ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

20. aprill 2005 *

Kohtuasjas T-211/03,

**Faber Chimica Srl,** asukoht Fabriano (Itaalia), esindajad: advokaadid P. Tartuferi ja M. Andreano,

hageja,

*versus*

**Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),** esindajad: M. Capostagno ja O. Montalto,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas

**Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,** asukoht Valencia (Hispaania),

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. märtsi 2003. aasta otsuse (asi R 620/2001-4) peale, mis puudutas vastulausemenetlust Faber Chimica Srl ja Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung ning kohtunikud N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades Esimese Astme Kohtu kantseleile 13. juunil 2003 esitatud hagiavaldust,

arvestades Esimese Astme Kohtu kantseleile 23. septembril 2003 esitatud kostja vastust,

arvestades 11. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

**otsuse**

## Vaidluse taust

1 Hageja esitas 14. novembril 1997 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 Ta taotles kujutismärgi Faber registreerimist kaubamärgina, mis näeb välja järgmine:




3 Tooted, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise

klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud kujul) klassidesse 1, 2 ja 3 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

— klass 1: „tööstuses ja teaduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud; parkained; tööstuslikud kleebid";

— klass 2: „värvid, värnitsad, lakid; korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid; sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid";

— klass 3: „pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad".

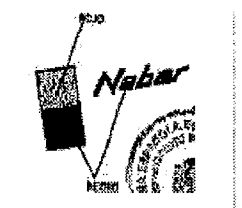
4 Kaubamärgi taotlus avaldati 11. jaanuaril 1999 Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 2/99.

5 Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (edaspidi „vastulause esitaja") esitas 12. aprillil 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele kõigi kaubamärgitaotluses mainitud toodete osas. Vastulause toetuseks esitatud põhjendus oli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b

toodud segiajamise tõenäosus. Vastulause tugines alljärgnevate varasemate siseriiklike kaubamärkide olemasolule, mille omanik vastulause esitaja oli:

— sõnamärk NABER, registreeritud Hispaanias numbriga 801 202 toodetele klassis 1 („tööstuses kasutatavad keemiatooted ja tööstuslikud kleebid, pleekained; kunstlikud ja sünteesvaigud");

— kolm kujutismärki Naber, mille kuju on toodud alljärgnevalt, registreeritud Hispaanias numbritega 2 072 120, 2 072 121 ja 2 072 122 toodetele vastavalt klassis 1 („tööstuses, teaduses (välja arvatud arstiteaduses), fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteesvaigud, töötlemata plastid; väetised (looduslikud ja sünteetilised); tulekustutusained; metallijoote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained, tööstuslikud kleebid"), klassis 2 („värvid, värnitsad, lakid; korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid") ja klassis 3 („pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad; deodorandid [isiklikuks tarbeks]).




6 Vastulausete osakond jättis 23. aprilli 2001. aasta otsusega vastulause rahuldamata, kuna asjaomaste kaubamärkide vahel puudus visuaalne, kõlaline või tähenduslik sarnasus ja seega puudus ka nende segiajamise tõenäosus.

7 Vastulause esitaja esitas 25. juunil 2001 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

8 Ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 19. märtsi 2003. aasta otsus (edaspidi „vaidlustatud otsus"), millest hagejat teavitati 3. aprillil 2003, kinnitas ühest küljest vastulausete osakonna otsust, mille kohaselt taotletud kaubamärgi ja vastulause esitaja varasemate kujutismärkide vahel puudus sarnasus. Teisest küljest tunnistas apellatsioonikoda, olles jätnud kõrvale käesolevas asjas tähendust mitteomavana tähendusliku külje võrdluse, teatavat visuaalset ja kõlalist sarnasust taotletud kaubamärgi ja vastulause esitaja varasema sõnamärgi vahel ning samuti nende kahe kaubamärgiga tähistatud toodete vahel. Seetõttu rahuldas apellatsioonikoda kaebuse ja tühistas osaliselt vastulausete osakonna otsuse.

