ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

20. november 2007 *

Kohtuasjas T-149/06,

Castellani SpA, asukoht Campagna Gello (Itaalia), esindajad: advokaadid A Di Maso ja M. Di Maso,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: J. García Murillo,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti esimeses apellatsioonikojas

Markant Handels und Service GmbH, asukoht Offenburg (Saksamaa),

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 22. veebruari 2006. aasta otsuse (asi R 449/2005-1) peale, mis on tehtud Markant Handels und Service GmbH ja Castellani SpA vahelises vastulausemenetluses,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees J. D. Cooke, kohtunikud I. Labucka ja M. Prek,

kohtusekretär: ametnik C. Kristensen,

arvestades 17. mail 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 13. septembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 6. veebruaril 2007 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Castellani SpA esitas 25. septembril 2001 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 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk:



CASTELLANI

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 33 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „alkoholjoogid (v.a õlu)". Vastulausemenetluse käigus piiras hageja taotlust kaupadele: „alkoholjoogid (v.a õlu, likööorid, vahuveinid ja *champagne*)".

4 Taotlus avaldati 10. juuni 2002. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 45/2002.

5 Markant Handels und Service GmbH esitas 4. septembril 2002 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele. Vastulause tugines järgmistele varasematele registreeringutele:

– Saksa 17. oktoobri 1989. aasta registreering nr 1148027 CASTELLUM klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks „veinid (v.a vahuveinid)";

– Saksa 20. augusti 1997. aasta registreering nr 39720803.0 CASTELLUCA klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks „veinid".

6 Vastulause hõlmas kõiki varasemate registreeringutega kaetud kaupu ja oli suunatud kõikide kaupade vastu, mille jaoks kaubamärki taotleti. Vastulauset põhjendati

sellega, et varasemate kaubamärkide ja taotletava kaubamärgi sarnasuse tõttu ning seoses kõnealuste kaupade identsusega on tõenäoline, et avalikkus võib need määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses omavahel segi ajada.

7 Hageja nõudis, et menetlusse astuja tõendaks, et viimase varasemat kaubamärki CASTELLUM on tegelikult kasutatud. Menetlusse astuja rahuldas selle nõude 31. juulil 2003.

8 Vastulausete osakond lükkas 10. märtsi 2005. aasta otsusega vastulause tervikuna tagasi. Vastulausete osakond ei hinnanud vastulause esitaja tõendeid kasutamise kohta ning piirdus taotletava kaubamärgi ning nende kahe varasema kaubamärgi võrdlemisega, millele tugineti vastulauses. Vastulausete osakond leidis, et taotletav kaubamärk ning varasemad kaubamärgid on visuaalselt ning foneetiliselt erinevad ning kuna kontseptuaalsest küljest puudub tähistel saksa keeles tähendus, siis ei taju asjaomane avalikkus vastandatud kaubamärkide mingit kontseptuaalset sarnasust.

9 Menetlusse astuja esitas 20. aprillil 2005 määruse nr 40/94 artiklite 57–59 alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

10 Esimese apellatsioonikoja 22. veebruari 2006. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) tühistati vastulausete osakonna otsus ning jäeti registreerimistaotlus rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et arvestades kaubamärkide visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning asjaomaste kaupade identsust, on taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi CASTELLUCA segiajamine tõenäoline.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

12 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi tervikuna rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

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

Poolte argumendid

14 Hageja märgib esiteks, et apellatsioonikoda tegi õigesti, kui võrdles taotletava kaubamärgiga üksnes varasemat kaubamärki CASTELLUCA, kuna menetlusse astuja ei olnud esitanud ühtki asjakohast tõendit selle kohta, et varasemat kaubamärki CASTELLUM on vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 viimase viie aasta jooksul kasutatud.

15 Asjaomaste kaupade võrdluse osas möönab hageja, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad on identsed, kuna tegemist on veinidega.

16 Seevastu vastandatud tähiste CASTELLANI ja CASTELLUCA võrdluse osas leiab hageja, et nende vahel ei ole mingit sarnasust, mille tulemusel võiksid tarbijad ja eelkõige Saksa tarbijad, keda peetakse piisavalt informeerituks, kõnealused kaubamärgid segi ajada.

