ÜLDKOHTU OTSUS (viies koda)

19. mai 2011 *

Kohtuasjas T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), asukoht Budapest (Ungari), esindajad: advokaat H. Granado Carpenter ja advokaat C. Gutiérrez Martínez,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: O. Mondéjar Ortuño,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus

Pepekillo, SL, asukoht Algésiras (Hispaania), esindaja: advokaat J. Garrido Pastor,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 30. aprilli ja 24. septembri 2008. aasta otsuste peale (mõlemad asjas R 722/2007-1), mis käsitlesid vastavalt Pepekillo, SL-i esitatud tähtaja ennistamise taotlust ning PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) ja Pepekillo vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees S. Papasavvas, kohtunikud V. Vadapalas (ettekandja) ja K. O'Higgins,

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades 24. detsembril 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 30. aprillil 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti kostja vastust,

arvestades 31. märtsil 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 9. juulil 2009 Üldkohtu kantseleisse saabunud repliiki,

arvestades asjaolu, et ühe kuu jooksul alates pooltele teatise kättetoimetamisest kirjaliku menetluse lõpetamise kohta ei olnud nad esitanud taotlust kohtuistungi määramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Üldkohtu kodukorra artikli 135a alusel lahendada kohtuasi ilma suulise menetluseta,

arvestades Üldkohtu kodade koosseisu muutmist,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 M. S. L. esitas 20. novembril 2003 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk PEPEQUILLO.

3 Kaubad ja teenused, millele kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 18, 25 ja 35 ning vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

– klass 18: „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja -kotid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad ja sadulsepatooted";

– klass 25: „rõivad, jalatsid, peakatted”;

– klass 35: „kõigi kaupade jaemüügi teenused; tollimaksuvabastusega ettevõtte haldusabi teenused; arvutivõrgus reklaami ja müügi teenused; impordi-ekspordi agentuuride teenused.”

4 Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 6. septembril 2004 väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 36/2004.

5 Hiljem kanti taotlus menetlusse astuja Pepekillo, SL-i nimele.

6 1. detsembril 2004 esitas üks kolmandast isikust ettevõtja määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletava kaubamärgi registreerimisele eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas vastulause.

7 Vastulause tugines alljärgnevatele varasematele kaubamärkidele:

– sõnamärgi PEPE 1997. aasta Hispaania registreering nr 1627317;

– järgmise kujutismärgi Hispaania registreering nr 1719159:

PEPE

– sõnamärgi PEPE 20. oktoobri 1998. aasta ühenduse registreering nr 345496;

– sõnamärgi PEPE JEANS 1991. aasta Hispaania registreering nr 1290744;

– sõnamärgi PEPE JEANS 3. augusti 2001. aasta ühenduse registreering nr 1807379;

– järgmiste kujutismärkide 1995. ja 1996. aasta Hispaania registreeringud nr 1905641, 1769728 ja 1769576:

  – alljärgnev kujutismärk:



– alljärgnev kujutismärk:



– alljärgneva kujutismärgi 16. juuli 1998. aasta ühenduse registreering nr 287029:



– eelkõige Hispaania registreeringud muudele väljendit „pepe jeans" või sõna „pepe" sisaldavatele kaubamärkidele nagu kaubamärgid PEPE JEANS PORTOBELLO (nr 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nr 2181476 ja 2181477), PEPE JEANS M2 (nr 2096733), PEPE BETTY (nr 1193156), PEPECO (nr 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (ühenduse registreering nr 3342649), PEPE CLOTHING (nr 1293444), PEPE F4 (nr 1704783), PEPE M3 (nr 1704784), PEPE 2XL (nr 1172266), PEPE M99 (nr 1704781).

8 Varasemad kaubamärgid tähistavad järgmisi kaupu:

– Hispaania registreeringu nr 1627317 puhul klassi 18 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „nahast ja tehisnahast tooted; nahast etiketid, reisikotid, seljakotid, kirjamapid, rahakotid, rahataskud, paunad, vihmavarjud, päikesevarjud, jalutuskepid."

– Hispaania registreeringu nr 1719159 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „igat liiki pakendid".

– ühenduse registreeringu nr 345496 puhul klassidesse 18 ja 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 18: „kotid, käekotid, seljakotid, ranitsad, moonakotid, pakkekotid, reisikastid, kerged reisikotid, taskud, kohvrid, reisikotid, rahakotid, rahataskud, paunad, vihmavarjud, päikesevarjud";

  – klass 25: „rõivaesemed; vööd; teksapüksid; jalatsid ja peakatted."

– Hispaania registreeringu nr 1290744 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad, jalatsid, peakatted."

– ühenduse registreeringu nr 1807379 puhul eelkõige klassidesse 3 ja 18 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 3: „parfüümeeriakaubad, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, tehisripsmed, tehisripsmeliimid;”

  – klass 18: „rahakotid, ridikülid, seljakotid, ranitsad, seljakotid, reisikotid, suured kotid, taskud, kohvrid, reisikotid, rahakotid, aktimapid, vihmavarjud, päikesevarjud.”

– Hispaania registreeringute nr 1905641, 1769728 ja 1769576 puhul klassidesse 3, 18 ja 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 3: „parfümeeriakaubad, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, tehisripsmed, tehisripsmeliimid;”

  – klass 18: „nahast ja tehisnahast tooted, nahast etiketid, käekotid, reisikotid, reisitooted, päikesevarjud, jalutuskepid, koolikotid ja seljakotid, kõik nahast;”

  – klass 25: „rõivad, jalatsid, v.a ortopeedilised jalatsid, ja peakatted.”

– ühenduse registreeringu nr 287029 puhul klassidesse 18 ja 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 18: „Kotid, käekotid, seljakotid, ranitsad, moonakotid, pakkekotid, seljakotid, reisikotid, kerged reisikotid, taskud, kohvrid, reisikotid, rahakotid, rahataskud, paunad, vihmavarjud, päikesevarjud;"

  – klass 25: „rõivad; vööd; teksapüksid; jalatsid ja peakatted."

– Hispaania registreeringute nr 2181476, 2181477 ja 1704783 puhul klassidesse 18 ja 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 18: „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; vihmavarjud, päikesevarjud, jalutuskepid; piitsad ja sadulsepatooted";

  – klass 25: „rõivad, jalatsid (v.a. ortopeedilised jalatsid), peakatted."

– Hispaania registreeringute nr 1704781, 1704784 ja 2222218 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad, jalatsid (v.a. ortopeedilised jalatsid), peakatted."

– Hispaania registreeringute nr 1172266, 1193156, 1293444 ja 1652022 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad, jalatsid, peakatted".

– Hispaania registreeringu nr 1789013 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „rõivad, spordijalatsid (v.a. ortopeedilised jalatsid), peakatted".

– Hispaania registreeringu nr 2096733 puhul klassi 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad järgmisele kirjeldusele. „valmisrõivad, vööd (rõivad), teksapüksid, jalatsid, peakatted."

– ühenduse registreeringu nr 3342649 puhul eelkõige klassidesse 18 ja 25 kuuluvad kaubad, mis vastavad iga klassi osas järgmisele kirjeldusele:

  – klass 18: „nahk ja tehisnahk ning nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja -kotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad ja sadulsepatooted; kotid, rahakotid, seljakotid, kandekotid, koolikotid, tänavakotid, karbid klassis 18, kirjamapid, reisikotid, kerged reisikotid;"

  – klass 25: „rõivaesemed, valmisrõivad, vööd, teksapüksid, jalatsid ja peakatted."

9 Need registreeringud anti hiljem üle hagejale PJ Hungary Szolgáltató kft-le (PJ Hungary kft).

10 Vastulause põhjendused tulenesid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b ja lõikest 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5).

11 Vastulausete osakond rahuldas 9. märtsil 2007 vastulause kõigi kaupade ja teenuste osas, mille vastu see esitatud oli, ega registreerinud taotletavat kaubamärki, leides, et seda kaubamärki kasutades saaks menetlusse astuja kasu varasemate kaubamärkide PEPE ja PEPE JEANS mainest.

12 Menetlusse astuja esitas 10. mail 2007 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

13 Menetlusse astuja esitas oma kaebuse põhjendused ühtlustamisametile 13. juulil 2007, ehk üks päev pärast nende esitamiseks seatud tähtaega, mis oli 12. juulil 2007. Ühtlustamisamet teatas kantselei 19. juuli 2007. aasta kirjaga menetlusse astujale, et tema kaebuse põhjendused saabusid pärast tähtaja möödumist ja et kaebus jäetakse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

14 Seejärel esitas menetlusse astuja 12. septembril 2007 ühtlustamisametile tähtaja ennistamise taotluse vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 78 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 81), tuues esile, et ta võttis kõik vajalikud meetmed ja kaebuse põhjenduste hilinemist ei saa talle süüks panna, kuna selle põhjustas kullerpostiettevõtja.

15 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda rahuldas menetlusse astuja tähtaja ennistamise taotluse 30. aprilli 2008. aasta otsusega (edaspidi „tähtaja ennistamise otsus") ning otsustas sellest tulenevalt, et „kaebuse põhjendusi tuleb käsitleda nii, et need on esitatud määruses nr 40/94 ette nähtud tähtaja jooksul".

16 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda rahuldas 24. septembri 2008. aasta otsusega (edaspidi „sisuline otsus") ka menetlusse astuja esitatud kaebuse, tühistades vastulausete osakonna otsuse ja lükates tagasi hageja vastulause. Apellatsioonikoda leidis eelkõige, et esiteks puudub segiajamise tõenäosus vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b ja teiseks ei ole selle määruse artikli 8 lõige 5 käesolevas asjas kohaldatav, kuna vastandatud kaubamärgid ei ole sarnased.

17 Apellatsioonikoda asus nimelt seisukohale, et kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad, et ei ole tõendatud, et varasemad tähised moodustavad kaubamärkide perekonna (on enam kui perekond „registreerimise" järgi) ja lõpuks, et varasemate tähiste mainet ja suurt eristusvõimet puudutavat argumenti ei saa käesoleval juhul arvestada.

Poolte nõuded

18 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada tähtaja ennistamise otsus;

– tühistada sisuline otsus;

– mõista käesoleva kohtumenetluse kulud ning ühtlustamisametis toimunud haldusmenetluse kulud välja ühtlustamisametilt.

19 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

20 Repliigis palub hageja Üldkohtul mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

Õiguslik käsitlus

Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid

21 Hagiavalduse lisas esitas hageja koopia 22. aprillil 2008 ühes Hispaania päevalehes avaldatud artiklist, mis käsitleb kümmet hispaania kõnekeeles kõige enam kasutatud sõna ning mis viitab nimelt sõnale „quillo” kui sõna „chiquillo” lühendile.

22 Seda esimest korda Üldkohtus esitatud tõendit ei saa arvesse võtta. Üldkohtusse esitatud hagi eesmärk on ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 65) tähenduses, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne hinnata uuesti faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud kohtus esitatud tõendeid. Seega tuleb asjaomased dokumendid tagasi lükata, ilma et oleks vaja uurida nende tõenduslikku jõudu (vt selle kohta Üldkohtu 24. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-346/04: Sadas *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), EKL 2005, lk II-4891, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika).

Esimene nõuete punkt

23 Esimest nõuete punkti, millega hageja palub tühistada tähtaja ennistamise otsuse, põhjendab ta ühe väitega, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 78 rikkumist.

Poolte argumendid

24 Hageja väidab, et menetlusse astuja ei võtnud kõiki vajalikke meetmeid, nagu on nõutud määruse nr 40/94 artiklis 78, ning seega ei olnud põhjendatud see, et apellatsioonikoda rahuldas tema tähtaja ennistamise taotluse.

25 Hageja väidab, et menetlusse astuja kasutas esiteks täielikult ära tähtaja, mis tal oli ühtlustamisameti vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse esitamiseks, teiseks ei maininud ta ega esitanud kullerpostiettevõtjale kõiki saaja andmeid, kolmandaks ei uurinud ta, kas saadetis on kohale jõudnud, ning neljandaks ei esitanud ta

kaebuse põhjendustega menetlusdokumenti faksi teel vaatamata sellele, et ta esitas selle hilinemisega.

26 Seega, nagu ühtlustamisamet hageja väitel kostja vastuses möönab, võttis menetlusse astuja minimaalsed meetmed, samas kui määruse nr 40/94 artikli 78 lõikes 1 on nõutud, et tähtaja ennistamist taotlev isik oleks võtnud kõik vajalikud meetmed.

27 Hageja lisab, et kuigi ühtlustamisamet ja menetlusse astuja viitavad kaebuse põhjenduste hilinemise selgituseks kullerpostiettevõtja veale, tuleb arvestada asjaoluga, et menetlusse astuja esindajal lasub kõrgendatud valvsuse kohustus, ning ta oleks seega pidanud kaebuse põhjendused saatma faksi teel ja paremini täitma kaebuse põhjendusi sisaldava menetlusdokumendi saatelehe, mis anti üle kullerpostiteenistusele.

28 Lõpuks märgib hageja, et menetlusse astuja esindaja oleks pidanud põhiosas üle kontrollima, kas andmed kaebuse põhjendusi sisaldava menetlusdokumendi saatelehel, mis anti üle kullerpostiteenistusele, on õiged; seda enam, et tal on kohustus anda kullerpostiteenistusele õige aadress ja juhised.

29 Ühtlustamisamet märgib, et tühistamishagi ja tähtaja ennistamise otsus tuleb tunnistada vastuvõetamatuks või igal juhul tuleb need tagasi lükata põhjendamatuse tõttu.

30 Menetlusse astuja vaidleb hageja argumentidele vastu.

Üldkohtu hinnang

31 Tähtaja ennistamise taotlust reguleerib määruse nr 40/94 artikkel 78, milles on ühena tähtaja ennistamise tingimustest kehtestatud asjaolu, et taotleja on „võtnud asjaolude kohaselt kõik meetmed."

32 Seega tuleb kindlaks teha, kas käesoleval juhul võttis menetlusse astuja tõepoolest asjaolude kohaselt kõik meetmed, et järgida tähtaega, mis talle oli määratud kaebuse esitamiseks vastulausete osakonna otsuse peale.

33 Selle kohta tuleb märkida, et ühelt poolt oli menetlusse astujale kaebuse põhjenduste esitamiseks antud tähtaeg peaaegu lõppenud, sest ta kasutas kullerpostiettevõtja teenust tähtaja möödumisele eelnenud päeval, ja teiselt poolt on ühtlustamisameti, menetlusse astuja ja tema esindaja asukohad erinevates linnades, vastavalt Alicantes (Hispaania), Algésirases (Hispaania), Cádiz'is (Hispaania) ja Madridis (Hispaania).

34 Esiteks, mis puutub hageja argumenti, et menetlusse astuja kasutas kaebuse esitamise tähtaja täielikult ära, siis see tuleb tagasi lükata, kuna tähtajad on põhimõtteliselt määratud selleks, et neid saaks lõpuni kasutada (Üldkohtu 20. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas T-251/04: Kreeka *vs.* komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 53).

35 Teiseks tuleb seoses väitega, et kaebuse põhjendusi sisaldava menetlusdokumendi saatelehele, mis anti üle kullerpostiteenistusele, ei märgitud ühtlustamisameti kontaktandmeid, märkida, et nagu apellatsioonikoda talle menetlusse astuja poolt esitatud

tõendite kohta tõdes (vt tähtaja ennistamise otsuse punkt 25), ei täitnud saatelehte menetlusse astuja, vaid kullerpostiettevõtja.

36 Ühtlustamisameti otsuse kohta, millele hageja repliigi punktis 9 viitab, ehk neljanda apellatsioonikoja 6. aprilli 2005. aasta otsuse kohta asjas R 636/2003-4: SimpleTech, Inc. tuleb tõdeda, et see ei ole käesoleval juhul asjakohane, sest nimetatud asjas andis hageja esindaja ühtlustamisameti vanad kontaktandmed. Käesolevas asjas ei olnud see aga nii ja seega otsustas apellatsioonikoda tähtaja ennistamise otsuse punktis 25 põhjendatult, et „saatelehe täitis transportija (mitte saatja), nii et [menetlusse astujale] ei saa ühtegi viga süüks panna."

37 Kolmandaks, seoses hageja argumendiga, et menetlusse astuja ei kontrollinud saadetise kohalejõudmist, tuleb märkida, nagu apellatsioonikoda seda tähtaja ennistamise otsuse punktis 21 põhjendatult tegi, et menetlusse astuja valis „kohase teenuse", kuna teenus, mille kasuks ta otsustas, ehk SEUR 10, tagas talle, et kaebuse põhjendusi sisaldav menetlusdokument toimetatakse kohale järgmisel päeval kell 10.

38 Teisisõnu valis menetlusse astuja teenuse, millega tagati, et kaebuse põhjendusi sisaldav menetlusdokument toimetatakse kohale tähtaja jooksul. Seega oli nõuetekohane see, et menetlusse astuja ei kontrollinud saadetise kohalejõudmist, seda enam, et – nagu märgib hageja hagiavalduse punktis 5 – tema esindaja kasutas harjumuspäraselt just selle kullerpostiettevõtja teenuseid. Järelikult usaldas menetlusse astuja esindaja piisavalt kõnealust kullerpostiettevõtjat, et mitte kontrollida, kas kaebuse põhjendusi sisaldav menetlusdokument toimetati kohale tähtaja jooksul.

39 Mis puutub neljandaks hageja argumenti selle kohta, et kaebuse põhjendusi sisaldavat menetlusdokumenti ei edastatud faksi teel, siis piisab selle märkimisest, et sel viisil edastamine ei ole kohustuslik.

40 Lõpuks, kuigi ühtlustamisamet märgib kostja vastuse punktis 20, et „[menetlusse astuja] võttis käesoleval juhul asjaolude kohaselt vähimad vajalikud meetmed", tuleb siiski järeldada, et tegemist on trükiveaga, sest ühtlustamisamet mitte ainult ei nendi kostja vastuse punktis 21, et menetlusse astuja võttis kõik vajalikud meetmed, vaid lisab ka, et apellatsioonikoda asus sellele seisukohale tähtaega ennistades (vt selle kohta tähtaja ennistamise otsuse punkt 15).

41 Kõike eeltoodut arvesse võttes tuleb sedastada, et määruse nr 40/94 artikli 78 rikkumist käsitlev ainus väide ei ole põhjendatud ja see tuleb tagasi lükata. Järelikult tuleb esimene nõuete punkt tagasi lükata, ilma et oleks vaja teha otsust selle vastuvõetavuse kohta.

Teine nõuete punkt

42 Teist nõuete punkti, millega hageja palub tühistada sisulise otsuse, põhjendab ta kahe väitega, millest esimeses viitab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ning teises määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisele.

Esimene väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist

– Poolte argumendid

43 Hageja väidab, et sisulises otsuses rikkus apellatsioonikoda ebaõige tõlgendamisega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, kui leidis, et taotletava kaubamärgi PEPEQUILLO ja talle kuuluvate varasemate kaubamärkide PEPE perekonna vahel puudub segiajamise tõenäosus.

44 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad, et sisulises otsuses on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b õigesti kohaldatud, kuna varasemad kaubamärgid ja taotletav kaubamärk ei ole sarnased ning sellest tulenevalt puudub tõenäosus, et need aetakse turul segi.

Tähiste võrdlus

45 Hageja väidab esiteks asjaomaste tähiste visuaalse võrdluse kohta, et seda peaks teostama varasemate kaubamärkide PEPE perekonna ja taotletava kaubamärgi PEPEQUILLO vahel.

46 Kõnealuse võrdluse põhjal saab tuvastada, et sõna „pepe” sisaldub tervikuna taotletavas kaubamärgis, moodustades selle „domineeriva osa” ehk kõnealuse kaubamärgi alguse. Sellest tulenevalt on need kaks tähist hageja väitel sarnased, kuna sõna „pepe” domineerib ainsana taotletavast kaubamärgist PEPEQUILLO asjaomasele avalikkusele jäävat mälupilti.

47 Peale selle, olgugi et sõna „pepe" on Hispaanias levinud hüüdnimi, on see eriti eristusvõimeline – vastupidi apellatsioonikoja kinnitustele sisulises otsuses – ja seda kahel põhjusel. Ühelt poolt ei kuulu kõnealune sõna mõne registreerimisest keeldumise põhjuse alla, nagu näiteks sellest tulenev põhjus, et kaubamärk on üldnimetus või kirjeldav, ja teiselt poolt on see sõna kaubamärgi PEPE maine tõttu eriti eristusvõimeline.

48 Seega on asjaomaste tähiste vahelise visuaalse sarnasuse aste 50%, kuna sõna „pepe" sisaldub tervikuna kaubamärgis PEPEQUILLO.

49 Teiseks on hageja asjaomaste tähiste kontseptuaalse võrdluse osas seisukohal, et tuleb teha vahet arvesse võetavate turgude vahel. Nii ei ole avalikkuse puhul, keda iseloomustab ühenduse keskmine tarbija, välja arvatud Hispaania keskmine tarbija, võimalik niisugust võrdlust teha, kuna selle tarbija jaoks puudub sõnadel „pepe" ja „quillo" igasugune tähendus. Seevastu avalikkuse jaoks, mis koosneb Hispaania keskmisest tarbijast, on need tähised sõna „pepe" osas kontseptuaalselt identsed. Mis puutub sõnasse „quillo", siis tegemist on kõnekeelse ja hellitava lühendiga hispaaniakeelsest sõnast „chiquillo", mis tähendab last või väikest ja on Hispaanias laialt kasutatav.

50 Seega arvestades, et on üldteada, et sõna „quillo" on Hispaanias sõna „chiquillo" lühend, tajub Hispaania keskmine tarbija kaubamärki PEPEQUILLO nii, et see tähendab kas „poisike pepe" või „väike pepe" või „laps pepe".

51 Järelikult on kõnealused tähised visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt väga sarnased ning graafiliselt keskmiselt sarnased.

52 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad, et vastupidi hageja väidetele ei ole kõnealused tähised sarnased.

53 Kinnitades, et sõna „pepe" on tähise PEPEQUILLO domineeriv osa, jagab hageja nende sõnul tähise meelevaldselt kaheks – osadeks „pepe" ja „quillo" ning väidab seega, et tähis on esinime Pepe tuletis. Kuid ükski loogikast tuleneval ega keelelisel argumendil põhinev põhjus ei võimalda järeldada, et tarbijad eristavad taotletavast kaubamärgist jäävas üldmuljes loomulikul viisil sõnu „pepe" ja „quillo", mitte näiteks sõnu „pe" ja „pequillo".

54 Ühtlustamisamet väidab veel, et kuigi kõnealuste tähiste visuaalse võrdluse alusel saab järeldada, et neil on teatav sarnasus tulenevalt sellest, et tähis PEPE „on täielikult hõlmatud" taotletava kaubamärgi algosaga, siis kuna tegemist on suhteliselt lühikeste tähistega, tuleb arvestada, et nende tähiste keskmine osa on sama tähtis kui alg- ja lõpposa.

55 Menetlusse astuja leiab omalt poolt, et kõnealuste tähiste ülesehitus on vaieldamatult erinev, sest kui tähis PEPEQUILLO koosneb neljast silbist, siis varasemad tähised äärmisel juhul kolmest silbist.

56 Menetlusse astuja väidab lisaks, et kuigi ta võis möönda varasema kaubamärgi PEPE maine olemasolu, ei ole see vastuolus asjaoluga, et sõnal „pepe" on vähemalt Hispaanias *ab initio* nõrk eristusvõime, kuna see on eesnime José hellitusnimi.

57 Kuid sõna „pepe” maine teksariidest rõivaste osas ei tingi automaatselt kõigi seda sõna sisaldavate asjaomaste tähiste sarnasust, sõltumata sellest, kas need on lihtsad või keerulised, isegi kui see esineb nende algosas.

58 Lisaks sellele tuleb kõnealuste tähiste kontseptuaalse võrdluse osas eristada ühenduse keskmist tarbijat, kelle puhul ei ole niisugune võrdlus asjakohane, Hispaania keskmisest tarbijast. Viimase puhul tuleb esiteks meenutada, et hagejal ei ole alust tähist PEPEQUILLO tükeldada. Nimelt on tegemist lihtsa tähisega ilma konkreetse tähenduseta, mille M. S. L. ise lõi ja välja mõtles.

59 Teiseks, isegi juhul, kui tunnistada, et sõna „quillo” on sõna „chiquillo” lühend, ja kui tõepoolest sõnadel „pepe” ja „quillo” eraldi võetuna võib olla oma konkreetne tähendus, ei saa siiski järeldada, et neil on tingimata tähendus kokkupanduna.

60 Lõpuks väidab menetlusse astuja foneetilise külje kohta, et rõhk ei asetse samadel silpidel, sest tähise PEPE puhul on see esimesel ja tähise PEPEQUILLO puhul kolmandal silbil.

Segiajamise tõenäosus

61 Hageja väidab, et sisulise otsuse punktis 24 tegi apellatsioonikoda jämeda vea, kui leidis, et kaubamärkide PEPE perekond on üksnes perekond registreerimise järgi, kuna nende kasutamist turul ei ole tõendatud.

62 Selle kohta väidab hageja, et mitu dokumenti, mille ta ühtlustamisametile vastulausemenetluses esitas, nagu Hispaania tähtsaimate ametlike kaubanduskodade sertifikaadid, kohtu- ja haldusotsused või ka meedias avaldatud publikatsioonid on mitte ainult kaubamärkide PEPE perekonna maine, vaid ka kasutamise intensiivsuse tõendamiseks.

63 Peale selle tunnistas apellatsioonikoda ise 9. märtsi 2007. aasta otsuses (leheküljed 9 ja 10), et on esitatud tõendid kaubamärkide perekonna olemasolu kohta Hispaanias.

64 Sellest tulenevalt esineb ilmselge oht, et keskmine tarbija võib arvata, et taotletav kaubamärk PEPEQUILLO on põhikaubamärgist PEPE tuletatud kaubamärk ja et sellega on tähistatud konkreetne kaubavalik, mis „on osa kaubamärkide PEPE perekonnast".

65 Seega, jättes tähelepanuta kaubamärgi PEPE suure eristusvõime, tegi apellatsioonikoda vea, seda enam, et menetlusse astuja ja ühtlustamisamet möönsid kaubamärgi PEPE mainet, ning rikkus nii määruse nr 40/94 artiklist 73 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 75) tulenevat põhjendamiskohustust.

66 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad seoses segiajamise tõenäosuse hindamisega varasemate kaubamärkide perekonna maine suhtes, et piisab selle märkimisest, et hageja ei ole tõendanud selle kaubamärkide perekonna olemasolu väljaspool registreerimist. Kuna kõiki varasemaid kaubamärke turul ei kasutata, ei ole võimalik, et ühenduse keskmised tarbijad arvavad, et taotletav kaubamärk PEPEQUILLO kuulub kaubamärkide PEPE perekonda.

67 Lisaks sellele ei ole tähise PEPE või ka kaubamärkide PEPE perekonna väidetav üldtuntus Hispaanias piisav selleks, et Hispaania keskmised tarbijad kõnealuste tähiste vahel seost näeks, ja seda seetõttu, et eeltoodut silmas pidades on vähetõenäoline, et need tarbijad suudaksid taotletavas kaubamärgis kunstlikult tuvastada osa, mis on analoogiline „varasema õigusega, mille suhtes üldtuntuse *vis atractiva* võiks toimida."

– Üldkohtu hinnang

68 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. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkti ii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkt ii) kohaselt tähendab varasem kaubamärk kaubamärke, mis on registreeritud liikmesriigis ja mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast.

69 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja pidades silmas kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (Üldkohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 30–33 ja seal viidatud kohtupraktika).

70 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamise seisukohast eeldab segiajamise tõenäosus samal ajal nii vastandatud kaubamärkide identsust või sarnasust kui ka tähistatud kaupade või teenuste identsust või sarnasust. Tegemist on kumulatiivsete tingimustega (vt Üldkohtu 22. jaanuari 2009. aasta otsus kohtuasjas T-316/07: Commercy *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – easyGroup IP Licensing (easyHotel), EKL 2009, lk II-43, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika).

71 Asjaomase avalikkuse kohta tuleb menetluses osalevatele pooltele sarnaselt sedastada, et selle moodustavad ühenduse keskmised tarbijad, sealhulgas Hispaania keskmised tarbijad, kuna käesolevas asjas vaadeldavad kaubad on üldtarbekaubad (vt Üldkohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet - Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 41). Kõnealuste kaupade keskmine tarbija on eeldatavalt piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

72 Kõnealuste kaupade võrdluse osas ei vaidle pooled vastu apellatsioonikoja sisulise otsuse punktis 15 tõdetule, mille kohaselt on need kaubad identsed või sarnased.

Tähiste võrdlus

73 Olgu meenutatud, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab vaidlusaluste tähiste visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tuleb märkida, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega uuri selle eri detaile (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Shaker, EKL 2007, lk I-4529, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika).

74 Sellest hoolimata jagab tarbija sõnamärki tajudes selle sõnalisteks osadeks, millel on tema jaoks konkreetne tähendus või mis on sarnased sõnadele, mida ta juba teab (Üldkohtu 6. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-356/02: Vitakraft-Werke Wührmann *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Krafft (VITAKRAFT), EKL 2004, lk II-3445, punkt 51, ja 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-256/04: Mundipharma *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), EKL 2007, lk II-449, punkt 57).

75 Lisaks sellele tuleb tähiste visuaalse võrdluse osas meenutada, et miski ei takista kontrollida sõna- ja kujutismärgi visuaalset sarnasust, kui neil kaubamärgiliikidel on visuaalselt tajutav graafiline kujutis (vt Üldkohtu 4. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-359/02: Chum *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Star TV (STAR TV), EKL 2005, lk II-1515, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

76 Käesoleval juhul märgib apellatsioonikoda sisulise otsuse punktis 20, et „kaubamärk PEPEQUILLO erineb [varasemast kaubamärgist PEPE] nii visuaalselt kui ka foneetiliselt, sest on palju pikem ja sellel on rõhk [kolmandal] silbil."

77 Tuleb nentida, et sõna „pepe" asub tähise PEPEQUILLO alguses. Lisaks, kuigi tähis PEPEQUILLO erineb varasemast kaubamärgist PEPE kahe viimase silbi tõttu, mis on pikemad kui selle kaks esimest silpi, ja kõigist teistest varasematest tähistest seetõttu, et koosneb vaid ühest võrdlemisi pikast sõnast, samas kui teised varasemad tähised koosnevad üldiselt kas lühikesest sõnast nagu tähis PEPE või kahest sõnast nagu tähis PEPE JEANS, tuleb siiski märkida, et see ei ole otsustav mis tahes visuaalse sarnasuse välistamiseks, sest väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab tarbija üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärgi algusele kui lõpule (Üldkohtu 7. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-133/05: Meric *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), EKL 2006, lk II-2737, punkt 51, ja Üldkohtu 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-109/07: L'Oréal *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa Monopole (SPA THERAPY), EKL 2009, II-675, punkt 30). Peale selle on varasemate tähiste seas varasem tähis PEPECO, mis koosneb sõnast „pepe", millele on

lisatud tuletusliide „co”, tulemuseks tähisele PEPEQUILLO sarnane struktuur. Niisiis tuleb sedastada, et taotletavast kaubamärgist jääv visuaalne mulje on analoogne varasematest kaubamärkidest jääva muljega.

78 Järelikult tuleb tõdeda, et visuaalselt on kõnealused tähised keskmiselt sarnased.

79 Kõnealuste tähiste foneetilise võrdluse kohta olgu meenutatud, et silpide erinev arv ei ole piisav selleks, et välistada tähiste foneetiline sarnasus (Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus kohtuasjas T-131/09: Farmeco *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Allergan (BOTUMAX), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul on kõnealuste tähiste kaks esimest silpi identsed ning neid hääldatakse samamoodi. Rõhk on tähises PEPEQUILLO küll kolmandal silbil ja varasemates tähistes esimesel silbil, kuid see ei ole piisav, et välistada igasugused foneetilised sarnasused.

80 Seetõttu tuleb tõdeda, et kõnealuste tähiste vahel on vähemalt väike foneetiline sarnasus.

81 Mis puutub kõnealuste tähiste kontseptuaalsesse võrdlusse, siis selle puhul tuleb eristada ühenduse keskmist avalikkust, mis ei hõlma Hispaania keskmist tarbijat ja mille jaoks niisugune võrdlus ei oma tähtsust, sest sõnad „pepe” ja „quillo” ei tähenda tema jaoks midagi, Hispaania keskmisest tarbijast, kelle jaoks võib neil olla tähendus.

82 Olgugi et tähisel PEPEQUILLO puudub iseenesest tähendus, sest see ei ole levinud nimi, on võimalik, et Hispaania keskmine tarbija jagab selle kaheks tema jaoks tähendust omavaks sõnaks, ehk sõnadeks „pepe" ja „quillo" vastavalt käesoleva kohtuotsuse punktis 73 viidatud kohtupraktikale. Nimelt on neil kahel sõnal eraldi võetuna Hispaania tarbijate jaoks täpne tähendus: sõna „pepe" on eesnime José hellitusnimi ja sõna „quillo" on sõna „chiquillo" kõnekeelne lühend. Niisiis, kuigi nagu apellatsioonikoda sisulise otsuse punktis 20 märgib, on „Pepe" levinud hellitusnimedeks sõnad „pepito" ja „pepillo", ei saa välistada, et Hispaania keskmine tarbija arvab, et tähis PEPEQUILLO tähendab „poisike Pepe".

83 Sellest tulenevalt võib Hispaania keskmine tarbija arvata, et taotletava kaubamärgi moodustamiseks hellitusnimest Pepe on kasutatud sõnamängu, nagu on tehtud varasemate kaubamärkidega. Niisiis tuleb tõdeda, et kõnealused tähised on kontseptuaalselt sarnased.

84 Seega tuleb järeldada, et kõnesolevad tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased.

Segiajamise tõenäosus

85 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab arvestamist asjaomaste tegurite teatava vastastiku sõltuvusega, eriti asjaomaste kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikuse sõltuvusega. Nii võib tähistatavate kaupade või teenuste vähese sarnasuse kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 17, ja Üldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-81/03, T-82/03 ja T-103/03: Mast-Jägermeister *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Licorera Zacapaneca (VENADO raamiga jm), EKL 2006, lk II-5409, punkt 74).

86 Apellatsioonikoda leidis, et hageja ei ole õiguslikult piisavalt tõendanud ohtu, et tema varasemad kaubamärgid ja taotletav kaubamärk PEPEQUILLO aetakse segi. Apellatsioonikoja hinnangul nimelt esiteks ei eksisteeri turul kaubamärkide PEPE või PEPE JEANS perekonda ja igal juhul ei ole kaubamärgil PEPEQUILLO sama ülesehitust, mis varasematel kaubamärkidel. Teiseks ei tähenda varasemate kaubamärkide maine seda, et kõik sõna „pepe" sisaldavad kaubamärgid põhjustavad turul segiajamise, ning lisaks oleks see sõna pidanud ka olema kaubamärgi PEPEQUILLO domineeriv osa, mis käesoleval juhul ei ole nii.

87 Määruse nr 40/94 põhjenduse 7 (nüüd määruse nr 207/2009 põhjendus 8) kohaselt sõltub segiajamise tõenäosuse hindamine mitmest asjaolust, ja eelkõige kaubamärgi tuntusest avalikkuse seas asjaomasel turul. Et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem on kaubamärk, siis on kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt kas nende olemusest või nende tuntusest turul, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95; SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 24; eespool viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 20).

88 Tavalisest tugevam eristusvõime, mis kaubamärgil on tuntuse tõttu avalikkuse seas vastaval turul, eeldab tingimata, et seda kaubamärki tunneks vähemalt märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, ilma et sellel tingimata peaks olema maine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Seda, et kaubamärgil on tugev eristusvõime, ei saa tõendada üldisel viisil, nt viidates konkreetsetele suhtarvudele selle kohta, millisel määral on kaubamärk asjaomase avalikkuse seas tuntud. Sellegipoolest tuleb möönda teatava vastastikuse sõltuvuse olemasolu asjaomase avalikkuse seas kaubamärgi tuntuse ja selle eristusvõime vahel selles mõttes, et mida enam on kaubamärk sihtrühma seas tuntud, seda tugevam on selle eristusvõime. Selle hindamiseks, kas kaubamärgil on tugev eristusvõime tuntuse tõttu avalikkuse seas, tuleb arvesse võtta kõiki antud juhul olulisi asjaolusid, milleks on eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi

kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressursside ulatus; see, millises ulatuses asjaomases sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära teatavate ettevõtjate kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti (vt Üldkohtu 12. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-277/04: Vitakraft-Werke Wührmann *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), EKL 2006, lk II-2211, punktid 34 ja 35 ning seal viidatud kohtupraktika).

89 Käesolevas kohtuasjas on hageja hagiavalduse lisas oma kaubamärgi maine tõendamiseks esitanud tabeli, milles on märgitud Hispaanias tehtud reklaamkulutused, ning tabeli andmetega müügi kohta Hispaanias, kusjuures mõlemas on esikohal tähis PEPE JEANS LONDON.

90 Hageja esitas hagiavalduse lisas veel ka mitu dokumenti, millega soovib tõendada kaubamärkide PEPE ja PEPE JEANS mainet, sealhulgas Hispaania kaubanduskodade sertifikaadid ning Hispaania kohtute otsused.

91 Sellest tuleneb, et kaubamärgil PEPE on teatav maine, vähemalt asjaomase avalikkuse Hispaania osas, ning see on niisiis saanud omandada suure eristusvõime. Nimelt tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et kui varasem kaubamärk ei ole eristusvõimeline oma olemusest tulenevalt, võib see eristusvõime omandada tänu mainele (vt Üldkohtu 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punktid 43 ja 44, ning Üldkohtu 15. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T-446/07: Royal Appliance International *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 58). Kuigi käesoleval juhul vastab tõele, et sõna „pepe" on Hispaanias suhteliselt levinud ega oma iseenesest suurt eristusvõimet, on see kaubamärk seevastu oma maine tõttu saanud eriti

eristusvõimeliseks. Lisaks sellele möönis menetlusse astuja oma vastuses sõnaselgelt kaubamärgi PEPE maine olemasolu ja ühtlustamisamet on seda tunnustanud hagiavalduse lisas esitatud erinevates otsustes.

92 Mis puutub hageja kinnitusse, et tema varasemate kaubamärkide maine on niisugune, et kõnealuste tähiste vahel esineb segiajamise tõenäosus, siis tuleb ometi meenutada, et kuigi kaubamärgi maine on asjaolu, mida tuleb segiajamise tõenäosuse puhul arvesse võtta, ei saa ainuüksi selle põhjal niisugust tõenäosust tuvastada. Mainega arvestatakse selle hindamisel, kas tähiste või kaupade ja teenuste sarnasus on segiajamise tõenäosuse tekkimiseks piisav (Üldkohtu 11. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-247/03: Torres *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Muga (Torre Muga), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 72, ja Üldkohtu 18. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-287/06: Torres *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), EKL 2008, lk II-3817, punkt 75).

93 Vaadeldaval juhul on käesoleva kohtuotsuse punktides 72 ja 84 tuvastatud, et kõnealused tähised on sarnased ja puudutavad identseid või sarnaseid kaupu. Seetõttu on segiajamise tõenäosus tõepoolest olemas ja varasemate kaubamärkide eristusvõime ainult võimendab seda.

94 Mis puutub segiajamise tõenäosusesse kaubamärkide PEPE perekonna olemasolu tõttu, siis peavad selle tegelikuks tuvastamiseks olema täidetud kaks kohtupraktikast tulenevat tingimust. Esiteks peab väidetava kaubamärkide perekonna omanik tõendama kõikide perekonda kuuluvate kaubamärkide kasutamist või vähemalt sellise hulga kaubamärkide kasutamist, mis võivad perekonna moodustada, ja teiseks peab taotletav kaubamärk mitte ainult olema analoogne perekonda kuuluvate kaubamärkidega, vaid sellel peab olema ka omadusi, mille alusel võib seda perekonnaga seostada (Üldkohtu 23. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas T-194/03: Il Ponte Finanziaria *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), EKL 2006, lk II-445, punktid 126 ja 127).

95 Kuigi hageja tõendas käesoleval juhul kaubamärkide PEPE ja PEPE JEANS kasutamise, ei ole ta suutnud tõendada talle kuuluva väidetava kaubamärkide perekonna teiste kaubamärkide nagu PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99 kasutamist, nagu apellatsioonikoda sisulise otsuse punktis 24 märgib.

96 Igal juhul ei ole küsimus kaubamärkide PEPE perekonna olemasolu kohta selline, mis võiks kahtluse alla seada järelduse, et kaubamärgid PEPE ja PEPE JEANS on sel määral eristusvõimelised, et vastandatud tähiste sarnasus ning kõnealuste kaupade ja teenuste identsus on piisavad segiajamise tõenäosuse põhjustamiseks.

97 Järelikult tuleb käesoleva väitega nõustuda.

Teine väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumist

– Poolte argumendid

98 Hageja leiab esiteks, et kõnealuste tähiste vahel ei ole niisuguseid visuaalseid, foneetilisi või kontseptuaalseid erinevusi, mis takistaksid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamist, ja et kaubamärgi PEPEQUILLO registreerimiseks puudub „tungiv põhjus".

99 Seega esineb tema väitel ilmselge ja tegelik oht, et taotletava kaubamärgiga kasutatakse ebaõiglaselt ära kaubamärkide PEPE mainet, pannes tarbijaid vääralt arvama, et tähis PEPEQUILLO on veel üks kaubamärkide PEPE perekonna kaubamärk.

100 Teiseks ei viinud apellatsioonikoda läbi ühtegi sarnasuse või identsuse kontrolli määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel ning piirdus selle määruse artikli 8 lõike 1 kohaldatavuse uurimisega. Nimetatud määruse artikli 8 lõike 5 kohaselt on aga nõutav vastandatud tähiste vaheline seos, mitte segiajamise tõenäosus, nagu märkis menetlusse astuja oma vastuses.

101 Nii ei põhjendanud apellatsioonikoda oma otsust piisavalt ning rikkus ka määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5, kui sedastas, et varasemate kaubamärkide ja tähise PEPEQUILLO vahel puudub segiajamise tõenäosus, nii et selle määruse artikli 8 lõikes 5 sätestatud tähiste sarnasuse tingimus ei ole täidetud.

102 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5 ei ole rikutud, kuna varasemad kaubamärgid ja tähis PEPEQUILLO ei ole sarnased.

103 Pealegi ei ole hageja tõendanud vastandatud kaubamärkide vahelist seost ega selgitanud, milles seisneb oht, et kahjustatakse tema varasemate kaubamärkide eristusvõimet või nende mainet, või ka oht, et tema varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet kasutatakse ebaõiglaselt ära.

– Üldkohtu hinnang

104 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaselt ei registreerita lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist või kahjustamist.

105 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 on kohaldatav ka siis, kui kaubad ja teenused on sarnased. Nimelt on kohtupraktikas tunnistatud, et juhul kui tähist kasutatakse identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks, peab mainekal kaubamärgil olema vähemalt sama ulatuslik kaitse nagu siis, kui tähist kasutatakse kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased (Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-215/03: Sigla *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - Elleni Holding (VIPS), EKL 2007, lk II-711, punkt 32, vt ka analoogia alusel Euroopa Kohtu 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punktid 24–26, ja 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punktid 19–22).

106 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud varasema kaubamärgi laiem kaitse eeldab seega mitme tingimuse täitmist. Esiteks peab varasem väidetavalt mainekas kaubamärk olema registreeritud. Teiseks peavad viimati mainitud kaubamärk ning see, mille registreerimist taotletakse, olema identsed või sarnased. Kolmandaks peab varasem ühenduse kaubamärk olema omandanud maine Euroopa Liidus või varasem siseriiklik kaubamärk olema omandanud maine asjaomases liikmesriigis. Neljandaks peab ühenduse kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tingima ohu,

et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet kasutatakse ebaõiglaselt ära või et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet kahjustatakse. Kuna need tingimused on kumulatiivsed, ei ole kõnealune säte kohaldatav, kui ka üks neist ei ole täidetud (eespool viidatud kohtuotsus VIPS, punktid 34 ja 35, ning Üldkohtu 11. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas T-150/04: Mülhens *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Minoronzoni (TOSCA BLU), EKL 2007, lk II-2353, punktid 54 ja 55).

107 Käesoleval juhul on väidetavalt mainekad kaubamärgid PEPE ja PEPE JEANS registreeritud nii siseriiklikult kui ka ühenduses (vt eespool punkt 7). Lisaks, nagu Üldkohus on eespool punktis 83 tuvastanud, on kõnealused tähised sarnased.

108 Hageja esitatud tõendite ning eespool punktides 88–90 sedastatu kohaselt on varasematel kaubamärkidel maine vähemalt Hispaanias.

109 Nii tuleb vastata küsimusele, kas taotletava kaubamärgi kasutamine on niisugune, mis tingib ohu, et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet kasutatakse ebaõiglaselt ära või et varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet kahjustatakse.

110 Selle kohta arvab hageja, et on olemas oht, et taotletava kaubamärgiga kasutatakse ebaõiglaselt ära kaubamärkide PEPE mainet, samas kui puudub „tungiv põhjus" kaubamärgi PEPEQUILLO registreerimiseks.

111 Olgu meenutatud, et varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ilma tungiva põhjuseta taotletava kaubamärgiga ebaõiglase ärakasutamise all tuleb mõista kõiki

tuntud kaubamärgi ärakasutamise ja parasiitluse ilmseid juhtumeid või selle mainest kasu lõikamise katseid. Teisisõnu on tegemist ohuga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on kergem tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (vt eespool viidatud kohtuotsus VIPS, punkt 40 ja seal viidatud kohtupraktika).

112 Lisaks, nagu märgib hageja (vt käesoleva kohtuotsuse punkt 100), tuleb eristada määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 1 sätestatud segiajamise tõenäosust kõnealuste tähiste seostamisest, millele on osutatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5.

113 Nimelt, kuigi segiajamise tõenäosus on määratletud kui tõenäosus, et avalikkus võib arvata, et taotletava kaubamärgiga tähistatavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt kui varasema kaubamärgiga tähistatavad kaubad või teenused, näeb asjaomane avalikkus seevastu määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud juhtudel vastandatud kaubamärkide seost, st seostab neid omavahel, neid siiski segi ajamata. Järelikult ei ole segiajamise tõenäosuse olemasolu üks selle sätte kohaldamise tingimustest (vt eespool viidatud kohtuotsus VIPS, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika).

114 Niisiis tekib oht, et kasutades taotletavat kaubamärki ilma tungiva põhjuseta, kasutatakse ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet, kui tarbija, kes ei pruugi ajada segi asjaomase kauba või teenuse päritolu, pöörab tähelepanu taotletavale kaubamärgile endale ja ostab sellega tähistatud kauba või teenuse, kuna see kannab varasema kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki (eespool viidatud kohtuotsus VIPS, punkt 42).

115 Lõpuks tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 eesmärk on eelkõige võimaldada varasema maineka kaubamärgi omanikul esitada vastulause selliste kaubamärkide registreerimisele, mis võivad kaasa tuua varasema kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamise või ebaõiglase ärakasutamise. Selles osas tuleb täpsustada, et varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama oma kaubamärgi tegelikku ning sel hetkel aset leidvat kahjustamist. Siiski peab ta välja tooma asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus on rohkem kui hüpoteetiline (vt eespool viidatud kohtuotsus VIPS, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

116 Käesoleval juhul märgib hageja, et see oht tuleneb asjaolust, et tarbijad arvavad, et taotletav kaubamärk on veel üks kaubamärkide PEPE perekonna kaubamärk.

117 Nagu eespool punktides 93 ja 94 sedastatud, ei ole käesoleva kohtuasja asjaolusid arvestades võimalik järeldada, et eksisteerib kaubamärkide PEPE perekond. Sellegipoolest on kindlalt tõendatud varasemate kaubamärkide PEPE maine rõivaesemete ja muude riietusaksessuaaride osas.

118 Seega ostab tarbija kaubamärgi PEPEQUILLO toote mitte ainuüksi seetõttu, et soovib osta teksapükse või kotti, vaid ka sel põhjusel, et need kannavad kaubamärki, mis sarnaneb varasematele mainekatele kaubamärkidele PEPE.

119 Taotletava kaubamärgi puhul osutatud kaubad on aga sarnased. Seetõttu, võttes arvesse kõnealuste tähiste sarnasust, võivad Hispaania tarbijad seostada varasemaid kaubamärke PEPE taotletava kaubamärgiga.

120 Seega esineb oht, et kaubamärk PEPEQUILLO kasutab varasemate kaubamärkide mainet ebaõiglaselt ära, peibutades tarbijaid, kes soovivad osta kaupa, mis kannab varasemate mainekate kaubamärkide PEPE sarnast kaubamärki.

121 Seega tuleb käesoleva väitega nõustuda.

122 Järelikult tuleb nõustuda sisulise otsuse tühistamise nõuete teise punktiga.

Kohtukulud

123 Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kui kaotanud poolel on mitu isikut, otsustab Üldkohus kohtukulude jaotamise. Kuna käesolevas kohtuasjas on kohtuotsus tehtud põhilises osas ühtlustamisameti ja menetlusse astuja kahjuks, tuleb otsustada, et nad kannavad ise oma kohtukulud, ja mõista neilt kummaltki välja pool hageja kohtukuludest.

124 Hageja on nõudnud tema poolt ühtlustamisameti haldusmenetluses kantud kulude väljamõistmist ühtlustamisametilt. Selles osas tuleb meenutada, et kodukorra artikli 136 lõike 2 alusel käsitatakse seoses apellatsioonikoja menetlusega kantud poolte vältimatuid kulusid hüvitatavate kuludena. See ei kehti aga seoses vastulausete osakonna menetlusega kantud kulude kohta. Seetõttu saab hageja taotlust mõista ühtlustamisameti haldusmenetlusega seotud kulud välja ühtlustamisametilt, kes on kohtuvaidluse osaliselt kaotanud, rahuldada üksnes osas, mis puudutab hageja kantud

vältimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega. (Üldkohtu 10. veebruari 2010. aasta otsus kohtuasjas T-344/07: O2 (Germany) *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Homezone), EKL 2010, lk II-153, punkt 84).

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 24. septembri 2008. aasta otsus (asi R 722/2007-1).

2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3. Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) kohtukuludest ning PJ Hungary kft poolt Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatud kulud.

4. Jätta Pepekillo, SL-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool PJ Hungary kft kohtukuludest.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 19. mail 2011 Luxembourgis.

Allkirjad