## Poolte nõuded

9 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada või muuta vaidlustatud otsus osas, milles tunnustati sarnasust ja seetõttu ka segiajamise tõenäosuse olemasolu taotletud kaubamärgi ja vastulause esitaja varasema sõnamärgi vahel;

— jätta kohtukulud, sealhulgas ühtlustamisametis toimunud haldusmenetlusega seonduvad kulud ühtlustamisameti kanda;

— määrata uurimistoiminguna tehniline ekspertiis, et teha kindlaks, et hispaania keeles puudub sõnade „naber" ja „faber" vahel igasugune kõlaline sarnasus.

10 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— jätta kohtukulud hageja kanda.

## Õiguslik käsitlus

*Poolte argumendid*

11 Hageja esitab üheainsa väite, mis viitab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele.

12 Sellega seoses heidab hageja apellatsioonikojale ette seda, et viimase argumentatsioonis olid vastuolud, hinnates vaidlustatud otsuses taotletud kaubamärgi ja vastulause esitaja varasemate kaubamärkide vahelist sarnasust erinevalt sõltuvalt sellest, kas tegu oli kujutis- või sõnamärgiga. Olles seega kõigepealt õigesti järeldanud, et taotletud kaubamärgi ja varasemate kujutismärkide vahel puudub segiajamise tõenäosus, tuginedes otsustava asjaoluna asjaomaste tähiste visuaalsele

küljele (vaidlustatud otsuse punktid 14–25), leidis apellatsioonikoda seejärel ekslikult, et selline tõenäosus taotletud kaubamärgi ja vastulause esitaja varasema sõnamärgi vahel eksisteerib, eelkõige kuna viimane „võis endale võtta igasugust graafilist kuju" (vaidlustatud otsuse punkt 26). Sel moel põhjendades tugines apellatsioonikoda ekslikult asjaomase kaubamärgi „võimalikule, oletuslikule ja tulevasele ümberkujundamisele".

13 Mis aga puudutab vastandatud tähiste võrdlust nende käesoleva hetke kujul, väidab hageja, et nende vahel puudub igasugune visuaalne, kõlaline või tähenduslik sarnasus, arvestades, et tema sõnul tuleb just visuaalset külge pidada selle võrdluse osas kaalukaks, ning seetõttu tuleks visuaalse sarnasuse puudumise tõttu välistada igasugune segiajamise tõenäosus.

14 Hageja seab kahtluse alla ka vaidlustatud otsuses leiduvate vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade võrdluse ning segiajamise riski üldise hinnangu. Lisaks väidab hageja, et asjaomased ettevõtjad ei ole turul konkurendid ja et puuduvad tõendid vastulause esitaja varasema kaubamärgi tuntusest Hispaanias.

15 Ühtlustamisamet väidab, et vaidlustatud otsuses ei ole vastuolusid ega kaalutlusviga. Tema sõnul oli apellatsioonikoda taotletud kaubamärki ja varasemaid kaubamärke õigesti võrrelnud, eristades viimaseid nende liikide kaupa, kuivõrd just liik võis oluliselt mõjutada neist jäävat üldmuljet. Tegelikult on vaieldamatu, et varasemad kaubamärgid olid erinevas vormis, mistõttu on eraldi hindamine õigustatud ja isegi kohustuslik ja mis viivad erinevate järeldusteni.

16 Apellatsioonikoda oli õigesti leidnud, et ilma mingi konkreetse kujutiseta registreeritud varasemat sõnamärki võib kasutada erineva stiilikuju all, nii et ei saa välistada kuju, mis muudab selle mingis konkreetses kasutuses sarnaseks taotletud kaubamärgiga.

17 Mis puudutab käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdlust eelkõige visuaalsest aspektist, siis leiab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda tugines õigustatult viiest tähest nelja, st sõna tagumise poole „aber" identsusele ja taotletud kaubamärgi alguses oleva tähe „F" nõrgale mõjule ja kaubamärgi väiksemale loetavusele selle stiilikuju tõttu.