17 Visuaalse külje kohta märgib hageja, et taotletav kaubamärk sisaldab varasema kaubamärgiga CASTELLUCA võrreldes erinevaid osasid. Ta rõhutab esiteks, et taotletavas kaubamärgis on tähed „a", „n" ja „i", varasemas kaubamärgis aga tähed „u", „c" ja „a", ning teiseks on taotletav kaubamärk erinevalt varasemast kaubamärgist kujutismärk, mis koosneb esiteks sõnast „castellani", mille all on kaks horisontaalset joont ja joonte vahel tornidega kaunistatud kroon, ning teiseks selle kohal asuvast vapikilbist, millel on kujutatud kahe torniga kindlus ja selle kohal kahe palmioksaga kroon, mille keskel omakorda ladina rist. Hageja leiab, et erinevalt vastandatud kaubamärkide eesliitest, mis ei ole hõlmatavaid kaupu eristav, on see kujutisosa väga eristav.

18 Foneetilisest küljest märgib hageja, et asjaomaste kaubamärkide hääldus on erinev kõigis Euroopa keeltes ja eriti saksa keeles. Ta väidab, et isegi kui kaubamärkide eesliited on sarnased ning neid hääldatakse ühtmoodi, siis hääldatakse järelliiteid erinevalt. Ta lisab, et varasem kaubamärk CASTELLUCA on väljamõeldud sõna, mille õige hääldus on [kastelluka], samas kui taotletav kaubamärk on itaaliakeelne sõna, mida hääldatakse [kastellani].

19 Kontseptuaalsest küljest väidab hageja, et asjaomased kaubamärgid ei vasta saksa-keelsetele sõnadele, kuigi eesliide „castel" on ladinakeelse sõna „castellum" eesliide, mis tähendab kindlust ja mida tõlgitakse saksa keelde foneetilise vastega „Kastell".

20 Hageja rõhutab selles osas, et asjaomastel sõnadel on erinevad tähendused, kuna varasem kaubamärk CASTELLUCA viitab „Luca kindlusele" või „Lucas asuvale kindlusele", samas kui taotletava kaubamärgi osa „castellani" on itaaliakeelne sõna (tegemist on sõna „castellano" mitmuse või gerundiumi vormiga), mis tähendab lossihärrat (saksa keeles „Kastellan").

21 Kohtuistungil kinnitas hageja, et Castellani on perekonnanimi, mitte veinikasvanduse nimi. Ta märkis, et perekond Castellani on peaaegu sajandi jooksul tootnud veini ja eksportinud seda välismaale, eelkõige Saksamaale.

22 Hageja vaidlustab apellatsioonikoja seisukoha, mille kohaselt tarbijate tähelepanu on eelkõige suunatud kaubamärkide eesliitele, märkides, et sõna „kindlus" kasutamine on veinisektoris väga levinud. Ta väidab, et asjaomasel territooriumil on teatav hulk registreeritud kaubamärke, mis sisaldavad eesliidet „castel", „castle", „Kastel" või „château" ning et tarbijad tunnevad teatava veini ära asjaomase kaubamärgi täiesti eristusvõimetu eesliitega ühendatud järelliite abil. Hageja sõnul tuleneb sellest, et

vastavate tähiste järelliiteid tuleb lugeda eristavateks ja domineerivateks osadeks, mis tõmbavad tarbijate tähelepanu (Esimese Astme Kohtu 5. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-202/04: Madaus *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Optima Healthcare (ECHINAID), EKL 2006, lk II-1115, punkt 55).

23 Mis puutub segiajamise tõenäosusesse, siis ei ole hageja sõnul tõenäoline, et avalikkus võib arvata, et vaidlusaluste märkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (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 42, ja 14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-126/03: Reckitt Benckiser (España) *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Aladin (ALADIN), EKL 2005, lk II-2861, punkt 78).

24 Hageja leiab, et kuna eesliide „castel" ei võimalda eristada kaupu vastavalt sellele, milliselt ettevõtjalt need pärinevad, ei saa piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikud keskmised tarbijad vastandatud kaubamärke selle eesliite abil eristada. Hageja sõnul teab keskmine tarbija, et veinid, mille kaubamärgid algavad eesliitega „castel", ei pärine ilmtingimata samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, ning et ta peab pöörama tähelepanu ettevõtja nimele, viinamarjasordile, veini päritolule jne. Hageja arvates ei saa keskmine tarbija kaht asjaomast kaubamärki uurides käesoleval juhul eksida veini päritolus, mistõttu ei saa Saksa tarbijad taotletavat kaubamärki segi ajada.

