ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

1. veebruar 2005 *

Kohtuasjas T-57/03,

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS, asukoht Marseille (Prantsusmaa), esindaja: advokaat K. Manhaeve, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: U. Pfleghar ja G. Schneider,

kostja,

teised menetluspooled Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astujad Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: saksa.

Frank Dann ja **Andreas Backer,** elukoht Frankfurt Maini ääres (Saksamaa), esindaja: advokaat P. Baronikians,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 5. detsembri 2002. aasta otsuse (asi R 1072/2000-2) peale, mis käsitleb kaubamärke HOOLIGAN ja OLLY GAN puudutavat vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 20. veebruaril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 28. septembril 2004 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Frank Dann ja Andreas Backer (edaspidi „menetlusse astujad") esitasid 1. aprillil 1996 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 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk HOOLIGAN.

3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad ja peakatted".

4 Kaubamärgi registreerimise taotlus avaldati 31. augusti 1998. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 65/98.

5 Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS (edaspidi „hageja") esitas 30. novembril 1998 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel taotletavale kaubamärgile vastulause kõikide sellega tähistatud kaupade osas, tuginedes oma kahele varasemale kaubamärgile:

— rahvusvaheline sõnamärk OLLY GAN nr 575552, mis kehtib eelkõige Saksamaal, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis ning mis tähistab eelkõige rõivaid, mis kuuluvad klassi 25;

— Prantsuse sõnamärk OLLY GAN nr 1655245, mis tähistab eelkõige rõivaid, mis kuuluvad klassi 25.

6 Menetlusse astujad palusid 26. mail 1999, et hageja tõendaks viidatud varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist.

7 Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas nimetatud vastulause 15. septembri 2000. aasta otsusega põhjusel, et Prantsusmaal ja Portugalis on asjaomaste kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kuna vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed ning asjaomased sõnalised tähised on kõlaliselt, ja sellest tulenevalt ka kontseptuaalselt, sarnased.

8 Menetlusse astujad esitasid 9. novembril 2000 ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

9 Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda tühistas 5. detsembri 2002. aasta otsusega (asi R 1072/2000-2, edaspidi „vaidlustatud otsus") vastulausete osakonna otsuse.

10 Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et keskmine Prantsuse või Portugali tarbija teab ingliskeelse sõna *hooligan* tavatähendust ja selle õigekirja ning hääldab asjaomaseid vastandatud kaubamärke erinevalt. Apellatsioonikoda järeldas sellest, et ei esine vastandatud kaubamärkide visuaalset, kõlalist ega kontseptuaalset sarnasust, mistõttu vastandatud kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

12 Ühtlustamisamet ja menetlusse astujad paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

Esimese Astme Kohtule esitatud faktiliste ja õiguslike asjaolude vastuvõetavus

Poolte argumendid

13 Ühtlustamisamet väidab kõigepealt, et Esimese Astme Kohtu ülesanne ei ole otsuse õiguspärasuse kontrollimisel uuesti hinnata faktilisi asjaolusid esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud tõendeid silmas pidades. Kuna hageja ei vaidlustanud apellatsioonikojas asjaomaste kaupade identsust, kaubamärkide kasutamist, üksnes Prantsusmaa ja Portugali territooriumi asjakohasust, vastandatud kaubamärkide visuaalse sarnasuse puudumist ning kuna ta väitis esimest korda alles Esimese Astme Kohtus, et asjaomased varasemad kaubamärgid on tugeva eristusvõimega, siis ei saa neid küsimusi Esimese Astme Kohtus enam tõstatada üksnes hagi eseme muutmise teel, sest see on vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikega 4.

14 Hageja leiab, et kaubamärgi OLLY GAN kontseptuaalset tähendust puudutav argument esitati juba ühtlustamisameti menetluses. Esimese Astme Kohtule esitatud uute tõendite vastuvõetavuse üle palub hageja otsustada Esimese Astme Kohtu äranägemisel, kuid soovib, et samasugust korda kohaldataks menetlusse astujate esitatud uutele tõenditele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

15 Määruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt:

„1. Kaebusi käsitlevate apellatsioonikodade otsuste peale võib Euroopa Kohtule esitada kaebuse.

2. Kaebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine.

3. Euroopa Kohus on pädev vaidlustatud otsust tühistama või seda muutma.

4. Kaebusega võib ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab.

[...]".

