ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

28. juuni 2005 *

Kohtuasjas T-301/03,

Canali Ireland Ltd, asukoht Dublin (Iiri Vabariik), esindajad: advokaadid C. Gielen ja O. Schmutzer,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: A. Apostolakis ja S. Laitinen,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

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

Canal Jean Co. Inc., asukoht New York, New York (Ameerika Ühendriigid), esindaja: *solicitor* M. Cover,

mille esemeks on kaebus Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. juuni 2003. aasta otsuse (asi R 103/2002-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust 78859 Canali SpA ja Canal Jean Co. Inc. vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees J. D. Cooke, kohtunikud I. Labucka ja V. Trstenjak,

kohtusekretär: kohtusekretäri asetäitja B. Pastor,

arvestades 29. augustil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 17. detsembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti kostja vastust,

arvestades 15. detsembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja kostja vastust,

arvestades 2. veebruaril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud repliiki,

arvestades 15. veebruari 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

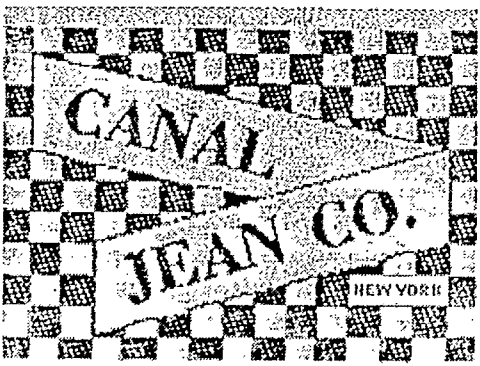
on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Menetlusse astuja esitas 22. novembril 1996 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 alljärgnev kujutismärk:



3 Registreerimistaotluses nimetatud kaubad ja teenused kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „Rõivad, jalatsid, peakatted".

4 Taotlus avaldati 8. juuni 1998. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 42/98.

5 Canali SpA esitas 3. septembril 1998 määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause kaubamärgi registreerimisele, viidates taotletava kaubamärgi ja talle kuuluva varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosusele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

6 Vastulause aluseks olev varasem kaubamärk on sõnamärk CANALI ja see hõlmab kaupu ja teenuseid klassides 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 ja 42.

7 Canali SpA esitas vastulause seoses kõigi ühenduse kaubamärgitaotluses nimetatud kaupadega.

8 Vastulausete osakond rahuldas 27. novembri 2001. aasta otsusega vastulause, keeldudes taotletava kaubamärgi registreerimisest, kuna kummagi kaubamärgiga tähistatud kaupade identsust ja varasema kaubamärgi tugevat eristusvõimet arvestades kaalub kõnealuste märkide omavahel seostamise suur tõenäosus üles nende vähese sarnasuse ja toob kaasa segiajamise tõenäosuse.

9 Menetlusse astuja esitas 25. jaanuaril 2002 määruse nr 40/94 artiklite 57, 58 ja 59 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 48 alusel kaebuse otsuse tühistamiseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise tõttu.

10 Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda rahuldas kaebuse 17. juuni 2003. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus").

Menetlus ja poolte nõuded

11 Ettekandja-kohtuniku ettekande põhjal otsustas Esimese Astme Kohus (esimene koda) avada suulise menetluse ja palus menetlust korraldavate meetmete raames pooltel vastata teatavatele küsimustele. Kõigepealt palus ta pooltel esitada märkused hagi vastuvõetavuse kohta, kuna ühtlustamisameti menetlusse astunud pool oli Canali SpA, mitte hageja. Pooled esitasid ettenähtud tähtaja jooksul oma märkused. Samuti palus Esimese Astme Kohus ühtlustamisametil ja menetlusse astujal kinnitada, et arvestades hageja poolt käesoleva menetluse käigus esitatud dokumente, on Canali Ireland Ltd tegelikult omandanud Canali SpA õigused ühtlustamisameti haldusmenetluses. Ühtlustamisamet on seda kinnitanud. Menetlusse astuja ei ole selle kohta vastuväiteid esitanud.

12 Poolte kohtukõned ja vastused kirjalikele küsimustele kuulati ära 15. veebruari 2005. aasta kohtuistungil.

13 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

— rahuldada registreerimistaotlusele esitatud vastulause ja lükata kaubamärgi registreerimise taotlus tervikuna tagasi ja/või teha mis tahes muu vajalik otsus;

— mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

14 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

15 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— teha menetlusse astumisega seotud kohtukulude osas otsus tema kasuks.

Vastuvõetavus

Poolte argumendid

16 Kirjalikus menetluses rõhutasid ühtlustamisamet ja menetlusse astuja, et hageja ei olnud ühtlustamisametis menetluspooleks ja et hageja väidab end olevat varasema kaubamärgi CANALI uus omanik. Ühtlustamisameti ja menetlusse astuja sõnul on hageja ühelt poolt jätnud tõendamata, et tal oleks käesoleva hagi esitamise õigus, ja et teiselt poolt ei viita hagiavaldusele lisatud üleandmisakt vastulausemenetluse aluseks olevale varasemale kaubamärgile.

17 Repliigis selgitas hageja, et kuigi üleandmisaktis ei mainita varasema kaubamärgi CANALI esialgset registrinumbrit, viidatakse seal siiski selle kaubamärgi pikendamistõendi numbrile ja kuupäevale (nr 822 119, 3. mai 1999). Andmepank l'Ufficio marchi e brevetti (Itaalia kaubamärgi- ja patendiregister) osutab viimasele pikendamise numbrile, kuna pikendamistõendil viidatakse varasematele registreeringutele, mida on pikendatud. Pikendamistõendist ilmnes selgelt, et see on antud vastulausemenetluse aluseks oleva varasema kaubamärgi — Itaalia kaubamärgi CANALI (esialgne registrinumber 513 948, 2. oktoober 1989) — pikendamiseks.

Esimese Astme Kohtu hinnang

18 Määruse nr 40/94 artikli 63 lõige 4 sätestab, et apellatsioonikoja otsuse peale esitatava kaebusega „võib ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab".

19 Esimese Astme Kohtu seisukoht on, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 63 lõikele 4 võivad varasema kaubamärgi uued omanikud esitada hagi Esimese Astme Kohtule ja neil on lubatud osaleda menetluspooltena, kui on tõendatud, et neile kuulub õigus, millele tugineti ühtlustamisameti menetluses.

20 Esimese Astme Kohus on seisukohal, et kuna varasema Itaalia kaubamärgi uus omanik on esitanud tõendid selle kohta, et kõnealune kaubamärk on talle üle läinud ja kuna ühtlustamisamet on registreerinud Itaalia kaubamärgi CANALI ülemineku äriühingult Canali SpA hagejale pärast apellatsioonikoja menetlust, on hagejast saanud menetluspool ühtlustamisametis.

Põhiküsimus

21 Vaidlustatud otsuse tühistamisnõude esimeses osas esitab hageja üheainsa väite, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest.

Poolte argumendid

22 Hageja väidab, et vaidlustatud otsus ei ole põhjendatud, kuna apellatsioonikoda on ekslikult järeldanud, et kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosus puudub.

23 Tähistevahelise sarnasuse osas on hageja seisukohal, et arvestades asjaomaste kaupade ja kaubamärkide sarnasust, peab segiajamise tõenäosus olema tõendatud asjaomast avalikkust, käesoleval juhul Itaalia keskmist tarbijat arvestades.

24 Hageja väidab kõnealuste tähistega seoses, et sõna *canal* on taotletava kaubamärgi domineeriv sõnaline osa, mis on väga sarnane varasema kaubamärgiga. Hageja arvates on taotletava kaubamärgi täiendavad osad liiga tavalised, et omada sellist otsustavat tähendust, mis paneks keskmise Itaalia tarbija neid tajuma eristavate osadena.

25 Esiteks tõdeb hageja, et visuaalselt sisaldab taotletav kaubamärk mitmeid varasemast kaubamärgist erinevaid osi.

26 Teiseks märgib hageja, et foneetiliselt on asjaomased tähised sarnased. Kui tarbijad räägivad menetlusse astuja kaupadest kas omavahel või müüjaga, siis nimetavad nad kaupu peaaegu kindlasti kas *canal* või *canal jean(s)*. Osa *canal* on seega taotletava kaubamärgi kõige löövam osa.

27 Kolmandaks on hageja hinnangul tähised kontseptuaalselt sarnased. Sõna *canali* tähendab kanalit ja suur osa tarbijaist seostab taotletavas kaubamärgis esinevat sõna *canal* kujutlusega kanalist, mis on selle sõna tähendus mõnes Põhja-Itaalia murdes.

28 Neljandaks ei kõrvalda taotluses esitatud visuaalselt erinevad osad, arvestades asjaomaste tähiste kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust, segiajamise tõenäosust.

29 Lisaks väidab hageja, et rõivatoodete sektoris on tavapärane sama kaubamärgi esitamine mitmel erineval viisil sõltuvalt toote liigist, mille jaoks seda kasutatakse, ja on tavaline, et sama rõivatootja kasutab allkaubamärke.

30 Lõpuks väidab hageja, et kõnealuste tähiste segiajamise on tõenäoline varasema kaubamärgi tugeva eristusvõime tõttu ja kuna kõnealused kaubad on identsed või väga sarnasused.

31 Ühtlustamisamet on vastupidi seisukohal, et kaubamärkide vahel on olulised erinevused. Ühtlustamisamet rõhutab, et hageja järeldab, et tähised on sarnased, keskendudes üksnes taotletava kaubamärgi sõnalisele osale *canal*, ja jätab kõrvale, vähemalt foneetilise ja kontseptuaalse külje osas, kaubamärgi muud osad.

32 Ühtlustamisamet märgib, et eeltoodu on apellatsioonikoja kõige olulisem argument vaidlustatud otsuses, milles apellatsioonikoda leidis, et järeldamaks taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi sarnasust, on taotletav kaubamärk vaja jagada põhjalikult osadeks, mida tarbijad tõenäoliselt ei ürita ega ka tee. Sellest tuleneb, et vastupidi hageja väidetele tuleb tähiste võrdlemisel arvestada ka taotletava kaubamärgi täiendavate elementidega, võttes arvesse, et mõned neist on teataval määral oma olemuse tõttu eristavad.

33 Asjaomaseid tähiseid võrreldes märgib ühtlustamisamet, et visuaalselt sisaldab taotletav kaubamärk mõningaid elemente, mis varasemast kaubamärgist erinevad. Taotletava kaubamärgi ruudumuster ja täiendavad sõnad *jean co. New York* tasakaalustavad ilmselgelt varasema kaubamärgi CANALI ja taotletava kaubamärgi sõna *canal* sarnasuse.

34 Foneetiliselt öeldakse taotletav kaubamärk välja *Canal Jean Co. New York*, kuna kaubamärgile viitamisel tavaliselt kujutisosi suuliselt ei mainita. Kahtlemata on vastandatud kaubamärgid teataval määral foneetiliselt sarnased, võttes arvesse, et viis varasema kaubamärgi kuuest tähest kattuvad taotletava kaubamärgi sõnaga *canal*. Kuna aga see kaubamärk sisaldab ka nelja täiendavat sõna, ei jäta tarbijad neid kaubamärgi väljaütlemisel täiesti tähelepanuta, nii et foneetiliselt erineb taotletav kaubamärk varasemast kaubamärgist.

35 Kontseptuaalselt on varasemat kaubamärki võimalik tajuda kui perekonnanime või itaaliakeelse sõna *canale* mitmuse vormi. Arvestades kõnealuseid kaupu, nimelt rõivaid, ja asjaomast turgu, nimelt itaalia moesektorit, kus perekonnanimesid laialdaselt kasutatakse, on enam kui tõenäoline, et Itaalia tarbija tajub kaubamärki pigem nimena kui ülalmainitud sõnana. Teiseks, vaadeldes taotletavat kaubamärki tervikuna ja jättes kõrvale selle domineerivad osad, mõistetakse seda kui ettevõttele ja linnale viitavat kaubamärki.

36 Ühtlustamisamet väidab, et käesoleval juhul on kaubamärgitaotluses nimetatud kaubad rõivad, jalatsid ja peakatted, st kaubad, mida tavaliselt suuliselt ei nõuta ega nimetata, vaid mille tarbija valib välimuse, sobivuse, värvi ja suuruse põhjal. Tavaliselt valitakse need kaubad enne ostmist välja ja neid proovitakse või vähemalt uuritakse lähemalt. On ilmne, et kaubamärgi foneetiline ja kontseptuaalne külg on vähemtähtsad. Seega on asjaomaste kaubamärkide visuaalsed erinevused eriti olulised.

37 Seetõttu peab ühtlustamisamet põhjendatuks apellatsioonikoja otsust, et igakülgselt vaadelduna ei ole vastandatud kaubamärgid sarnased.

38 Seoses tõenäosusega, et avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt, märgib ühtlustamisamet, et taotletav kaubamärk ei ole varasema kaubamärgi jäljendus. Allkaubamärk peab määratlusest tulenevalt sisaldama põhikaubamärki. Järgmiseks väidab ühtlustamisamet, et taotletav kaubamärk sisaldab selleks liiga palju täiendavaid elemente, et tarbija võiks uskuda et tegemist on hageja kaubamärgi allkaubamärgiga. Et tarbija saaks põhikaubamärki ja allkaubamärki omavahel seostada, peab viimane sisaldama viite rõivatüübile, mida selle allkaubamärgiga turustatakse.

39 Seoses varasema kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimega väidab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda ei kontrollinud vaidlustatud otsuse puhul, kas vastulausete osakonna selles osas antud hinnang oli õige, vaid tõdes pigem „menetlusökonoomia" kaalutlusel, et varasemal kaubamärgil on tugev eristusvõime. Kuna hageja ei ole seda väidet vaidlustanud, ei ole see küsimus käesoleva menetluse esemeks.

40 Kõigest eespool esitatust tuleneb, et apellatsioonikoda on põhjendatult leidnud, et märgid ei ole sarnased ja et vaatamata kõnealuste kaupade identsusele ja sarnasusele ning varasema kaubamärgi omandatud tugevale eristusvõimele ei ole tõenäoline, et avalikkus need kaubamärgid segi ajab valdkonnas, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

41 Omalt poolt on menetlusse astuja seisukohal, et kõnealuste kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline ja toetab ühtlustamisameti argumente. Menetlusse astuja lisab, et taotletava kaubamärgi iga element osutab rõivaettevõttele, mis asub New Yorgi Canal Street'il asuvas moekvartalis. Kõikide elementide koosmõju loob unikaalse tervikliku mulje, mis on varasemast kaubamärgist täiesti erinev.

Esimese Astme Kohtu hinnang

42 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b sätestab, et varasema kaubamärgi omaniku vastulause 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";

„segiajamise tõenäosus" hõlmab ka „tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga". Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt tähendab „varasem kaubamärk" liikmesriigis registreeritud kaubamärki, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.

43 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tõenäosus selles, et avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

44 Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, 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 kohtupraktikaga).

45 Arvestades, et varasem kaubamärk on registreeritud Itaalias ja et kaubad on tarbekaubad, nimelt rõivad, tuleb käesolevas asjas segiajamise tõenäosuse hindamisel lähtuda avalikkusest, mis koosneb Itaalia keskmistest tarbijatest.

46 Ei ole kahtlust, et taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad ja varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad on vähemalt sarnased. Seega tuleb käesoleval juhul kõnealuseid märke võrrelda visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt.

47 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise või kontseptsionaalse sarnasuse osas rajanema neist tekkivale tervikmuljele, 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).

48 Kõigepealt otsustas apellatsioonikoda visuaalse võrdluse osas, et järeldamaks, et võrreldavad elemendid on üksnes *canal* ja *canali*, tuleks taotletav kaubamärk põhjalikult osadeks jagada (vaidlustatud otsuse punkt 21). Taotletav kaubamärk sisaldab teatava hulga vastulause aluseks olevast kaubamärgist erinevaid sõnalisi ja kujutisosi, nagu nt *jean, co., New York* ja ruudumuster. Need osad aitavad nõrga mäluga tarbijal asjaomaste kaubamärkide vahel vahet teha. Tarbijale võivad seega meenuda taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad kui kaubad, mis pärinevad New Yorgi ettevõtjalt, või kui kaubad, millel on ruudumuster.

49 Esimese Astme Kohus märgib, et asjaolu, et varasemas kaubamärgis ja taotletavas kaubamärgis on vastavalt sõnad *canali* ja *canal*, mis on omavahel teataval määral sarnased, omab vähe tähtsust märkide igakülgsel hindamisel ja see ei ole iseenesest piisav järeldamaks, et märgid on visuaalselt sarnased.

50 Kuna taotletav kaubamärk sisaldab teisi sõnalisi osi, nimelt sõnu *jean, co.* ja *New York*, on kummastki tähisest jääv tervikmulje erinev. Lisaks sellele sisaldab taotletav kaubamärk kujutisosa, nimelt ruudumustrit. Esimese Astme Kohus tuletab meelde, et kohtupraktika kohaselt (eespool viidatud kohtuotsus GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 33) tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut, selle erinevaid osi uurimata.

51 Seetõttu on apellatsioonikoda põhjendatult leidnud, et kõnealuste kaubamärkide erinevused on piisavad järeldamaks, et kaubamärgid tervikuna ei ole visuaalselt sarnased.

52 Mis järgmiseks puutub foneetilisse võrdlusesse, siis ei ole apellatsioonikoda kõnealuseid märke konkreetselt uurinud. Apellatsioonikoda on piirdunud osutamisega sellele, et osad *jean, co.* ja *New York* rõhutavad samuti vastandatud kaubamärkide foneetilisi erinevusi (vaidlustatud otsuse 21. põhjendus).

53 Selles osas tuleb märkida, et taotletav kaubamärk koosneb kuuest silbist, millest ainult üks, nimelt *ca*, on sama kui kolmest silbist koosneva varasema kaubamärgi üks silp. Varasemas kaubamärgis sisalduv sõna *canali* kattub kuuest tähest viie esimese tähe osas taotletava kaubamärgi esimese sõnaga. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et kuna taotletav kaubamärk sisaldab nelja täiendavat sõna, ei ole tõenäoline, et tarbijad need sõnad tähelepanuta jätavad, ja seega eristavad nad varasemat kaubamärki selle häälduse põhjal.

54 Esimese Astme Kohtu hinnangul on hageja selles osas ekslikult tuginenud Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsustele T-104/01: Oberhauser *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties) (EKL 2002, lk II-4359) ja T-6/01: Matratzen Concord *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk II-4335), milles Esimese Astme Kohus leidis, et igas tähises esineb sõnaline domineeriv osa. Käesoleval juhul esineb taotletavas kaubamärgis siiski vaid osa varasema kaubamärgi esimesest sõnast.

55 Nagu ühtlustamisamet on selles suhtes põhjendatult märkinud, on kaubamärkide teatav foneetiline sarnasus vähema tähtsusega, kuna kaupu turustatakse sellisel viisil, et ostu sooritamisel tajub asjaomane avalikkus neid kaupu tähistavat kaubamärki visuaalselt. Kindlasti kehtib see rõivaste puhul (eespool viidatud kohtuotsus BASS, punkt 55).

56 Seega on kõnealustel tähistel foneetiliselt ühiseid osi vähem kui erinevaid osi. Seetõttu on kõnealused kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

57 Lõpuks, mis puutub tähiste kontseptuaalsesse võrdlusesse, siis ei ole apellatsioonikoda tähiseid hinnanud, vaid on märkinud, et eespool käsitletud osad rõhutavad märkide kontseptuaalset erinevust.

58 Varasemat kaubamärki CANALI tajutakse pigem kui itaaliakeelse kanalit tähistava sõna *canale* mitmuse vormi või kui perekonnanime, mille kasutamine on Itaalia moesektoris väga levinud.

59 Asjaomane avalikkus tajub sõna *canal* kui kanalit tähistavat ingliskeelset sõna. Sõna *jean* võib mõista viitena mõnedele taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupadele. Osa *co.* mõistab asjaomane avalikkus kui ingliskeelse sõna *company* lühendit. Sõna *New York* on iseenesest geograafiline tähis, mis ei kirjelda kõnealuseid kaupu ja sellel on koos sõnadega *canal jean co.* tähenduslik sisu, mida Itaalia avalikkus tajub kui viidet New Yorgis asuvale rõivaettevõttele. Ruudumustrist moodustustuva kujutisosaga seoses ei saa nõustuda menetlusse astuja argumendiga, et avalikkus seostab seda taksodega või New Yorgi Canal Street'i kvartaliga. Igal juhul jääb taotletavast kaubamärgist tervikmulje, mis kontseptuaalselt on varasemast kaubamärgist erinev.

60 Seega on apellatsioonikoda põhjendatult järeldanud, et kõnealused kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt sarnased.

61 Seoses hageja väidetega, et rõivatoodete sektoris on tavaline, et sama märki esitatakse mitmel erineval viisil ja et sama tootja kasutab samade toodete jaoks allkaubamärke, leiab Esimese Astme Kohus, et kõnealuste märkide teatav sarnasus ei ole nii suur, et avalikkus võiks uskuda, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt selle kohta Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, I-3819, punkt 17, ning eespool viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 25).

62 Kuna on leitud, et vastandatud kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased, siis ei mõjuta varasema kaubamärgi tugev eristusvõime segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamist (vt Esimese Astme Kohtu 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Éditions Albert René *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 61).

63 Neist põhjendustest lähtudes leiab Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 21 põhjendatult sedastanud, et asjaomase avalikkuse taju seisukohalt ei ole taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses tõenäoline.

64 Arvestades kõnealuste märkide erinevusi, ei muuda seda järeldust tühiseks asjaolu, et taotletava kaubamärgiga ja varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad on identsed.

65 Seega ei ole määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b tuginev väide põhjendatud.

66 Seega tuleb vaidlustatud otsuse tühistamisnõude esimene osa jätta rahuldamata.

67 Mis puutub nõude teise osasse, et Esimese Astme Kohus rahuldaks registreerimistaotlusele esitatud vastulause ja jätaks kaubamärgi registreerimise taotluse tervikuna rahuldamata, siis tuleneb hageja erinevate nõuete kontekstist, et see nõude osa sõltub vähemalt osaliselt tühistamisnõude rahuldamisest, nii et see on esitatud ainult juhuks, kui nõude esimene osa rahuldatakse.

68 Nagu nähtub käesoleva otsuse punktist 65, ei ole vaidlustatud otsuse tühistamiseks ühtki põhjust. Seega ei ole nõude teise osa vastuvõetavuse ja põhjendatuse kohta vaja otsust teha.

Kohtukulud

69 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Cooke Labucka Trstenjak

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 28. juunil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. D. Cooke