25 Lõpuks märgib hageja, et varasem kaubamärk CASTELLUCA ei ole kehtiv ja väidab, et kasutas alates aastast 1978 Saksamaal kaubamärki CASTELLANI varasema kaubamärgiga identsete kaupade jaoks, mille kohta ta esitas ka tõendi, ning et nimetatud kasutamine eelnes seega varasema kaubamärgi registreeringutele.

26 Esiteks vaidlustab ühtlustamisamet hageja väite, mille kohaselt apellatsioonikoda võrdles taotletavat kaubamärki üksnes varasema kaubamärgiga CASTELLUCA põhjusel, et varasema kaubamärgi CASTELLUM kasutamise kohta esitatud tõendid ei olnud piisavad. Ühtlustamisamet kinnitab, et apellatsioonikoda ei ole seda tõendit hinnanud, kuna nõustuti menetlusse astuja väidetega varasema kaubamärgi CASTELLUCA kohta, millele ka vastulauses tugineti. Ühtlustamisamet meenutab selles osas, et ühe varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosuse tuvastamisest piisab ühenduse kaubamärgitaotluse rahuldamata jätmiseks tervikuna, ning ta ei ole kohustatud kontrollima kõiki varasemaid kaubamärgiõigusi, millele vastulauses tuginetakse (Esimese Astme Kohtu 17. märtsi 2004. aasta otsus 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, punktid 70–72, ja 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-342/02: Metro-Goldwyn-Mayer Lion *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), EKL 2004, lk II-3191, punkt 48).

27 Asjaomaste kaupade osas on ühtlustamisameti sõnul selge, et vastandatud kaubamärkidega kaitstud kaubad on identsed.

28 Asjaomaste tähiste võrdluse osas väidab ühtlustamisamet, et nagu apellatsioonikoda märkis, tajutakse taotletava kaubamärgi kujutisosi visuaalselt kui lihtsalt kindluse kujutist ning neil on nõrk eristusvõime. Ühtlustamisamet leiab, et taotletud kaubamärgi domineeriv osa on sõna „castellani". Siinkohal leiab ühtlustamisamet, et mitmeosalise kaubamärgi korral, mis koosneb kujutis- ja sõnalistest osadest, pöörab avalikkus enam tähelepanu sõnalisele osale ning kaubamärgist jääb meelde vaid ebatäiuslik kujutis.

29 Ühtlustamisamet väidab esiteks, et kaunistava funktsiooniga kujutisosade kasutamine koos sõnaliste osadega on ärimaailmas levinud, teiseks, et tarbijad ei ole harjunud pöörama tähelepanu sõnalistele osadele, ning kolmandaks, et tarbijad ei tunne nende

kaunistavate osade abil kaupade kaubanduslikku päritolu ära. Ühtlustamisameti sõnul on seetõttu osa „castellani" selle paigutust arvestades kõige olulisem seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus tähise ära tunneb ning seda meenutab (Esimese Astme Kohtu 14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-312/03: Wassen International *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), EKL 2005, lk II-2897, punktid 39–41).

30 Seetõttu, kuigi vastandatud kaubamärgid on oma olemuselt erinevad, väidab ühtlustamisamet, et kuna esiteks taotletavas kaubamärgis domineerib sõnaline osa „castellani" ning et kuna teisalt on vastandatud kaubamärkide domineerivates osades „castelluca" ja „castellani" mitu ühist tähte ning need tähised on identse pikkusega, siis leiti vaidlustatud otsuses õigesti, et asjaomased kaubamärgid on visuaalselt sarnased.

31 Foneetilise külje osas märgib ühtlustamisamet, et vastandatud kaubamärke häälda-takse asjaomasel territooriumil nelja silbi kaupa, st „cas-te-llu-ca" ja „cas-te-lla-ni". Ühtlustamisamet väidab, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses õigesti, et nende kaubamärkide erinevatest lõppudest ei piisa leidmaks, et kõnealused tähised ei ole foneetiliselt sarnased, kuna nende kaks esimest silpi on identsed ning nende kolmandat silpi mõjutavad selgelt kaashäälikud „ll".

32 Ühtlustamisamet väidab, et vastandatud kaubamärkidele hageja poolt antud hinnang on väär, kuna see on nende kaubamärkide kunstliku ositamise tulemus ning ei ole läbi viidud kohtupraktikas ette nähtud igakülgset analüüsi lähtudes sellest, kuidas asjaomane avalikkus neid kaubamärke tajub. Ühtlustamisamet leiab, et kui vaadelda kaubamärke tervikuna, on vastandatud tähised ka teataval määral foneetiliselt sarnased.

33 Kontseptuaalse külje kohta märgib ühtlustamisamet, et apellatsioonikoja arvates seostab asjaomane tarbija kahte tähist CASTELLANI ja CASTELLUCA saksakeelse sõnaga „Kastell” (kindlus), ning see kontseptsioon muudab asjaomased kaubamärgid sarnaseks.

34 Vastuseks hageja väitele, mille kohaselt ei piisa ühise kontseptsiooni olemasolust selleks, et tekiks vastandatud tähiste kontseptuaalne sarnasus asjaomasel territooriumil, märgib ühtlustamisamet, et Saksa kaubamärgiregistris on vähe eesliitest „castell” ja erinevatest lõppudest koosnevaid kombineeritud kaubamärke ning samuti on olemas erinevaid kaubamärke, mis koosnevad sõnast „castello” ja ühest või mitmest muust sõnast, kuid selliseid tähiseid, mis koosnevad eesliitest „castell” ning lühikesest lõpust, nagu käesoleval juhul, on vähe.

35 Selles osas rõhutab ühtlustamisamet apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuses tehtud järelduse eeskujul, et kuigi vastandatud kaubamärkide ühelgi sõnalisel osal ei ole erilist tähendust saksa keeles, on võimalik, et Saksa keskmine tarbija tajub asjaomaste kaubamärkide alguses kindluse kontseptsiooni, kuna see sarnaneb saksakeelsele sõnale „Kastell”. Seega leiab ta, et kontseptuaalset sarnasust ei saa välistada.

36 Segiajamise tõenäosuse hindamise osas tuletab ühtlustamisamet meelde asjaomase valdkonna Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktikat, eelkõige tegureid, mida tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel arvesse võtta, nagu varasema kaubamärgi eristusvõime, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse aste, asjaomaste kaupade olemus ning asjaomase avalikkuse tähelepanu aste.

37 Eristusvõime kohta, mis kaubamärgi osal „castell” on asjaomasel territooriumil, märgib ühtlustamisamet, et kuigi segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet, tuleb meeles pidada ka seda, et tegemist

on vaid ühe hindamisel arvesse võetava asjaoluga. Isegi kui tegemist on juhuga, kus varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime või see koosneb, nagu käesoleval juhul, osast („castell"), millel on nõrk eristusvõime, võib segiajamine olla tõenäoline, eriti just tähiste sarnasuse ja nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu (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 61, ja 8. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-29/04: Castellblanch *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), EKL 2005, lk II-5309, punkt 69).

38 Kaubamärkide sarnasuse astme osas märgib ühtlustamisamet, et vastandatud märgid on visuaalselt sarnased, foneetiliselt osaliselt sarnased ning ei saa välistada, et Saksa keskmine tarbija seostab neid kontseptuaalselt. Kaupade sarnasuse astme osas märgib ühtlustamisamet, et asjaomaseid kaupu tuleb pidada identseteks.

39 Mis puudutab asjaomaseid tooteid, siis märgib ühtlustamisamet, et avalikkus, kellele käesoleval juhul on kaubad suunatud, koosneb Saksa keskmistest veini ja muude alkoholijookide tarbijatest. Ühtlustamisamet leiab asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astme osas, et üldiselt ei saa eeldada, et Saksa keskmine veinitarbija on nende kaupade ostmisel väga tähelepanelik, kuna kõnealuste kaupade hulka kuulub nii kvaliteedilt kui hinnalt lai valik jooke ning asjaomane avalikkus ei ole ilmtingimata asjatundlik ega väga tähelepanelik. Ühtlustamisamet leiab seetõttu, et Saksamaal on segiajamine tõenäoline, kuna avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad on pärit samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

40 Ühtlustamisameti sõnul nähtub kõikidest eelnevatest põhjendustest, et apellatsioonikoda järeldas õigesti, et segiajamine on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses tõenäoline ning et hageja väide tuleb seega tagasi lükata.

Esimese Astme Kohtu hinnang

41 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b sätestab, et varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt tähendab varasem kaubamärk kaubamärke, mis on registreeritud liikmesriikides ning mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.

42 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka 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, punkt 25; vt analoogia korras ka 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, lk I-3819, punkt 17).