16 Määruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt:

„1. Asju menetledes kontrollib amet fakte omal algatusel; registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub amet siiski kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega.

2. Amet võib mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult."

17 Tuleb meelde tuletada, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 2 alusel esitatud kaebuse eesmärgiks on kontrollida apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust (vt Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 46, ja 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Éditions Albert René *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 70 ja viidatud kohtupraktika). Määruse nr 40/94 raames peab selle määruse artikli 74 alusel nimetatud kontrolli teostama lähtuvalt apellatsioonikojas aset leidnud vaidluse faktilisest ja õiguslikust raamistikust (Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, lk II-383, punkt 16).

18 Samuti tuleb meelde tuletada, et ühtlustamisameti üksuste vahelisest funktsionaalsest järjepidevusest tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 74 kohaldamisalas peab apellatsioonikoda oma otsuses tuginema kõikidele faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mida on käsitletud vaidlustatud otsuses ning mida asjaomane pool või pooled on esitanud kas esimeses menetlusastmes asja läbivaadanud üksusele või, sama artiklis lõikes 2 sätestatut silmas pidades, kaebemenetluse käigus. Kindlasti ei ole kontrolli ulatus, mida apellatsioonikoda on kohustatud vaidlustatud otsuse suhtes teostama, põhimõtteliselt kindlaks määratud üksnes tema menetluse poolte väljatoodud väidetega (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punktid 29 ja 32).

19 Faktilise raamistiku osas on määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 2 kohaselt pooltel kohustus esitada ühtlustamisametile aegsasti faktilised asjaolud, millele nad kavatsevad tugineda. Sellest järeldub, et ühtlustamisametile ei saa ette heita õigusvastast käitumist seoses faktiliste asjaoludega, mida talle ei olnud esitatud.

20 Seega tuleb Esimese Astme Kohtus esitatud faktilised asjaolud jätta tähelepanuta juhul, kui neid ei ole eelnevalt esitatud mõnes ühtlustamisameti üksuses (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-237/01: Alcon

v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), EKL 2003, lk II-411, punktid 61 ja 62, mida kinnitab Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-192/03 P: Alcon *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2003, lk I-8993; Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: Daimler-Chrysler *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18; 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 67; 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punkt 46, ja 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13).

21 Õigusliku raamistiku osas tuleb märkida, et registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub ühtlustamisamet asjaomasel kontrollimisel määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 viimase osa kohaselt menetluspoolte esitatud väidete ning nõudmistega. Seega kui apellatsioonikoda lahendab vastulausemenetluse lõpetamise otsuse pärast esitatud kaebust, saab ta oma otsuses tugineda vaid nendele suhtelistele keeldumispõhjustele, mida asjaomane pool on välja toonud, ja vaid nendele seonduvatele faktilistele asjaoludele ja tõenditele, mida pooled on esitanud (vt Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO), EKL 2004, lk II-1739, punkt 28 ja viidatud kohtupraktika). Suhtelise keeldumispõhjuse või poolte esitatud nõudmiste toetuseks välja toodud muude sätete kohaldamise kriteeriumid kuuluvad ühtlustamisameti kontrollitavate õiguslike asjaolude hulka. Selles osas tuleb märkida, et ühtlustamisamet võib käsitleda ka õigusküsimust, mida pooled ei ole tõstatanud, kui selle küsimuse lahendamine on poolte esitatud väiteid ning nõudmisi arvestades määruse nr 40/94 õige kohaldamise tagamiseks vajalik. Apellatsioonikojale esitatud õiguslike asjaolude hulka kuulub seega ka õigusküsimus, mida tuleb tingimata kontrollida selleks, et hinnata poolte esitatud väiteid ja otsustada, kas nõudmised rahuldada või rahuldamata jätta, isegi kui pooled ei ole selle küsimuse osas oma seisukohta väljendanud ja ühtlustamisamet ei ole seda aspekti käsitlenud. Kui väidetakse, et ühtlustamisamet on poolte nõudmisi käsitledes käitunud õigusvastaselt, näiteks rikkunud võistlevuse põhimõtet, siis see väidetav õigusvastasus kuulub samuti asja õiguslikku raamistikku.

