



Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (neljas koda)

22. mai 2012*

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Hundi pead kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus —
Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised kujutismärgid WOLF Jardin ja Outils WOLF —
Suhtelised keeldumispõhjused — Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamine —
Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5

Kohtuasjas T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, asukoht Stowmarket (Ühendkuningriik), esindajad: *barrister*
S. Malynicz ja *solicitor* M. Atkins,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja:
A. Folliard-Monguiral,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus

Société Elmar Wolf, asukoht Wissembourg (Prantsusmaa), esindaja: *avocat* N. Boespflug,

mille ese on nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 6. oktoobri 2010. aasta otsus (juhtum R 425/2010-2), mis käsitleb Société Elmar Wolfi ja Environmental Manufacturing LLP vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees I. Pelikánová, kohtunikud K. Jürimäe ja M. van der Woude (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik S. Spyropoulos,

arvestades 17. detsembril 2010 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades Siseturu Ühtlustamise Ameti esitatud kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse
24. märtsil 2011,

arvestades 18. märtsil 2011 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 17. jaanuaril 2012 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Entec Industries Ltd esitas 9. märtsil 2006 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) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- 3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist ühtlustamisameti menetluse käigus sisse viidud piirangu järel taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 7 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „Puidujäätmete ning biolagunduvate jäätmete professionaalse ja tööstusliku töötlemise seadmed; professionaalsed ja tööstuslikud puiduhakkurid ja -purustid”.
- 4 Kõnealune ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 18. septembri 2006. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 38/2006.
- 5 Menetlusse astuja Société Elmar Wolf esitas 18. detsembril 2006 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas.
- 6 Vastulauses viidati eelkõige järgmistele varasematele õigustele:
 - 8. aprillil 1999 numbril 99 786 007 all registreeritud Prantsuse kujutismärk, mis tähistab klassidesse 1, 5, 7, 8, 12 ja 31 kuuluvaid kaupu ja mille punast ning kollast värvi kujutismärk on esitatud alljärgnevalt:



- 22. septembril 1948 numbril 1 480 873 all registreeritud Prantsuse kujutismärk, mis tähistab klassidesse 7 ja 8 kuuluvaid kaupu, 22. juunil 1951 numbril 154 431 all registreeritud rahvusvaheline kujutismärk, mis tähistab klassidesse 7 ja 8 kuuluvaid kaupu ning kehtib Hispaanias ja Portugalis, ja

20. jaanuaril 1969 numbri 352 868 all registreeritud rahvusvaheline kujutismärk, mis tähistab klassidesse 7, 8, 12 ja 21 kuuluvaid kaupu ning kehtib Hispaanias; nimetatud kolmele kaubamärgile vastav must-valge kujutismärk on esitatud alljärgnevalt:



- 7 Vastulausete toetuseks esitatud põhjendused tuginesid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) ning määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5).
- 8 Entec Industries loovutas 24. septembril 2007 registreerimistaotluse hagejale, Environmental Manufacturing LLP-le.
- 9 Hageja nõudis 2. oktoobril 2007 vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 43 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 42), et menetlusse astuja esitaks tõendeid varasemate kaubamärkide kasutamise kohta. Menetlusse astuja esitas seepeale sellekohaseid dokumentaalseid tõendeid.
- 10 Vastulausete osakond jättis 25. jaanuaril 2010 määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause rahuldamata põhjusel, et puudub tõenäosus, et vastandatud kaubamärgid võidakse omavahel segi ajada. Vastulausete osakond jättis rahuldamata ka määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel esitatud vastulause põhjusel, et menetlusse astuja ei tõendanud, et varasemate kaubamärkide mainet kahjustatakse või neid kasutatakse õigustamatult ära.
- 11 Menetlusse astuja esitas 23. märtsil 2010 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 12 Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda rahuldab selle kaebuse 6. oktoobri 2010. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) ning tühistas vastulausete osakonna otsuse. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 osas asus ta seisukohale, et varasemad kaubamärgid on omandanud tugeva maine kolmes liikmesriigis. Edasi leidis ta, et vastandatud kaubamärgid on teataval määral sarnased ning et varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ning vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud kaupade sarnasust arvestades võib asjaomane avalikkus neid tähiseid omavahel seostada. Lõpuks järeldas apellatsioonikoda viitega menetlusse astuja argumentidele, et taotletav kaubamärk võib varasemate kaubamärkide ühtset kuvandit „lahjendada” ning nende eristusvõimet või mainet õigustamatult ära kasutada. Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 osas leidis apellatsioonikoda, et varasemaid kaubamärke on nendega kaitstud kaupade jaoks tegelikult ja pidevalt kasutatud.