18 Kõlalise poole pealt on ühtlustamisamet nõus apellatsioonikoja hinnanguga, milles tunnistati küll algustähtede „F" ja „N" erinevust, mida vastulausete osakond oli ekslikult määravaks pidanud, ent peeti olulisemaks ühist lõpposa „aber". Selline hinnang tugines täishäälikute mõjule, mille kõlaline ulatus on üldiselt suurem kui kaashäälikutel, seda eelkõige romaani keeltes, sh hispaania keeles. Neis kahes kaubamärgis annavad täht „A" ja sõnalõpp „ber" üldiselt tähelepanuväärsema ja tugevama kõla kui algtähed „F" või „N".

19 Ühtlustamisamet lükkab tagasi ka hageja väited, millega viimane vaidlustab vaidlustatud otsuses leiduvate vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade võrdluse ning segiajamise riski üldise hinnangu. Ühtlustamisamet lükkab samuti tagasi hageja väited, et asjaomased ettevõtjad ei ole turul konkurendid ja et puuduvad tõendid vastulause esitaja varasema kaubamärgi tuntusest Hispaanias.

*Esimese Astme Kohtu hinnang*

20 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärki varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral, 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.

21 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb toodete või teenuste kaubandusliku algupära segiajamise tõenäosust hinnata üldiselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tajub kõnealuseid tooteid või teenuseid, pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ja nende poolt tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse omavahelist sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: RTB *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 29–33 ja viidatud kohtupraktika).

22 Käesolevas asjas on vastulause esitaja varasem sõnamärk, mis ainsana käesolevas asjas käsitlusel, registreeritud Hispaanias, mis on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamisel asjaomane territoorium.

23 Mis puudutab käesolevas asjas asjaomast avalikkust, tuleb apellatsioonikoja eeskujul (vaidlustatud otsuse punkt 31) sedastada, et vastulause esitaja varasema sõnamärgiga tähistatud tooted kuuluvad klassi 1 ja et nad on sisuliselt mõeldud tööstusklientuurile („tööstuses kasutatavad keemiatooted ja tööstuslikud kleebid, pleekained; kunstlikud ja sünteesvaigud").

24 Seetõttu tuleb segiajamise tõenäosuse üldiseks hindamiseks silmas pidada asjaomase avalikkuse, eelkõige Hispaania tööstustarbijate vaatepunkti. Kutseala esindajatena on nad keskmise tarbijaga võrreldes tähelepanelikumad asjaomaste toodete valikul (vt selles tähenduses Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 52 ja 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-317/01: M+M *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Mediametrie (M+M EUROdATA), EKL 2004, lk II-1817, punkt 52).

25 Eelnevaid kaalutlusi silmas pidades tuleb üle kontrollida ühest küljest vastandatud tähiste ja teisest küljest asjaomaste toodete võrdlus apellatsioonikojas.

26 Esiteks tuleb asjaomaste tähiste võrdlusega seoses märkida üldiselt, et kaks kaubamärki on sarnased, kui asjaomase avalikkuse silmis peetakse neid vähemalt osaliselt võrdseks ühest või mitmest olulisest küljest. Nagu Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, on tähtsad visuaalne, kõlaline ja tähenduslik külg (vt selle kohta 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). Sellest kohtupraktikast tuleneb samuti, et segiajamise tõenäosuse üldine hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise ja tähendusliku sarnasuse osas tuginema nende üldmuljele, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osasid.

27 Vastupidi hageja väitele, nagu tuleks visuaalset külge pidada valdavaks, on Euroopa Kohus leidnud, et välistada ei saa seda, et ka ainuüksi kahe kaubamärgi kõlaline sarnasus võib kaasa tuua segiajamise tõenäosuse (vt selles tähenduses eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28 ning Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43, punkt 42).

28 Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoda luges vastandatud kaubamärgid sarnaseks pärast visuaalset ja kõlalist analüüsi. Muu hulgas ei ole vaidlust selles (vt vaidlustatud otsuse punkt 16, mida hageja käesolevas asjas ei ole kahtluse alla seadnud), et kõnealustel tähistel puudub hispaania keeles igasugune tähendus ja seega ei ole nad tähenduslikult võrreldavad.

