ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

25. märts 2009 *

Kohtuasjas T-109/07,

L'Oréal SA, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat E. Baud,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, asukoht Spa (Belgia), esindajad: advokaadid E. Cornu, L. De Brouwer ja D. Moreau,

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. jaanuari 2007. aasta otsuse peale (asi R 468/2005-4), mis puudutab Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV ja L'Oréal SA vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. Prek (ettekandja) ja V. Ciucă,

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 11. aprillil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 25. juunil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 17. juulil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 6. novembril 2008 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja L'Oréal SA esitas 28. novembril 2000 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 taotluse.

2 Taotlus esitati sõnalise tähise SPA THERAPY registreerimiseks.

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) klassi 3 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „parfüümid, tualettveed; vanni- ja dušigeelid ning -soolad, v.a meditsiinilised; tualettseebid; kehadeodorant; kosmeetikatooted, eelkõige kreemid, piimad, veed, geelid ja puudrid (näole, kehale, kätele); päevitus ja päevitusjärgsed piimad, -geelid ning -õlid (kosmeetikatooted); meigivahendid, jumestusvahendid; šampoonid; geelid, vahud, palsamid ja aerosoolpakendis tooted juustehoolduseks ja viimistluseks; juukselakid, juuksevärvid ja -pleegitajad, juuste lokkimis- ja sirgendamistooted ning fiksaatorid; eeterlikud õlid".

4 Registreerimistaotlus avaldati 15. juuli 2002. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 55/2002.

5 Menetlusse astuja, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV esitas 14. oktoobril 2002 taotletud kaubamärgi registreerimisele määruse nr 40/94 artikli 42 alusel kõigi asjaomase taotlusega hõlmatavate kaupade osas vastulause.

6 Menetlusse astuja põhjendas vastulauset eelkõige määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohase erinevate varasemate kaubamärkidega segiajamise tõenäosuse esinemisega, mille osas ta viitas sõnamärgile SPA, mis on registreeritud 11. märtsil 1981 Beneluxi kaubamärgiametis (Bureau Benelux des marques) numbri 372307 all, järgmiste klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks: „pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivained, seebid, eeterlikud õlid, kosmeetika, juukseveed, hambapastad". Menetlusse astuja viitab lisaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõigetele 4 ja 5, tuginedes erinevatele varasematele registreeringutele.

7 Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 29. märtsi 2005. aasta otsusega vastulause, lähtudes sellest, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b tulenevad nõuded on täidetud. Vastulausete osakond ei hinnanud määruse nr 40/94 artikli 8 lõigete 4 ja 5 kohaseid keeldumispõhjuseid ja põhjendas otsust vaid varasema kaubamärgiga SPA (edaspidi „varasem kaubamärk") segiajamise tõenäosusega.

8 Hageja esitas 22. aprillil 2005 ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

9 Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jättis 24. jaanuari 2007. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") kaebuse rahuldamata, põhjendades seda sellega, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b tulenevad nõuded on täidetud. Kõigepealt tõi vastulausete osakond asjaomaste kaupade võrdluse osas esile, et pooled ei ole vaidlustanud nende identsust. Seejärel märkis ta vastandatud tähiste võrdluse kohta, et arvesse tuleb võtta mõiste „spa" tugevat eristusvõimet asjaomase avalikkuse jaoks, kes koosneb keskmistest Beneluxi riikides elavatest tarbijatest, ega nõustunud hageja argumentidega, et „spa" on klassi 3 kuuluvaid kosmeetikatooteid kirjeldav mõiste. Esitatud põhjenduse kohaselt lähtus vastulausete osakond sellest, et sõnaline element „spa" on taotletava kaubamärgi peamine tähelepanu äratav osa ja sellest lähtudes on vastandatud tähised sarnased, vaatamata visuaalsetele, foneetilistele ja kontseptuaalsetele erinevustele, mis tulenevad taotletavas kaubamärgis sõnalise elemendi „therapy" esinemisest. Lõpuks leidis vastulausete osakond, et kosmeetikavaldkonnas toovad tootjad sageli turule mitmeid tootesarju erinevate alamkaubamärkide all. Vastulausete osakond järeldas sellest, et on võimalik, et tarbija arvab, et menetlusse astuja kontrollib taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade turustamist. Lisaks keeldus vastulausete osakond rahuldamast hageja taotlust, et menetlusse astuja esitaks tõendeid selle kohta, et kaubamärki on tegelikult kasutatud, kuna nimetatud taotlust ei esitatud tähtaegselt.