22 Eeltoodust tuleneb, et Esimese Astme Kohtus esitatud õiguslikud asjaolud, mida ei ole eelnevalt esitatud mõnes ühtlustamisameti üksuses ja mis puudutavad

õigusküsimust, mis ei ole poolte esitatud väiteid ning nõudmisi arvestades määruse nr 40/94 õige kohaldamise tagamiseks vajalik, ei saa mõjutada apellatsioonikoja sellise otsuse õiguspärasust, mis puudutab suhtelise keeldumispõhjuse kohaldamist, kuna sellised õiguslikud asjaolud ei kuulu apellatsioonikojale lahendamiseks esitatud vaidluse õiguslikku raamistikku. Seetõttu on need õiguslikud asjaolud vastuvõetamatud. Kui aga määruse nr 40/94 õige kohaldamise tagamiseks tuleb poolte esitatud väiteid ning nõudmisi arvestades järgida teatavat õigusnormi või käsitleda asjaomast õigusküsimust, siis võib selle küsimusega seotud õiguslikule asjaolule tugineda esimest korda Esimese Astme Kohtus.

23 Lõpuks tuleb täpsustada, et sellised faktiliste asjaolude vastuvõetavust käsitlevad sätted kehtivad ka Esimese Astme Kohtu menetluses osalevate ühtlustamisameti ning Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 alusel menetlusse astujate suhtes (vt menetlusse astuja poolt esitatud tõendite kohta Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03: Koubi *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, lk II-719, punkt 52). Õiguslike asjaolude osas kehtivad menetlusse astujate suhtes samad vastuvõetavust käsitlevad sätted kui hageja suhtes. Poolte protsessuaalse võrdsuse põhimõte näeb ette, et hagejal ja menetlusse astujal Esimese Astme Kohtus on samad vahendid.

24 Käesoleval juhul tuleb tõdeda, et hageja ei ole apellatsioonikojas märkusi esitanud. Ühtlustamisamet väidab, et Esimese Astme Kohus ei saa enam kontrollida apellatsioonikojas esitamata jäetud küsimusi, mis puudutavad asjaomaste kaupade identsust, territooriumi, mille osas on varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta esitatud tõendid, analüüsis arvesse võetud territooriumide asjakohasust ja vastandatud tähiste visuaalse sarnasuse puudumist. Eespool punktis 18 esitatud põhjustel tuleb see argument tagasi lükata.

25 Tegelikult tuleb nentida, et need küsimused kuulusid apellatsioonikojas toimunud menetluse faktilisse ja õiguslikku raamistikku. Kõiki neid küsimusi käsitles vastulausete osakond oma otsuses, vastates poolte esitatud või omal algatusel tõstatatud argumentidele, sest need küsimused tuli vastulause suhtes otsuse

tegemisel paratamatult lahendada. Apellatsioonikoda tugines seega tingimata või oleks pidanud tuginema oma otsuses kõikidele neile faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mis olid talle edasi kaevatud otsuse aluseks. Seega võib neid küsimusi Esimese Astme Kohtus sisuliselt läbi vaadata.

26 Seevastu tuleb hageja välja toodud varasemate kaubamärkide nii eriomase kui üldtuntusel põhineva tugeva eristusvõime kohta märkida, et ühtlustamisameti toimiku kohaselt ei ole hageja ühtlustamisametis ei vastulausete osakonnas ega veel vähem apellatsioonikojas sellele tugevale eristusvõimele kordagi tuginenud, sest hageja ei viibinud apellatsioonikojas toimunud istungil.

27 Selles osas on Euroopa Kohus sedastanud, et segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb võtta arvesse varasema kaubamärgi eristusvõimet ning eriti selle mainet (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 24 ja resolutiivosa). Selles kohtuotsuses andis Euroopa Kohus nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 lõike 1 punkti b, mille sõnastus on suures ulatuses analoogne määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktiga b, täpse tõlgenduse. Peale selle sõltub segiajamise tõenäosuse hindamine määruse nr 40/94 seitsmenda põhjenduse kohaselt eelkõige „kaubamärgi tuntusest turul".