43 Mainitud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu tajub, ning arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige tähiste sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33 ja viidatud kohtupraktika).

44 Ühtlasi tuleb märkida, et sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, on määrav tähendus segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel. Keskmine tarbija tajub kaubamärki kui tervikut ning ei asu uurima selle erinevaid detaile (eespool punktis 42 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus Fifties, punkt 28, ja Esimese Astme Kohtu 3. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-355/02: Mülhens *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Zirh International (ZIRH), EKL 2004, lk II-791, punkt 41; vt analoogia korras Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 23, ja eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Sellisel igakülgsel hindamisel peetakse 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 ebatäiuslikku mälupilti. Arvestada tuleb ka sellega, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste võib sõltuvalt asjaomaste kaupade või teenuste liigist olla erinev (vt analoogia korras eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, ja eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28).

45 Käesoleval juhul tuleb meenutada, et menetlusse astuja esitas vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele, tuginedes määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosusele Saksa varasemate sõnamärkidega CASTELLUM ja CASTELLUCA, mis tähistavad Nizza kokkuleppe klassi 33 kuuluvaid kaupu.

46 Vaidlustatud otsuses leidis apellatsioonikoda, et kuna registreerimistaotlus jäeti rahuldamata põhjusel, et taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi CASTELLUCA segiajamine on tõenäoline, ei ole vaja uurida varasema kaubamärgi CASTELLUM kasutamise kohta esitatud tõendit (vaidlustatud otsuse punktid 15 ja 23).

47 Seetõttu tuleb hageja esitatud tühistamisväite kontrollimisel hinnata ühelt poolt taotletava kaubamärgi ja teisalt varasema kaubamärgi CASTELLUCA segiajamise tõenäosust.

48 Kuna asjaomased kaubad on esmatarbekaubad ning varasemad kaubamärgid on registreeritud Saksamaal, koosneb asjaomane avalikkus, kellega seoses tuleks segiajamise tõenäosust hinnata, keskmistest Saksa tarbijatest.

49 Pealegi on selge, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed. Seega tuleb eelnimetatud asjaolusid arvestades võrrelda üksnes vastandatud tähiseid.

50 Selles osas tuleb meenutada, et kaubamärgid on sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist lähtudes vähemalt osaliselt samased (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 30, ja 26. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas T-317/03: Volkswagen *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nacional Motor (Variant), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 46).

51 Samas 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 (vt 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 ning viidatud kohtupraktika).

52 Käesoleval juhul tuleb visuaalse võrdluse osas märkida, et taotletav kaubamärk on mitmeosaline kaubamärk, mis koosneb esiteks sõnalisest osast „castellani" ja kujutisosast, mille moodustavad kaks horisontaalset joont ja joonte keskel tornidega kaunistatud kroon, ning teiseks vapikilp, millel on kujutatud kahe torniga kindlus ja selle kohal kahe palmioksaga kroon, mille keskel omakorda ladina rist.

53 Kujutisosale kui eristavale osale omistatava tähtsuse osas tuleb märkida, et kujutisosa ei saa olla taotletavast kaubamärgist jääva tervikmulje domineeriv osa. Käesoleval juhul tuleb tõdeda, nii nagu märkis vaidlustatud otsuse punktis 19 apellatsioonikoda, et selle kaubamärgi kujutisosi tajutakse kui joonistust kindlusest ning neil osadel on nõrk eristusvõime. Sellise kauba puhul nagu vein ei ole kindluse kujutis selline element, mis võimaldaks asjaomasel avalikkusel jätta see kujutisosa meelde taotletavast kaubamärgist jäänud muljes domineerivana. Tarbijad on vastupidi harjunud osutama veinidele ja neid ära tundma sõnalise osa alusel, mis neid identifitseerib, kuna see osa tähistab eelkõige saagi korjajat või veinivaldust, kus vein on toodetud (Esimese Astme Kohtu 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 56). Seega on taotletava kaubamärgi domineeriv osa selle sõnaline osa, s.o sõna „castellani".