29 Visuaalse võrdluse osas on apellatsioonikoda lähtunud põhimõttest, et sõnamärk „võis endale võtta igasugust graafilist kuju" (vaidlustatud otsuse punkt 26). Ühtlustamisameti kirjalikest märkustest tuleneb, et ta pidas vastulause esitaja sõnamärgi võimalikku tulevast kasutamist silmas sellise stiilikuju all, mis muudaks ta kujutise sarnaseks taotletud kaubamärgiga.

30 Hageja väidab, et selliselt põhjendades tugines apellatsioonikoda ekslikult asjaomase kaubamärgi „võimalikule, oletuslikule ja tulevasele ümberkujundamisele". Tema sõnul tuleb tähist võrrelda hoopis tema hetkekujul, mitte aga oletades tulevasi muudatusi, millel puudub igasugune seos käesoleva üldise hinnanguga. Hageja lisab, et kui vastulause esitaja peaks tulevikus oma kaubamärgi kujutist muutma, oleks tegu juba uue erineva ja kaitse alla mitte kuuluva tähisega, mida tema kliendid enam ära ei tunneks ja mis ei suudaks enam märkida nende toodete kaubanduslikku algupära.

31 Ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoja hindamiskriteerium on tunnustatud ja laialt kasutatav, kuna puhtalt sõnamärgi registreerimine annab selle omanikule ainuõiguse, mis ei ole piiritletud tähise ettemääratud kujuga. See ei riiva sugugi käesolevas asjas apellatsioonikoja järeldust segiajamise tõenäosuse kohta. Vastupidi, kujutismärke kaitstakse juba oma olemuselt üksnes nende täpsel kujul, nagu nad

registreeriti. Käesolevas asjas on just nimelt nende kuju „kindlaksmääratus" see, mis võimaldab vastulause esitaja varasemaid kujutismärke eristada, et vältida igasugust segiajamise tõenäosust taotletud kaubamärgiga.

32 Sellega seoses tuleb märkida, et käesolevas asjas tuleb visuaalselt võrrelda sõnamärki, mis koosneb sõnast „naber", ja kombineeritud kujutismärki, millel on nii sõnaline osa, st sõna „faber", kui ka graafiline osa. Seda kombineeritud kujutismärki kirjeldatakse kaubamärgitaotluses järgmiselt:

„Nimi „faber" väikestes kirjatähtedes, kus tähe „f" ülemine ristkriips ulatub üle terve sõna ja laskub tähe „r" kohale viimast puutumata, ja tähe „f" alumine ristkriips, mis sama tähe püstkriipsu läbides oma pikendusega laskub ja joonib terve sõna alla ning tõuseb üles ja lõpeb tähe „r" ristjoone ees, ilma seda puutumata; kogu nimi ja need pikendused asuvad ellipsi sees."

33 Nagu ühtlustamisamet õigesti oma veebilehel märgib, on sõnamärk kaubamärk, mis koosneb üksnes tähtedest, sõnadest või sõnagruppidest, mis on kirjutatud trükitähtedes tavalises kirjatüübis, ilma mingi erilise graafilise elemendita. Kujutismärk seevastu on sõnalise või graafilise kujutise või sõnaliste ja graafiliste elementide kombinatsiooni eripärane esitusviis värvidega või ilma nendeta. Kombineeritud kujutismärk koosneb kahest või enamast tähiseliigist, mis ühendab näiteks tähti ja kujutist, nagu taotletud kaubamärgi puhul.

34 Arvestades neid esialgseid kaalutlusi, ei saa nõustuda ei hageja ega ka ühtlustamisameti arutluskäiguga.

35 Ühest küljest ei pea hageja silmas varasema sõnamärgi omadusi, nähes selles ainult teatavat kindlas kujus olevat kujutismärki. Lisaks teeb hageja veel teise eksimuse, jättes arvestamata taotletud kombineeritud märgi sõnalise osaga.

36 Teisest küljest näib, et ühtlustamisamet omistas sõnamärgile graafilise külje, mida sõnamärgil juba olemuslikult olla ei saa. Lisaks võtab ühtlustamisamet eksliku seisukoha, põhjendades varasemale sõnamärgile antud kaitset selle võimalusega tulevikus imiteerida taotletud kombineeritud kaubamärgi erilist kuju.

37 Hinnates kombineeritud kujutismärgi sarnasust varasema sõnamärgiga, ei ole tähtsust sellel, millised graafilised või stiilielemendid sellel kunagi tulevikus võivad olla. Igal juhul ei saa varasema sõnamärgi, millel on ainsana käesolevas asjas tähtsust, sarnasuse hinnangut asendada teatava kujundliku elemendi hinnanguga, mis ei ole isegi varasema registreerimisega antud kaitse all.

38 Taotletud kombineeritud kaubamärgi registreerimisest ei tule keelduda mitte seetõttu, et varasem sõnamärk võib tulevikus omandada kuju, mis muudaks ta taotletuga samaseks või sarnaseks, vaid seetõttu, et taotletud kombineeritud märk koosneb hetkel peale lihtsa kujutise ka sõnalisest osast, mis on samane või sarnane varasema kaubamärgiga, ja et segiajamise tõenäosuse üldise hindamise raames ei saa seda sõnalist osa lugeda tähise teise koostisosaga võrreldes teisejärguliseks (vt *a contrario* Esimese Astme Kohtu arutlus 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-110/01: Vedial *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275).

39 Seega tuleb käesolevas asjas alustada sõnaliste osade „naber" ja „faber" visuaalse sarnasuse analüüsimisega; seejärel, kui selline sarnasus leitakse, uurida, kas täiendav graafiline või kujundlik osa, mis on taotletud kaubamärgile omane, võib olla piisavaks eristavaks asjaoluks, et jätta varju vastandatud tähiste visuaalne sarnasus asjaomase avalikkuse silmis (vt selle kohta eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus HUBERT).

40 Puhtalt sõnaliste osade „faber" ja „naber" visuaalse võrdlusega seoses on tõsi, et nendel kahel sõnal on ühised neli tähte „aber". Aga nagu apellatsioonikoda märgib vaidlustatud otsuse punktis 18, ei tähenda kahe võrreldava kaubamärgi ühise osa olemasolu veel seda, et just nimelt see osa on nendes mõlemas kõige tähelepandavam. Nende sarnasuse hindamine sõltub põhimõtteliselt seega suuremast või väiksemast tähtsusest, mis omistatakse algustähele, mis neid nelja ühise tähega võrreldes eristab; need neli tähte ei ole ühised mitte aga üksnes nendel kahel vaidlusalusel tähisel, vaid hageja poolt haldusmenetluse käigus esitatud andmete põhjal ka mitmel teisel Hispaania turul tegutseval kaubamärgil (vt vastulausete osakonna otsuse punkt II ja vaidlustatud otsuse punkt 4). Seda viimast asjaolu arvestades ei lange kaalukauss sugugi selgelt ühe või teise arvamuse kasuks. Seega tuleb sedastada, et nende kahe tähise vahel eksisteerib teatav visuaalne sarnasus, mis ei ole aga eriti määrav.

41 Taotletud kaubamärgile ainuomase täiendava kujundiosa arvestamisel nõustub Esimese Astme Kohus vastulausete osakonna hinnanguga, mille kohaselt ei ole see osa teisese tähtsusega, kuna „see koosneb väljamõeldud kompositsioonist, mis nõuab selle kompositsiooni sisulist hindamist". Vastulausete osakond leidis nimelt, et „[t]äht „F" on tugevalt stiliseeritud, kuna see katab ühest küljest terve sõnalise osa oma ülemise poolega ja teisest küljest joonib tähe „F" alumine kriips sõnalise osa alla, tehes ringi sõna alt läbi, et saada lõpuks kokku viimase tähe „R" kriipsuga". Lisaks rõhutab tervet kompositsiooni ümbritsev ellips veelgi selle kujundlikku külge.

42 Ka apellatsioonikoda tunnistas vaidlustatud otsuse punktis 27 taotletud kaubamärgi „arvestatavat kujundlikku külge".

43 Visuaalse sarnasuse üldise hindamise raames nende kahe hinnangu kombinatsiooni tagajärjel sedastab Esimese Astme Kohus, et taotletud kaubamärgile ainuomane täiendav graafiline või kujundlik külg võib kujutada endast piisavat eristavat asjaolu, et heita kõrvale vastandatud tähiste visuaalne sarnasus kutseala esindajatest koosneva asjaomase avalikkuse silmis.

44 Seega eksis apellatsioonikoda, sedastades vaidlustatud otsuse punktis 27, et vastandatud tähised on visuaalselt sarnased, vaatamata taotletud kaubamärgi „mõjuvale kujundlikule küljele", kuna sealne sõnalõpp „aber" oli „selgelt eristatav".

45 Tuleb rõhutada hageja poolt välja toodud vastuolu viimati esitatud hinnangu ja vaidlustatud otsuse punktis 21 esineva hinnangu vahel, mille kohaselt taotletud kaubamärgi lõpposa „aber" „ei eristu arvestatavalt".

46 Kõlalise sarnasuse osas märkis vastulausete osakond ühest küljest, et algustähte tajub avalikkus rohkem selle esimese koha tõttu sõnas, ja teisest küljest, et tähe „F" heli on selgelt erinev tähe „N" helist. Vastulausete osakonnale piisas sellest ainsast erinevusest vastandatud kaubamärkide kõlalise sarnasuse välistamiseks.

47 Seevastu leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 22, et see erinevus ei olnud määrav. Ta märkis, et kõlalisest küljest on sõnad jaotatud silpideks ja et

silbisiseselt, eelkõige hispaania keeles, tõuseb hääletugevus vokaalidel vastavalt rõhkudele. Käesolevas asjas on seega sõnades „naber" ja „faber" täishäälik „A" kõlavam kui esimene kaashäälik. Kuna teine „ber" on nendes kahes sõnas sama, järeldas apellatsioonikoda, et vastandatud tähistel on teatav kõlaline sarnasus.

48 Ilma et oleks vaja kasutada hageja taotletud ekspertiisi, et seda väidet ümber lükata, leiab Esimese Astme Kohus, et vastandatud tähistel on vaieldamatult teatav kõlaline sarnasus. Sellegipoolest ei piisa, isegi silmas pidades ühtlustamisameti märgitud rõhkude küsimust, sellest sarnasusest, et kõrvaldada algustähest tingitud kõlalist erinevust, kuna vastulausete osakond märkis õigesti, et kaashäälikud „F" ja „N" tekitavad selgelt erineva heli.

49 Ühest küljest on kaashäälik „F" helitu, st häälepaelad ei vibreeri seda heli tekitades, erinevalt kaashäälikust „N", mis on heliline. Teisest küljest on kaashäälik „F" hõõrdhäälik, st selle hääldamine tekitab mulje hõõrdumisest, samas on kaashäälik „N" ninahäälik ja selle hääldamine jätab mulje resonantsist.

50 Arvestades, et asjaomane avalikkus koosneb spetsialistidest, kes on keskmise tarbijaga võrreldes tähelepanelikumad, on see kahe vastandatud tähise heliline erinevus ja arvestatav visuaalne erinevus, mis tuleneb neist ühele ainuomasest kujundlikust küljest, piisav üldise hinnangu alusel järeldamiseks, et asjaomaste kaubamärkide tähised ei ole tervikuna võetuna ja eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osasid arvestades sarnased.

51 Eelnevast tuleneb, et üks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks möödapääsmatu tingimus ei ole täidetud.

52 Seega tuleb nõustuda õigusliku alusega, mis viitab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele, ja rahuldada hageja nõuded, ilma et oleks vaja võrrelda asjaomaseid tooteid ega uurida hageja teisi väiteid.

## Kohtukulud

53 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

54 Kodukorra artikli 136 lõike 2 alusel käsitatakse poolte vältimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega hüvitatavate kuludena.

55 Kuna hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud, sh vältimatud kulud seoses apellatsioonikoja menetlusega, välja kostjalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. märtsi 2003. aasta otsus (asi R 620/2001-4) niivõrd, kui sellega rahuldatakse Hispaania sõnamärgi NABER omaniku vastulause.**

2. **Mõista kohtukulud välja kostjalt.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 20. aprillil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung