KOHTUJURISTI ETTEPANEK

JÁN MAZÁK

esitatud 3. veebruaril 2009 [1]

1. Apellatsioonkaebuses palub Aceites del Sur-Coosur SA, enne Aceites del Sur SA (edaspidi „apellant") Euroopa Kohtul tühistada Esimese Astme Kohtu otsus kohtuasjas Koipe *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet ja Aceites del Sur (La Española). [2] Esimese Astme Kohus muutis Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 11. mai 2004. aasta otsust [3], sest ta leidis, et Aceites Carbonell'i, nüüd Koipe Corporación SL'i (edaspidi „Koipe") poolt apellatsioonikojale esitatud kaebus oli põhjendatud ja tuleb seetõttu rahuldada.

I. Õiguslik taust

2. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta [4] artikli 8 lõike 1 punkt b näeb ette:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki […]:

[…]

b) 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."

1 – Algkeel: inglise.
2 – 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-363/04 (EKL 2007, lk II-3355 edaspidi „vaidlusalune kohtuotsus").
3 – 11. mai 2004. aasta otsus asjas R 1109/2000-4 (edaspidi „vaidlustatud otsus").
4 – EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.

3. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 2 näeb ette:

„Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk" järgmist:

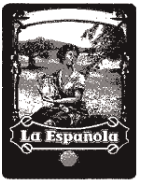
a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:

i) ühenduse kaubamärgid;

ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides või Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi puhul Beneluxi kaubamärgiametis; […]"

II. Vaidluse taust

4. Apellatsioonkaebuse esitaja esitas 23. aprillil 1996 Siseturu Ühtlustamise Ametile (edaspidi „ühtlustamisamet") allpool esitatud ühenduse kujutismärgi (edaspidi „taotletud kaubamärk" või „kaubamärk La Española") registreerimise taotluse:



5. Kaubamärgi registreerimise taotlus avaldati 23. novembril 1998 väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 89/98. Koipe esitas 23. veebruaril 1999 taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause, mis puudutas kõiki sellega hõlmatud kaupu. Koipe tugines määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b, lõike 2 punktis c ja lõikes 5 sätestatud

segiajamise tõenäosusele taotletud kaubamärgi ja allpool esitatud Koipe varasema kujutismärgi Carbonell (edaspidi „varasem kaubamärk" või „kaubamärk Carbonell") vahel:



6. Ühtlustamisameti vastulausete osakond leidis, et Koipe on suutnud tõendada üksnes kolme Hispaania registreeringu ja ühe ühenduse registreeringu olemasolu kauba „oliiviõli" jaoks (edaspidi „varasemad Hispaania kaubamärgid"). [5] Vastulausete osakond lükkas Koipe vastulause tagasi 21. septembri 2000. aasta otsusega nr 2084/2000.

7. Koipe esitas 19. jaanuaril 2001 ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale. 11. mail 2004 lükkas ühtlustamisameti apellatsioonikoda vaidlustatud otsusega kaebuse tagasi ja kinnitas vastulausete osakonna otsuses kasutatud lähenemisviisi järgides, et tähistest jääv visuaalne mulje on täiesti erinev. Ta märkis, et kujutisosadel, mis koosnevad põhiliselt oliivisalus istuva inimese kujutisest, on oliiviõli osas üksnes nõrk eristusvõime, mistõttu peamise tähtsuse omandavad sõnalised osad „la española" ja „carbonell". Tähiseid foneetiliselt ja kontseptuaalselt võrreldes tõdes ta, et Koipe ei olnud eitanud ei igasuguse kokkulangevuse puudumist sõnaliste osade vahel ega vaidlusaluste tähiste kontseptuaalse seose nõrkust. Viimaks nentis ta, et vastulausete osakond oleks pidanud tegema otsuse ka varasemate Hispaania kaubamärkide maine kohta. Sellest hoolimata leidis ta, et ei maine hindamine ega maine tõendamiseks apellatsioonikojale esitatud dokumentide kontrollimine ei olnud tingimata vajalikud, kuna üks maineka või üldtuntud kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamise eeltingimustest, nimelt tähiste sarnasuse olemasolu, ei olnud mingil juhul täidetud.

III. Menetlus Esimese Astme Kohtus ja vaidlusalune kohtuotsus

8. Koipe esitas 31. augustil 2004 Esimese Astme Kohtusse hagiavalduse, taotledes vaidlustatud otsuse tühistamist. Oma nõuet põhjendab Koipe sellega, et i) rikutud on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja et ii) rikutud on kohustust uurida tõendeid varasema kaubamärgi maine kohta.

5 – Tõenditena varasema kaubamärgi olemasolu kohta esitas Koipe kuus Hispaania registreeringut, ühenduse registreeringu nr 338681, kaks rahvusvahelist registreeringut ning Iirimaa, Taani, Rootsi ja Ühendkuningriigi siseriiklikud registreeringud.

9. Esiteks märkis Esimese Astme Kohus, et pooled vaidlevad selle üle, millised registreeringud tuleks arvesse võtta hindamaks, kas Koipel on selline vastulause esitamise õigus, nagu ta väidab. Ühtlustamisamet ja apellant väitsid, et kuna Koipe ühenduse kaubamärgi nr 338681 (edaspidi „Koipe ühenduse kaubamärk") registreerimistaotluse esitamise kuupäev on hilisem kui taotletud ühenduse kaubamärgi oma, ei pidanud apellatsioonikoda seda arvesse võtma. Esimese Astme Kohus leidis siiski, et see küsimus on ebaoluline ja et „[v]aidlustatud otsus tugineb sisuliselt kaubamärgi Carbonell ja taotletava kaubamärgi kujutisosade sarnasuse puudumisele. Samas on kaubamärgi Carbonell kujutisosa identne kõikide [Koipe] poolt väljatoodud registreeringutega, nii nendega, mida apellatsioonikoda arvestas kui nendega, mille ta kõrvale jättis". [6]

10. Edasi uuris Esimese Astme Kohus Koipe esimest väidet, mille kohaselt rikub vaidlustatud otsus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, kuna see ei arvesta ei asjaoluga, et vastandatud kaubamärgid on esmapilgul tervikuna sarnased ja seega võidakse neid turul segi ajada, ega asjaoluga, et taotletud kaubamärgiga tähistatud kaubad on identsed varasema kaubamärgiga tähistatud kaupadega.

6 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punkt 48.

11. Esimese Astme Kohus sedastas vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 75–78, et apellatsioonikoda piirdus vaidlustatud otsuses oma järelduse, et vastandatud kaubamärkide kujutisosadel on nõrk eristusvõime, põhjendamisel tõdemusega, et need on oliiviõli sektoris tavalised. Kujutisosad koosnevad sisuliselt istuvast inimesest külamaastiku taustal, täpsemalt oliivisalus. Esimese Astme Kohus leidis siiski, et apellatsioonikoda ei andnud ühtegi täpsustust põhjuste kohta, miks ta leidis, et kujutisosadel on nõrk eristusvõime, ega nimetanud ühtegi kaubamärki peale vastandatud kaubamärkide, mis sisaldaks viimaste kujutisosadega sarnanevat kujutisosa. Esimese Astme Kohus asus seega vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 87 seisukohale, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses ekslikult järeldanud, et vastandatud kaubamärkide kujutisosadel on nõrk eristusvõime.

12. Peale selle sedastas Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda on ekslikult järeldanud, et antud juhul omandab vastandatud kaubamärkide sõnaliste osade võrdlus nende märkide kujutisosade nõrka eristusvõimet silmas pidades peamise tähtsuse, olgugi et kaubamärgi La Española sõnalise osa eristusvõime on iseenesest nõrk. [7]

7 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punktid 88 ja 89. Vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 92 ja 93 sedastas Esimese Astme Kohus, et „ [k]a ühtlustamisamet ise on teistes vastulausemenetlustes toetanud vastupidist seisukohta käesolevas menetluses toetatavale", sest ta on teistes vastulausemenetlustes järeldanud, et „väljendil „la española" on üksnes nõrk eristusvõime, kuna see on toiduainete sektoris tavaline tähistus, ja selle puhul on tegemist viitega kaupade geograafilisele päritolule".