54 Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse samas punktis ka, et tähiste esimene ning tema sõnul visuaalselt kõige silmatorkavam osa, st „castell", on identne. Sõnalised osad „castellani" ja „castelluca" on visuaalselt sarnased ka seetõttu, et need on sama pikkusega ning nende seitse esimest tähte on identsed ning samas järjekorras („c a s t e l l"). Kuigi tarbija tähelepanu koondub sageli sõnade esimesele osale (vt selle kohta eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus MUNDICOR, punkt 81), vastab tõele hageja väide, mille kohaselt sõna „kindlus" kasutamine kõnealuse erilise kaubakategooria puhul on väga levinud. Tarbijatele esitatakse nii palju erinevaid nimesid ja

kaupu, mis koosnevad sõnadega „castello", „castel", „château", „Schloss" või „castle" ühendatud territoriaalsetest tähistest, et sellise veini õigeks identifitseerimiseks, mille nimi algab ühega neist sõnadest, peab tarbija sellega ühendatud eesliidet tähelepanelikult uurima. Käesoleval juhul on vastandatud tähiste viimased tähed, s.o „a", „n" ja „i" taotletava kaubamärgi osas ning „u", „c" ja „a" varasema kaubamärgi osas, erinevad.

55 Seetõttu on asjaomaste tähiste igakülgsel visuaalsel hindamisel sõnaliste osade „castellani" ja „castelluca" vahel tuvastatud erinevus vastandatud tähiste visuaalse sarnasuse välistamiseks piisav.

56 Foneetilise võrdluse osas, vastupidi apellatsioonikoja järeldustele vaidlustatud otsuse punktis 20, piisab tähiste erinevustest, mis tulenevad taotletava kaubamärgi järelliitest „ani" ja varasema kaubamärgi järelliitest „uca", selleks et neid saksa keeles eesliidete („castell") identsusest hoolimata foneetiliselt eristada. Asjaomane avalikkus häälдab kõnealust järelliidet, osa „ani" saksa keeles [ani] ja osa „uca" [uka].

57 Kontseptuaalse võrdluse osas leiab Esimese Astme Kohus, et on väär apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuse punktis 21 esitatud hinnang, mille kohaselt võib Saksa keskmine tarbija sama moodi omavahel seostada kaubamärke, mis sisaldavad sõna „Kastell", mis tähendab saksa keeles kindlust, mistõttu vastandatud kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased.

58 Selles osas tuleb esiteks märkida, et sõna „kindlus" kasutamine on veinisektoris levinud. Samas on Saksamaa turg maailmas veinitarbimiselt neljas. Kuigi märkimisväärne osa tarbitavast veinist tootetakse Saksamaal, imporditakse siiski valdav osa

sellest veinist. Saksamaal tarbitava veini suurimad tootjad on Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania. Seetõttu on Saksa tarbija spetsiaalsetest kauplusest, selvehallidest ning toidukaubamajadest veini ostes ning restoranide veinikaartidelt veine valides harjunud nägema suurt hulka veinikaubamärke, mille nimi algab sõnadega „Schloss", „castello", „château", „castel" või „castle". Seega pöörab ta vähem tähelepanu eesliitele ning uurib tähelepanelikult pudelietiketil kirjas olevat kaubamärgi järelliidet.

59 Teiseks sisaldab taotletud kaubamärk Itaalia päritolu perekonnanime, millisena asjaomane avalikkus seda ka mõistab. Kuna Itaalia gastronoomia ning tooted on Saksamaal levinud, on Saksa keskmine tarbija harjunud Itaalia nimesid ära tundma ning neid teatava perekonnaga seostama. On vähetõenäoline, et Saksa keskmine tarbija seostab taotletavat kaubamärki saksakeelse sõnaga „Kastellan". Varasem kaubamärk omakorda viitab Luca kindlusele või siis seostatakse seda Itaalia Toskaana piirkonna Lucca provintsi pealinnaga Lucca. Sellest järeldub, et kaks asjaomast tähist on kontseptuaalselt erinevad.

60 Nii piisab vastupidi sellele, mis on märgitud vaidlustatud otsuses, asjaomaste kaubamärkide igakülgsel hindamisel vaidlusaluste tähiste visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest selleks, et vaatamata tähistatud kaupade identsusele vältida vaidlusaluste tähiste sarnasusega kaasnevat segiajamise tõenäosust Saksa keskmise tarbija seisukohalt.

61 Eeltoodud arutluskäigust tuleneb, et hageja ainsa väitega tuleb nõustuda, mistõttu tuleb vaidlustatud otsus tühistada.

Kohtukulud

62 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

63 Kuna ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 22. veebruari 2006. aasta otsus (asi R 449/2005-1).

2. Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Cooke Labucka Prek

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. novembril 2007 Luxembourgis.

Kohtusekretär Koja esimees

E. Coulon J. D. Cooke