ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

21. veebruar 2006 *

Kohtuasjas T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, asukoht Winkfield, Windsor, Berkshire (Ühendkuningriik), esindajad: *solicitor* J. Maitland-Walker ja *barrister* D. McFarland,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: P. Bullock,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: inglise.

The Polo/Lauren Co. LP, asukoht New York (Ameerika Ühendriigid), esindajad: *solicitor* P. Taylor ja *barrister* A. Bryson,

mille esemeks on Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 25. märtsi 2004. aasta otsuse (asi R 273/2002-1), mis käsitleb vastulausemenetlust The Polo/Lauren Co. LP ja The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd vahel, tühistamise taotlus,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. E. Martins Ribeiro ja K. Jürimäe,

kohtusekretär: ametnik K. Andová,

arvestades 3. juunil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 29. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 21. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 15. septembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Äriühing Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (edaspidi „hageja") esitas 5. juunil 1997 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahedused) (edaspidi „ühtlustamisamet") ühenduse kaubamärgi taotluse 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) (muudetuna) alusel.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev sõnalist osa ja kujutisosa sisaldav kombineeritud tähis:



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) klassidesse 3, 9, 14, 18, 21 ja 25. Klassi 3 kuuluvad kaubad vastavad järgmisele

kirjeldusele: „Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad, habemeajamisjärgsed näoveed, juuksehooldusvahendid, šampoonid, deodorandid, lõhnavesi, kehale pihustatavad vahendid, vanniõlid, vannivahud, dušigeelid".

4 Kaubamärgitaotlus avaldati 30. novembril 1998 väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 92/1998.

5 Äriühing The Polo/Lauren Company LP (edaspidi „menetlusse astuja") esitas 8. jaanuaril 1999 vastavalt määruse nr 40/94 artikli 42 lõikele 1 vastulause. Vastulauset toetava põhjusena toodi välja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b märgitud taotletava kaubamärgi ning menetlusse astuja varasemate siseriiklike kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Kõnealused varasemad kaubamärgid on järgmised:

a) Saksa kaubamärk nr 1 153 949, mille taotlus esitati 30. jaanuaril 1988, mis registreeriti 9. veebruaril 1990 ja mis kehtib kuni 31. jaanuarini 2008 järgmistele klassi 3 kuuluvatele kaupadele: „parfüümid, Kölni vesi, lõhnavesi, kosmeetikavahendid, sh puudrid, kreemid, tualettveed, eeterlikud õlid, seebid, deodorantlisandeid sisaldavad kosmeetilised vahendid, v.a juustele mõeldud kosmeetikavahendid";

b) Kreeka kaubamärk nr 103 778, mille taotlus esitati 23. aprillil 1991 ja mis registreeriti 17. märtsil 1994 kõigile klassi 3 kuuluvatele kaupadele, k.a „parfümeeriatooted, Kölni vesi, lõhnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kreemid, tualettveed, eeterlikud õlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), juukseveed, hambapastad";

c) Hispaania kaubamärk nr 1 253 471, mille taotlus esitati 19. mail 1988 ja mis registreeriti 5. novembril 1990 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt „parfümeeriatooted, Kölni vesi, lõhnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kreemid ja tualettveed, eeterlikud õlid, seebid ja deodorandid (isiklikuks tarbeks), v.a hambapastad ja hambapuhastusvahendid";

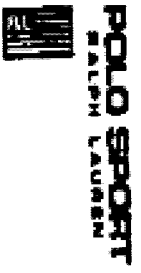
d) Rootsi kaubamärk nr 225 475, mille taotlus esitati 4. juulil 1989 ja mis registreeriti 2. augustil 1991 teatavatele klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt „parfümeeriatooted, Kölni vesi, lõhnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kreemid ja tualettveed, eeterlikud õlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks)".

Nende nelja kaubamärgi jaoks registreeritud tähis oli järgmine:



e) kaks Ühendkuningriigi registreeringut nr 638 708 ja 657 863 sõnamärgile POLO, millele taotlused esitati vastavalt 18. juulil 1945 ja 1. aprillil 1947 ning mida pikendati kuni 18. juulini 2008 ja 1. aprillini 2006 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt „parfümeeriatooted, tualettvahendid (v.a meditsiinilised), kosmeetikavahendid, hambapastad, karvaärastuspreparaadid, seebid ja tualettarbed (mis ei kuulu teistesse klassidesse), v.a puudritoosid ja puudritoosidega sarnased kaubad" (nr 638 708) ning „vannisoolad, talgipulber, näopuuder, näokreem, peanahka stimuleerivad vahendid, habemeajamisjärgsed näoveed, mis kõik on mittemeditsiinilised tualettvahendid, ja huulepulgad, huuleläiked, juukseveed, šampoonid, hambapastad, seebid ja parfüümid" (nr 657 863);

f) Ühendkuningriigi kujutismärk nr 2 007 609



mille taotlus esitati 23. detsembril 1994 ja mis registreeriti 13. märtsil 1996 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt „seebid, parfümeeriatooted, lõhnavesi, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, hambapastad, Kölni vesi, habemeajamisgeel, habemeajamiskreem, habemeajamisjärgne palsam, habemeajamisjärgne vaht, kehaemulsioon, kehakreem, näonahka niisutavad vahendid, talgipulber, higistusvastased pihustid ja pulkdeodorandid (isiklikuks tarbeks) ning päikesekaitsevahendid — kõik meestele", kuid v.a juuksehooldusvahendid;

g) Ühendkuningriigi kujutismärk nr 2 140 409



mille taotlus esitati 30. juulil 1997 ja mis registreeriti 27. veebruaril 1998 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, st „parfüümid, Kölni vesi, aroomid, habemeajamisjärgne vesi, habemeajamisjärgne palsam, higistusvastased vahendid,

deodorant (isiklikuks tarbeks), talgipulber, lõhnavesi, kehapuuder, kosmeetikavahendid, iluhooldusvahendid, sh näo- ja kehakreemid, emulsioonid ja päevitusemulsioonid ja -kreemid ning päikesekaitseemulsioonid ja -kreemid, juuksehooldusvahendid, sh šampoonid, palsamid, juuksekreemid, -veed ja -läiked ning peanahka stimuleerivad vahendid; vanni- ja dušitooted, sh silmaseebid, kehašampoonid, nahka koorivad vahendid, nahka pehmendavad vahendid, vannisoolad, vanni- ja dušigeelid, vanni- ja dušiõlid ning eeterlikud õlid";

h) Ühendkuningriigi kujutismärgi registreering nr 657 864,



mille taotlus esitati 1. aprillil 1947 ja mis pikendati 15. mail 1996 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt „vannisoolad, talgipulber, näopuuder, peanahka stimuleerivad vahendid, habemeajamisjärgsed veed, näokreem, mis kõik on mittemeditsiinilised tualettvahendid, ja huulepulgad, huuleläiked, juukseveed, šampoonid, hambapastad, seebid ja parfüümid";

i) Ühendkuningriigi kujutismärgi registreering nr 1 484 052,



mille taotlus esitati 28. novembril 1991 ja mis registreeriti 7. jaanuaril 1994 klassi 3 kuuluvatele aroomiainetele.

6 Ühtlustamisameti vastulausete osakond lükkas vastulause tagasi 31. jaanuari 2002. aasta otsusega nr 182/2002, mis tehti pooltele teatavaks samal päeval.

7 Menetlusse astuja esitas määruse nr 40/94 artikli 59 alusel 27. märtsil 2002 ühtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

8 Ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 25. märtsi 2004. aasta otsusega (asi R 273/2002-1), mis tehti hagejale teatavaks 1. aprillil 2004 (edaspidi „vaidlustatud otsus"), rahuldati kaebus osaliselt. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et esineb taotletava kaubamärgi ja varasema Ühendkuningriigi kujutismärgi nr 657 864, mis

on registreeritud järgmistele kaupadele: „puhastustooted, hambapastad, parfümeeriatooted, habemeajamisjärgsed vahendid, juuksehooldusvahendid, šampoon, seebid, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, deodorandid, lõhnavesi, kehale pihustatavad vahendid, vanniõlid, vannivaht, dušigeel", segiajamise tõenäosus. Apellatsioonikoja arvates ei esine segiajamise tõenäosust seevastu järgmiste kaupade osas: „pleegitusained ja muud pesuained, poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid".

Poolte nõuded

9 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

— kohustada ühtlustamisametit registreerima kaubamärk kõigi kaubaklasside, sh klassi 3 jaoks;

— mõista kohtukulud, k.a apellatsioonikoja menetlusega seonduvad, välja ühtlustamisametilt.

10 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

11 Menetlusse astuja palub Euroopa Kohtul rahuldada vastulause kõikide registreerimistaotluses märgitud kaupade osas, k.a pleegitusained ja muud pesuained ning poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid, tuginedes nii varasemale Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärgile nr 657 864 kui ka teistele varasematele kaubamärkidele.

Õiguslik käsitlus

12 Hageja tugineb oma hagi toetuseks peamiselt kahele väitele, millest esimene puudutab põhjendamiskohustuse rikkumist ja teine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist.

Hageja esimene väide, mis puudutab põhjendamiskohustuse rikkumist

Poolte argumendid

13 Hageja leiab, et vaidlustatud otsuses on rikutud põhjendamiskohustust. Täpsemalt, apellatsioonikoda ei põhjendanud või ei põhjendanud piisavalt, miks ta lükkas tagasi ühtlustamisameti vastulausete osakonna arutluskäigu, mille kohaselt esiteks peatub tarbija pilk tõenäoliselt rohkem sõnadel „Royal County of Berkshire", kuna need sõnad asuvad taotletava kaubamärgi kujutisosa ülemises osas, ja teiseks viidatakse varasema kaubamärgiga POLO spordile üldiselt, samas kui ühenduse kaubamärgi taotlus võimaldab identifitseerida konkreetset poloklubi.

14 Ühtlustamisamet märgib, et apellatsioonikoda põhjendas vaidlustatud otsuse punktis 31 oma järeldust, mille kohaselt asjaomased tähised on visuaalselt sarnased. Kontseptuaalse võrdluse osas rõhutab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda leidis põhjendatult, et tähised on teataval määral kontseptuaalselt sarnased, kuna mõlemad kutsuvad esile kujutluspildi polospordist, millel pole mingit seost kõnealuste kaupadega. Ühtlustamisamet järeldab, et apellatsioonikoda tõi välja põhjused, mille pärast ta vastulausete osakonna otsusest kõrvale kaldus.

15 Menetlusse astuja ei esita spetsiifilisi märkusi argumendi kohta, mille kohaselt apellatsioonikoda ei põhjendanud või ei põhjendanud piisavalt, miks ta vastulausete osakonna arutluskäigu tagasi lükkas. Menetlusse astuja toetab siiski apellatsioonikoja arutluskäiku.

Esimese Astme Kohtu hinnang

16 Tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 73 esimese lause kohaselt peavad ühtlustamisameti otsused olema põhjendatud. Sellel kohustusel on samasugune ulatus kui EÜ artiklist 253 tuleneval kohustusel (Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-124/02 ja T-156/02: Sunrider *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), EKL 2004, lk II-1149, punkt 72).

17 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on iga otsuse põhjendamise kohustusel kaks eesmärki: ühelt poolt võimaldada huvitatud isikul teada võetud meetme põhjendusi, et oma õigusi kaitsta, ning teiselt poolt võimaldada ühenduse kohtul otsuse seaduslikkust kontrollida (vt eespool viidatud kohtuotsus VITATASTE ja METABALANCE 44, punkt 73 ja osundatud kohtupraktika). Küsimust, kas otsuse põhjendav osa vastab nendele nõuetele, tuleb hinnata mitte ainult selle sõnastust, vaid ka selle tausta ning kõiki vastavat valdkonda reguleerivaid õigusnorme arvesse võttes (Euroopa Kohtu 29. veebruari 1996. aasta otsus kohtuasjas C-122/94: komisjon *vs.* nõukogu, EKL 1996, lk I-881, punkt 29, ja Esimese Astme Kohtu 6. aprilli 2000. aasta otsus kohtuasjas T-188/98: Kuijer *vs.* nõukogu, EKL 2000, lk II-1959, punkt 36).

18 Käesoleval juhul tuleb kontrollida hageja väiteid põhjenduse puudumise või selle puudulikkuse kohta.

19 Mis puudutab kõigepealt seda, et ühtlustamisameti vastulausete osakonna arutluskäik, mille kohaselt peatub tarbija pilk tõenäoliselt pigem sõnadel „Royal County of Berkshire", kuna need sõnad asuvad taotletava kaubamärgi kujutisosa

ülemises osas, lükati tagasi, siis leiab Esimese Astme Kohus eelkõige, et vaidlustatud otsuse punktis 31 esitatud järeldus, mille kohaselt kõnelause tähise sõnalist osa moodustavate sõnade kirjaviis tugevdab märgatavalt polomängija kujutise domineerivat iseloomu, võimaldas hagejal teada saada täpset põhjust, miks apellatsioonikoda ei pidanud sõnalist osa domineerivaks osaks ning seega miks ta lükkas vastulausete osakonna arutluskäigu tagasi.

20 Seejärel tuleb märkida vastulausete osakonna selle arutluskäigu osas, mille kohaselt varasem kaubamärk POLO viitab spordile üldiselt, samas kui taotletav kaubamärk võimaldab identifitseerida konkreetset poloklubi, et vastupidi hageja väidetele ei lükanud apellatsioonikoda seda arutluskäiku ümber. Vaidlustatud otsuse punktis 32 kinnitas apellatsioonikoda sõnaselgelt, et sõnad „Royal County of Berkshire Polo Club" võivad Inglise tarbija joaks kutsuda esile kujutluspildi konkreetsest klubist, mille liikmed mängivad polo.

21 Kuna vaidlustatud otsuse põhjendustest tervikuna nähtub selgesti, milline on olnud arutluskäik segiajamise tõenäosuse hindamisel, tuleb järeldada, et esimene väide tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Hageja teine väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist

Poolte argumendid

22 Hageja esitab mitu argumenti, mis seisnevad sisuliselt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise väitmises.

23 Esiteks märgib hageja, et vaidlustatud otsuses jagati taotletav kaubamärk põhjendamatult osadeks ning seda ei analüüsitud kui tervikut, vaid osade kaupa, omistades osadele erineva väärtuse, eristusvõime või tähelepandavuse.

24 Teiseks vaidlustab hageja apellatsioonikoja otsuse selle tõttu, et selles on öeldud, et ükski sõna kõnealuse tähise sõnalist osa moodustavas „Royal County of Berkshire Polo Club'is" ei ole kõnealuse tähise kujutisosaga, st polo mängivat ratsanikku kujutava medaljoniga võrreldes silmatorkav. Sellise järelduse puhul ei võetud hageja sõnul arvesse seda, et sõnadel on sama suur tähtsus kui kujutisosal. Selles osas on sõnad käesoleval juhul hageja sõnul oma suuruse, kujunduse ja valgete suurtähtedega kirjutatud kirjastiili tõttu nähtavad ja selgelt silmatorkavad. Apellatsioonikoda tegi seega hindamisvea, pidades kujutisosa tähise domineerivaks ja silmapaistvaks osaks.

25 Kolmandaks arvustab hageja seda, et vaidlustatud otsuses viidatakse taotletava kaubamärgi juhuslikkusele. Hageja sõnul ei arvestata selle viite juures seda, et tegemist on päritolule osutava kaubamärgiga, st see viitab sellele, et kaubad pärinevad Royal County of Berkshire Polo Club'ist.

26 Neljandaks märgib hageja, et kui vaidlustatud otsust ei tühistata, saab menetlusse astuja polo mängivast ratsanikust koosneva kujutismärgi suhtes ebaõiglase ja põhjendamatu monopoli. Hageja leiab, et see on ebaõiglane ja vastuvõetamatu, eeskätt kui arvestada, kui palju on registreeritud kaubamärke klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks teistele poloklubidele. Siinkohal viitab hageja Ühendkuningriigi registreeringule nr 1 558 682 ja ühenduse kaubamärgile nr 980 995.

27 Viiendaks tegi apellatsioonikoda õigusliku vea, kuna ta viis läbi kontrolli, milles kriteerium, mida oleks tulnud segiajamise tõenäosuse puhul kohaldada — s.o kõigi käesoleva juhtumi tegurite arvessevõtmine — asendati kõnealuste kaubamärkide eeldatava sarnasuse astmega.

28 Ühtlustamisamet märgib esiteks, et analüüsides taotletavat kaubamärki tervikuna, leidis apellatsioonikoda õigesti, et polomängija kujutis on visuaalsest küljest domineeriv. Ühtlustamisameti sõnul leidis apellatsioonikoda, et olenemata tähiste teatavatest erinevustest, ei ole need erinevused piisavad sarnasuste üleskaalumiseks, eelkõige kui arvestada tarbija ebatäiuslikku mälu käsitlevat põhimõtet. Ühtlustamisamet järeldab, et hageja argument, et koda ei analüüsinud taotletavat kaubamärki tervikuna, on ilmselgelt põhjendamatu. Ühtlustamisameti sõnul ei rõhutanud apellatsioonikoda liialt ratsaniku logo tähtsust seda üksikuna välja tuues ega läinud seega vastandatud tähiste analüüsimisel liiga sügavale.

29 Teiseks leiab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda viitas õigesti polo mängiva ratsaniku kujutise juhuslikkusele kõnealuste klassi 3 kuuluvate kaupade osas. Selles osas oleks hageja arutluskäik päritolule osutava kaubamärgi kohta olnud vastuvõetav, kui taotletav kaubamärk oleks hõlmanud vaid klassi 41 kuuluvaid teenuseid, st spordialased tegevused või poloklubi tegevused.

30 Kolmandaks ei anna vaidlustatud otsus ühtlustamisameti sõnul menetlusse astujale polomängija kujutise suhtes ebaõiglast ja põhjendamatut monopoli. Ühtlustamisameti arvates leidis apellatsioonikoda täiesti põhjendatult, et polo mängiva ratsaniku kujutisele on omane eriti tugev eristusvõime nende klassi 3 kuuluvate kaupade

osas, millele laieneb varasem Ühendkuningriigi registreering, kuna tegemist on väga loomingulise pildiga. Ühtlustamisameti sõnul pole kahtlust, et selline kujutis on kõnealuste kaupade suhtes juhuslik ja seda tuleb kaitsta hilisemate taotluste eest, mis sisaldavad sedavõrd sarnast kujutist, et neid võib segi ajada. Ta väidab, et käesoleval juhul kujutab varasema kaubamärgi omandatud eristusvõime endast lisategurit, mis õigustab selle kaitsmist hilisema kaubamärgi eest, mis sisaldab domineeriva osana sarnast polomängija kujutist. Hageja selle märkuse osas, mis puudutab teiste poloklubide saadud registreeringuid klassi 3 kuuluvatele kaupadele, täpsustab ühtlustamisamet, et Ühendkuningriigi kaubamärk nr 1 558 682 registreeriti pärast Ühendkuningriigi kaubamärgi nr 657 864 omaniku, st käesoleva kohtuasja menetlusse astuja, heakskiitu. Mis puudutab ühenduse kaubamärki nr 980 995, siis selle kohta väidab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda märkis oma otsuses, et see kujutab kahte polomängijat.

31 Neljandaks ei pannud apellatsioonikoda toime õigusnormi rikkumist selles mõttes, et ta oleks asendanud segiajamise tõenäosust mõõtva analüüsi kontrolliga, mis lähtus tähiste eeldatavast sarnasuse astmest. Siinkohal väidab ühtlustamisamet, et apellatsioonikoda tuvastas õigesti segiajamise tõenäosuse esinemise, kuna oma analüüsis võttis ta arvesse kõiki käesoleva juhtumi asjaomaseid tegureid, st kaupade osalist identsust või sarnasust, tähiste visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust, menetlusse astuja varasematel kaubamärkidel oleva polomängija kujutise tugevat eristusvõimet, mis on nii olemusest tulenev kui ka kasutamise käigus omandatud, ning lisaks veel seda, et klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks on olemas polo käsitlusega seotud kaubamärkide perekond.

32 Menetlusse astuja märgib esiteks, et ratsaniku pildist tekkiv visuaalne mulje on palju rabavam ja paremini meeldejääv kui kaubamärgi sõnaline osa. Esiteks on sõnaline osa menetlusse astuja sõnul kõrvaline, kuna see koosneb kuuest suhteliselt väikeses kirjas kirjutatud sõnast, mida on iseäranis raske lugeda, kuna need moodustavad medaljoni. Pealegi ei ole ükski neist sõnadest teistega võrreldes domineeriv. Teiseks, arvestades, et keskmisel tarbijal on vaid harva võimalus kaubamärki tähelepanelikult

uurida ja tema mällu jääb sellest ebatäiuslik pilt või mälestus, on väga ebatõenäoline, et tarbija mällu jääv kaubamärgi ebatäiuslik pilt võimaldaks tal meenutada selle kaubamärgi sõnalist osa. Siinkohal märgib menetlusse astuja pealegi, et hageja lähenemine, mis seisneb selles, et ta peab taotletava kaubamärgi sõnalist osa moodustavaid sõnu selle kaubamärgi domineerivaks tunnuseks, kuna need on nähtavad, ei arvesta esiteks sellest kaubamärgist tekkivat tervikmuljet ega teiseks asjaolu, et keskmine tarbija ei uuri kaubamärki üksikasjalikult ja jätab tavaliselt meelde üksnes selle ebatäiusliku pildi.

33 Teiseks, mis puudutab taotletava kaubamärgi ja kaupade seose juhuslikkust, siis märgib menetlusse astuja, et esiteks ei ole see kaubamärk kuidagi seotud klassi 3 kuuluvate kaupadega ning sellel ei ole mingit tähendust, mis võiks seda kõnealuste kaupadega siduda, ning teiseks ei käsitle ühenduse kaubamärgi taotlus polo mängimisega seotud kaupu või teenuseid, vaid kaupu, mis ei ole selle spordialaga üldse seotud.

34 Kolmandaks tähendab hageja argument, mille kohaselt apellatsioonikoja otsus, juhul kui seda ei tühistata, annab menetlusse astujale polomängija kujutise suhtes ebaõiglase ja põhjendamatu monopoli, menetlusse astuja arvates seda, et hageja kaudselt tunnistab, et tema ratsaniku logo on sarnane nii mõnegi menetlusse astuja varasema kaubamärgiga ning et avalikkus võib need segi ajada. Menetlusse astuja sõnul on seega hilisema kaubamärgi registreerimisest keeldumine täiesti õigustatud. Lisaks esitab menetlusse astuja siinkohal argumendi, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et hageja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks kasutatakse teisi polomängijat kujutavat elementi sisaldavaid kaubamärke. Ühendkuningriigi kaubamärgi nr 1 558 682 registreerimise osas märgib menetlusse astuja ühelt poolt, et selle registreerimine toimus tema nõusolekul. Ühenduse

kaubamärgi nr 980 995 osas viitab menetlusse astuja teiselt poolt apellatsioonikoja otsusele, milles leiti, et nimetatud tähis kujutas kahte polomängijat.

35 Menetlusse astuja märgib neljandaks, et hinnangus segiajamise tõenäosuse esinemise kohta võttis apellatsioonikoda õigesti arvesse asjaolu, et esiteks oli menetlusse astuja kaubamärk kasutamise käigus omandanud veelgi tugevama eristusvõime ja teiseks oli menetlusse astuja klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks välja töötanud polomänguga kontseptuaalselt seotud kaubamärkide perekonna.

36 Menetlusse astuja leiab, et järeldus, mille kohaselt ühenduse kaubamärgi taotluses märgitud kaubad on identsed või sarnased tema varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadega, on täiendav asjaolu, mis toetab segiajamise tõenäosuse esinemise fakti. Menetlusse astuja meenutab siinkohal Euroopa Kohtu praktikat, mille kohaselt kaitstud kaupade või teenuste vähese sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819).

Esimese Astme Kohtu hinnang

37 Kõigepealt tuleb meenutada, et 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. Määruse nr 90/49 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt tähendab varasem kaubamärk eelkõige mõnes liikmesriigis registreeritud kaubamärki, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.

38 Nagu nähtub väljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tõenäosuse hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt analoogia põhjal Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 23, ja eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyeri kohtuasi, punkt 25).

39 Pealegi tuleb meenutada, et mitmeosalist kaubamärki saab pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane mitmeosalise kaubamärgi ühe osaga, üksnes juhul, kui see osa on mitmeosalisest kaubamärgist tekkivas tervikmuljes domineeriv. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui see koostisosa võib asjaomase avalikkuse mälus püsivas kaubamärgikujutises üksi domineerima hakata, nii et selle kaubamärgi teised koostisosad on sellest tekkivas tervikmuljes tähtsusetud (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 33).

40 Apellatsioonikoja hinnangut vastandatud märkide segiajamise tõenäosuse kohta tuleb analüüsida just neid kaalutlusi silmas pidades.

41 Esmalt tuleb rõhutada ühelt poolt, et kui apellatsioonikoda leidis, et kujutisosa on taotletava kaubamärgi domineeriv osa, ei jätnud ta siiski nimetatud tähiste visuaalsel võrdlemisel tähelepanuta nimetatud kaubamärgi sõnalist osa. Tegelikult võttis apellatsioonikoda selle võrdluse käigus sõnaselgelt arvesse sõnade kirjaviisi. Hageja väide, et apellatsioonikoda ei hinnanud taotletavat kaubamärki tervikuna, on seega ilmselgelt põhjendamatu. Teisest küljest leidis apellatsioonikoda õigesti, et kujutisosa on taotletava kaubamärgi domineeriv osa. Tegelikult annab just polomängija ehk kujutisosa sellele kaubamärgile eristusvõime ning just see jääb tarbijatele paremini meelde. Seevastu taotletava kaubamärgi sõnaline osa, mis

koosneb kuuest suhteliselt väikeses kirjas kirjutatud sõnast, mida on iseäranis raske lugeda, kuna need moodustavad medaljoni, on sellest kaubamärgist tekkiva tervikmulje seisukohast tähtsusetu. Medaljoni kujul esitatud sõnaline osa pealegi ainult toetab nimetatud kaubamärgi kujutisosa nii, et viimase domineeriv iseloom tugevneb veelgi.

42 Teiseks tuleb analüüsida hageja argumenti, mille kohaselt vaidlustatud otsuses tehtud viites kaubamärgi juhuslikkuse kohta ei võetud arvesse seda, et nimetatud kaubamärk sisaldab viidet päritolule, kuna see osutab, et kaubad pärinevad Royal County of Berkshire Polo Club'ist. Siinkohal tuleb märkida, et apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktis 31, et taotletava kaubamärgi kujutisosa, mida peetakse selle kaubamärgi domineerivaks osaks, on kaupade suhtes, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, juhuslik. Nimetatud tähelepanek on täiesti paikapidav, kuna vaieldamatult ei ole taotletavast kaubamärgist tulenev polospordi kontseptsioon kuidagi seotud klassi 3 kuuluvate kaupadega, mille jaoks ühenduse kaubamärgi registreerimist taotletakse. Järelikult sellel, kas vaidlustatud otsuses võeti arvesse asjaolu, et tegemist on päritolule osutava kaubamärgiga, ei ole käesoleva vaidluse lahendamisel tähtsust.

43 Kolmandaks leiab Esimese Astme Kohus, et nõustuda ei saa argumendiga, mille kohaselt apellatsioonikoja otsus, juhul kui seda ei tühistata, annab menetlusse astujale polomängija kujutise suhtes ebaõiglase ja põhjendamatu monopoli ning võimaldab tal takistada iga hilisemat sarnast logo sisaldavat taotlust. Siinkohal tuleb märkida, et apellatsioonikoda väitis täiesti põhjendatult, et polomängija kujutisel on oma olemuse poolest tugev eristusvõime klassi 3 kuuluvate kaupade osas, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse ja mida varasem Ühendkuningriigi registreering praegu kaitseb, kuna nende kaupade suhtes on polomängija kujutis pildina väga loominguline. Sellist kujutist tuleb kõnealuste kaupade suhtes pidada juhuslikuks ja seda tuleb kaitsta hilisemate taotluste eest, mis sisaldavad sedavõrd sarnast kujutist, et neid võib segi ajada. Ühenduse kaubamärki käsitleva õigusliku korra mõte on nimelt see, et varasema kaubamärgi omanikul on õigus esitada vastulause sellise

hilisema kaubamärgi registreerimise vastu, mille puhul kasutatakse alusetult ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Niisiis ei anta nimetatud korra raames sugugi ebaõiglaselt või põhjendamatult varasema kaubamärgi omanikele monopoli, vaid nimetatud kord võimaldab kaubamärgi omanikel kaitsta ja väärtustada nende varasema kaubamärgi edendamiseks tehtud märkimisväärseid investeeringuid.

44 Hageja argument, et apellatsioonikoda asendas kõnealuste kaubamärkide segiajamise tõenäosuse analüüsi kontrolliga, mille puhul kasutati nende kaubamärkide sarnasuse astme eeldust, tuleb samuti põhjendamatuse tõttu tagasi lükata. Apellatsioonikoda tuvastas õigesti nende kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosuse, kuna oma analüüsis võttis ta arvesse kõiki käesoleva juhtumi asjaomaseid tegureid, st kaupade osalist identsust või sarnasust; tähiste visuaalset ja kontseptuaalselt sarnasust; menetlusse astuja varasemal kaubamärgil kujutatud polomängija kujutise tugevat eristusvõimet, mis on nii olemusest tulenev kui ka kasutamise käigus omandatud, ning lisaks veel seda, et klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks on olemas polo käsitlusega seotud kaubamärkide perekond.

45 Järelikult, kuna hageja ei ole tõendanud, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, tuleb käesolev väide tagasi lükata.

Menetlusse astuja nõue, mis tugineb Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 lõikele 3

Menetlusse astuja argumendid

46 Oma vastuses taotleb menetlusse astuja esiteks, et apellatsioonikoja otsust muudetaks selles osas, milles jäeti rahuldamata vastulause järgmiste ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses märgitud kaupade osas: „pleegitusained ja muud pesuained; poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid". Menetlusse astuja leiab, et neid kaupu võib võrrelda seepidega, mida kaitseb tema kaubamärk Ühendkuningriigi registreeringuga nr 657 864. Nende kaupade sarnasus seepidega tuleneb menetlusse astuja arvates sellest, et mõlemaid võib kasutada kodu puhastamisel, neid võib turustada samal viisil, need asuvad samadel poeriiulitel (kui neid müüakse suurtes kaubanduskeskustes), neid võib koos kasutada ning et seda liiki kaupu tootvad ettevõtjad pakuvad puhastusvahendite täielikku valikut. Järelikult, kui arvestada seepide ja eespool nimetatud kaupade sarnasust ja nende kaubamärkide segiajamise tõenäosust, oleks apellatsioonikoda pidanud registreerimistaotluse jätma rahuldamata kõigi selles nimetatud kaupade osas, sh „pleegitusained ja muud pesuained; poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid".

47 Menetlusse astuja arvustab vaidlustatud otsust ka sellepärast, et sellega ei rahuldatud teistele talle kuuluvatele kaubamärkidele tuginevaid vastuväiteid. Eelkõige kritiseerib ta vaidlustatud otsuse punkti 44, kuna selles öeldakse, et taotletava kaubamärgi ja teiste varasemate kaubamärkide erinevusi, mis on loetletud nimetatud otsuse punktis 5, oli rohkem kui visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi. Siinkohal rõhutab menetlusse astuja apellatsioonikoja järeldusi, mille kohaselt

esiteks nendest varasematest kaubamärkidest neli ei kujuta polo mängivat ratsanikku ja teiseks neljas ülejäänud varasemas kaubamärgis, st polomängijat kujutavates kaubamärkides, on domineerivaks osaks sõna „polo".

48 Menetlusse astuja märgib, et taotletav kaubamärk ja teised varasemad kaubamärgid on sarnased ning asjaomane avalikkus võib need segi ajada. Esiteks kutsub taotletav kaubamärk esile polo käsitlemise spordina ning seetõttu on just see käsitlus kaubamärgi aluseks. Niisiis vastab see käsitlus täpselt sellele, millele viitavad teised kaubamärgid, mistõttu teised varasemad kaubamärgid ja taotletav kaubamärk on kontseptuaalselt väga sarnased. Teiseks, arvestades asjaolu, et kõigil varasematel kaubamärkidel on spetsiifiline eristusvõime, mis on nii olemusest tulenev kui ka kasutamise käigus omandatud, ja seda, et segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohalt jääb keskmise tarbija mällu vaid kaubamärgi ebatäiuslik pilt, on tõenäoline, et tarbijad ajavad taotletava kaubamärgi segi menetlusse astuja kaubamärkide perekonda kuuluva mõne teise kaubamärgiga.

49 Menetlusse astuja järeldab sellest, et apellatsioonikoda ei analüüsinud piisavalt taotletava kaubamärgi ja teiste varasemate kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse küsimust ega võtnud seisukohta segiajamise tõenäosuse küsimuses.

Esimese Astme Kohtu hinnang

50 Paludes Esimese Astme Kohtul esiteks muuta apellatsioonikoja otsust selles osas, milles jäeti rahuldamata vastulause pleegitusainete ja muude pesuainete ning poleer- ja küürimisainete, abrasiivtöötlusvahendite osas, ja teiseks rahuldada vastulause kõikide ühenduse kaubamärgi taotluses märgitud kaupade osas nii Ühendkuning-

riigis registreeritud varasemale kaubamärgile nr 657 864 tuginedes kui ka muude varasemate kaubamärkide alusel, kasutab menetlusse astuja talle kodukorra artikli 134 lõikes 3 antud võimalust taotleda oma vastuses apellatsioonikoja otsuse muutmist punktis, mida hagiavalduses ei ole tõstatatud.

51 Sellisel juhul võivad teised pooled kodukorra artikli 135 lõike 3 kohaselt kahe kuu jooksul pärast neile vastuse kättetoimetamist esitada märkused, mille ese piirdub vastusega esimest korda menetlusse astuja vastuses esitatud nõuetele. Ühtlustamisamet ega hageja seda võimalust ei kasutanud. Seevastu võtsid nii hageja kui ka ühtlustamisamet kohtuistungil seisukoha menetlusse astuja taotluse suhtes. Hageja palus selle raames Esimese Astme Kohtul jätta see taotlus põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Ühtlustamisamet avaldas arvamust vaid taotluse selle osa kohta, mis käsitles seda, et apellatsioonikoda jättis rahuldamata vastulause pleegitusainete ja muude pesuainete ning poleer- ja küürimisainete, abrasiivtöötlusvahendite osas. Ta märkis, et selles küsimuses jagab ta menetlusse astuja seisukohti.

52 Esmalt tuleb märkida, et on tõsi, et suuremat osa varasema Ühendkuningriigis registreeritud kujutismärgiga nr 657 864 kaitstud kaupadest kasutatakse vaid ilu- või isikliku hügieeni toodetena, kuid sama ei kehti seepide suhtes, millel on kahesugune funktsioon. Tegelikult, kuigi seepe kasutakse keha pesemiseks ja sellele meeldiva lõhna või väljanägemise andmiseks, kasutatakse seepe siiski ka kodu korrashoiuks, mille apellatsioonikoda jättis vaidlustatud otsuse punktis 22 märkimata. Selles osas võib neid võrrelda pleegitusainete ja muude pesuainete ning puhastus-, poleer- ja küürimisainete, abrasiivtöötlusvahenditega. Sellest järeldub, et ühelt poolt varasema Ühendkuningriigis registreeritud kujutismärgiga nr 657 864 kaitstud seebid ning teiselt poolt pleegitusained ja muud pesuained ning poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid, mille jaoks hageja registreerimist taotles, on sarnased. Seda

sarnasust arvesse võttes laieneb apellatsioonikoja poolt tuvastatud segiajamise tõenäosus ka pleegitusainetele ja muudele pesuainetele ning poleer- ja küürimisainetele, abrasiivtöötlusvahenditele nii, et apellatsioonikoja otsus tuleb osaliselt tühistada selles osas, milles ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlust nende kaupade osas rahuldamata ei jäetud. Määruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed, mis kaasnevad selle osalise tühistamisega.

53 Menetlusse astuja taotluse kohta, mis puudutab vastulause rahuldamist Ühendkuningriigis registreeritud varasema kaubamärgi nr 657 864 kõrval tema teistele varasematele kaubamärkidele tuginedes, tuleb märkida, et sellise taotluse tulemus on enam-vähem sama kui eelmisest punktist tulenev, st ühenduse kaubamärgi taotluse täielik rahuldamata jätmine klassi 3 kuuluvate kaupade osas. Kuna menetlusse astuja sellele teisele alusele tuginev taotlus on seega eesmärgi kaotanud, tuleb see tagasi lükata.

Kohtukulud

54 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Käesoleval juhul on kohtuotsus tehtud hageja kahjuks ja ühtlustamisamet on kohtukulude väljamõistmist hagejalt nõudnud. Samuti nõudis menetlusse astuja kohtuistungil, et kohtukulud mõistetaks välja hagejalt. Asjaolu, et ta esitas kohtukulude hüvitamise nõude kohtuistungil, ei takista selle nõude rahuldamist (Euroopa Kohtu 29. märtsi 1979. aasta otsus kohtuasjas 113/77: NTN Toyo Bearing jt *vs.* nõukogu, EKL 1979, lk 1185 ning kohtujurist Warneri ettepanek seoses selle otsusega, EKL 1979, lk 1212, 1274). Järelikult tuleb kõik kohtukulud välja mõista hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. **Tühistada vaidlustatud otsus osas, milles rahuldatakse Royal County of Berkshire Polo Club Ltd kaubamärgi registreerimise taotlus järgmiste klassi 3 kuuluvate kaupade osas: pleegitusained ja muud pesuained ning poleer- ja küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid.**

2. **Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.**

3. **Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja menetlusse astuja kohtukulud välja hagejalt.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. veebruaril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretär — Koja esimees

E. Coulon — M. Vilaras