitatust erineva asja, s.o asja, mida on laiendatud, lisades eelneva küsimuse varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta.

114 Neil asjaoludel leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 14 õigesti, et „[AMS Advanced Medical Services GmbH] nõue esitada tõendid kasutamise kohta tuleb tagasi lükata, kuna see esitati esimest korda kõnealuses menetluses, samas kui selle oleks võinud ja pidanud esitama vastulausemenetluses õigeaegselt".

115 Seega tuleb teine väide tagasi lükata.

116 Kõiki eespool toodud asjaolusid arvesse võttes tuleb hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja AMS Advanced Medical Services GmbH-lt.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 18. oktoobril 2007 Luxembourgis.

Kohtusekretär Koja esimees

E. Coulon M. Vilaras