13. Esimese Astme Kohus sedastas vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 103 kaubamärkide sarnasuse ja segiajamise tõenäosusega seoses, et „vaadeldavate kaubamärkide ühised osad [jätavad] oma kogumis väga sarnase visuaalse tervikmulje, kuna kaubamärk La Española kordab suure täpsusega kaubamärgi Carbonell sõnumi põhisisu ja visuaalset muljet: tüüpilisse kleiti rõivastatud naine, kes teataval kindlal viisil istub oliivioksa juures oliivisalu taustal on kogum, mille puhul on tegemist kirjutatud nimetuste taustaks oleva ruumi, värvide ja asukoha peaaegu identse korraldusega ja identse viisiga, kuidas see kirjutus on teostatud". Esimese Astme Kohus leidis, et sarnane tervikmulje tekitab vältimatult tõenäosuse, et tarbija võib vastandatud kaubamärgid omavahel segi ajada, ja seda tõenäosust ei vähenda erineva sõnalise osa olemasolu, kuna taotletud kaubamärgi sõnalisel osal on väga nõrk eristusvõime, sest see viitab kauba geograafilisele päritolule. [8]

14. Esimese Astme Kohus leidis seetõttu, et apellatsioonikoda on ebaõigesti järeldanud, et vastandatud kaubamärkide segiajamise võimalus on välistatud. Vastupidi, Esimese Astme Kohtu poolt tehtud järeldustest nende kogumis tuleneb, et nimetatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus on olemas. [9] Sellest tulenevalt nõustus Esimese Astme Kohus esimese väitega, mille kohaselt on rikutud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, ja kuna teist väidet ei olnud vaja uurida, leidis Esimese Astme Kohus, et vaidlustatud otsust tuleb muuta. [10]

IV. Apellatsioonkaebus

15. Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks kaks väidet. Esimest väidet ja teise väite esimest etteheidet tuleks hinnata koos.

A. *Esimene väide ja teise väite esimene etteheide*

16. *Apellandi esimese väite* kohaselt järeldas Esimese Astme Kohus ekslikult, et Koipe vastuväite põhjendatuse kontrollimisel ei ole oluline, millised registreeringud tuleb arvesse võtta. Vaidlusaluses kohtuotsuses ei oleks tohtinud arvestada Koipe ühenduse kaubamärki, sest see ei ole varasem kaubamärk määruse nr 40/49 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti i tähenduses. Järelikult olid asjakohased üksnes varasemad Hispaania kaubamärgid. Seetõttu tuleb küsimust, kas eksisteerib taotletud kaubamärgi ja varasemate

8 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punktid 104 ja 105.
9 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punkt 112.
10 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punktid 113 ja 114.

Hispaania kaubamärkide segiajamise tõenäosus, hinnata üksnes Hispaania – sest seal on Koipe varasemad kaubamärgid kaitstud – mitte aga kogu ühenduse avalikkust arvestades.

17. *Koipe* ja *ühtlustamisamet* on sisuliselt seisukohal, et apellant omistab vaidlusaluse kohtuotsuse punktide 47 ja 48 sõnastusele põhjendamatult suurt tähtsust. Nad väidavad sisuliselt, et Esimese Astme Kohus analüüsis vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust igas etapis üksnes Hispaania territooriumi ja turgu arvestades.

18. *Teise väite esimeses etteheites* märgib *apellant*, et kuna Esimese Astme Kohus eksis varasemate kaubamärkide kindlakstegemisel, piiras ta segiajamise tõenäosuse hindamisel põhjendamatult asjaomast avalikkust ja territooriumi.

19. *Koipe* ja *ühtlustamisamet* väidavad sisuliselt, et vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel piiras Esimese Astme Kohus asjaomase avalikkuse ja territooriumi analüüsi põhjendatult Hispaaniaga.

1. Hinnang

20. Ma leian, et apellant väidab õigesti, et Esimese Astme Kohus eksis, kui ta ei piiritlenud käesolevas asjas arvesse võetavaid varasemaid kaubamärke täpselt. Eelkõige ei jätnud Esimese Astme Kohus arvessevõetavate kaubamärkide seast sõnaselgelt välja Koipe ühenduse kaubamärki, mis ei ole varasem kaubamärk määruse nr 40/49 artikli 8 tähenduses. [11]

21. Kõnealusel eksimusel ei olnud siiski ei asjaomase avalikkuse kindlaksmääramisele ega ka vaidlusalusele kohtuotsusele otsustavat mõju. [12] Vaidlusalusest kohtuotsusest nähtub, et Esimese Astme Kohus ei arvestanud muud avalikkust või territooriumi peale Hispaania avalikkuse ja Hispaania territooriumi.

22. Järelikult tuleb esimene väide ja teise väite esimene etteheide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

11 – Kuna see on registreeritud pärast 23. aprilli 1996, mil esitati taotletud kaubamärgi registreerimise taotlus.

12 – Vt selle kohta 30. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-94/02: Biret *vs.* nõukogu (EKL 2003, lk I-10565, punkt 63).

B. *Teise väite teine etteheide*

23. *Teise väite teise etteheitega* väidab *apellant*, et olenemata sellest, et vastavalt kohtupraktikale „[tuleb] segiajamise tõenäosust […] hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumi puhul tähtsust omavaid asjaolusid”, [13] ei arvestanud Esimese Astme Kohus vaidlusaluses kohtuotsuses kaht äärmiselt olulist ja asjassepuutuvat tegurit, nimelt: i) kaubamärkide varasemat kooseksisteerimist pikema aja vältel ja ii) taotletud kaubamärgi ja varasemate Hispaania kaubamärkide mainet.

24. Teiseks leiab apellant, et vaidlusaluses kohtuotsuses ei uuritud vastandatud kaubamärke „igakülgse hindamise” või „tervikmulje” kriteeriumi põhjal, vaid uuriti mitmeosaliste kaubamärkide koostisosi eraldi, järjestikku ja analüütiliselt, rikkudes seeläbi artikli 8 lõike 1 punkti b ja seda tõlgendavat kohtupraktikat. Seega moonutas Esimese Astme Kohus kujutisosadele otsustavat kaalu andes ja kaubamärgi sõnalise osa olulisust eitades faktilisi asjaolusid ja toimikus olevaid tõendeid.

25. Kolmandaks ei hinnanud Esimese Astme Kohus apellandi ja ühtlustamisameti arvates õigesti asjaomast avalikkust, sest ta leidis, et oliiviõli keskmine Hispaania tarbija on lähemal Saksamaa kohtupraktikas kasutatavale keskmise tarbija mudelile, milleks on „hoolimatu ja mõtlematu tarbija”, kui ühenduse kohtupraktikas määratletud Euroopa tarbija mudelile, milleks on „tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ning arukas” tarbija. [14] Peale selle eeldab vaidlusalune kohtuotsus, et tarbijad osutavad oliiviõli kaubamärkidele vähem tähelepanu, selle asemel, et arvestada keskmise Hispaania tarbija poolt, kes on tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ning arukas, oliiviõlile tavaliselt pööratavat tähelepanu.

26. *Koipe* väidab siiski, et Esimese Astme Kohus kohaldas igakülgse hindamise kriteeriumi nõuetekohaselt, sest ta hindas segiajamise tõenäosuse olemasolu õigesti, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, sealhulgas asjaolu, et kuigi kaubamärgid olid Hispaania turul koos eksisteerinud, ei teinud need seda rahumeelselt. Selle küsimusega seotud kohtupraktika kohaselt ei ole kõik kaubamärgi koostisosad ühesuguse väärtuse või tähtsusega. Järelikult ei ole asjaolu, et Esimese Astme Kohus otsustas pidada kujutisosa otsustavaks, järeldades, et vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus on olemas, võttes samal ajal sellegipoolest arvesse sõnalist osa, kaubamärkidealase ühenduse kohtupraktika rikkumine. Esimese Astme Kohus ei kaldunud sellise tõenäosuse

13 – Vt 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL (EKL 1997, lk I-6191, punkt 22), ja 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-361/04 P: Ruiz-Picasso jt *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I-643, punkt 18).

14 – 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I-3819, punkt 26).

hindamisel kindlaksmääratud kriteeriumidest kõrvale. Mis puudutab apellandi väiteid oliiviõli Hispaania tarbija ebaõige määratlemise kohta, siis Koipe märgib, et need on kõigest faktiväited, mis on apellatsioonkaebuses vastuvõetamatud.

27. *Ühtlustamisamet* leiab esiteks, et asjaolul, et Esimese Astme Kohus ei võtnud arvesse kaubamärkide kooseksisteerimist asjaomasel territooriumil ja taotletud kaubamärgi mainet Hispaanias, ei olnud vaidlusalusele kohtuotsusele otsustavat mõju. Teiseks väidab ühtlustamisamet, et Esimese Astme Kohus võrdles vaadeldavaid tähiseid üksnes kujutisosade põhjal, kuna muud tegurid olid ebaolulised, kuid jätab selle küsimuse lahendada Euroopa Kohtule ja üksnes viitab apellatsioonkaebuse kahele võimalikule lahendile.

1. Hinnang

28. Mis puudutab apellandi väidet vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimise kohta, siis Euroopa Kohtule esitatud dokumentidest nähtub, et kõnealuste kaubamärkide kooseksisteerimine ei ole olnud kaugeltki „rahumeelne". Ilmneb, et kaubamärgi Carbonell omanikud on esitanud muu hulgas ka Hispaania kohtutele kaubamärgi La Española peale mitu hagi, milles nad taotlesid kõnealuse kaubamärgi registreeringu tühistamist või selle registreerimisest keeldumist. [15]

29. Euroopa Kohtule esitatud dokumentidest ja märkustest nähtub, et sisuliselt langetasid Hispaania kohtud järjekindlalt otsused apellandi kasuks ja lasid seega tekkida olukorral, milles vastandatud kaubamärkidel oli tegelikult lubatud Hispaania turul koos eksisteerida. [16] Ma leian, et isegi kui pidada kaubamärkide Hispaania turul kooseksisteerimist tõendatuks, ei ole apellant nõuetekohaselt tõendanud, et selle kooseksisteerimise aluseks oli segiajamise tõenäosuse puudumine. [17]

30. Teiseks, mis puudutab maine küsimust, siis piisab kui meenutada, et põhimõtteliselt tuleb juhul, kui tehakse kindlaks, kas kahe asjaomase kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav, et tekiks segiajamise tõenäosus, arvesse võtta varasema

15 – Vastandatud kaubamärkide kujutise sarnasuse alusel.

16 – Esimese Astme Kohus on mitmes kohtuotsuses leidnud, et ei saa täielikult välistada võimalust, et kaubamärkide kooseksisteerimine asjaomasel turul võib lõpuks vähendada segiajamise ohtu. Vt 11. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-31/03: Grupo Sada *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2005, lk II-1667, punkt 86); 25. oktoobri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-13/05: Castell del Remei *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Roda (ODA) (EKL 2006, lk II-85), ja 11. detsembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-10/06: Portela & Companhia *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2007, lk II-166).

17 – Seega ei ole tõendatud, et asjaomane avalikkus on teadlik vastandatud kaubamärkide kuulumisest eri ettevõtjatele.

kaubamärgi, mitte aga taotletud kaubamärgi mainet. [18]

31. Ma olen seisukohal, et Esimese Astme Kohus ei hinnanud vaidlusaluses kohtuotsuses kaubamärkide kooseksisteerimise asjakohasust ja taotletud kaubamärgi mainet segiajamise tõenäosust arvestades. Võttes arvesse minu järeldusi eespool punktides 29 ja 30, ei anna Esimese Astme Kohtu tegematajätmine siiski alust vaidlusaluse kohtuotsuse tühistamiseks. Kuna ei ole tõendatud, et vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimine põhines segiajamise tõenäosuse puudumisel, ja kuna segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb põhimõtteliselt uurida kaubamärgi Carbonell, mitte aga kaubamärgi La Española mainet või selle puudumist, ei mõjutanud Esimese Astme Kohtu tegematajätmine vaidlusalust kohtuotsust.

32. Ma leian, et käesoleva apellatsioonkaebuse keskne küsimus on määruse nr 40/49 artikli 8 lõike 1 punkti b väidetav ebaõige tõlgendamine ja kohaldamine (eelkõige seoses kõnealuste nimetuste sõnaliste osade visuaalsete erinevustega) Esimese Astme Kohtu poolt.

33. Sellega seoses pean ma asjakohaseks viidata väljakujunenud kohtupraktikale, mille Euroopa Kohus sõnastas kokkuvõtlikult kohtuasjas Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, [19] leides et „[määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt tuleb] meenutada, 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. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga".

34. Samas kohtuotsuses leidis Euroopa Kohus, et „[s]elle küsimusega seoses on ühenduse seadusandja määruse nr 40/94 seitsmendas põhjenduses täpsustanud, et segiajamise tõenäosuse hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest". [20]

35. Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b mõttes on segiajamine tõenäoline, kui üldsus võib arvata, et kõnealused kaubad või

18 – Vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 24).

19 – 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P (EKL 2007, lk I-4529, punkt 31). Vt ka 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P: Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 31.

20 – Vt eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punkt 32.

teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. [21]

36. Peale selle tuleb segiajamise tõenäosust avalikkuse seas hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid. [22]

37. Lisaks sellele peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise 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. [23]

38. Veel tuleb lisada, et Euroopa Kohus on leidnud, et „selleks, et hinnata asjaomaste kaubamärkide sarnasuse astet, tuleb kindlaks määrata nende visuaalne, kõlaline ja kontseptuaalne sarnasus ning vajadusel hinnata, millist kaalu need erinevad osad omavad, võttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ja nende turustustingimusi)”. [24]

39. Vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 87 järeldas Esimese Astme Kohus esiteks, et vastupidi sellele, mida sedastati vaidlustatud otsuses, tuleb vastandatud kaubamärkide kujutisosadele omistada suuremat tähtsust, ja leidis, et neil ei ole nõrk eristusvõime.

40. Teiseks, ja samuti vastupidi sellele, mida sedastati vaidlustatud otsuses, omistas Esimese Astme Kohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 88–93 kaubamärgi La Española sõnalisele osale vähem tähtsust ja leidis, et see ei ole domineeriv.

41. Seejärel asus Esimese Astme Kohus uurima vastandatud kaubamärkide sarnasust ja nende segiajamise tõenäosust.

21 – Vt eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punkt 33, ja 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 32 ja seal viidatud kohtupraktika.

22 – Vt eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punkt 34, ja 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 33.

23 – Vt eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punkt 35, ja 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 34.

24 – Vt eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punkt 36.

42. Esimese Astme Kohus meenutas vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 98 Esimese Astme Kohtu praktikat, mille kohaselt on kaks kaubamärki sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased. [25] Vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 100–103 võrdles Esimese Astme Kohus vastandatud kaubamärke visuaalselt.

43. Sellega seoses nähtub, et Esimese Astme Kohus uuris kõnealuste nimetuste visuaalse esituse teatavaid aspekte. [26] Esimese Astme Kohus sedastas, et „kaubamärgi nimetus, mis on punasel taustal valges raamis, asub etiketi alumises osas" ja et „kaubamärgi ühesuuruste valgete tähtedega kirjutatud nimetus on raami punasel taustal". Ma soovin siiski rõhutada, et Esimese Astme Kohus ei uurinud ega võrrelnud nimetuste sõnalise osa tegelikku sisu.

44. Peale selle viitas Esimese Astme Kohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 103 jälle nimetustele, kuid tegi seda üksnes seoses „nimetuste […] asukoha […] ja […] viisiga, kuidas see kirjutus on teostatud". Esimese Astme Kohus ei uurinud ka seekord sõnade tegelikku sisu ja kahe sõna visuaalseid erinevusi.

45. Esimese Astme Kohus viitas nimetuste erinevatele sõnalistele osadele tegelikult üksnes vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 105, kuid sedastas, et kuna sõnal „la española" on väga nõrk eristusvõime, [27] ei vähenda see erinevus segiajamise tõenäosust. Esimese Astme Kohus ei võrrelnud siiski sõnu „la española" ja „carbonell" visuaalselt.

46. Tuleb lisada et, vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 109 leidis Esimese Astme Kohus, et vastandatud kaubamärkide foneetilised erinevused on kaupade eristamisel ebaolulised.

47. Eeltoodut arvestades leian ma, et apellandil ei ole õigus, kui ta väidab, et Esimese

25 – Viidates 23. oktoobri 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk II-4335, punkt 30), ja 7. septembri 2006. aasta otsusele kohtuasjas T-168/04: L & D *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk II-2699, punkt 91).

26 – Vt vaidlusalune kohtuotsus, punkt 100.

27 – Kuna see viitab kauba geograafilisele päritolule.

Astme Kohus ei uurinud vastandatud kaubamärkide igakülgsel hindamisel kõnealuste kaubamärkide sõnalist osa. On selge, et Esimese Astme Kohus siiski hindas kaubamärkide nimetusi teataval määral.

48. Apellant väidab siiski ka seda, et Esimese Astme Kohus moonutas segiajamise tõenäosuse analüüsi käigus faktilisi asjaolusid ja toimikus olevaid tõendeid.

49. Selles osas tuleb märkida, et nagu on sätestatud EÜ artikli 225 lõikes 1 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 esimeses lõigus, võib Esimese Astme Kohtu otsuseid edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupädevus määratleda ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analüüsida tõendeid. Välja arvatud juhul, kui kohtule esitatud faktilisi asjaolusid või tõendeid on moonutatud, ei ole kõnealuste faktiliste asjaolude hindamine ja tõendite analüüs seega niisugune õiguslik küsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele. [28] Niisugune moonutamine peab olema toimiku materjalidest tulenevalt ilmne, ilma et oleks vaja fakte ja tõendeid uuesti hindama asuda. [29]

50. Kuigi esmapilgul näib, et Esimese Astme Kohus on vastandatud kaubamärkide segiajamise ohtu igakülgselt hinnanud, leian ma, et Esimese Astme Kohus võttis kõnealusel hindamisel tegelikult arvesse üksnes nimetust „La Española". [30] Kui välja arvata punktis 105 esitatud tõdemus, et sõnaline osa on erinev, ei sisalda vaidlusalune kohtuotsus siiski otsest hinnangut nimetuse „Carbonell" erinevuse või sarnasuse kohta. Seetõttu leian ma, et Esimese Astme Kohus ei võrrelnud piisavalt nimetuste „Carbonell" ja „La Española" sõnaliste osade tegelikku sisu.

51. Kaubamärkide sarnasuse ja segiajamise tõenäosuse analüüsi puudutava vaidlusaluse kohtuotsuse punktide 94–112 lugemisel ilmneb, et Esimese Astme Kohus jättis vastandatud kaubamärkide sõnalise osa

28 – Vt eelkõige 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk I-7561, punkt 22); 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-173/04 P: Deutsche SiSi-Werke *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I-551, punkt 35), ja 22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I-5719, punkt 40).

29 – Vt 28. mai 1998. aasta otsus kohtuasjas C-8/95 P: New Holland Ford *vs.* komisjon (EKL 1998, lk I-3175, punkt 72); 6. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-551/03 P: General Motors *vs.* komisjon (EKL 2006, lk I-3173, punkt 54), ja 21. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-167/04 P: JCB Service *vs.* komisjon (EKL 2006, lk I-8935, punkt 108).

30 – Eelkõige leidis Esimese Astme Kohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 92, et sõnalisel osal „ la española" on üksnes väga nõrk eristusvõime.

hindamisel kõrvale nimetuse „Carbonell" sõnalise osa tegeliku sisu ja hindas kahte kõnealust nimetust ühepoolset ja seega õiguslikult ekslikult. [31] Ma leian, et see kõrvalejätmine tõi kaasa faktiliste asjaolude ja toimikus olevate tõendite moonutamise.

52. Samal ajal tõi Esimese Astme Kohtu eelnimetatud kõrvalejätmine minu arvates kaasa õigusnormi rikkumise määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tõlgendamisel ja kohaldamisel.

53. Ma soovin selle kohta lisada, et isegi kui Esimese Astme Kohus leidis, et nimetuste „Carbonell" ja „La Española" sõnalise osa sisu ei ole domineeriv ja/või on vähem oluline, oli ta sellegipoolest kohustatud – välja arvatud juhul, kui ta oli seisukohal, et kõnealused osad on tähtsusetud [32] – võrdlema nimetuste sõnalise osa tegelikku sisu. [33] Selles küsimuses leidis Euroopa Kohus näiteks kohtuasjas Medion, [34] et segiajamise tõenäosus tulenes koostisosast, mis ei olnud domineeriv.

54. Peale selle ei märkinud Esimese Astme Kohus mingit selget põhjust, miks ta ei võrrelnud vastandatud kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel otseselt nimetuste sõnalise osa tegelikku sisu (st asjaomaste kaubamärkide „Carbonell" ja „La Española" nimetusi).

55. Lisaks sellele olen ma apellandi ja ühtlustamisametiga nõus ka selles, et – hoolimata sellest, et ta viitas vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 107 asjakohasele kohtupraktikale, mis puudutab „tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepaneliku ja aruka" keskmise tarbija kriteeriumi kohaldamist igakülgsel hindamisel – kohaldas Esimese Astme Kohus

31 – Minu arvates ei ole väljendi „la española" nõrk eristusvõime ilmselgelt piisav argument, et õigustada kõnealuse nimetuse ja varasema kaubamärgi „Carbonell" visuaalsete aspektide võrdlemata jätmist.

32 – Vt selle kohta eespool 19. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, punktid 41 ja 42. Neis punktides leidis Euroopa Kohus muu hulgas, et segiajamise tõenäosuse väljaselgitamisel tuleb kahe kaubamärgi sarnasust hinnata uurides mõlemat kaubamärki tervikuna. Üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib sarnasust hinnata ainult domineeriva osa põhjal.

33 – Vt selle kohta eespool punkt 45 seoses sõnalise osaga „la española".

34 – 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04 (EKL 2005, lk I-8551, punkt 32 jj).

tegelikult etaloni, mis meenutab rohkem äärmiselt hoolimatut tarbijat.

56. Minu arvates ei vasta Esimese Astme Kohtu poolt asjaomasele tarbijale antud hinnang [35] kohtupraktikale, mille kohaselt on keskmine tarbija „tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ja arukas".

57. Ma leian, et Esimese Astme Kohus toimis ebaloogiliselt, kui ta sedastas, et „tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ja arukas" keskmine tarbija ei märka vastandatud kaubamärkide nimetuste sõnalise osa tegelikku sisu, eriti kui selle suurus ja olulisus kõnealustes tähistes on märgatav.

58. Lõpuks, mis puudutab ühtlustamisameti väidet, et Esimese Astme Kohus ei või langetada otsust, mis on vastuolus ühenduse asutuse vaidlustatud otsusega, vaid võib selle üksnes tühistada, siis piisab sellest, kui märkida, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 3 ja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 kohaselt võib viimane muuta apellatsioonikoja otsust ja kõnealuse määruse artikli 63 lõike 6 kohaselt peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. [36]

59. Kõigest eeltoodust järeldub, et minu arvates moonutas Esimese Astme Kohus faktilisi asjaolusid ja toimikus olevaid tõendeid ja rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ning seetõttu tuleks vaidlusalune kohtuotsus tühistada.

60. Käesoleval juhul leian ma, et kooskõlas Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu teise lausega peaks Euroopa Kohus saatma kohtuasja tagasi Esimese Astme Kohtule, et viimane saaks hinnata faktilisi asjaolusid (vastandatud kaubamärke uuesti võrrelda), andes vaadeldavatele tähistele nõuetekohaselt igakülgse hinnangu.

35 – Eelkõige leidis Esimese Astme Kohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 109, et „oliiviõli ostetakse enamasti suurtest kaubamajadest või kohtadest, kus erinevate kaubamärkidega kaubad on riiulitele reastatud. […] [Seega] juhindub tarbija eeskätt muljest, mitte erinevate kaubamärkide otsesest võrdlusest, ning sageli ei asu ta lugema igale oliiviõlianumale kantud tähiseid. Enamikul juhtudel piirdub ta sellega, et haarab pudeli, mille etikett jätab talle otsitava kaubamärgi mulje. [Järelikult] omandab vastupidiselt vaidlustatud otsuses märgitule vastandatud kaubamärkide kujutisosa suurema tähtsuse […]."

36 – Vt näiteks 18. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-425/03: AMS *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2007, lk II-4265, punkt 15 ja seal viidatud kohtupraktika).

V. Ettepanek

61. Sellest tulenevalt teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

1) tühistada otsus kohtuasjas T-363/04: Koipe *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Aceites del Sur (La Española);

2) saata kohtuasi uueks arutamiseks tagasi Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule;

3) teha otsus kohtukulude kohta hiljem.