Poolte nõuded

- 13 Hageja palub Üldkohtul:
 - tühistada vaidlustatud otsus;
 - mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

14 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

15 Hageja esitab oma hagi põhjendamiseks kaks väidet. Esimese väite kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikeid 2 ja 3. Hageja väitel ei ole menetlusse astuja tõendanud, et varasemaid kaubamärke on taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupadega seoses tegelikult kasutatud. Teise väite kohaselt on rikutud nimetatud määruse artikli 8 lõiget 5. Hageja leiab, et apellatsioonikoda kohaldas seda sätet vääralt.

Esimene väide, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikeid 2 ja 3

16 Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 näeb ette järgmist:

„Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.”

17 Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikele 3 kohaldatakse lõiget 2 ka sama määruse artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

18 Hageja väidab, et menetlusse astuja on tõendanud üksnes seda, et ta on kasutanud varasemaid kaubamärke laiale üldsusele mõeldud aiatöömashinade ja -riistade jaoks, aga mitte professionaalidele mõeldud aiatöömashinade ja -riistade jaoks. Harrastusaianduseks mõeldud aiatöömashinad ja -riistad on moodustavad professionaalidele mõeldud aiatöömashinade ja -riistade tootekategooriast eraldiseisva alamkategooria. Viidates Üldkohtu 14. juuli 2005. aasta otsusele kohtuasjas T-126/03: Reckitt Benckiser (España) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Aladin (ALADIN) (EKL 2005, lk II-2861), väidab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud seda eristust varasemate kaubamärkide tegelikule kasutamisele hinnangu andmisel arvestama. Seetõttu oleks tulnud varasemate kaubamärkide kaitse ulatust piirata.

19 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.

20 Kõigepealt tuleb meenutada, et määruse nr 207/2009 artikkel 42 puudutab kaubamärgi tegelikku kasutamist nende kaupade või teenuste jaoks, millele vastulauses viidatakse. Antud juhul on nendeks kaupadeks menetlusse astuja poolt viidatud varasemate kaubamärkidega kaitstud kaubad, mitte taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaubad. Samas ei vaidlusta hageja seda, et menetlusse astuja on tõendanud, et varasemaid kaubamärke kasutati ka tegelikult seoses kaupadega, mis neid kaubamärke kannavad.

21 Eespool punktis 18 viidatud kohtuotsusest ALADIN, millele hageja tugineb, ilmneb, et kuigi osalise kasutamise mõiste mõte on tagada, et kaubamärgid, mida konkreetse kaupade kategooria jaoks kasutatud ei ole, ei muutuks kättesaamatuks, ei tohi varasema kaubamärgi omanik selle tagajärjel siiski

jääda ilma igasugusest kaitsest kaupade osas, mis küll ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta on tõendanud, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse rühma, mida ei saa mõistlikult jagada. Selles suhtes tuleb täheldada, et praktikas on kaubamärgi omanikul võimatu tõendada, et kaubamärki on kasutatud kõikide mõeldavate registreerimise esemeks olevate kaupade teisendite jaoks. Järelikult ei saa mõistet „osa kaupadest või teenustest” mõista nii, et see tähendab kõiki analoogiliste kaupade või teenuste kaubanduslikke teisendeid, vaid seda tuleb mõista nii, et see tähendab ainult neid kaupu või teenuseid, mis on piisavalt eristuvad, selleks et moodustada selgeid kategooriaid või alamkategooriaid (eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus ALADIN, punkt 46).