28 Nimetatud direktiivist erinevalt on seadusandja määruses nr 40/94 sätestanud õigusnormid, millega reguleeritakse kaubamärkidega tegeleva asutuse tegevust ning selle asutuse menetlusse astuvate isikute õigusi ja kohustusi. Määruse artikli 74 lõike 1 viimase osa kohaselt piirdub ühtlustamisamet registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes kontrollimisel osaliste esitatud väidete ning nõudmistega. Sama määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt võib ühtlustamisamet mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult. Kuna tugevale eristusvõimele tuginemine põhineb nii õiguslikele kui faktilistele asjaoludele, siis tuleb teha vahet, kas ühtlustamisamet võib teha otsuse poolte nõuete kohta talle esitatud tõendite põhjal.

29 Esiteks varasemate kaubamärkide üldtuntusest tuleneva eristusvõime osas tuleb märkida, et sellisele eristusvõimele on hageja tuginenud üksnes segiajamise tõenäosuse hindamise raames määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel.

30 Määruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt kontrollib ühtlustamisamet kõiki väiteid, mis on seotud kaubamärgi mainest tuleneva eristusvõimega. Kui aga menetluspool ei ole üldse tuginenud varasemate kaubamärkide mainele ega ole esitanud tõendeid sellise maine kohta, siis ei saa ühtlustamisametile ette heita seda, et ta ei ole omal algatusel teinud selle aspekti kohta otsust. Esiteks kuna kaubamärgi maine on *a priori* üksnes oletuslik, siis tuleb pooltel selleks, et ühtlustamisamet saaks nende esitatud väidete üle nõuetekohaselt otsustada, oma nõuet piisavalt täpsustada. Teisalt põhineb maine hindamine põhimõtteliselt faktilistel asjaoludel, mille esitamine on poolte ülesanne. Juhul kui vastulause esitanud pool soovib tugineda asjaolule, et tema kaubamärk on laialt tuntud, lasub tal kohustus esitada faktid ja vajaduse korral ka tõendid, mis võimaldavad ühtlustamisametil kontrollida sellise väite paikapidavust (Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-66/03: „Drie Mollen sinds 1818" *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Nabeiro Silveira (Galáxia), EKL 2004, lk II-1765, punkt 32).

31 Seega tuleb leida, et ühtlustamisamet ei olnud kohustatud asjaomaste varasemate kaubamärkide mainet kontrollima. Talle esitatud vastulauses ei mainitud asjaomast mainet. Seega tuleb hageja väide, mis puudutab varasemate kaubamärkide mainet, ja sellega seotud tõendid vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

32 Teiseks seoses varasema kaubamärgi eriomase eristusvõimega tuleb vastupidi tõdeda, et ühtlustamisametil oli kohustus vajaduse korral kas või omal algatusel seda asjaolu vastulause alusel kontrollida. Erinevalt tuntusest ei eelda eriomase eristusvõime hindamine pooltelt faktiliste asjaolude esitamist. Peale selle ei ole kõnealuse hindamise tingimuseks seatud poolte esitatud väiteid ja argumente, mis

seda eriomast eristusvõimet toetaksid, sest ainult ühtlustamisamet tuvastab ja hindab selle olemasolu, pidades silmas varasemat kaubamärki, millele tugineb vastulause.

33 Eeltoodust tuleneb, et hageja varasemate kaubamärkide eriomane eristusvõime kuulub ühtlustamisameti menetluses õiguslike asjaolude hulka, mida ühtlustamisamet kontrollib hageja poolt esitatud väiteid ning nõudmisi arvestades käesoleval juhul määruse nr 40/94 õige kohaldamise tagamiseks segiajamise tõenäosuse analüüsimisel. Seetõttu tuleb hageja asjaomane argument sisuliselt läbi vaadata.

34 Esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud faktiliste asjaolude osas ei ole ühtlustamisamet märganud hagi lisasid, mis puudutavad ühte teist aspekti kui varasemate kaubamärkide tuntus, mis juba eespool tagasi lükati. Siiski ilmneb toimikust, et lisadega A 7 ja A 8, millega üritatakse tõendada, et asjaolu, et varasemad kaubamärgid OLLY GAN meenutavad mõistet huligaan, on juba esile toodud, soovitakse just nimelt tõendada, et apellatsioonikoja hinnang asjaomaste kaubamärkide kontseptuaalse erinevuse kohta on väär. Isegi kui need lisad toetavad vaidlustatud otsuses sisalduvate faktiliste ja õiguslike asjaolude kohta tehtud kriitikat, ei esitatud neid ühtlustamisametile. Seetõttu ei kuulu need lisad apellatsioonikoja menetluse faktilisse raamistikku ning on seega vastuvõetamatud.

35 Samuti tuleb tagasi lükata uus faktiline asjaolu, mille on esitanud menetlusse astujad ja milleks on Interneti-leheküljel Google sooritatud otsingu tulemus, kuna seda tõendit ei esitatud ühtlustamisameti haldusmenetluse käigus. Samuti tuleb tagasi lükata menetlusse astujate väide, mille kohaselt taotletav kaubamärk on intensiivse kasutamise käigus omandanud tugeva eristusvõime, sest seda argumenti ei esitatud ühtlustamisameti menetluses.

Põhiküsimus

Poolte argumendid

36 Hageja arvates on selge, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed.

37 Ta leiab, et vastandatud tähised on teataval määral visuaalselt sarnased, sest mõlemad sisaldavad tähti „ol" ja lõpevad silbiga „gan".

38 Hageja väidab, et kõnealused tähised on kõlaliselt identsed või väga sarnased. Ta vaidlustab apellatsioonikoja poolt tsiteeritud prantsus- ja hispaaniakeelsetes sõnaraamatutes esitatud häälduse asjakohasuse, sest esiteks on asjaomane prantsuskeelne sõna *houligan* ja teiseks ei sobi nende sõnaraamatute akadeemiline häädusviis tavalisele või lausa argisõnale. Asjaomane avalikkus, käesoleval juhul eelkõige Prantsuse, Hispaania ja Portugali keskmised tarbijad, ei ole märkimisväärselt suures osas inglise keelt kõnelejad. Sellest tulenevalt ei ole sugugi iseenesestmõistetav, et nad oskavad sõna *hooligan* õigesti hääldada ja kirjutada. Peale selle hääldavad asjaomased inglise keelt kõnelevad tarbijad seda sõna tugeva ladina aktsendiga, mis kaotab vastandatud tähiste häälduste vahelised erinevused, mis tulenevad aspireeritud „h"-st, kahekordsest „o"-st või tühikust sõnade „Olly" ja „Gan" vahel. Seega hääldatakse kaht vastandatud tähist väga sarnaselt.

39 Hageja väidab, et vastandatud tähised on kontseptuaalselt identsed või väga sarnased. Asjaomaste tähiste kõlalisest sarnasusest tulenevalt viitavad mõlemad tähised samale huligaani mõistele.

40 Ta leiab, et vastavalt kohtupraktikale ja õigustloovatele aktidele on segiajamise tõenäosus seda tugevam, mida tugevam on varasema kaubamärgi eriomane eristusvõime. Asjaomastel varasematel kaubamärkidel on tugev eriomane eristusvõime.

41 Võttes arvesse asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalus vastandatud kaubamärke vahetult võrrelda, on segiajamine tõenäoline (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).

42 Ühtlustamisamet leiab vastandatud kaubamärkide visuaalset sarnasust puudutava argumendi vastuvõetamatuse osas esitatud vastuväite suhtes täiendavalt, et asjaomased tähised on erinevad, välja arvatud ainult elementide „ol" ja „gan" osas.

43 Menetlusse astujad väidavad, et asjaomased tähised ei ole visuaalselt sarnased. Taotletav kaubamärk koosneb ühest sõnast ning selle domineeriv osa on kahekordne „o", samas kui varasemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast ning nende domineeriv osa on „oll".

44 Ühtlustamisamet väidab, et vastandatud tähised on kõlaliselt erinevad. Ingliskeelset sõna *hooligan* teatakse kogu ühenduses ning eriti Prantsusmaal, kus see on jõudnud keelde peamiselt selle kasutamise tõttu jalgpallis. Seda sõna iseloomustab ingliskeelne või vähemalt sellest vähe erinev hääldus. Seega esineb vastandatud tähiste vahel selgeid kõlalisi erinevusi, eelkõige varasemate kaubamärkide esimese silbi hääldus ja neid kaubamärke moodustava kahe sõna vahelise tühiku osas.

45 Menetlusse astujad leiavad samuti, et käesoleval juhul ei esine kõlalist sarnasust. Sõna *hooligan* on teada ning kasutusel Prantsusmaal, kuigi selle kirjutusviis on seal veidi teistsugune, samuti Hispaanias, ning seda osatakse inglise keeles õigesti hääldada. Nii koosnevad mõisted „hooligan" ja „Olly Gan" erinevatest täishäälikute reast, vastavalt [u-i-ä] ja [o-i-a] ning nende mõistete puhul on rõhuasetus erinevates kohtades, vastavalt esimesel silbil ja teisel sõnal. Lisaks kujutab varasemaid kaubamärke moodustavate sõnade vaheline tühik piisavat kõlalist erinevust.

46 Kuna ühtlustamisameti arvates puudub varasematel kaubamärkidel tähendus, siis on vastandatud kaubamärkide vahelise kontseptuaalse sarnasuse olemasolu välistatud. Kuna asjaomane avalikkus teab sõna „hooligan" ehk „houligan" ning kuna asjaomaste kaubamärkide vahel on visuaalseid ja kõlalisi erinevusi, siis ei saa see avalikkus sõna „hooligan" segi ajada mõistega „Olly Gan" (Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01, Phillips-Van Heusen *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335).

47 Menetlusse astujate arvates ei ole asjaomased kaubamärgid kontseptuaalselt sarnased. Kaubamärki OLLY GAN tajutakse kui mehe ees- ja perekonnanime ning peetaks disaineri nimeks, mis on levinud praktika moevaldkonnas, välistades seejuures muude seoste tekkimise. Seevastu sõna *hooligan* on prantsus-, itaalia-, portugali- ja hispaaniakeelsetes tekstides laialt kasutusel. Seega on kontseptuaalne segiajamine välistatud.

48 Ühtlustamisamet väidab, et kuna arvesse tuleb võtta üksnes varasemate kaubamärkide keskmist eristusvõimet, siis välistavad vastandatud tähiste vahelised erinevused segiajamise tõenäosuse (eespool punktis 41 viidatud kohtuotsus MYSTERY).

49 Menetlusse astujad vaidlustavad asjaolu, et varasemad kaubamärgid on eriti tuntud.

Esimese Astme Kohtu hinnang

50 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.

51 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ning arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) EKL 2003, lk II-2821, punktid 29–33 ja viidatud kohtupraktika).

52 Mis puudutab käesolevas asjas asjaomast avalikkust, siis on kõik pooled ühel nõul, et see koosneb vähemalt keskmistest Prantsuse ning Portugali tarbijatest.

53 Seejärel tuleb märkida, et asjaomaste kaubamärkidega tähistatud kaupade identsust ei ole Esimese Astme Kohtus vaidlustatud.

54 Vastandatud tähiste sarnasuse osas tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine vaadeldavate tähiste visuaalse, kõlalise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist tekkival tervikmuljel, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt 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). Visuaalse, kõlalise ja kontseptuaalse sarnasuse astme kindlaksmääramisel tuleb vajadusel samuti hinnata, millise kaaluga on need erinevad elemendid, võttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ning nende turustustingimusi (eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsus, punkt 27).

55 Käesoleval juhul on apellatsioonikoda esmalt vastandatud tähiste visuaalse sarnasuse osas kinnitanud vastulausete osakonna otsust, mille kohaselt need tähised on visuaalselt erinevad (vaidlustatud otsuse punkt 20). Hageja piirdub väitega, et vastandatud tähistel on ühised tähed „ol" ja lõpusilp „gan".

56 Tuleb märkida, et visuaalne sarnasus piirdub hageja nimetatud ühiste osadega. Seevastu on vastandatud tähistel olulisi visuaalseid erinevusi. Varasemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast, algavad tähega „o" ja sisaldavad kahekordset tähte „l" ning tähte „y". Taotletav kaubamärk koosneb ühest sõnast, algab tähega „h" ning sisaldab kahekordset tähte „o" ja ühte tähte „i". Seetõttu tuleb järeldada, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et vastandatud tähised on visuaalselt erinevad.

57 Vastandatud tähiste kõlalise sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et vastavalt hispaania- ja prantsuskeelsetele sõnaraamatutele on nende häälдus erinev. Kohtuistungil märkis ühtlustamisamet, et apellatsioonikojal on „siseteavet" häälduse kohta erinevates keeltes, kuna tal on paljudest eri rahvustest liikmeid. Apellatsioonikoda leidis samuti, et kuna Prantsuse ja Portugali keskmised tarbijad teavad sõna *hooligan* tähendust seoses jalgpalliga, siis teavad nad ka selle häälдust. Sõnadevaheline paus, mis on olemas varasemate kaubamärkide häälduses ning puudub taotletava kaubamärgi häälduses, kujutab endast samuti kõlalist erinevust (vaidlustatud otsuse punktid 21 ja 22).

58 Tuleb märkida, et keskmise tarbija poolt võõrkeelse sõna oma emakeeles häälda-mist on keeruline kindlalt selgeks teha. Esiteks ei ole kindel, et seda sõna peetakse võõrsõnaks, eriti kui käesoleval juhul Prantsuse tarbija puhul on selle sõna kirjapilti vastavalt sihtkeelele muudetud. Nii esineb ingliskeelne sõna *hooligan* prantsuse keeles kui *houligan*. Teiseks, isegi kui asjaomase sõna päritolu peetaksegi võõramaiseks, siis ei ole selle sõna häälдus ilmtingimata päritolukeele pärane. Päritolukeelele vastav õige häälдamine eeldab mitte ainult selle häälдamisviisi teadmist, vaid ka asjaomase sõna häälдamist õige rõhuga. Kolmandaks tuleb segiajamise tõenäosuse hindamise raames märkida, et asjaomase avalikkuse enamusel on see võime.

59 Selles osas võib põhimõtteliselt nii ühtlustamisameti esimene menetlusaste kui ka apellatsioonikoda võtta arvesse asjaomase avalikkuse keeltes välja antud sõnaraamatuid isegi siis, kui pooltele ei ole neid esitatud, sest need sisaldavad *a priori* üldtuntud teavet. Nendes sõnaraamatutes antakse teavet asjaomase sõna õige häälduse kohta sihtkeeles, isegi kui miski ei taga, et tavakeeles seda õiget häälдust kasutatakse. Peale selle võib ühtlustamisameti erinevate üksuste paljudest eri rahvustest ametnikelt või liikmetelt saadav teave kinnitada tõendeid, millega üritatakse määrata kindlaks keskmise tarbija häälдusviisi.

60 Seoses sõna *hooligan* häälduse teadmisega asjaomase avalikkuse poolt leidis apellatsioonikoda õigesti, et kõnealune avalikkus teab seda sõna tavakasutuse tõttu jalgpallis. Samuti leidis ta õigesti, et selle sõna esimest silpi häälдatakse prantsuse keeles *a priori* „ou". Apellatsioonikoda tuvastas asjakohaselt, et Prantsuse tarbija teab kas ingliskeelset mõistet *hooligan* ja selle põhihäälдust või siis prantsuskeelset mõistet *houligan*, nagu see esineb selles prantsuskeelses sõnaraamatus, millele on viidatud vaidlustatud otsuses. Prantsuse asjaomase avalikkuse see osa, kes ei tunne asjaomast prantsuskeelset sõna ja häälдab ingliskeelset sõna prantsuse keele päraselt, kuigi sellel on ilmselgelt võõramaine päritolu, on seevastu ilmselt väike. Seetõttu isegi kui täishäälikud „ou" ja „o" on sarnased, kujutavad need endast kõlalist

erinevust vastandatud kaubamärkide vahel. Portugali tarbija osas apellatsioonikoja tehtud järeldust nõrgendab aga asjaolu, et ta tugines ekslikult hispaaniakeelsele sõnaraamatule, mis ei ole selle keskmise tarbija räägitava keele osas asjakohane. Peale selle rõhutas apellatsioonikoda õigesti, et asjaolu, et varasemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast, samas kui taotletav kaubamärk koosneb vaid ühest sõnast, kujutab endast samuti vastandatud kaubamärkide asjakohast kõlalist erinevust.

61 Siiski tuleb märkida, et miski ei anna alust järeldada, et taotletava kaubamärgi silpi „li" ja varasemate kaubamärkide silpi „ly" hääldab asjaomane avalikkus erinevalt. Olenemata vastandatud märkide puhul samuti ühise silbi „gan" häälduses tajub asjaomane avalikkus seda silpi nende märkide puhul identsena. Samuti ei anna miski alust arvata, et taotletava kaubamärgi esitäht „h" ja vastandatud kaubamärkide ingliskeelse hääldamise tegelik rõhuerinevus võimaldaksid asjaomasel Prantsuse ja Portugali avalikkusel vastandatud kaubamärke sellistena, nagu see avalikkus neid hääldab, kõlaliselt eristada.

62 Kokkuvõtteks võib märkida, et kuna kaubamärkide HOOLIGAN ja OLLY GAN vahelised kõlalised sarnasused on suuremad kui erinevused, siis on need kaubamärgid asjaomase avalikkuse jaoks kõlaliselt sarnased. Seega on apellatsioonikoda teinud hindamisvea, leides, et vastandatud tähised on Prantsuse ja Portugali keskmise tarbija jaoks kõlaliselt erinevad.

63 Vastandatud tähiste kontseptuaalse sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et kuna seda sarnasust põhjendati vastulausete osakonna asjaomases otsuses üksnes kõlalise sarnasusega, siis viimati nimetatud sarnasuse puudumine tähendab seda, et igasugune kontseptuaalne sarnasus on välistatud.

64 Kuna selles arutluskäigus lähtutakse eeldusest, mis käesolevas otsuses eespool leiti olevat väär, siis tuleb samuti järeldada, et vaidlustatud otsus on selles osas väär.

65 Siiski on apellatsioonikoja järeldus, mille kohaselt vastandatud kaubamärgid on kontseptuaalselt erinevad, õige.

66 On selge, et esiteks rajaneb taotletava kaubamärgi põhiolemus huligaani mõistel. Lisaks nõustutakse sellega, et Prantsuse ja Portugali tarbijad teavad seda mõistet eriti seetõttu, et seda kasutatakse jalgpallis. Seega mõistaks ja seostaks asjaomane avalikkus taotletavat kaubamärki selles tähenduses. Teiseks ei ole varasemate kaubamärkide mõistetel *a priori* mingitki tähendust ning need seostuvad kõigepealt ees- ja perekonnanimega. Viimati nimetatud lähenemine on rõivasektoris laialt levinud ja asjaomane avalikkus võtab selle täiesti omaks, nii et varasemad kaubamärgid jäetakse meelde selles tähenduses. Asjaomane avalikkus võib seostada varasemad kaubamärgid ja huligaani mõiste üksnes kaudselt ning ainuüksi kõlalisest vaatenurgast. Selline seostamine põhineks siiski sellel, et vastandatud kaubamärgid on nende kõlalise sarnasuse tõttu eelnevalt segi aetud. Varasemate kaubamärkide visuaalne tajumine loob aga kohe distantsi huligaani mõiste ja nende kaubamärkide vahel. Selles osas leidis apellatsioonikoda õigesti, et üldiselt eeldab riiete ostmine kaubamärgi visuaalset uurimist (vaidlustatud otsuse punkt 23). Seega jätab keskmine tarbija varasemad kaubamärgid meelde ees- ja perekonnanime tähenduses.

67 Arutluskäigu selles staadiumis tuleb kontrollida hageja argumenti, mille kohaselt asjaomastel varasematel kaubamärkidel on tugev eriomane eristusvõime. Nagu eespool mainitud, on varasemad kaubamärgid moodustatud viisil, mida asjaomane avalikkus seostab ees- ja perekonnanimega. Selline lähenemine on rõivasektoris väga

levinud. Peale selle ei viita miski asjaolule, et asjaomane avalikkus võiks pidada valitud ees- ja perekonnanime eriti tähendusrikkaks. Seega ei saa kinnitada väidet, mille kohaselt varasematel kaubamärkidel on tugev eriomane eristusvõime.

68 Seega tuleb vastandatud tähiste sarnasuse igakülgse hindamise raames järeldada, et apellatsioonikoda leidis hoolimata kõlalise sarnasuse puudumisega seotud hindamisveast õigesti, et tähistevaheline visuaalne erinevus ning kontseptuaalse sarnasuse puudumine toovad kaasa nende tähiste sarnasuse puudumise.

69 Vastandatud kaubamärkide igakülgse hindamise raames leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 23 seega õigesti, et asjaomane avalikkus ei ajaks taotletavat kaubamärki varasemate kaubamärkidega segi, ja seda eriti rõivasektoris.

70 Arvestades kõike eespool toodut, tuleb hagi tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

71 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, jäetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astujate nõudele hageja kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Pirrung Forwood Papasavvas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. veebruaril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung