

KOHTUJURISTI ETTEPANEEK
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 8. septembril 2005¹

1. Apellatsioonkaebus esitati Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 22. juuni 2004. aasta otsuse² peale, millega jäeti rahuldamata tühistamishagi, mis oli esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) kolmanda apellatsioonikoja otsuse peale, millega omakorda oli jäetud rahuldamata sõnamärgi PICASSO omanike, kes on käesoleva apellatsioonkaebuse esitajad, vastulause sõidukite sõnamärgi PICARO registreerimistaotluse vastu.

2. Vaidlus tekkis segiajamise tõenäosust käsitleva arutelu raames ning puudutab järelikult määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta³ artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamist. Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitati ainult üks väide, mis koosneb neljast osast. Esimeses viitavad apellatsioonkaebuse esitajad Esimese Astme Kohtu otsustele, mille järgi võib tähtsus, mille kontseptuaalne osa sarnasuse hindamisel

omandab, tühistada võimalikud visuaalsed ja foneetilised sarnasused; teises osas käsitlevad apellatsioonkaebuse esitajad erikaitset, mis on tagatud tugeva eristusvõimega kaubamärkidele; kolmandas ja neljandas osas käsitletakse mõningaid aspekte, mis on seotud segiajamise tõenäosusega pärast seda, kui tarbija on toote ostnud.

3. Kõigepealt on üllatav näha Pablo Ruiz Picasso nime apellatsioonkaebuses, millel ei ole mingit pistmist tema maalide või skulptuuridega,⁴ asjalikes kohtumenetlustes, milles arutatakse, kas võib kasutada tema teist perekonnanime, mille all ta sai kunstnikuna kuulsaks ja millega ta signeeris suurema osa oma teostest. Kurb on tõdeda, et XX sajandi kõige silmapaistvam müüt, inimkonna

1 — Algkeel: hispaania.

2 — 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO) (EKL 2004, lk II-1739, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“).

3 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), mida muudeti nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3288/94 Uruguay voores sõlmitud lepingute rakendamiseks (EÜT L 349, lk 83; ELT eriväljaanne 17/01, lk 185; edaspidi „määrus nr 40/94“).

4 — Kuigi sellise ammendamatu looja nagu Pablo Picasso (1881–1973) kõige tuntumad viljeldud kunstiliigid on kaks nimetatud kujutava kunsti liiki, tuleb rõhutada, et ta proovis kätt ka kirjanduses, nimelt näitekunsti alal, kuigi siin sai talle osaks väiksem edu. Näiteks on kuuevaatuseline näidend „Les quatre petites filles“, mille ta kirjutas 1948. aastal, kuid selle avaldas kirjastus Gallimard alles 1969. aastal. Hispaaniakeelse versiooni pealkirjaga „Las cuatro niñas“ andis välja kirjastus Aguilar (tõlkija María Teresa León) Madridis 1973. aastal.

Gustavino, M. ja Michaël, A. on oma essee „L'écriture n'est pas un jeu“ (kogumikus *Picasso, l'objet du mythe*, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Pariis 2005, lk 109 jj) käsitlenud tema tegevust luuletajana, millele ta pühendus, kui tema kujutava kunsti ind nõrgenes või kui tal oli eraelus raske aeg.

pärand, on taandatud kaubandusobjektiks, kaubaks. Ehkki õiguspärase huvi olemasolu kaitsta seda nime kõikide rünnakute eest, mis võiksid seda kahjustada, on ilmne, tuleb märkida, et selle laialdane kasutamine ainult kaubanduslikel eesmärkidel väljaspool valdkondi, kus ta oma tuntuse saavutas, võib kahjustada austust, mida selle mehe erakordne isiksus väärib.

6. Artikli 8, milles on loetletud suhtelised keeldumispõhjused, lõike 1 punktis b on sätestatud:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastu-seisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

a) [...];

b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.

I. Määrus nr 40/94

4. Määrus nr 40/94 sisaldab sätteid, mida vaidluse lahendamiseks kohaldatakse.

[...]”

5. Määruse artikli 4 järgi võivad ühenduse kaubamärgi moodustada „mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest”.

II. Apellatsioonkaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud ja menetlus

A. Esimeses kohtuastmes tuvastatud faktilised asjaolud

7. 11. septembril 1998 esitas DaimlerChrysler AG, menetlusse astuja esimeses kohtuast-

mes, ühtlustamisametile taotluse registreerida ühenduse kaubamärk PICARO.

26. aprillil 1999 kaupadele, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 12, mida on kirjeldatud järgmiselt: „Sõidukid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid, sõidua autod, bussid, veoautod, haagised, puksiirid”.

8. Ta taotles registreerimist kirjeldusele „Sõidua autod ja nende osad, bussid” — kaupadele, mis vastavad 15. juunil 1957 sõlmitud märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja muudetud redaktsioonis) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassile 12.

11. Ühtlustamisameti pädev osakond lubas kõnesoleva kaubamärgi registreerida, väites, et vaidlusaluste kaubamärkide segiajamise tõenäosus puudub. „Picasso pärand” vaidlustas selle otsuse määruse nr 40/94 artikli 59 alusel ühtlustamisameti apellatsioonikojas, taotledes selle tühistamist ja kaubamärgi registreerimisest keeldumist.

9. Pärast taotluse nõuetekohast avaldamist Ühenduse Kaubamärgibülletäänis esitas „Picasso pärand”⁵ määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause, mis puudutas kõiki taotluses loetletud kaubakategooriaid ja põhines määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosusel.

10. Selle artikli 42 alusel esitatud vastulause põhines varasema ühenduse kaubamärgi nr 614 867 olemasolul kunstniku pärijate huvides. Sõnamärk PICASSO registreeriti

12. 18. märtsi 2002. aasta otsusega⁶ jättis ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata ning leidis, et asjaomase avalikkuse kõrgendatud tähelepanu arvesse võttes ei ole vaidlusalused kaubamärgid ei foneetiliselt ega visuaalselt teineteisega sarnased. Lisaks asus ta seisukohale, et varasema kaubamärgi kontseptuaalne mõju on selline, et see neutraliseerib mis tahes võimaliku foneetilise ja/või visuaalse sarnasuse kõnealuste kaubamärkide vahel.

5 — See termin tähistab isikute rühma, kes kõik on kunstniku pereliikmed ja Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklis 815 ja sellele järgnevatel artiklites sätestatud kaasomandis oleva pärandi kaasomanikud, kes on käesolevas apellatsioonmenetluses apellatsioonkaebuse esitajad.

6 — Menetlus R 247/2001-3.

13. 13. juunil 2002 esitasid Picasso pärijad Esimese Astme Kohtu kantseleisse hagiavalduse, milles taotleti apellatsioonikoja otsuse tühistamist.

GIO BEVERLY HILLS) 9. juulil 2003. aastal tehtud otsuses.⁷ See üldine hinnang näitas, et vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatud kaubad on osaliselt identsed või osaliselt sarnased.⁸

B. Vaidlustatud kohtuotsus

14. Hageja esitas kaks väidet, millest esimene põhines määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel ja teises asuti seisukohale, et apellatsioonikoda tegi otsuse, mis ületas pooltevahelist vaidlust vastulause menetluses.

15. Kuna vaidlustatud kohtuotsuse peale ei esitatud apellatsioonkaebust teise väite osas, siis seda ma ei kommenteeri.

17. Seejärel arutas Esimese Astme Kohus, toetudes varem tehtud kohtuotsustele,⁹ kaubamärkide sarnasuse astet; see analüüs tõi ilmsiks visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi, isegi kui foneetilised sarnasused olid väikesed. Mis puudutab kõnesolevate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust, siis Esimese Astme Kohus tuvastas märgatavad erinevused esiteks kuulsa maalikunstniku nime¹⁰ ja teiseks sõna *pícaro* vahel ning rõhutas, et välja arvatud hispaania keelt kõnelevate

7 — Kohtuasi T-162/01 (EKL 2003, lk II-2821).

8 — Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 49–52.

9 — Eelkõige 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen Corp. vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2003, lk II-4335).

10 — Seisukoht, et kunstniku teine perekonnanimi on itaalia päritolu, on üldiselt tunnustatud, kuid kui ta sündis, olid Picassod elanud juba mitu põlvkonda järjest Andalusias. Niikaua, kui ta elas Hispaanias, oli tema maalidel ja joonistustel alati kolmest nimest koosnev signatuur: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso või siis P. R. P. ning alles siis, kui ta Pariisi saabus, kaotas ta perekonnanime „Ruiz“. Näib üsna tõenäoline, et selle kadumise töid kaasa raskused, mis prantslastel oli esimese perekonnanime hääldamisega. Seevastu nimi „Picasso“, mida on kerge hääldada ja mille rõhk asetseb viimasel silbil, ei põhjustanud Molière'i keeles mingeid raskusi. Lafuente Ferrari, E., „Prólogo“, teoses Huelin y Ruiz-Blasco, R., *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid 1976, lk 12.

16. Mis puudutab määruse nr 40/94 eespool nimetatud sätte rikkumist, siis Esimese Astme Kohus andis esiteks segiajamise tõenäosusele üldise hinnangu, lähtudes kriiteeriumidest, mis ta kehtestas oma kohtuasjas Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIOR-

inimeste jaoks ei ole teisel terminil tähendust,¹¹ kuigi ei analüüsinud selle päritolu¹².

18. Esitatud kontseptuaalsete erinevuste ja pildi „Avignoni naised”¹³ maalitud kunstniku nime selge tähenduse tõttu leidis Esimese Astme Kohus, et semantiline sisu sõidukeid tähistava kaubamärgina ei saa

varjutada „Guernica”¹⁴ loojat keskmise tarbija teadvuses, kes ei seostaks ilal niisugust perekonnanime esimesel hetkel automargiga. Esimese Astme Kohus järeltas sellest, et täielik kontseptuaalne erinevus vaidlusaluste märkide vahel varjutab visuaalsed ja foneetilised sarnasused.¹⁵

11 — Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 53–55. Real Academia Española sõnaraamatu (21. trükk, Madrid 1992) järgi mõistetakse „pícaro” all eelkõige häbematu, vallatud, veiderdavat ja halbade elukommetega isikut, kes siiski on mõningal määral sümpaatne ja kes on selliste hispaania kirjanduse meistriteoste peategelane, mida nimetatakse kelmiromaani-deks. See žanr avaldus kõige ilmekamalt niisugustes romaani-des nagu anonüümne „La vida de Lazarillo de Tormes”, mis avaldati esmakordselt 1554. aastal, Mateo Alemáni „Guzmán de Alfarache” (1604) ja Francisco de Quevedo „El Buscón” (1604, esmakordselt avaldatud 1620. aastal). Menéndez Pidal, R. rõhutab oma teoses „Antología de prosistas castellanos” (Madrid 1917, lk 117), et XVI sajandi viimase kolmekümne aasta jooksul, samuti XVII sajandi esimestel kümnenditel oli kastilia proosa kõrgpunkt nii ilu kui ka leviku alusel tsiviliseeritud maailmas; kastilia proosa oli äärmiselt originaalne kahe täiesti vastandliku žanri osas: kõige ülevam müstiline keel, milles oli võimalik väljendada jumaliku armastuse filosoofia saladusi, ja kõige avalikumalt pikareskne keel visandamiseks rohkearvulise jõudeelu armastava ja nälgiva ühiskonnakihi halastamatult satiirilist portreed. Sõna *pícaro* oleks võinud mõista väljaspool hispaania kultuuriruumi, kui Tintin’i looja Hergé oleks vaevunud seda selgitama selle koomiksitangelase seikluste köites, mille pealkiri on „Tintin et les Picaros” (kirjastus Casterman, Tournai 1976). Et ta seda ei teinud, ei andnud ta oma inglise, saksa või prantsuse keelt kõnelevatele lugejatele edasi selle termini, mis tõlgetus säilis, tegelikku definitsiooni ning need lugejad seostavad seda tõenäoliselt sissisõdade ja täpsemalt geriljadega, keda juhtis kindral Alcázar.

12 — Sõna *pícaro* etimoloogia ei ole kindel. See esineb esmakordselt Bartolomé Palau farsis pealkirjaga „Custodia del hombre”, mis kirjutati 1541. ja 1547. aasta vahel. Corominas, J. (*Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*, kirjastus Gredos, Madrid 1974, III köide, lk 768) arvates võib-olla, et sõna *pícaro* ja selle arhailine sünonüüm *picaño* on sõnad, mis kuuluvad rohkem või vähem argootasandile ja tulenevad tegusõnast *pícar*, mis väljendab ülesandeid, mida *pícaro*’d täitsid (näiteks kokapoiss, pikadoor). Hiljem mõjutas ka prantsuse sõna *picard*, mis andis termini *picardie*, vihjates Prantsusmaa piirkonnale Pikardiale, kus paljud elanikud, tavaliselt sõdurid, elasid tol ajal rahulikkude ja muredeta boheemlasel. Enne kirjanduse tungimist kuulus termin algul rahvakeelde.

13 — 1907. aasta maal, mille algne nimi oli „Filosoofiline bordell”, märgib kubismi — maalikunstivoolu, kus figuurid taandatakse nende primaarseks vormideks, kasutades nende kujutamisel sõltumatut geometrilist keelt — sündi. Brihuega Sierra, J. „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939” (*Historia del arte de España* saksakeelses versioonis *Die Geschichte der spanischen Kunst* (Lunewerg Editores 1996), mille avaldas kirjastus Könemann Kölnis 1997, lk 438.

19. Viidates Picasso nime tuntusele, nõudsid geeniusi püüdnud ulatuslikumat kaitset, mida kohtupraktika pakub suurema eristusvõimega kaubamärkidele.¹⁶ Esimese Astme Kohus keeldus selle andmisest põhjendusel, et kunstniku suur tunnus ei suurenda kõnesolevate kaupade segiajamise tõenäosust.¹⁷

20. Lõpuks analüüsis Esimese Astme Kohus asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet ostu sooritamisel seda tüüpi kauba tehnoloogilise arengu ja hinna osas ning leidis selle olevat eriti suure. Küll aga ei hinnanud Esimese Astme Kohus tähelepanelikkuse

14 — Sellel maalil on kujutatud samanimelise linna 26. aprillil 1937 Hitleri lennuväe poolt pommitamise õudust. Peale kunstilise väärtuse näitab see elevandiluu tornist allatuhud ja end inimkonnaga samastava ning sellega solidaarse maalikunstniku pühendumist ajaloole. Eespool viidatud Brihuega Sierra, J. essee, lk 460.

15 — Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 56–58.

16 — Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL (EKL 1997, lk I-6191, punkt 24) ja 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 18).

17 — Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 61.

astet kauba omandamise erinevatel hetkedel, eelkõige pärast müüki, samal ajal kui need perioodid võivad olla müügi järgse segiajamise tõenäosuse hindamisel asjakohased.¹⁸

- tühistada otsus, mille ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda tegi 18. märtsil 2002 menetluses R 247/2001-3 selles osas, millega jäeti rahuldamata vastulause, mille apellatsioonkaebuse esitaja esitas DaimlerChrysleri esitatud sõnamärgi PICARO ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse peale;

III. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

21. „Picasso pärandi” apellatsioonkaebus esitati Euroopa Kohtu kantseleile 19. augustil 2004 ja ühtlustamisamet vastas sellele 6. detsembril. Kostja repliiki ega vasturepliiki ei esitatud.

- jätta ühtlustamisameti kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja apellatsioonkaebuse esitaja esimese kohtuastme ja apellatsioonmenetluse kohtukulud.

22. Mõlema poole, samuti DaimlerChrysleri, kes oli menetlusse astuja esimeses kohtuastmes ja apellatsioonmenetluses, esindajad võtsid osa kohtuistungist, mis toimus 14. juulil 2005.

24. Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul:

- jätta hagi rahuldamata,

23. Apellatsioonkaebuse esitajad paluvad Euroopa Kohtul:

- mõista kohtukulud välja apellantidelt.

- tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

25. Menetlusse astuja toetab ühtlustamisameti nõudeid.

¹⁸ — Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 59 ja 60.

IV. Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitatud väite analüüs

26. Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitasid apellatsioonkaebuse esitajad üheainsa väite, mis koosneb neljast osast ja põhineb määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel.

A. Väite esimene osa

27. Picasso pärijad vaidlustavad Esimese Astme Kohtu otsuse punktid 56–58, milles on öeldud, et kontseptuaalsed erinevused võivad neutraliseerida suurel määral visuaalsed ja foneetilised sarnasused. Nad väidavad, et selles osas ei olewat vaja, et vähemalt ühel vaadeldavatest märkidest oleks asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud tähendus, nii et avalikkus seda kohe tajuks.¹⁹

28. Nad täpsustavad, et niiviisi sõnastatuna ei ole reegel õige, isegi kui see mõnel konkreetsel juhul leiab tõendamist. Nad vaidlustavad selle, et kaubamärk, mis oman-

dab konkreetse tähenduse väljaspool nende kaupade valdkonda, mida ta tähistab, muudab kontseptuaalse erinevuse teistest märkidest suuremaks, ilma et sel juhul oleks tarvis arutada, kas see erinevus on saavutanud piisava taseme.

29. Lisaks on nende sõnul ebaloogiline see, et intellektuaalset laadi erinevused kompenseerivad visuaalsete ja foneetiliste kriteeriumide sarnasused, sest see lahendus põhineb ainult Málaga²⁰ kunstniku mainel, seostamata seda tähistatud kaupadega, mis on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mis kujunes välja Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsusega.²¹

30. Ühtlustamisameti arvates on apellatsioonkaebuse raames asjaomane üksnes apellatsioonkaebuse esitajate argument, et arvesse ei võetud seost kaubamärgi ja esemete vahel, mida see tähistab. Selles küsimuses väidab ühtlustamisamet, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel on kaitstavatel kaupadel ja teenustel tähtsust ainult siis, kui need mõjutavad oluliselt tarbija soovi.

19 — Eespool viidatud kohtu-otsus Phillips-Van Heusen Corp., punkt 54 ja 3. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-355/02: Mühlens GmbH & Co. KG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Zirth International (ZIRH) (EKL 2004, lk II-791).

20 — Seda viidet tuleb mõista neutraalses tähenduses, st see viitab ainult kunstniku tõestatud päritolule ega kujuta endast seisukohavõttu steriilses ja kunstlikus arutelus teemal, kas ta on prantslane või hispaanlane.

21 — 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV (EKL 1999, lk I-3819).

31. Ühtlustamisamet vaidlustab ükskõik missuguse reegli olemasolu, mis sätestaks, et kaubamärkide semantiline võrdlus peab olema piiratud kaupadega seotud tähendustega, sest vaja on saada üldine ülevaade. Seega arvab ta, et „Picasso pärandi” vaidlustatud kohtuotsus on just selle üldise mulje põhimõtte väljendus, mille see kaubamärk avalikkusele jätab.

32. DaimlerChrysler leiab, et sõna „Picasso” spetsiaalne ideoloogiline sisu kõrvaldab iga suguse segiajamise tõenäosuse, ning see äriühing toetab mõtet, et selle nime kasutamise eesmärk oli just nimelt luua seos sõidukite ja kunstniku vahel, mida kasutajad tajuvad.

33. Esimest korda peab Euroopa Kohus tegema otsuse segiajamise tõenäosuse hindamise reegli seaduslikkuse üle. Niisiis tuleb lühidalt meenutada kohtupraktika raamistikku, milles see toimub. SABEL'i kohtuasjas nõudis Euroopa Kohus kõigi käesoleva juhtumi puhul tähtsust omavate asjaolude kaalumist²² ning märkis veel, et igakülgne hindamine peab asjaomaste kaubamärkide

visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema neist jäävale tervikmulele,²³ arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi.²⁴

34. Kohus, kes vaidlust lahendab, peab igal konkreetsel juhul hindama eeldatavalt *domineerivaid* visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid osasid. Ma ütlesin juba ükskord²⁵ oma arvamuse selle kontrolli ulatuse kohta, mida Euroopa Kohus antud valdkonnas apellatsioonimenetluse raames teostab, ning seega piisab, kui märkida, et vastavalt tema põhikirja artiklile 58 ei saa ta arutada faktiliste asjaoludega seotud küsimusi.

35. See kontroll oleks asjakohane üksnes siis, kui vaidlustatud reeglit kasutatakse absoluutselt ja *a priori*, st enne erinevate osade eraldi analüüsimist, mis tooks kaasa automaatse kohaldamise, mis oleks selgelt vastuolus eespool viidatud Euroopa Kohtu praktikaga.

36. Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 54 ja 55 on vaadeldud vastavalt sellele kohtupraktikale kõiki osi enne keskendumist osale, mida selles otsuses on peetud määravaks, st kontseptuaalsele.

22 — Eespool viidatud kohtuotsus, punkt 22.

23 — Eespool viidatud SABEL'i kohtuotsus, punkt 23.

24 — Vt ka eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsus, punkt 25.

25 — 14. mai 2002. aasta ettepanek kohtuasjas C-104/00 P: DKV Deutsche Krankenversicherung AG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles tehti otsus 19. septembril 2002. aastal (EKL 2002, lk I-7651) punktid 58–60.

37. Valitud lahendus ei ole üllatav, sest õigusteoreetikud olid juba avaldanud arvamust, et kuigi ühe osa sarnasusest piisab segiajamise tõenäosuse olemasoluks,²⁶ võib kahe nime võrdlemine kontseptuaalses plaanis anda kaks diametraalselt vastandlikku tulemust: kas tekitada segiajamise tõenäosuse või neutraliseerida võrreldavate kaubamärkide foneetilise hindamise tulemusel tuvastatud segiajamise tõenäosuse.²⁷

nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, ning väite esimene osa tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

B. Väite teine osa

38. Apellatsioonkaebuse esitajad heidavad Esimese Astme Kohtule ette, et ta ei põhjendanud oma otsust kõnesolevate kaupade ja turgude seisukohast, nagu nõuab Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsusest tulenev kohtupraktika. Selle kohtuotsuse punktis 27 nõuab Euroopa Kohus siiski ainult seda, et neid tegureid võetaks arvesse, kui vastav kohus täheldab teatud visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Vaidlustatud kohtuotsuses tegi Esimese Astme Kohus selles suhtes eitava otsuse ning seega ei pidanud ta hindama selle sarnasuse suurust ei vaadeldavate kaupade või teenuste kategooriast ega nendest tingimustest lähtudes, milles viimaseid turustatakse.

40. Oma ainsa väite teises osas heidavad ühe kubismi isa²⁸ pärijad Esimese Astme Kohtule ette seda, et ta ei järginud Euroopa Kohtu praktikat, mille kohaselt segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime,²⁹ ega seda, mille järgi on kas olemuslikult või nende turul tuntuse tõttu suure eristusvõimega kaubamärkidel ulatuslikum kaitse.³⁰

39. Seega tuleb eelnevast järeldada, et vaidlustatud kohtuotsusega ei rikutud määruse

41. Apellatsioonkaebuse esitajate arvates on sõnal „Picasso” niisugune olemuslik eristusvõime ning see ei sisalda vähimatki sõidukeid

26 — Nii arvab näiteks Bender, A. oma *Relative Eintragungshindernisse's* (Ekey, F. ja Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg 2003, lk 930 ja 931); vt ka eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsus, punkt 28.

27 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, 2. trükk, Madrid 2004, lk 301.

28 — Selle kunstivoolu täpset päritolu on raske kindlaks määrata, kuigi mõte väljendada loodust kuupide, koonuste ja silindrite abil on tulnud ühest nõuandest, mille Cézanne andis ühele noorele kunstnikule talle saadetud kirjas, milles ta näib soovivat tal panna oma maalid kokku mudeli järgi, mida pakuvad need algvormid. Gombrich, E. H., *Historia del arte*, tõlge hispaania keelde Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, 5. trükk, Madrid 1987, lk 481.

29 — Eespool viidatud SABEL'i kohtuotsus, punkt 24.

30 — Eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsus, punkt 20.

kirjeldavat vihjet — asjaolud, mida esimeses kohtuastmes arvesse ei võetud.

42. Ühtlustamisameti sõnul ei eiranud Esimese Astme Kohus eespool viidatud SABEL'i kohtuotsuses kehtestatud reeglit, sest tegelikult keeldus ta tunnistamast kõnesoleva kaubamärgi puhul ükskõik missugust eristusvõimet.

43. Selle argumendi arutamine eeldaks faktiliste asjaolude hindamist, mida Euroopa Kohtul ei ole õigust teha ning mis järelikult muudab selle etteheite vastuvõetamatuks. Ainult siis, kui oleks olemas õigusnorm, mis omistab suure eristusvõime maineka nime kasutamisele, võiks nõustuda, et Esimese Astme Kohus tegi vea. Niisugune seisukoht ühenduse kohtupraktikas siiski puudub.³¹

44. Menetlusse astunud äriühing väidab, et kuna Picasso nimel puudub tugev eristusvõime autode maailmas, ei saa seda kahjustada.

45. Kui väite seda osa käsitleda nii, et selles heidavad apellatsioonkaebuse esitajad Esimese Astme Kohtule ette seda, et ta keeldus tunnistamast kaubamärgi PICASSO eristusvõimet, on see etteheide vastuvõetamatu, nagu arvab ühtlustamisamet, põhjusel, et see eeldab faktiliste asjaolude hindamist, mis ei kuulu Euroopa Kohtu pädevusse.

46. Siiski nähtub hagiavalduses endas kasutatud sõnastusest, et Esimese Astme Kohtule heidetakse ette, et ta ei kohaldanud reeglit, mis annab suure eristusvõimega kaubamärkidele ulatuslikuma kaitse.

47. Vaidlustatud kohtuotsuse punktide 55, 57 ja 61 lugemine koos näitab aga, et sõnamärgil PICASSO kui sõidukeid tähistaval kaubamärgil ei ole seda tugevat eristusvõimet ning et sellele ei saa niisiis anda seda ulatuslikumat kaitset ainult sel põhjusel, et tegemist on kuulsa kunstniku nimega.

48. Järelikult ei saa kinnitada, et vaidlustatud kohtuotsusega rikuti määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, ning väite teine osa tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

31 — Tugeva eristusvõime hindamisel kasutatavate kriteeriumide osas viitab ühtlustamisamet Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsusele liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Wind-surfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 51) ning eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer'i kohtuotsusele, punkt 23.

C. Väite kolmas osa

kaupade ostmisega. Üldiselt aga hinnatakse tarbija huvi hetkel, mil ta konkreetse kauba kasuks otsustab.

49. Selles osas vaidlustavad apellatsioonkaebuse esitajad meetodi, mida Esimese Astme Kohus segiajamise tõenäosuse hindamisel kasutas. Nad leiavad, et see meetod, mille puhul võetakse aluseks keskmise tarbija tähelepanu hetkel, mil ta valmistab ette ja teeb oma tarbimisvaliku, on liiga kitsendav, sest esiteks puutuvad kliendid kaupadega kokku isegi hetkedel, mil nad ei pea otsustama, kas neid osta või mitte, ning teiseks selgub Arsenal Football Club'i kohtuotsusest,³² et kaubamärkidel on otstarve ka pärast kaupade müüki.

52. DaimlerChrysler toetub vaidlustatud kohtuotsuses esitatud arvamusele, kinnitavaks, et tarbija tähelepanu on eriti kõrge sõiduki ostmise hetkel. Seevastu keeldub see äriühing tunnistamast igasugust segiajamise tõenäosust siis, kui tehing on juba tehtud, ning lisab, et kuna ostja on eriti ettevaatlik ja tähelepanelik oma otsust tehes, tuleb seda tõenäosust hinnata sellel konkreetsel hetkel.

50. „Picasso pärandi” sõnul rikutakse seega seeläbi, et Esimese Astme Kohus võtab vaidlustatud kohtuotsuses arvesse ainult keskmise tarbija tähelepanu valiku tegemise hetkel, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, sest eiratakse reeglit, mille järgi peab kaubamärgiõiguse omanikku kaitsma võimaliku segiajamise eest enne ja pärast ostu.

53. Et väite see osa põhineb Arsenali kohtuotsusel, on kindlasti vaja analüüsida selle sisu. Selle otsuse punktis 57 ei välista Euroopa Kohus, et mõned tarbijad tõlgendavad märki nii, et need tooted on Arsenal FC tooted, eelkõige pärast seda, kui M. Reed on need ära müünud, kui need ei asetse enam kohas, kus oli hoiatus, et need ei ole klubiga seotud tooted. Sellest ei tulene mingit üldreeglit, et kaubamärgi otstarve peab jätkuma pärast nende esemete müüki, mida see tähistab.

51. Ühtlustamisameti arvates on see mõningatel juhtudel põhjendatud, kui võetakse arvesse tarbijate tähelepanu pärast müüki, näiteks siis, kui tegemist on pakendatud

54. Nagu ühtlustamisamet oma apellatsioonkaebusele esitatud vastuses ütleb, kasutas Euroopa Kohus pärast müüki segiajamise

32 — 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed (EKL 2002, lk I-10273, punkt 57, edaspidi „Arsenali kohtuotsus”).

argumenti lihtsalt selleks, et kinnitada, et kaubamärgiõigust rikuti vaatamata sildile, mille M. Reed oli pannud oma kioskisse ja mis märkis, et kaubad ei pärine Arsenal FC-lt. Lisaks ei nõustu enamik õigusteoreetikute, et müügi järgse segiajamise argument on segiajamise tõenäosuse analüüsimisel asjakohane.³³

55. Lähtudes neist selgitustest, ei näi siin olevat toimunud mingit määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist ning väite kolmas osa tuleb niisiis samuti põhjendamatu tõttu tagasi lükata.

D. Väite neljas osa

56. Väite neljandas osas kritiseerivad apellatsioonkaebuse esitajad vahet, mida on tehtud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 60 selle järgi, kas segiajamise tõenäosust hinnatakse vastulause menetluse raames vastavalt määruse artikli 8 lõike 1 punktile b või kaubamärgiõiguse rikkumise raames vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile b, mis olevat vastuolus seisukohaga, mille Euroopa Kohus võttis eespool viidatud Arsenal'i kohtuotsuses.

57. Nende sõnul ei ole see vahetegemine põhjendatud ei määruse nr 40/94 sõnastuse ega ülesehituse seisukohast, sest mõlemas olukorras on nõutav müügi järgse segiajamise tõenäosuse analüüs, eriti niisuguste kaupade puhul nagu mootorsõidukid, mis on teedel ja kõigis kommunikatsioonivahendites edastavas reklaamis pidevalt avalikkuse vaateväljas.

58. Ühtlustamisamet rõhutab Arsenal'i kohtuasja ja vaidlustatud kohtuotsuse aluseks olevate faktiliste asjaolude ilmsel erinevust nii menetluse, väidetava rikkumise ja vastulause kui ka eseme osas. Esimesel juhul olid kaubad ja kaubamärgid identsed, samal ajal kui teises on need ainult sarnased. Selles kontekstis ei tehtud Arsenal'i kohtuotsust segiajamise tõenäosuse kohta direktiivi 89/104/EMÜ³⁴ artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, vaid vaidlusaluse kasutamise kuulumise kohta selle sätte kohaldamisel.

59. Menetlusse astunud äriühingu arvates tähendab vaidlustatud kohtuotsuse see punkt ainult seda, et teatud asjaoludel, millel ei ole

33 — Baudenbacher, C. ja Naumann, A., *Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe*, Baudenbacher, C. ja Simon, J., *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Basel 2003, lk 1 j, eriti lk 47.

34 — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

vastulause menetluse raames tähtsust, võib olla tähtsust rikkumise suhtes algatatud menetluses.

60. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 60 tunnistab Esimese Astme Kohus, et küsimus segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võetavast asjaomase avalikkuse tähelepanu astmest erineb küsimusest, kas müügiolukorrast hilisemad asjaolud võivad olla asjakohased hindamaks, kas kaubamärgiõigust on rikutud, nagu seda kinnitati kaubamärgiga identse märgi kasutamise osas eespool viidatud Arsenali kohtuotsuses.

61. Antud kontekstis rõhutab see argument ainult vahet, mida tehakse, hinnates esiteks avalikkuse tähelepanu astet kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosuse hindamisel, mis on tingimata sarnased, sest kui need oleksid identsed, oleks tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega, ning teiseks mõningate müügijärgsete asjaolude tähtsust selleks, et teha kindlaks, kas tegemist ei ole selle tööstusomandi õiguserikkumisega. Sellest punktist 60 tuleneb, et ühelgi hetkel ei viita Esimese Astme Kohus mingile vahele, mida tuleb segiajamise tõenäosust analüüsides teha sõltuvalt sellest, kas tegemist on vastulause menetluse või kaubamärgiõiguse rikkumise menetlusega.

62. Järelikult tuleb ka väite neljas osa tunnistada põhjendamatuks.

63. Et ainsa väite kõik osad on ilmselgelt põhjendamatud, ei saa neid vastu võtta ning ei ole muud võimalust kui jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

V. Lühikesed lõpumärkused

64. Picasso pärijate seaduslik esindaja kasutas apellatsioonkaebuses juhust mainida väga mainekate või populaarsete isikute pärisnimede kaubamärkidena kasutamise ulatust ja sagedust ning nimetas niisuguseid tuntud ajaloolisi isikuid nagu Napoléon, Churchill või Gorbatsšov, selliseid loojaid nagu Christian Dior või Alessi, sportlasi Boris Beckerit ja Tiger Woodsi, säärast muusikut nagu Mozart. Ta viitas rollile, mida etendab — eriti mis puudutab juba tuntud kaubamärke — see, mida nimetatakse *merchandising*’uks, teiste kaupade edendamises, mis ei ole algse tootega üldse seotud,³⁵ näiteks Coca-Cola (joogid) rõivaste ja kontoritarvete puhul, Marlboro (sigaretid) rõivaste puhul, Davidoff (sigarid) luksuskosmeetika puhul. Need ideed tekitavad minus mõningaid mõtteid.

35 — Eespool viidatud Arsenali kohtuotsuse kohta vt Kilbey, I., „The ironies of Arsenal v Reed” väljaandes *European Intellectual Property Review*, 2004, lk 479 jj.

65. Esiteks kutsus see, et Picasso pärijad andsid Citroëni autotootjale loa kasutada Picasso nime ühe Xsara tüübimudeli puhul, esile kriitikat, eriti Pariisis asuva Picasso muuseumi direktori poolt, kes kartis, et geeniusel mainet kahjustatakse pöördumata³⁶ ning et kolmandal aastatuhandel muutub Picasso ainult automargiks.

eesmärk, piiramata teisi otstarbeid, mis sellel kaubamärgil võib olla.³⁸

68. Ma olen ka märkinud,³⁹ et kaubamärgi omanik annab selle omanikule monopoli, nii et põhimõtteliselt ja üldiselt takistatakse selle kasutamist teiste isikute poolt. Et parasiitluse eest ei ole keegi kaitstud,⁴⁰ on niisugune *ex lege* antud kaitse pärisnimede puhul veelgi põhjendatum.

66. Kuigi ühenduse seadusandja annab võimaluse registreerida pärisnimesid kaubamärkidena, mida võib kasutada kõige erinevamate kaupade ja teenuste puhul, tuleks selle kaitse astet, mida nad väärivad või on omandanud, varieerida sõltuvalt selle töösusomandi õiguse peamisest otstarbest.

69. Mis puudutab perekonnanime, mille all isik kuulsaks sai, siis selle seaduspärase kaitse kohta tuleb siiski teha kaks täpsustust. Esiteks, kui see nimi antakse kasutamiseks valdkonnas, mis on täiesti erinev sellest, kus isik oma tuntuse saavutas, ei saa lihtsalt nõuda ulatuslikumat kaitset, mis tuleb tagada tugeva eristusvõimega kaubamärkidele, ja seda peamiselt seetõttu, et sellisel juhul on väga vähe tõenäoline, et kaubamärk annab teavet kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu kohta, vähemalt esimesel hetkel. Teiseks on olemas teatud üldine huvi kaitsta suurte kunstnike nimesid kui ülemaailmset

67. Ma olen juba mitu korda mitmes kirjutises öelnud, et minu arvates on selle teabe õigsuse kaitse, mida registreeritud kaubamärk teatud kaupade kaubandusliku päritolu kohta annab,³⁷ kaubamärgiõiguse peamine

38 — Näiteks müügiesituse või kaubandusstrateegia elemendi otstarve; vt Grynogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques” ajakirjas *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr 6/2000, lk 494 jj ning eelkõige lk 500. Vt ka ettepanek, mille ma esitasin 13. juunil 2002 kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud Arsenali kohtuotsus, ning eelkõige selle punktid 43 ja 46–49.

39 — Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-283/01: Shield Mark, milles tehti otsus 27. novembril 2003 (EKL 2003, lk I-14313), punkt 50.

40 — Näiteks oli selle ohver Brasiilia jalgpallur, keda tuntakse Pelé nime all ja kelle pseudonüüm registreeriti kaubamärgina, kaasa arvatud spordirõivaste ja -tarvete, tundub, et ilma igasuguse loata; vt ühtlustamisemeti vastulause osakonna 20. juuli 1999. aasta otsus nr 490/1999: Pellet vs. Pelé.

36 — Ajaleht El Mundo, neljapäev, 6. jaanuar 2000, millega saab tutvuda aadressil <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

37 — Vt kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-23/01: Robelco, milles tehti otsus 21. novembril 2002 (EKL 2002, lk I-10913), punkt 26.

kultuuripärandit täitmatu kaubandusliku ahnuse eest, et hoida ära nende teoste kahjustamine nende labastamisega. Kurb on kujutleda, et piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija, kes ei seosta juba enam niisuguseid nimesid nagu Opel, Renault, Ford või Porsche kuulsate inseneridega, kes andsid oma toodetele oma perekonnanime, suhtub samamoodi Picasso nimesse tulevikus, mis kahjuks pole enam mägede taga.

VI. Kohtukulud

70. Vastavalt kodukorra artiklile 122 koos artikli 69 lõikega 2, mida artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuse suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Seetõttu, kui apellatsioonkaebuse esitajate ainus väide lükatakse tagasi, nagu ma soovitan, tuleb apellatsioonimenetluses kantud kulud neilt välja mõista.

VII. Ettepanek

71. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku jätta rahuldamata „Picasso pärandi” kaasomanike esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsuse peale kohtuasjas T-185/02, ning mõista kohtukulud välja apellatsioonkaebuse esitajatelt.