- 22 Varasemate kaubamärkidega kaitstud aianduskaupade puhul ei ole aga võimalik eristada kaupade selgeid kategooriaid või alamkategooriaid lähtuvalt otstarbest, milleks professionaalid või lai üldsus neid võib kasutada. Kuigi tõenäoliselt on teatavad kõnealused tooted mõeldud eelkõige professionaalidest klientidest, ei muuda see tõsiasi, et enamik neist kaupadest sobib samadeks aiatöödeks, et professionaalsed aednikud kasutavad samu tööriistu kui harrastusaednikud ning et viimased võivad samuti soetada selliseid suuremõtmelisi seadmeid, nagu pakub hageja. Näiteks linnapiirkonnas tegutseval professionaalsel aednikul ei ole mõtet soetada suuremõtmelisi masinaid, samas kui maal elaval harrastusaednikul võib selline vajadus tekkida näiteks juhul, kui ta peab hooldama puudega kaetud alasid.
- 23 Olgugi et hageja juhib õigesti tähelepanu asjaolule, et apellatsioonikoda oleks pidanud enne menetluse astuja vastulause põhjendatuse analüüsimist käsitlema varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist, ei too ta esile piisavalt asjaolusid, mis võimaldaksid järeldada, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta hindas seda, kuidas hageja tõendas määruse nr 207/2009 artiklis 42 ettenähtud tegelikku kasutamist.
- 24 Seega tuleb esimene väide põhjendamatusena tõttu tagasi lükata.

Teine väide, et rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5

- 25 Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 on sõnastatud järgmiselt: „[l]õike 2 tähenduses ei registreerita 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 asjaomasel liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”
- 26 Samuti tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 sõnastusest, et selle sätte kohaldamine sõltub järgmistest tingimustest: esiteks peavad vastandatud kaubamärgid olema identsed või sarnased, teiseks peab vastulauses viidatud varasem ühenduse kaubamärk olema omandanud ühenduses maine ja kolmandaks peab valitsema oht, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine toob kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime või maine õigustamatu ärakasutamise või kahjustamise. Kuna need tingimused on kumulatiivsed, siis ka neist ainult ühe puudumisel ei ole see sätte kohaldatav (Üldkohtu 25. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-67/04: Spa Monopole vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), EKL 2005, lk II-1825, punkt 30).
- 27 Seoses eelmises punktis mainitud kolmanda tingimusega eristab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 kolme erinevat tüüpi ohtu: nimelt ohtu, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Selles sättes viidatud esimest tüüpi oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupade ja teenustega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist” seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Teine nimetatud oht väljendub juhul, kui avalikkus võib taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid tajuda nii, et

varasema kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Kolmandat tüüpi oht seisneb selles, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või selle omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele, mistõttu neid on tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele kergem turustada (vt Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-215/03: Sigla vs. Siseturu Ühtlustamise amet - Elleni Holding (VIPS), EKL 2007, lk II-711, punktid 36–42 ja seal viidatud kohtupraktika). Kui kaks esimest eelmises punktis mainitud tingimust on täidetud, piisab selleks, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 oleks kohaldatav, kui esineb üks kolmest kahjustamise liigist (Euroopa Kohtu 27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, EKL 2008, lk I-8823, punkt 28).

- 28 Praegusel juhul väidab hageja, et apellatsioonikoda tegi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 analüüsimisel vigu nii osas, mis puudutab varasemate kaubamärkide eristusvõime kahjustamise ohtu (edaspidi „lahjendamise oht“), kui ka osas, mis puudutab ohtu, et hageja kasutab varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet õigustamatult ära (edaspidi „parasiitluse oht“).
- 29 Kõigepealt tuleb neid etteheiteid analüüsida osas, milles need puudutavad „lahjendamise” ohtu, ning seejärel vajaduse korral osas, milles need puudutavad „parasiitluse” ohtu.

Asjaomane avalikkus

- 30 Vaidlustatud otsuse punktis 16 järeldas apellatsioonikoda, et Nizza kokkuleppe tähenduses klassi 7 kuuluvate kaupade puhul on asjaomaseks avalikkuseks Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali lai avalikkus, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.
- 31 Hageja märgib, et „lahjendamise” ohtu tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kuidas sihtrühm tajub varasemaid kaubamärke, samas kui „parasiitluse” ohtu tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kuidas sihtrühm tajub taotletavat kaubamärki. Kuna apellatsioonikoda sellist vahet ei teinud, leides et avalikkus on sõltumata käsitletavast kahjustamise liigist alati sama, siis rikkus ta õigusnormi.
- 32 Sarnaselt hagejaga tuleb märkida, et asjaomane avalikkus, keda tuleb arvesse võtta, sõltub sellest, millist kahjustamise liiki varasema kaubamärgi omanik silmas peab. Nimelt tuleb ühelt poolt nii kaubamärgi eristusvõimet kui ka mainet hinnates võtta arvesse, kuidas seda kaubamärki tajub asjaomane avalikkus, mille moodustavad nende kaupade või teenuste keskmised piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad tarbijad, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud. Seetõttu tuleb varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamises seisneva riive esinemist hinnata nende kaupade või teenuste keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud. Mis teiselt poolt puudutab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine õigustamatus ärakasutamises seisnevat riivet, siis – kuivõrd keelatud on see, et hilisema kaubamärgi omanik kasutab varasemat kaubamärki ära – sellise riive esinemist tuleb hinnata nende kaupade või teenuste keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks hilisem kaubamärk on registreeritud (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 27, punktid 33–36).
- 33 Sellest järeldub, et põhimõtteliselt peab apellatsioonikoda asjaomase avalikkuse määratlema lähtuvalt kahjustamise liigist, mida ta määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel analüüsib.
- 34 Asjaolu, et apellatsioonikoda praegusel juhul sellist vahet ei teinud, ei muuda siiski järeldust, mille ta „lahjendamise” ohu analüüsi pinnalt tegi. Nagu ilmneb eespool punktist 32 ning hageja enda poolt hakis kinnitatust, on asjaomane avalikkus, keda kõnealuse ohu hindamisel tuleb arvesse võtta, varasemate kaubamärkide sihtrühmaks olev avalikkus. Apellatsioonikoda aga võttis oma analüüsis aluseks just selle sama avalikkuse.
- 35 Järelikult on etteheide, et apellatsioonikoda rikkus asjaomase avalikkuse määratlemisel õigusnormi, „lahjendamise” ohu analüüsi osas ainetu ning tuleb seetõttu tagasi lükata.

Vaidlusaluste kaubamärkide vaheline seos

- 36 Kohtupraktika kohaselt ei ole sellise sarnasuse tuvastamine, mille tõttu esineb tõenäosus, et asjaomane avalikkus võib vastandatud kaubamärgid omavahel segi ajada, määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ettenähtud kaitse saamise eeltingimuseks. Piisab, kui asjaomane avalikkus kaubamärke nende sarnasuse tõttu seostab (vt selle kohta Üldkohtu 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-137/05: La Perla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 37 Euroopa Kohtu praktikast, mis käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 lõike 4 punkti a tõlgendamist (mille normatiivne sisu on sisuliselt identne määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 omaga), tuleneb, et eespool nimetatud seose olemasolu hindamise seisukohalt olulisteks teguriteks on vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatus, nende kaupade või teenuste laad, mille jaoks vastandatud kaubamärgid on registreeritud, sealhulgas nende kaupade või teenuste sarnasuse või erinevuse ulatus, ning samuti asjaomane avalikkus, varasema kaubamärgi maine tugevus, varasema kaubamärgiga iseenesest kaasneva või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime suurus ja tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 42).
- 38 Praegusel juhul väidab hageja, et apellatsioonikoda ei kasutanud eelmises punktis loetletud kriteeriume, selleks et hinnata, kas vaidlusaluste kaupade tarbijad seostavad vastandatud kaubamärke omavahel.
- 39 Hageja leiab, et tõenäosus, et niisugust seost võidakse näha, on äärmiselt väike. Esiteks väidab ta, et tõendid, mis menetlusse astuja kasutamise kohta esitas, näitavad, et varasemate kaubamärkide kasutusala ja seega ka nende maine piirdub laia avalikkusega aianduse sektoris. Kui võtta arvesse, et hageja kaubad piirduvad professionaalse ja spetsialiseerunud sektoriga, siis on äärmiselt ebatõenäoline, et mainekate varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaupade tarbijad puutuvad kokku taotletava kaubamärgiga. Teiseks on vastandatud kaubamärkide vahel suured erinevused.
- 40 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et need argumendid on alusetud.
- 41 Kõigepealt tuleb meeles pidada, et seose olemasolu vastandatud kaubamärkide vahel tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid (vt Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punkt 30).
- 42 Kuigi Euroopa Kohus loetles eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuses Intel Corporation (punkt 42) rea kriteeriume, mille abil saab niisuguse seose olemasolu hinnata, ei ole selle puhul tegemist ammendava loeteluga, mida igas asjas peab täielikult kohaldama. Vastupidi, võib juhtuda, et seos vastandatud kaubamärkide vahel ilmneb neist kriteeriumidest vaid mõne põhjal või et seos tuvastatakse tegurite pinnalt, mida kohtuotsuses Intel Corporation ei ole nimetatud. Niisiis on küsimus, kas asjaomane avalikkus samastab vastandatud kaubamärke, faktiküsimus, mille vastus peitub üksnes igale juhtumile ainuomastes faktides ja asjaoludes.
- 43 Praegusel juhul on apellatsioonikoda erinevalt hageja väidetest võtnud nõuetekohaselt arvesse teatavaid eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuses Intel Corporation määratletud kriteeriume. Ta meenutas vaidlustatud otsuse punktis 26, et varasemad kaubamärgid on väga mainekad, et vastandatud kaubamärgid on teataval määral sarnased ning et nendega hõlmatud kaubad on identsed või väga sarnased.
- 44 Mis täpsemalt puudutab vastandatud kaubamärkide sarnasust, siis analüüsis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 19–23 üksikasjalikult kahe vastandatud kaubamärgi visuaalset sarnasust, arvestades et mõlemal on kujutatud koerlane, puhtalt kujutismärkide foneetilise võrdluse läbiviimise vajaduse puudumist ja lõpuks ka asjaomaste kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust.

- 45 Kuigi on tõsi – nagu väidab ka hageja –, et mõlemal kaubamärgil kujutatud koerlased on erinevad, sest üks, agressiivse ilmega koerlane, on üksikasjalikult välja joonistatud, samas kui teine, tunduvalt sõbralikum, on kujutatud napimate joontega, ei muuda see tõsiasja, et apellatsioonikoda võttis neid erinevusi oma analüüsi tehes nõuetekohaselt arvesse ning leidis vaidlustatud otsuse põhjenduses 19 õigesti, et need erinevused ei ole nii olulised, et asjaomane avalikkus, kes on keskmiselt tähelepanelik ja kelle mälu ei ole täiuslik, ei seostaks taotletaval kaubamärgil olevat kujutist varasemate kaubamärkide omaga.
- 46 Vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade sarnasuse osas tuleb meenutada, et hageja etteheite aluseks on väär eeldus, et ühelt poolt laiale avalikkusele mõeldud masinaid ja tööriistu ning teiselt poolt professionaalsetele aednikele mõeldud masinaid ja tööriistu saab selgelt eristada. Nimelt tuleneb selle etteheite analüüsist eespool punktis 22, et varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaupad on mõeldud nii professionaalsetele kui ka harrastusaednikele ning et nõudlus hageja pakutavate kaupade järele võib tulla nii professionaalsetelt kui ka harrastusaednikelt.
- 47 Sellest järeldub, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et asjaomane avalikkus võib kahes vastandatud kaubamärgis seisnevat tähiseid omavahel seostada ning et hageja sellekohane etteheide tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

Vastandatud kaubamärkide samastamise majanduslikud tagajärjed

- 48 Seoses „lahjendamise” ohuga märgib hageja, viidates seejuures eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuse Intel Corporation punktile 77, et varasema kaubamärgi omanik peab väitma ja tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine mõjutab varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade tarbijate käitumist või et esineb tõsine oht, et tulevikus nii juhtub. Ta väidab, et käesolevas asjas ei uurinud apellatsioonikoda seda mõju.
- 49 Hageja väitel oleks menetluse astuja pidanud esitama argumendid, mis selgitavad konkreetselt, kuidas „lahjendamine” teda kahjustaks. Pelgalt „lahjendamise” mainimisest ei piisa määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamise põhjendamiseks.
- 50 Kõigepealt tuleb meenutada, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ettenähtud keeldumispõhjus, mis tugineb „lahjendamise” ohule, on koos teiste nimetatud artiklis sätestatud suhteliste keeldumispõhjustega ette nähtud selleks, et säilitada kaubamärgi esmane ülesanne, milleks on tähistada kaupade päritolu. „Lahjendamise” ohu puhul kahjustatakse seda ülesannet niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine hajutab varasema kaubamärgi identiteeti ja mõju avalikkusele. Nii on see eeskätt juhul, kui varasem kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 29).
- 51 Eespool punktis 27 viidatud kohtuotsusest Intel Corporation ilmneb, et varasema kaubamärgi omanik, kes tugineb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 5 antud kaitsele, peab tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustaks talle kuuluva varasema kaubamärgi eristusvõimet. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib oma kaubamärki kasutada, tekitab tulevikus sellist kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud sellise kasutamise keelamiseks ootama kahju tegelikku tekkimist. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punktid 37, 38 ja 71).
- 52 Selleks peab varasema kaubamärgi omanik esitama tõendid, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi tulevase kahjustamise oht ei ole pelgalt hüpoteetiline (eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 40). Niisugusele järeldusele võib jõuda tõenäosuste analüüsi

pinnalt tehtavate loogiliste järelduste alusel, võttes arvesse asjaomases kaubandussektoris levinud praktikat ning kõiki muid konkreetse juhtumi asjaolusid (Üldkohtu 16. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-181/05: Citigroup ja Citibank vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Citi (CITI), EKL 2005, lk II-669, punkt 78).

- 53 Ei ole siiski nõutav, et lisaks nimetatud andmete esitamisele tõendaks varasema kaubamärgi omanik, millist täiendavat mõju avaldab hilisema kaubamärgi kasutuselevõtmine nende kaupade või teenuste keskmisele tarbijale majanduslikule käitumisele, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud. Niisugust nõuet ei ole ei määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ega eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuses Intel Corporation.
- 54 Mis puudutab eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuse Intel Corporation punkti 77, siis tuleb järeldub sõnavalikust „[s]ellest tuleneb” ning sama kohtuotsuse punkti 81 ülesehitusest, et tarbija majandusliku käitumise muutumine, millele hageja oma väite toetuseks viitab, loetakse tõendatuks, kui varasema kaubamärgi omanikul õnnestub tõendada, et – nagu on kirjas kõnealuse kohtuotsuse punktis 76 – selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, on nõrgenenud põhjusel, et hilisema kaubamärgi kasutamine hajutab varasema kaubamärgi identiteeti ja mõju avalikkusele.
- 55 Tuleb kontrollida, kas apellatsioonikoda on praegusel juhul neid põhimõtteid nõuetekohaselt kohaldanud.
- 56 Mis puudutab esiteks etteheidet, et menetlusse astuja piirdus pelgalt „lahjendamise” ohu mainimisega, ilma seda väidet põhjendamata, siis täpsustab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et menetlusse astuja esitas oma argumentatsiooni apellatsioonikoja menetluses. Ta rõhutas eelkõige, et taotletava kaubamärgi kasutamine tooks kaasa varasemate kaubamärkide maine nõrgenemise, kuna asjaomane avalikkus ei seostaks tema tooteid enam nende kaubamärkidega ning nende kaubamärkide kujutisosa muutuks üldkasutatavaks ja kaotaks oma suure eristusvõime.
- 57 Olgugi et vaidlustatud otsuse punktis 30 tehtud ülevaade menetlusse astuja argumentidest on lühike, tuleb asuda seisukohale, et menetlusse astuja tõepoolest esitas argumentid, millest ilmneb, et varasemate kaubamärkide kahjustamise oht, mis taotletava kaubamärgi kasutamisega võib kaasneda, ei ole pelgalt hüpoteetiline.
- 58 Mis puudutab teiseks menetlusse astuja poolt nõnda esitatud argumentide põhjendatuse analüüsi, siis tuleb esiteks märkida, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 36 omistanud suure tähtsuse varasemate kaubamärkide tugevale eristusvõimele, täpsustades, et hundi pea kujutisel ei ole asjaomaste kaupadega mingit ilmset seost. Nimelt ei ole seost hundi pead kujutava varasemate kaubamärkide kujutisosa ja menetlusse astuja müüdavate kaupade vahel, vaid selle kujutise kasutamine on seletatav eelkõige asjaoluga, et menetlusse astuja ärinimi sisaldab sõna „wolf”, mis tähendab saksa keeles „hunt”.
- 59 Apellatsioonikoda analüüsis varasemate kaubamärkide tugevat eristusvõimet seega nõuetekohaselt. Kohtupraktikast ilmneb aga, et mida suuremad on varasema kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda tõenäolisem on kahju tekitamise oht (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punktid 67 ja 74, ja eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 41).
- 60 Teiseks, apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse põhjenduses 36, et arvesse tuleb võtta asjaomaste kaupade identsust või sarnasust.
- 61 Selles osas tuleb kõigepealt meenutada, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 5 võib tugineda nii vastulauses ühenduse kaubamärgitaotlusele seoses kaupade või teenustega, mis ei ole identsed ega sarnased varasema kaubamärgiga tähistatavate kaupade või teenustega, kui ka vastulauses ühenduse

kaubamärgitaotlusele seoses kaupadega, mis on identsed või sarnased varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punktid 24–26, ning eespool punktis 41 viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punktid 19–22).

- 62 Järgmiseks tuleb tõdeda, et asjaolu, et konkurendid kasutavad tähiseid, millel on teatav sarnasus, identsete või sarnaste kaupade jaoks, hajutab vahetut seost, mis asjaomase avalikkuse jaoks vastavate tähistate ja kaupade vahel on, see võib aga kahjustada varasema kaubamärgi võimet tähistada kaupu, mille jaoks see on registreeritud, selle kaubamärgi omanikult pärinevatena. Praegusel juhul tuleb seega asuda seisukohale, et kui hageja kasutab koerlase pea kujutist kaubamärgina niisuguste aiatöö- või aiandusmasinate jaoks, mis on identsed või sarnased masinatega, mida menetlusse astuja müüb kaubamärkide all, mis samuti kujutavad koerlase pead, siis tähendab see paratamatult, et nende seadmete tarbijatel ei teki enam lõpuks vahetut seost koerlase kujutise ja menetlusse astuja kaupade vahel.
- 63 Sellega seoses tuleb ühtlasi meenutada, et kaubamärk edastab ka muid sõnumeid, mis puudutavad eelkõige sellega tähistatavate kaupade või teenuste kvaliteeti või erilisi omadusi ja ettekujutusi või tundmusi, mida ta esile kutsub, nagu näiteks luksuslikkus, elustiil, eksklusiivsus, seikluslikkus ja nooruslikkus. Selles mõttes on kaubamärgil endal autonoomne majanduslik väärtus, mis seisab eraldi nende kaupade ja teenuste majanduslikust väärtusest, mille jaoks ta on registreeritud. Kõnealused maineka kaubamärgi poolt edastatavad või sellega seostatavad sõnumid annavad kaubamärgile suure väärtuse, mida on tarvis kaitsta seda enam, et enamikul juhtudel on kaubamärgi maine selle omaniku märkimisväärsete jõupingutuste ja investeeringute tulemus (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus VIPS, punkt 35).
- 64 Kui praegusel juhul ei tekitaks varasemad kaubamärgid enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks need on registreeritud ja kasutusel, siis see õonestaks kaubanduslikke pingutusi, mida menetlusse astuja on oma kaubamärkide arendamiseks teinud.
- 65 Kolmandaks, apellatsioonikoda tõdes vaidlustatud otsuse punktis 37, et hageja ei ole kordagi viidanud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud „tungivale põhjusele”, mis õigustaks koerlase pea kujutise kasutamist taotletaval kaubamärgil. Hageja ei ole seda tõdemust vaidlustanud.
- 66 Seetõttu leidis apellatsioonikoda õigesti, et taotletava kaubamärgi kasutamine kahjustaks varasemate kaubamärkide eristusvõimet. Hageja etteheitega, mille kohaselt on vaja tõendada, millised majanduslikud tagajärjed kaasnevad vastandatud kaubamärkide samastamisega, ei saa seega nõustuda.
- 67 Kuna apellatsioonikoda kohaldas taotletava kaubamärgiga kaasnevat „lahjendamise” ohtu arvestades määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5 õigesti, siis ei ole enam vaja analüüsida „parasiitluse” ohtu, millel vaidlustatud otsus samuti rajaneb. Nimelt, nagu juba mainitud eespool punktis 27, piisab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks sellest, kui esineb üks selles sättes nimetatud kolmest kahjustamise liigist.
- 68 Eelnevast järeldub, et teine väide tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.
- 69 Seega tuleb hagi jätta täies ulatuses rahuldamata.

Kohtukulud

- 70 Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, siis tuleb kohtukulud vastavalt Siseturu Ühtlustamise Ameti ja menetlusse astuja nõuetele välja mõista temalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Environmental Manufacturing LLP-lt.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. mail 2012 Luxembourgis.

Allkirjad