Poolte nõuded

10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

11 Ühtlustamisamet ning menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

12 Kõigepealt tuleb märkida, et menetlusse astuja vaidlustab hagiavalduse mitme lisa vastuvõetavuse, mis sisaldavad dokumente, mis esitati esimest korda Esimese Astme Kohtus. Käesolevas asjas ei ole siiski vaja kontrollida iga menetlusse astuja vaidlustatud lisa vastuvõetavust, kuna Esimese Astme Kohus võib hinnata hageja argumente võttes arvesse neid haldusmenetluse käigus esitatud dokumente, mis on lisatud ühtlustamisameti menetlustoimikusse ja mille viimatinimetatu edastas Esimese Astme Kohtule kodukorra artiklit 133 kohaldades.

13 Oma hagi toetuseks esitab hageja üheainsa väite määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta.

14 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.

15 Käesoleval juhul laieneb varasema kaubamärgi kaitse Beneluxi riikidele. Seega tuleb arvesse võtta seda, kuidas nende liikmesriikide territooriumil tajuvad vastandatud kaubamärke asjaomaste kaupade tarbijad. Lisaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 12, et arvestades käsitletavate kaupade olemust, on asjaomaseks avalikkuseks keskmised tarbijad. Selline hinnang tundub olevat õige ja pealegi ei ole hageja seda vaidlustanud.

16 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb avalikkuse poolt segiajamise tõenäosus ohus, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (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, punktid 25 ja 26; vt samuti analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29).

17 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema märkidest tekkival tervikmuljel, arvestades eelkõige märkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate üksikasjade uurimisse (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 23, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 25).

18 Kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine ei piirdu vaid sellega, et arvesse tuleb võtta mitmeosalise kaubamärgi ainult ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes

võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest. Üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal. (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, EKL 2007, lk I-4529, punktid 41 ja 42, ning Euroopa Kohtu 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P: Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 42 ja 43).

19 Selle tavalise juhtumi kõrval, kus keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ning olenemata sellest, et tervikmuljes võib olla domineeriv üks või mitu mitmeosalise kaubamärgi koostisosa, ei ole siiski absoluutselt välistatud, et teatavatel juhtudel säilitab varasem kaubamärk, mida kolmas isik kasutab mitmeosalises tähises, olemata domineeriv osa, mitmeosalises tähises iseseisva eristava tähtsuse, ja sellisel juhul võib mitmeosalisest tähisest jääva tervikmulje tagajärg olla see, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, mille puhul tuleb tõdeda segiajamise tõenäosuse olemasolu. Tegelikult ei saa sellisel juhul segiajamise tõenäosuse olemasolule seada tingimust, mille kohaselt mitmeosalisest tähisest jäävas tervikmuljes peab olema domineeriv see osa, mis koosneb varasemast kaubamärgist (vt selle kohta analoogia alusel Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punktid 30–33).

20 Nagu ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 11 rõhutas, on pooled käesoleval juhul tõdenud, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed.

21 Vastandatud tähiste võrdluse kohta tuleb märkida, et taotletav kaubamärk koosneb varasemast kaubamärgist, millele on lisatud sõna „therapy".

22 Samuti tuleb esile tuua, et varasem kaubamärk, ilma et ta kujutaks endast taotletavas kaubamärgis domineerivat osa, säilitab taotletavas kaubamärgis iseseisva eristava tähtsuse.

23 Esiteks ei kujuta taotletav kaubamärk endast uut sõna, mis looks selle elementide lihtsal kõrvuti asetamisel erineva iseseisva tähenduse, vaid koosneb kahest üksteisest selgesti eristatavast sõnast „spa" ja „therapy".

24 Teiseks tundub, et sõnal „spa", mis moodustab korraga nii varasema kaubamärgi kui ka vastandatud kaubamärkide ühise elemendi, on vastandatud kaubamärkidega tähistatud kosmeetikatoodete osas tavaline eristusvõime.

25 Tegelikult ei ole kosmeetikatoodete puhul veenvad hageja väited sõna „spa" kirjeldava või üldise iseloomu kohta. Hageja poolt haldusmenetluses esitatud tõendid, mis on esitatud ühtlustamisameti menetlustoimikus, tõendavad vaid selle mõiste võimalikku kirjeldavat või üldist iseloomu selliste vesiravile spetsialiseerunud kohtade puhul nagu Türgi või Soome saunad ja tõendavad taotletava kaubamärgiga tähistatud kosmeetikatoodete puhul eristusvõime puudumist. Ainus tõend, mis räägib hageja seisukoha kasuks, on üks tribunal de grande instance de Paris' (Pariisi esimese astme üldkohus) otsus. Siiski on selle tõendi tõendamisväärtus kaheldav. Ühelt poolt tundub, et nimetatud otsus käsitleb ainult asjaomase avalikkuse ühe osa arvamust, st Beneluxi riikide prantsuskeelse avalikkuse arvamust. Teisalt tundub, et selles otsuses võetud seisukoht on vastuolus teiste kohtute arvamusega, sealhulgas cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus) arvamusega.

26 Ühtlustamisametis toimunud haldusmenetluse jooksul hageja esitatud muud tõendid, näiteks väljavõtted sõnaraamatutest, tõendid sõna „spa" kasutamise kohta ajakirjanduses ja Internetis või ka Madalmaades läbiviidud küsitlus selle kohta, kuidas avalikkus

sõna „spa" tajub, suudavad vaid tõendada sõna „spa" kirjeldavat ja üldist iseloomu selliste vesiraviga tegelevate kohtade puhul nagu Türgi või Soome saunad.

27 Ühtlustamisameti otsustuspraktika osas piisab, kui meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt hinnatakse apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust üksnes määruse nr 40/94 alusel, nii nagu ühenduste kohus on seda tõlgendanud, mitte aga apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (vt Esimese Astme Kohtu 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Revlon (FLEXI AIR), EKL 2005, lk II-949, punkt 68 ja viidatud kohtupraktika).

28 Juhul kui vastab tõele hageja väide, mille ta esitas kohtuistungil ja mille kohaselt on sõna „spa" kirjeldav ja üldine ühe koha liigi osas, kus asjaomaseid kosmeetikatooteid kasutatakse, st selliste vesiravile spetsialiseerunud kohtade osas nagu Türgi või Soome saunad ei saa pealegi järeldada, et käsitletav sõna on asjaomaste kosmeetikatoodete puhul seetõttu kaotanud oma eristusvõime või et eristusvõime on liiga nõrk, et sellest saaks järeldada, et varasemal kaubamärgil on taotletava kaubamärgiga ühendatult iseseisev eristav tähtsus. Tegelikult ei võimalda kosmeetikatooteid vesiraviasutustega ühendavad seosed, mis tulenevad sellest, et nimetatud tooteid nendes kohtades kasutatakse, järeldada, et sõna „spa" kirjeldav või üldine olemus võiks laieneda neile kosmeetikatoodetele.

29 Seega tuleb kontrollida, kas nimetatud iseseisva eristava tähtsuse asjaolu tõttu võib taotletava kaubamärgi jäetav tervikmulje panna avalikkuse uskuma, et käsitletavad kaubad pärinevad vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt ja seega esineb segiajamise tõenäosus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

30 Kõigepealt tuleb märkida, et tarbija pöörab üldjuhul suuremat tähelepanu kaubamärgi algusele kui lõpule (Esimese Astme Kohtu 7. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-133/05: Meric *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), EKL 2006, lk II-2737, punkt 51). Varasem kaubamärk ongi paigutatud taotletava kaubamärgi algusesse. Sellest tulenevalt võib taotletava kaubamärgi sees

oleva varasema kaubamärgi iseseisev eristav tähtsus asjaomast avalikkust enam eksitada kui kaupade kaubanduslik päritolu.

31 Lisaks tuleb veel märkida, et sõna „therapy” ei ole selline mainekas ärinimi nagu see, mida käsitleti eespool punktis 19 viidatud kohtuotsuses Medion, vaid on mõiste, mis ei ole kosmeetikatoodete puhul kirjeldav ega oma nende osas eriliselt tugevat eristusvõimet, mida võiks mõista kui viidet nende toodete tervislikule mõjule.

32 Lõpuks, nagu apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 13 õigesti märkinud, toovad kosmeetikatoodete tootjad sageli erinevate alamkaubamärkide all turule mitmeid tootesarju. Seega võib asjaolu, et taotletav kaubamärk koosneb varasemast kaubamärgist SPA ja sõnast „therapy”, tekitada tarbijates arvamuse, et tegemist on menetlusse astuja turustatava tootesarjaga.

33 Eeltoodust tuleneb, et asjaomaste tähiste erinevused, mis tulenevad taotletavas kaubamärgis sõna „therapy” esinemisest, ei suuda kompenseerida vastandatud tähiste olulisi sarnasusi, mis tulenevad varasema kaubamärgi esinemisest taotletava kaubamärgi alguses ja selle iseseisvast eristavast tähtsusest taotletavas kaubamärgis. Tuleb lisaks tõdeda, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsusest järeldab asjaomane avalikkus, et need pärinevad vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

34 Järelikult tuleb nõustuda apellatsioonikoja seisukohaga, mis on esitatud vaidlustatud otsuse punktis 13, mille kohaselt võidakse vastandatud kaubamärke segi ajada.

35 Neil põhjustel tuleb tagasi lükata määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktil b põhinev ainus väide ja sellest tulenevalt ka hagi.

Kohtukulud

36 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 L'Oréal SA-lt.

Vilaras Prek Ciucă

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 25. märtsil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad