



Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (esimene koda)

21. oktoober 2014*

Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk LAGUIOLE —
Varasem Prantsuse ärinimi Forge de Laguiole — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c ja
artikli 8 lõige 4

Kohtuasjas T-453/11,

Gilbert Szajner, elukoht Niort (Prantsusmaa), esindaja: advokaat A. Lakits-Josse,

hageja,

versus

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

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus

Forge de Laguiole SARL, asukoht Laguiole (Prantsusmaa), esindaja: advokaat F. Fajgenbaum,

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 1. juuni 2011. aasta otsuse (asi
R 181/2007-1) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Forge de Laguiole SARL-i ja Gilbert Szajner'
vahel,

ÜLDKOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees H. Kanninen, kohtunikud I. Pelikánová (ettekandja) ja E. Buttigieg,

kohtusekretär: ametnik C. Heeren,

arvestades 8. augustil 2011 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 25. novembril 2011 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 12. detsembril 2011 Üldkohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 20. aprillil 2012 Üldkohtu kantseleisse saabunud repliiki,

arvestades 6. juulil 2012 Üldkohtu kantseleisse saabunud vasturepliiki,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

arvestades 11. veebruaril 2014 toimunud kohtuistungil esitatut,

arvestades poolte täiendavaid kirjalikke märkusi, mis esitati Üldkohtu palvel ja mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 24. ja 25. veebruaril ning 8. ja 9. aprillil 2014,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hagejale Gilbert Szajner'le kuulub ühenduse sõnamärk LAGUIOLE, mille taotlus esitati Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) 20. novembril 2001 ja mille ühtlustamisamet registreeris 17. jaanuaril 2005 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.
- 2 Kaubad ja teenused, mille jaoks laubamärk LAGUIOLE on registreeritud, kuuluvad – pärast ühtlustamisameti menetluses esitatud osalise loobumise avaldust – 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 ja 38 ning vastavad neis klassides alljärgnevale kirjeldusele:
 - klass 8: „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; lusikad; saed, kruvikeerajad, habemenoad, žiletiterad; raseerimistarbed; küüneviilid ja küünetangid, küünelõikurid; maniküüritarvete komplektid”;
 - klass 14: „väärismetallid ja nende sulamid; väärisehted, juveeltooted, vääriskivid; väärismetallist juveelilaekad; kronograafid ja kronomeetrid, mansetinööbid; lipsunõelad, ehisnõelad; võtmehoidjad, väärismetallist münditaskud; käekellad ja kellarihmad, karbid; küünlajalad, sigarivutlarid, väärismetallist majapidamis- ja kööginõud ja -mahutid; väärismetallist lauanõud”;
 - klass 16: „koolitarbed; paberinoad; pliiatsid, täitepliiatsid, kustutuskummid; ümbrikud; kiirkõitjad; albumid, raamatud, almanahhid, brošüürid, vihikud, kataloogid; kalendrid, litograafiad, plakatid”;
 - klass 18: „nahk ja tehisnahk; reisikastid, tualett-tarvete kohvrid ja kohvrid; jalutuskepid; käekotid; rannakotid; reisi- ja tualett-tarvete kotid ning pagasikirstud; rahataskud; krediitkaarditaskud, dokumendimapid; nahast portfelligid; nahast võtmehoidjad; münditaskud (v.a väärismetallist)”;
 - klass 20: „pildiraamid; puidust, korgist, pilliroost, kõrkjatest, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist; merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist taiesed või dekoratiivesemed”;
 - klass 21: „klaasist, portselanist ja savist köögi- ja lauanõud; lauanõud (v.a väärismetallist); korgitserid, metallist pabersalvrätikarbid; liivakellad; habemeajamispiintslid, tualett-tarbed”;
 - klass 28: „sporditarbed ja võimlemisriistad (v.a ujumistarbed, rõivad, vaibad ja jalatsid); golfikindad”;
 - klass 34: „suitsetamistarbed; tikud, tulemasinad suitsetajatele; sigarikarbid (v.a väärismetallist); sigarilõikurid; piibud; piibuorgid”;

- klass 38: „side; sideinfo; infoagentuurid (uudised); sõnumiedastus; sõnumi- ja kuvaedastus arvuti abil; kompuuterside; telefonside; sidekanalid, andmebaasides või andmesideserveritel olevate andmete edastus; sms-teenus, elektronpost ja suhtlusvõrgustik; sõnumite, info ja andmete edastamine ja ülekandmine reaalajas või muul ajal andmetöötlussüsteemide, teabevõrkude (s.h www-võrgu ehk interneti kaudu või veebis); teabedastus sidevõrkude (s.h interneti) kaudu.
- 3 Menetlusse astuja Forge de Laguiole SARL esitas 22. juulil 2005 määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti c ning artikli 8 lõike 4 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c ja artikli 8 lõige 4) alusel kaubamärgi LAGUIOLE osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse.
 - 4 Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines ärinimel Forge de Laguiole, mida menetlusse astuja kasutas tegevuse „igat liiki nugade, lõikeriistade, lauakattesse kuuluvate kinke- ja mälestusesemete tootmine ja müük” jaoks. Menetlusse astuja sõnul annab see ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega ärinimi talle Prantsuse õigusnormide alusel õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
 - 5 Kehtetuks tunnistamise taotlus hõlmas kõiki eespool punktis 2 loetletud kaupu ja teenuseid.
 - 6 Tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse 27. novembri 2006. aasta otsusega tagasi.
 - 7 Menetlusse astuja esitas 25. jaanuaril 2007 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 58–64) alusel ühtlustamisametile tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse.
 - 8 Esimene apellatsioonikoda rahuldab 1. juuni 2011 otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) kaebuse osaliselt ning tunnistab kaubamärgi LAGUIOLE kehtetuks klassidesse 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ja 34 kuuluvate kaupade osas. Kaebus lükatigi tagasi klassi 38 kuuluvate teenuste osas.
 - 9 Eelkõige otsustas apellatsioonikoda, et Prantsuse kohtupraktika põhjal on ärinimi põhimõtteliselt kaitstud ettevõtja põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatud mis tahes tegevuse osas, kuid kaitse on siiski piiratud tegeliku konkreetse tegevusega juhtudel, kui ettevõtja põhikirjajärgne tegevusala on sõnastatud ebatäpselt või kui tegevus ei ole sellega hõlmatud. Käesoleval juhul on ettevõtja põhikirjajärgne tegevusala sõnastatud piisavalt täpselt tegevuse „igat liiki nugade, lõikeriistade tootmine ja müük” osas. Kuigi apellatsioonikoda mõõnis, et „lauakattesse kuuluvate kinke- ja mälestusesemete tootmine ja müük” ei ole sõnastatud täpselt, lisas ta, et taotleja ärinime tuleb kaitsta vähemalt nendes sektorites, milles ettevõtja tegelikult tegutses enne kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamist.
 - 10 Sellega seoses leidis apellatsioonikoda, et menetlusse astuja on tõendanud, et enne kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamist oli tema äritegevuseks „lauakatte- ja sisustusesemetega”, veinisektoriga seotud toodetega, lõikeriistadega, suitsetajatele, golfimängijatele ja jahimeestele ning vaba aja veetmiseks mõeldud toodetega ja muude aksessuaaridega kauplemine. Seevastu ei pidanud apellatsioonikoda tõendatuks äritegevust seoses luksusesemetega ja reisikaupadega, mis pealegi ei ole ettevõtja põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatud. Lõpuks asus apellatsioonikoda seisukohale, et peale klassi 38 kuuluvate sideteenuste asetuvad kõik asjaomase kaubamärgiga hõlmatud tooted menetlusse astuja tegevussektoritesse või nendega seotud tegevussektoritesse.
 - 11 Vastandatud tähiste osas leidis apellatsioonikoda, et sõna *laguiole*, mis nugade osas on kirjeldav ja eristusvõimeta, on siiski ärinime Forge de Laguiole domineeriv või vähemalt muude osadega võrdse tähtsusega osa ka siis, kui seda ärinime kasutatakse nugade jaoks. Igakülgse hinnatuina on vastandatud tähised foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt teataval määral sarnased, mida ei välista pelgalt üldkeelse väljendi „forge de” lisamine.
 - 12 Apellatsioonikoda tegi selle põhjal järelduse, et kui kaubamärki LAGUIOLE kasutatakse identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, mis on mõeldud samale klientuurile ja mida müüakse samades kauplustes kui menetlusse astuja tegevussektoris kuuluvaid „nuge, lõikeriistu, lauakattesse kuuluvate

kinke- ja mälestusesemeid”, siis esineb Prantsuse tarbijate seisukohalt segiajamise tõenäosus. Teiseks leidis apellatsioonikoda, et menetlusse astuja tegevust mõjutab see, kui seda kaubamärki kasutatakse selliste täiendavate toodete jaoks, mis on lahutamatult seotud tema tegevusega või kuuluvad sellisesse seonduvasse tegevussektorisse, kuhu menetlusse astuja võinuks loogiliselt tegevust arendada.

- 13 Lõpuks otsustas apellatsioonikoda, et ärinimel on tulenevalt selle tuntuusest ja mainest tugev eristusvõime ja sellele tuleb anda eriline kaitse ka tema põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatuist erinevate tegevussektorite osas.

Poolte nõuded

- 14 Hageja palub Üldkohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt ja jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

- 15 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

- 16 Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

- tühistada apellatsioonikoja otsus;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

1. Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid

- 17 Tuleb tõdeda, et nii hageja oma repliigis kui ka menetlusse astuja oma vasturepliigis esitasid teatavaid tõendeid, mis ei kuulunud ühtlustamisameti menetluse toimikusse.

- 18 Nõnda esitas hageja:

- kolm väljavõtet sõnaraamatust (repliigi lisad 34, 35 ja 39);
- oksjonikataloogi väljavõte (repliigi lisa 36);
- interneti otsingumootoriga tehtud otsingu tulemuste kaks väljavõtet (repliigi lisad 37 ja 40);
- veebientsüklopeedia väljavõte (repliigi lisa 38);
- kaks ajakirjandusartiklit (repliigi lisa 41);
- Institut national français de la propriété intellectuelle'i (INPI) andmebaasis tehtud kaubamärgiotsingu tulemuste väljavõtted (repliigi lisa 42);

- ühtlustamisameti vastulausete osakonna otsuste neli koopiat (repliigi lisad 34 *bis*, 34 *ter*, 37 *bis* ja 38 *bis*).
- 19 Mis puutub menetluse astujasse, siis tema esitas:
- mitme eri Prantsuse kohtu otsused (vasturepliigi lisad 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73 ja 74);
 - ühtlustamisameti vastulausete osakonna kolm otsust (vasturepliigi lisad 56, 59 ja 66);
 - vastulausemenetlust puudutavate ühtlustamisameti juhiste väljavõtted (vasturepliigi lisa 60);
 - nelja ajakirjandusartikli väljavõtted internetist (vasturepliigi lisa 61);
 - kolm väljavõtet interneti müügiportaalidest (vasturepliigi lisad 63–65);
 - Code français de la consommation'i väljavõte (vasturepliigi lisa 71);
 - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes française'i (DGCCRF) 2011. aasta tegevusaruande kaks väljavõtet (vasturepliigi lisa 72).
- 20 Lisaks sellele väitis ühtlustamisamet 21. veebruari 2014. aasta täiendavates kirjalikes märkustes, et Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsus (C. Cass. CH. Com., Cœur de princesse *vs.* Mattel France, nr 08-2012.010), millele tugines hageja, tuleb kohtuvaidlusest vastuvõetamatuse tõttu välistada.
- 21 Seoses sellega olgu meelde tuletatud, et Üldkohtule esitatud hagi eesmärk on nimelt ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste seaduslikkuse kontrollimine määruse nr 207/2009 artikli 65 tähenduses, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne faktilisi asjaolusid esimest korda selles kohtus esitatud dokumente silmas pidades uuesti analüüsida. Seega tuleb jätta kõrvale repliigi lisad 34–42 ning vasturepliigi lisad 61, 63–65 ja 72, ilma et oleks vaja käsitleda nende tõendusjõudu (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).
- 22 Seevastu repliigi lisad 34 *bis*, 34 *ter*, 37 *bis* ja 38 *bis* ning vasturepliigi lisad 56, 59, 60 ja 66, mis on küll Üldkohtule esitatud esimest korda, ei ole iseenesest tõendid, vaid need puudutavad ühtlustamisameti otsustuspraktikat, millele kohtumenetluse poolel on õigus viidata ka pärast ühtlustamisameti toimunud menetlust (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus ARTHUR ET FELICIE, punkt 20).
- 23 Sama kehtib vasturepliigi lisade 55, 57, 58, 67–71, 73 ja 74 ning Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsuse (eespool punkt 20) suhtes, mis tuleb tunnistada vastuvõetavaks, sest need puudutavad siseriikliku õigust ning siseriiklike kohtute praktikat, millele kohtumenetluse poolel on õigus viidata ka pärast ühtlustamisameti toimunud menetlust. Nimelt ei takista miski Üldkohtul tuginemast siseriikliku õiguse, millele – nagu ka käesoleval juhul – viitab liidu õigus (vt allpool punkt 29), tõlgendamisel siseriiklikele õigusnormidele või kohtupraktikale, juhul kui apellatsioonikojale ei heideta ette teatava Prantsuse kohtu otsuse faktiliste asjaoludega arvestamata jätmist, vaid õigusnormidele ja kohtuotsustele viidatakse apellatsioonikoja poolt siseriikliku õigusnormi valesti kohaldamisel põhineva väite toetuseks (vt analoogia alusel 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 70 ja 71).
- 24 Kuna ühtlustamisamet tugineb Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsuse (eespool punkt 20) tõendina vastuvõetavuse vaidlustamiseks Euroopa Kohtu 5. juuli 2011. aasta otsusele kohtuasjas C-263/09 P: Edwin *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2011, lk I-5853, punktid 46–57), siis piisab, kui tõdeda, et sellest otsusest ei nähtu, et Üldkohtul ei oleks lubatud arvestada esimest korda alles talle esitatud tõenditega, mille kohtumenetluse pool esitab selle tõendamiseks, et

apellatsioonikoda kohaldas valesti siseriiklikku õigust, millele tema menetluses tugineti. Nimelt kontrollis Euroopa Kohus asjaomasel otsuses üksnes esiteks seda, kas Üldkohus rikkus vaidluse põhiküsimuse suhtes kohaldatud siseriiklikku õigusnormi, ja teiseks seda, kas ta on pädev tuvastama sellise rikkumise olemasolu (eespool viidatud kohtuotsus *Edwin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, punkt 44). Selles kontekstis nentis Euroopa Kohus tõepoolest, et pool, kes nõuab siseriikliku õigusnormi kohaldamist, peab esitama ühtlustamisametile tõendid selle sisu kohta (vt eespool viidatud kohtuotsus *Edwin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, punkt 50). Siiski ei tähenda see, et Üldkohus ei saaks ühtlustamisameti poolt siseriikliku õigusnormi kohaldamist kontrollida, lähtudes ühtlustamisameti otsusest hilisemast siseriiklikust kohtuotsusest, millele üks menetluspooltest tugineb.

- 25 Viimasena tuleb tagasi lükata ühtlustamisameti argument, et hageja poolt Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsuse (eespool punkt 20) esitamine alles kohtuistungil ja mitte varem kujutas endast „menetluse venitamist”. Nimelt tuleb sellega seoses kõigepealt meelde tuletada, et see kohtuotsus tehti mõned päevad pärast menetlusse astuja vasturepliigi esitamist, siis, kui veel küll vormiliselt lõpetamata kirjalik menetlus oli põhimõtteliselt lõpule jõudnud. Seega ei oleks hageja oma menetlusdokumentides saanud tõhusalt tugineda 10. juuli 2012. aasta kohtuotsusele. Järgmiseks tuleb rõhutada, et vastupidi ühtlustamisameti väidetele tugines hageja eespool punktis 20 viidatud Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsusele juba põhjendustes kohtuistungil korraldamise taotlusele, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 23. augustil 2012 ja tehti ühtlustamisametile teatavaks 11. septembril 2012, ja mitte alles kohtuistungil.

2. Põhiküsimus

- 26 Hageja on esitanud ühe väite, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti c koostoimes sama määruse artikli 8 lõikega 4.
- 27 Viidatud kahe sätte alusel on võimalik peale kaubamärgi ka muu tähise olemasolu korral saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamine, kui see tähis vastab neljale kumulatiivsele tingimusele: tähis peab olema kasutusel kaubanduses; tähis ei või olla ainult kohaliku tähtsusega; õigus tähisele peab olema omandatud kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus tähist kasutati enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva; ja viimaks peab tähisest tuleneva omaniku õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Need neli tingimust piiravad selliste teiste tähiste arvu, mis ei ole kaubamärgid ja millele saab tugineda ühenduse kaubamärgi kehtivuse vaidlustamiseks kogu ühenduse territooriumi osas vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikele 2 (Üldkohtu 24. märtsi 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-318/06-T-321/06: *Moreira da Fonseca vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - General Óptica (GENERAL OPTICA)*, EKL 2009, lk II-649, punkt 32).
- 28 Kaks esimest tingimust ehk need, mis puudutavad nõuete toetuseks esitatud tähise kasutamist ja ulatust – tähis ei või olla üksnes kohaliku tähtsusega –, tulenevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 sõnastusest ning neid tuleb seega tõlgendada liidu õigusest lähtudes. Nii on määruses nr 207/2009 kehtestatud tähiste kasutamisele ja ulatusele ühtsed standardid, mis on kooskõlas selle määrusega loodud korra aluseks olevate põhimõtetega (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus *GENERAL OPTICA*, punkt 33).
- 29 Seevastu fraasist „kui selle tähise suhtes kohaldatavate liikmesriigi õigusaktide kohaselt ja nendega ette nähtud ulatuses” ilmneb, et kaks muud tingimust, mis on välja toodud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 punktides a ja b, on sellised määrusega kehtestatud tingimused, mida erinevalt eelmistest tuleb hinnata esitatud tähise suhtes kohaldatava õigusega määratud tingimuste alusel. Viide nõuete toetuseks esitatud tähist reguleerivale õigusele on igati õigustatud, kuna määrus nr 207/2009 võimaldab tugineda ühenduse kaubamärgi vastu kaubamärgile, mis ei kuulu ühenduse kaubamärgisüsteemi. Seega on üksnes nõuete toetuseks esitatud tähist reguleeriva õiguse alusel võimalik tuvastada, kas see tähis on ühenduse kaubamärgist varasem ja kas seetõttu võib olla põhjendatud hilisema kaubamärgi kasutamise keelamine (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus *GENERAL OPTICA*, punkt 34).

- 30 Käesoleval juhul ei ole vaidlustatud seda, et ärinimi Forge de Laguiole on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 tähenduses kaubanduses kasutatav tähis ja see ei ole üksnes kohaliku tähtsusega. Ka ei ole pooled ühtlustamisameti menetluses ega ka Üldkohtus vaidlustanud asjaolu, et õigused sellele ärinimele on omandatud Prantsuse õiguse alusel enne kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamist 20. novembril 2001.
- 31 Arvestades seda, et kohtuistungil seadis hageja oma 1993. aastal taotletud Prantsuse kaubamärkidele tuginedes kahtluse alla selle, et menetlusse astuja ärinimi selle praegusel kujul on varasem ühenduse kaubamärgist LAGUIOLE, piisab, kui märkida, et käesolevas asjas omab tähtsust üksnes selle ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev 20. november 2001 (vt eespool punkt 1).
- 32 Seevastu lahknevad poolte arvamused eespool punktis 27 välja toodud neljanda tingimuse osas, mis seondub küsimusega kas ja – olukorrast sõltuvalt – millisel määral võimaldab menetlusse astuja ärinimi tal keelata hagejat kasutamast tema hilisemat kaubamärki LAGUIOLE. Vastavalt eespool punktis 29 viidatud kohtupraktikale sõltub sellele küsimusele antav vastus Prantsuse õigusest.
- 33 Käesoleval juhul rajas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse kuupäeval olemas olnud Prantsuse kohtupraktikat arvestades oma põhistuse kahele teesile, millest kumbagi ka üksi peeti piisavaks, põhjendamaks järeldust, et menetlusse astuja ärinimi on kaitstud tema põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatud mis tahes tegevuse osas.
- 34 Esiteks leidis apellatsioonikoda sisuliselt, et menetlusse astuja põhikirjajärgne tegevusala on määratletud piisavalt täpselt, selleks et nõustuda menetlusse astuja ärinimest tuleneva kaitse laienemisega põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatud mis tahes tegevusele (vaidlustatud otsuse punktid 87–90). Teiseks tõdes apellatsioonikoda, et menetlusse astuja on tõendanud, et on enne 20. novembrit 2001 oma tegevust mitmekesisistanud „lauakatteesemete” ja „kodusisustusesemete”, „veinimaailma” ja lõikeriistade hulka kuuluvate toodete ning suitsetajale, golfimängijatele ja jahimeestele ning vaba aja veetmiseks mõeldud toodete ning „muude aksessuaaride” arvelt, kuigi möönis, et see ei kehti „lauakattesse kuuluvate igat liiki kinke- ja mälestusesemete tootmise ja müügi” osas (vaidlustatud otsuse punktid 91–94).
- 35 Seega tuleb kontrollida mõlemat teesi, millel vaidlustatud otsus rajaneb.

Ärinimega Forge de Laguiole antava kaitse ulatus

- 36 Code de la propriété intellectuelle français'i (edaspidi „CPI”) artiklid L. 714-3 ja L. 711-4 on sõnastatud järgmiselt:

L. 714-3

„Kohtuotsusega tunnistatakse kehtetuks sellise kaubamärgi registreering, mis ei vasta artiklite L. 711-1–L. 711-4 nõuetele.

[...]

Artikli L. 711-4 alusel saab kehtetuks tunnistamist taotleda ainult varasema õiguse omanik. Tema hagiavaldus ei ole vastuvõetav juhul, kui kaubamärgitaotlus esitati heauskselt ja varasema õiguse omanik talus selle kasutamist viie aasta jooksul.

Kehtetuks tunnistamise otsus on lõplik.”

L. 711-4

„Kaubamärgina ei või kasutusele võtta tähist, mis rikub varasemaid õigusi, eelkõige:

[...]

b) ärinime või ärinime, mis sisaldab viidet tegevusalale, kui avalikkuse seisukohalt on olemas segiajamise tõenäosus;

[...]”.

- 37 Ei ole vaidlust selle üle, et ärinimele tuginedes hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlemise õigus hõlmab eelkõige õigust keelata selle kaubamärgi kasutamine eespool punktis 27 välja toodud tingimuse tähenduses.
- 38 Hageja väidab, et Prantsuse õiguses hõlmab ärinime kaitse üksnes ettevõtja reaalselt tegevust, ja seda eriti siis, kui ettevõtja põhikirjajärgses tegevusalas viidatud tegevus on määratletud väga üldsõnaliselt.
- 39 Ühtlustamisamet omakorda on seisukohal, et Prantsuse õiguse kohaselt on ärinime kaitse ulatus määratud ettevõtja põhikirjajärgse tegevusala raames täpsustatud tegevuse sõnastusega, välja arvatud siis, kui see sõnastus on ülemäära üldsõnaline või ebatäpne, ja et viimasel juhul on kaitse ulatus piiratud ainult asjaomase äriühingu reaalse konkreetse tegevusega.
- 40 Menetlusse astuja juhib sisuliselt tähelepanu sellele, et isegi kui põhikirjajärgne tegevusala on sõnastatud üldsõnaliselt, on ärinimi kaitstud ettevõtja põhikirjajärgse tegevusala raamesse kuuluva mis tahes tegevuse osas ega sõltu äriühingu reaalsest tegevusest. Menetlusse astuja lisab, et kaitsega on hõlmatud ka tegevus sellises majandussektoris, kus ärinime omanik veel tegev ei ole, kuid mis on põhikirjajärgse tegevusala raames mainituga seotud.
- 41 Olgu meelde tuletatud, et vaidlustatud otsuses apellatsioonikoja poolt pakutud CPI artikli L. 711-4 punkti b tõlgenduse kohaselt on ärinimi põhimõtteliselt kaitstud ettevõtja põhikirjajärgse tegevusalaga hõlmatud mis tahes tegevuse osas, kuid kaitse piirdub siiski ettevõtja reaalse konkreetse tegevusega neil juhtudel, kui põhikirjajärgne tegevusala on ebatäpne või kui reaalne tegevus ei ole sellega hõlmatud.
- 42 Selle tõlgenduse osas tugines apellatsioonikoda asjaomasele Prantsuse kohtupraktikale vaidlustatud otsuse tegemise kuupäeva 1. juuni 2011. aasta seisuga. See kohtupraktika ei ole ühtne ja on tinginud vaidluse õigusteoreetilistes teostes, mida pooled on ulatuslikult tsiteerinud nii ühtlustamisameti kui Üldkohtu menetluses.
- 43 See vastuoluline kohtupraktika ja selle tulemusel tekkinud õigusteoreetiline vastuolu vaadati ümber Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsuses (eespool punkt 20). Selles vaidlustatud otsusest hilisemas kohtuotsuses sedastati, et „ärinimi on kaitstud ainult ettevõtja reaalse tegevuse osas ja mitte sellise tegevuse osas, mis on välja toodud selle ettevõtja põhikirjajärgse tegevusala raames”.
- 44 Vastupidi ühtlustamisameti ja menetlusse astuja poolt vastavalt 24. ja 25. jaanuaril 2014 esitatud täiendavates kirjalikes märkustes väidetule ei ole Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsus (eespool punkt 20) ärinime kaitse ulatuse osas mitmetähenduslik ning on üldkohaldatav. Vastab küll tõele, et selle otsuse aluseks olnud kohtuasjas ei olnud tegemist CPI artikli L. 711-4 alusel esitatud hagiga, vaid kaubamärgi kehtetuks tunnistamisega pettusega taotlemise põhjendusel ning ebaausa konkurentsi valdkonda asetuva nõudega. Siiski tuleb märkida, et eespool punktis 43 tsiteeritud lõik oli selle kohtuotsuse selles jaos, mis lükkas tagasi vastuväite kaubamärgi cœur de princesse pettusega taotlemise tõttu kehtetuks tunnistamisele, kusjuures selle vastuväite kohaselt asjaomane kaubamärk üksnes kordas taotlejaks oleva äriühingu ärinime, mis oli varasem ajast, kui Mattel France asus turustama nukke nimetuse „cœur de princesse” all. Selle lõigu sõnastas Cour de cassation française

just selles kontekstis, sedastades järgnevalt, et kaubamärgiga cœur de princesse tähistatud kaubad ja teenused on palju laiema ulatusega, kui asjaomase ettevõtja senine reaalne tegevus, ning lükkas seega tulemusetuna tagasi viimase poolt esitatud väite. Kokkuvõttes ei tulene sellest lõigust selle sõnastust ega ka faktilist ja menetluslikku konteksti arvestades mingit piirangut, mis annaks alust arvata, et see on kohaldatav ainult selle kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasja asjaoludel.

- 45 Pealegi võib Üldkohus – vastupidi ühtlustamisameti seisukohale – arvestada Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsusega (eespool punkt 20) vaidlustatud otsuse õiguspärasuse kontrollimisel, kuigi viidatud kohtuotsus on viimati mainitud hilisem.
- 46 Nimelt tuleb eraldi eespool punktides 23 ja 24 mainitud menetluslikest kaalutlustest märkida esiteks seda, et nimetatud kohtuotsuses ei vaadatud kohtupraktikat ümber, vaid üksnes selgitati vaidlusalust õigusküsimust. Nagu on näha arvukatest varasematest Prantsuse kohtute otsustest, mida pooled esitasid nii ühtlustamisametis kui ka Üldkohtus, võimaldab nimelt Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsusele (eespool punkt 20) eelnev alamate kohtuastmete praktika ühtsuse puudumisele vaatamata järeldada, et ärinime kaitse on piiratud asjaomase äriühingu reaalse tegevusega.
- 47 Teiseks, isegi kui olla seisukohal, et Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsust (eespool punkt 20) tuleb käsitada kohtupraktika ümbervaatomisena, siis kohaldub selline ümbervaotamine põhimõtteliselt tagasiulatavalt olemasolevate olukordade suhtes.
- 48 Seda põhimõtet õigustab kaalutlus, et õigusnormi tõlgendus kohtupraktikas mingil ajahetkel ei saa olla erinev sõltuvalt käsitletavate faktiliste asjaolude asetleidmise ajast, ja mitte keegi ei saa tugineda staatilisest kohtupraktikast tulenevale õigusele. Kuigi vastab tõele, et seda põhimõtet võib leevendada sellega, et erandlikel asjaoludel võivad kohtud sellest kõrvale kalduda, kohandamaks ümbervaotamise tagasiulatuva jõu ajalast toimet, säilib aluspõhimõttena siiski ümbervaotamise tagasiulatuva jõud. Käesoleval juhul puudub Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsuses (eespool punkt 20) igasugune sellekohane muudatus või piirang.
- 49 Sellega seoses tuleb lisada, et liidu kohtud on kohaldanud analoogset põhimõtet (Euroopa Kohtu 11. augusti 1995. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-367/93-C-377/93: Roders jt, EKL 1995, lk I-2229, punktid 42 ja 43).
- 50 Kuigi seega on Cour de cassation française'i 10. juuli 2012. aasta otsus (eespool punkt 20) sellisena uus faktiline asjaolu, see üksnes sedastab Prantsuse õiguse sellisena, nagu seda oleks pidanud kohaldama apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, mis tehti 1. juunil 2011, ja nagu seda peab kohaldama Üldkohus vastavalt eespool punktis 29 nimetatud põhimõttele.
- 51 Sellest tulenevalt hõlmab käesoleval juhul ärinime Forge de Laguiole kaitse ainuüksi menetlusse astuja reaalselt tegevust kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamise kuupäeva, 20. novembri 2001. aasta seisuga.
- 52 Seega ei saa vaidlustatud otsuse põhjenduseks olla apellatsioonikoja põhistuskäigu esimene tees, mis rajaneb menetlusse astuja põhikirjajärgse tegevusala raames nimetatud tegevusel, juhul kui ei ole tõendatud, et see tegevus on reaalne.
- 53 Seega tuleb kontrollida, kas menetlusse astuja reaalsel tegevusel põhinev apellatsioonikoja põhistuskäigu teine tees on põhjendatud.

Kaubamärgi LAGUIOLE taotluse kuupäevale eelnev menetlusse astuja reaalne tegevus

- 54 Käesoleval juhul ei ole vaidlust selles, et menetlusse astuja toodab ja müüb nuge.

- 55 Apellatsioonikoda märkis ka, et menetlusse astuja on lisaks tõendanud, et on oma tegevust enne kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamise kuupäeva (20. november 2001) mitmekesistanud nii, et on hakanud tegelema ka muuga kui nugade müügiga.
- 56 Seoses sellega väidab hageja, et esiteks piirdub menetlusse astuja tegevus tegelikult nugade turustamisega ja väidetav mitmekesistamine seisneb selles, et turustatakse lisatarvikutega nuge, ning et teiseks on see mitmekesistamine igal juhul suures osas kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamise kuupäevast hilisem.
- 57 Ühtlustamisameti väitel on äriühingu tegevus määratletud klientide kaudu, kellele on mõeldud selle äriühingu kaubad ja teenused. Lisatarvikutega noad on mõeldud eri klientidele kui tavaliste nugade ostjad, millele osutab see, et mitmesuguste lisatarvikutega nugade turustuskanalid on erinevad. Lisaks asus menetlusse astuja oma tegevust teiste sektorite kui nugade sektor arvelt mitmekesistama enne kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamist.
- 58 Menetlusse astuja lisab, et tootel võib olla kaks eri funktsiooni ja noa funktsioon ei kõrvalda lisatarviku funktsiooni.
- 59 Mis puutub tõenditesse selle kohta, et menetlusse astuja on oma tegevust mitmekesistanud teiste sektorite arvelt peale nugade sektori, siis oma otsuse punktis 94 tugines apellatsioonikoda teatavatele menetlusse astuja poolt ühtlustamisametile esitatud dokumentidele, mis on kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamisele eelnevast perioodist, nimelt:
- menetlusse astuja 1. jaanuari 2001. aasta hinnakiri (dokument 38.1), milles on mainitud nuge erinevate lisatarvikutega – korgitseriga, naaskliga, pudeliavajaga, sigarilõikuriga, piibuorgiga, võtmehoidjaga –, „kahvleid” ja mudelit „Couteau de chasse” [jahinuga],
 - kuupäevi 15. oktoober 1998 ja 30. märts 2000 kandvad kaubaarved Luksemburgi ja Austria klientidele, milles on mainitud mudelit „Sommelier” [sommeljee], kuhu kuulub korgitser ja korgiavaja, mudelit „Relève-pitch” [griinikahvel], mudelit „Laguiole du routard” [matkaja Laguiole-nuga] ja nahast „vutlarit”,
 - Prantsuse kliendile 22. novembril 2000 esitatud kaubaarve, milles mainitakse „kahvlit” ja mudeleid „Sommelier” ning mudelit „Calumet” [„rahupiip“], mis sisaldab piibukaabitsat, tambitsat ja harja ning „tuppe”.
- 60 Sellega seoses tuleb esiteks nentida, et „kingilaekaid” ja „karpe” ei ole mainitud üheski neist dokumentidest. Seevastu on menetlusse astuja 1. jaanuari 2001. aasta hinnakirja teatavate lehtede allservas täpsustus „Noad tarnitakse kinkepakendis ja koos päritolutõendiga”. Apellatsioonikoja poolt arvesse võetud dokumendid osutavad seega sellele, et menetlusse astuja turustas kinkepakendeid üksnes enda toodete pakendamiseks ja mitte eraldiseisvate toodetena. Neil asjaoludel tegi apellatsioonikoda väära järelduse, otsustades vaidlustatud otsuse punktis 93, et menetlusse astuja pakkus „kingilaekaid” ja „karpe” müügiks seoses oma tegevuse mitmekesistamisega sektori „muud aksessuaarid” arvelt.
- 61 Teiseks on mudeli „Laguiole du routard” puhul tegemist taskunoaga, millel lisatarvikuid ei ole. Samuti on mudel „Couteau de chasse” vastavalt 1. jaanuari 2001. aasta hinnakirjas olevale kirjeldusele „[m]udel, mis ei käi kokku; varustatud nahktupegaga”. Järelikult tuleb tõdeda, et neid mudeleid ei saa kasutada tõendina selle kohta, et menetlusse astuja on oma tegevust mitmekesistanud muudesse sektoritesse kui nugade oma, ja seda isegi eelduse korral, et need mudelid on mõeldud kasutamiseks „vabaaja” veetmisel või jahimeeste poolt, nagu väitis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 93.

- 62 Kolmandaks on kaubaarvetes ja hinnakirjas mainitud „vutlarid” ja „tuped” oma disainist ja kujust tulenevalt mõeldud ainuüksi menetlusse astuja toodetud nugade ümbristeks. Mõnel juhul võib neid, nende suurust ja kuju arvestades kõige enam kasutada muude nugade jaoks, kuid mitte nugadest erinevate toodete jaoks. Lisaks müüakse neid vutlareid ja tuppesid üksnes koos nugadega ja mitte eraldi. Neil asjaoludel tuleb tõdeda, et nende puhul on tegemist menetlusse astuja turustatavate nugade lisatarvikutega ja need ei kujuta endast iseseisvat tooterühma ning seetõttu ei saa nende põhjal tõendada, et menetlusse astuja on oma tegevust mitmekesistanud muudesse sektoritesse kui nugade oma.
- 63 Neljandaks ei kuulu kahvlid ilmselgelt nugade hulka. Siiski ei võimalda kahvlite turustamine tuvastada menetlusse astuja tegevust kogu „lauakatteesemete” sektoris. Nimelt, kuigi vastab tõele, et kahvleid saab käsitada „lauakatteesemete” hulka kuuluvana, on tegemist väga laia kategooriaga, mis hõlmab tootegruppe, mis on liialt erinevad selleks, et neid saaks kasutada võrdluseks nende sarnasuse hindamisel kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud kaupade ja teenustega. Seevastu tõendab kahvlite turustamine konkreetset ja tegelikku mitmekesistamist üldiselt söögiriistade arvelt, mis sellisena on „lauakatteesemete” alamkategooria (vt analoogia alusel Üldkohtu 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-256/04: Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet - Altana Pharma (RESPICUR), EKL 2007, lk II-449, punkt 23).
- 64 Mis viiendaks puutub mitmesuguseid (muid) tooteid, mille puhul on tegemist ühe või kahe lisatarvikuga (korgitser, naaskel, pudeliavaja, sigarilõikur, piibuork, võtmehoidja, griinikahvel) varustatud noaga, siis leidis apellatsioonikoda sisuliselt, et need mitmeotstarbelised tooted osutavad menetlusse astuja tegevuse mitmekesistamisele muude sektorite kui nugade sektor arvelt.
- 65 Nagu hageja põhjendatult väitis, ei iseloomusta menetlusse astuja poolt turustatavaid mitmeotstarbelisi tooteid mitte lisatarviku funktsioon, vaid need jäävad nugadeks vaatamata sellele, et neil on üks või kaks lisatarvikut. Lisatarvikute lisamisega ei muutu nende kui nugade sektorisse kuuluvate toodete olemus.
- 66 Selles osas tuleb esiteks märkida, et menetlusse astuja poolt turustatavates mitmeotstarbelistes toodetes on noal määrav tähendus ja see määratleb toote olemuse tervikuna nii kasutatava materjali kui kogu selle väliskuju osas, mis pealegi nähtub 1. jaanuari 2001. aasta hinnakirjast. Selle dokumendi kohaselt loeb ka menetlusse astuja ise neid tooteid nugadeks. Nimelt on korgitseri ja pudeliavajaga mudel selles hinnakirjas nime „Couteau Sommelier-Décapsuleur” [sommelijee korgitser-nuga] all ja griinikahvliga mudel kannab nime „Couteau du Golfleur” [golfimängija nuga]. Lisaks on nende toodete muud osad kui tera – näiteks naaskel ja korgitser – sõnaselgelt tähistatud kui „Accessoires” [lisatarvikud] ja tera materjal ning lisatarvikute materjal on näidatud eraldi, juhtides erilist tähelepanu tera valmistamiseks kasutatud terase kvaliteedile (erandiks on selles osas mudel „Calumet” piibukaabitsa, tambitsa ja harjaga) Lõpuks on lisatarvikutega mudeleid sisaldavate teatavate lehekülgede allosas märge „Noad tarnitakse kinkepakendis ja koos päritolutõendiga”, nagu juba mainitud eespool punktis 60.
- 67 Teiseks – ja vastupidi menetlusse astuja väitele – ei koosne klientuur, kellele asjaomased mitmeotstarbelised tooted on suunatud, mitte golfimängijatest ja suitsetajatest üldiselt, vaid sellistest noa ostjatest, kes tegelevad ka golfiga või suitsetavad, või nugadest huvitatud golfimängijatest või suitsetajatest. See kehtib nii funktsionaalse külje osas (noa osaks olev griinikahvel või sigarilõikur on vähem käepärane ja praktiline kui sama tööriist ilma noata, eriti kui nuga ise on teatava suurusega kõrgekvaliteediline toode, nii nagu menetlusse astuja toodete puhul) kui ka rahalise külje osas (mitmeotstarbeline toode on tunduvalt kallim kui lisatarvik ise) ning lisaks veel ka kuvandi osas (suitsetaja või golfimängija, kes nugadest ei huvitu, ei mõtle enesele suitsetamis- või golfitarbeid hankides tavaliselt menetlusse astuja toodete peale, vaid valib neile sektoritele spetsialiseerunud tootja).

- 68 Seega tuleb tagasi lükata ühtlustamisameti argument, mille kohaselt juriidilise isiku tegevussektorid on määratletud eelkõige turu kaudu, millele tema kaubad ja teenused on suunatud. Nimelt ei ole menetluse astuja poolt turustatavad mitmeotstarbelised tooted suunatud otseselt sellisele sihtrühmale, kellel puudub seos nugade sektorisse kuuluvate toodete sihtrühmaga, vaid sellistele suitsetajatele ja golfimängijatele, kes on samuti huvitatud neist mitmeotstarbelistest toodetest. Selle kohta olgu märgitud, et vastupidi apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuse punktides 96 ja 97 väidetule ei muuda asjaolu, et menetluse astuja poolt turustatavaid mitmeotstarbelisi tooteid müüakse mitte üksnes noakauplustes vaid ka relvakauplustes, tubakakioskites, kirjatarvete kauplustes, lauakatteesemete kingipoodides ja supermarketites ning muudes ettevõtetes, seda tõika, et need tooted kuuluvad nugade sektorisse.
- 69 Mis kuuendaks puutub „iga liiki [...] kinke- ja mälestusesemete tootmisesse ja müüki”, mida on mainitud menetluse astuja põhikirjajärgse tegevusala raames, siis vastab tõele, et põhimõtteliselt võivad kõik selle ettevõtja turustatavad tooted olla kingiks või mälestusesemeks, nagu hageja on põhjendatult väitnud. Nagu ka eespool punktis 60 on märgitud, tarnitakse lisaks vähemalt osa neist menetluse astuja tooteist kinkepakendis, mis annab kinnitust nende võimalikule otstarbele kingitusena. Sellest tuleneb, et realselt tegutseb menetluse astuja kinkeesemete turustamise valdkonnas.
- 70 Siiski tuleb märkida, et menetluse astuja ei ole tõendanud, et toodab või turustab selliseid kinke- või mälestusesemeid, mis ei ole noad või söögiriistad. Tema tegevus kinke- ja mälestusesemete valdkonnas piirdub ilmselgelt oma nugade või söögiriistade sektori tavatoodete pakkumisega kinkepakendis. Järelikult tuleb tõdeda, et kuigi menetluse astuja on tõendanud, et tegeleb „iga liiki kinke- ja mälestusesemete tootmise ja müügiga”, piirdub see tegevus nugade või söögiriistade sektorisse kuuluvate kinke- ja mälestusesemetega.
- 71 Järelikult tuleb sedastada, et vastupidi apellatsioonikoja järeldusele vaidlustatud otsuse punktis 93 ei ole see, et enne 20. novembrit 2001 oli menetluse astuja oma tegevust mitmekesisistanud lisaks nugade sektorile muude sektorite arvelt, tõendatud „lõikeriistade” sektori, „lauakatteesemete” sektori (v.a söögiriistad), kodusisustusesemete sektori, „veinimaailma” sektori, suitsetajatele, golfimängijatele ja jahimeestele mõeldud toodete ja vabaajatoodete ning nende lisatarvikute, nagu kingipakendid, vutlarid ja karbid osas.
- 72 Seevastu tuleb tõdeda, et menetluse astuja tegevuse mitmekesistamine lisaks nugade sektorile muude sektorite arvelt on tõendatud „söögiriistade” osas, mille hulka kuuluvad „kahvlid”, mida on mainitud 1. jaanuari 2001. aasta hinnakirjas, ning kinke- ja mälestusesemete osas, niivõrd kui tegemist on nugade või söögiriistade hulka kuuluvate toodetega. Seega saab menetluse astuja tugineda oma ärinime kaitsele kaubamärgi LAGUIOLE vastu üksnes selle tegevuse osas.
- 73 Järelikult tuleb vaidlustatud otsus tühistada, kuna apellatsioonikoda tuvastas CPU artikli L. 711-4 tähenduses segiajamise tõenäosuse „lõikeriistade” ja „iga liiki lauakatteesemete” ning iga liiki kinke- ja mälestusesemete osas niivõrd, kuivõrd nende esemete puhul ei ole tegemist nugade ega söögiriistadega.
- 74 Seega puudutab järgnev CPI artikli L. 711-4 tähenduses segiajamise tõenäosuse hindamine üksnes nugade ja söögiriistade sektorisse kuuluvate toodete ning kinke- ja mälestusesemete tootmist ja müüki niivõrd, kuivõrd on tegemist neisse sektoritesse kuuluvate toodetega.

Segiajamise tõenäosus

- 75 Ennekõike tuleb meelde tuletada, et vastavalt eespool punktis 29 viidatud kohtupraktikale tuleb tingimust, et tähis peab andma selle omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine, hinnata kriteeriumide alusel, mis on ette nähtud nõude aluseks olevat varasemat tähist reguleeriva õiguse, st Prantsuse õiguse alusel.
- 76 Vastavalt CPI artiklile L. 711-4 (osundatud eespool punktis 36) on varasema ärinime omanikul õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine tingimusel, et „avalikkuse seisukohalt on olemas segiajamise tõenäosus”.
- 77 Nagu ühtlustamisamet on põhjendatult väitnud, on kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud toodete olemust arvestades asjaomane avalikkus Prantsuse lai avalikkus, kes on keskmiselt tähelepanelik.
- 78 Prantsuse kohtupraktika kohaselt sõltub segiajamise tõenäosusele antav hinnang mitmest tegurist, mille hulka kuulub asjaomaste tähiste (visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse) sarnasus, tähistega hõlmatud majandussektorite sarnasus ja varasema tähise nõrgem või tugevam eristusvõime (CA Versailles, 25. oktoobri 2001. aasta kohtuotsus, *Flex’cible vs. SOS Flexibles* ja *Sofirop*, ja TGI Paris, 8. juuli 2011. aasta kohtuotsus RG 09/11931).
- 79 Segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem varasem ärinimi on tulenevalt eelkõige selle tuntusest avalikkuse hulgas. Segiajamise tõenäosusest tingitud kahju ei seisne ainult klientuuri eksiteele viimises. Tegemist võib olla samuti usaldatavuse ja maine kahjustamisega (CA Paris, 13. oktoobri 1962. aasta kohtuotsus *Ann. propr. ind.* 1963, lk 228).
- 80 Kuna kaubamärgi ja ärinime vahelise vastuolu lahendus sõltub sellest, kas esineb segiajamise tõenäosus, siis juhul, kui kaubamärgi registreerimist on taotletud eri laadi kaupade ja teenuste jaoks, siis on selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamine ainult osaline ja mõjutab ainult neid kaupu ja teenuseid, mille puhul on tuvastatud segiajamise tõenäosus seoses juriidilise isiku tegevusega (CA Paris, 28. jaanuari 2000. aasta kohtuotsus, *Revue Dalloz* 2001, lk 470).

Ärinimega Forge de Laguiole ja kaubamärgiga LAGUIOLE hõlmatud majandussektorite sarnasus

- 81 Prantsuse kohtupraktika kohaselt tuleb selleks, et kindlaks teha, kas ärinimega Forge de Laguiole ja kaubamärgiga LAGUIOLE hõlmatud majandussektorid on sarnased, arvestada kõigi asjas tähtsust omavate asjaoludega, mis iseloomustavad suhet kaupade ja teenuste vahel. Nende asjaolude hulka kuulub eelkõige kaupade ja teenuste olemus, otstarve ja kasutusviis ning see, kas kaubad ja teenused täiendavad teineteist või konkureerivad omavahel (TGI Paris, 25. novembri 2009. aasta kohtuotsus, RG 09/10986).
- 82 Käesoleval juhul otsustas apellatsioonikoda, esitades oma sellekohased üksikasjalikud kaalutlused vaidlustatud otsuse punktides 107–114, et kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud tooted on suures osas hõlmatud menetlusse astuja tegevussektoritega või asetuvad seonduvatesse tegevussektoritesse.
- 83 See seisukoht on siiski menetlusse astuja põhikirjajärgses tegevusalas nimetatud mis tahes tegevust arvesse võtva käsitluse tulemus. Nagu aga eespool punktides 71–74 on öeldud, tuleb segiajamise tõenäosuse puhul arvesse võtta üksnes menetlusse astuja tegevust nugade ja söögiriistade sektoris ning kinke- ja mälestusesemete sektoris, juhul kui tegemist on nugade ja söögiriistade sektorisse kuuluvate toodetega.
- 84 Neil asjaoludel tuleb vaidlustatud otsuse punktides 107–114 olevad apellatsioonikoja järeldused ümber vaadata, lähtudes ärinimega Forge de Laguiole kaitstud tegevussektorite piiramisest.

– Klassi 8 kuuluvate „saagide, habemenugade, žiletiterade; küüneviilide ja küünetangide, küünelõikurite” ning „maniküüritarvete komplektide, raseerimistarvete”, klassi 16 kuuluvate „paberinugade” ja klassi 21 kuuluvate „habemeajamispiintslite, tualett-tarvete” seos menetlusse astuja tegevusega

85 Klassi 8 kuuluvate „saagide, habemenugade, žiletiterade; küüneviilide ja küünetangide, küünelõikurite” ning klassi 16 kuuluvate „paberinugade” osas on apellatsioonikoda põhjendatult leidnud, et tegemist on lõikavate esemetega, mis kuuluvad „nugade” sektorisse, mis kuulub menetlusse astuja põhikirjajärgse tegevusala alla. Need tooted ja menetlusse astuja tegevus on seega väga sarnased. Samuti täiendavad klassi 8 kuuluvad „maniküüritarvete komplektid, raseerimistarbed” ja klassi 21 kuuluvad „habemeajamispiintslid, tualett-tarbed” mainitud lõikavaid tooteid või on nende lisatarvikud niivõrd, kuivõrd neid kasutatakse koos ja neid müüakse koos sama tüüpi kauplustes ning samale klientuurile. Seega on need tooted ja menetlusse astuja tegevus sarnased.

– Klassi 8 kuuluvad „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid” ning „kruvikeerajad”

86 Kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud, klassi 8 kuuluvate „käsi-tööriistade ja käsi-töövahendite” osas tuleb tõdeda, et see määratlus hõlmab nuge.

87 Seda järeldust ei kummuta argumendid, mille hageja ja menetlusse astuja esitasid oma täiendavates kirjalikes märkustes vastavalt 9. ja 8. aprillil 2014.

88 Esiteks ei tähenda asjaolu, et Nizza klassifikatsiooni klassi 8 päis on sõnastatud „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; noad, kahvlid, lusikad; külmrelvad; habemenoad”, et need eri kategooriad omavahel ei kattuks. Nimelt on Nizza klassifikatsioonil üksnes halduslik otstarve ja see on mõeldud vaid kaubamärgitaotluste sõnastamise ja käsitlemise hõlbustamiseks, pakkudes välja teatavad klassid ning kaupade ja teenuste kategooriad. Klasside päised aga ei kujuta endast süsteemi, millega oleks välistatud see, et mõnesse klassi kuuluv kaup või teenus võib kuuluda ka teise klassi või kategooriasse, nagu nähtub eelkõige komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirja 2 lõikest 4.

89 Sellest tulenevalt võis ühtlustamisameti kontrollija oma 14. mai 2003. aasta otsuses kaubamärgi LAGUIOLE kohta põhjendatult tõdeda, et „on vaieldamatu, et külmrelv on käsirelv, mille toime tuleneb selle metallosast” ja et „see määratlus hõlmab seega nugasid”, kuigi need kaks kategooriat sisalduvad Nizza klassifikatsiooni klassi 8 päises.

90 Teiseks on hageja rajanud oma argumendi ühtlustamisameti kontrollija 14. mai 2003. aasta otsusele selles osas, et kontrollija on teinud vahet „külmrelvadel”, mille ta on samastanud nugadega, keeldudes asjaomase kaubamärgi registreerimisest, kuna see on kirjeldav, ja „käsi-tööriistadel ja käsi-töövahenditel”, mille osas ta selle kaubamärgi registreerimisega nõustus.

91 Sellega seoses olgu märgitud, et ühtlustamisameti kontrollija 14. mai 2003. aasta otsus ei saa olla Üldkohtule siduv asjaomase kategooriaga hõlmatud toodetele hinnangu andmisel (vt selle kohta Euroopa Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsus C-412/05 P: Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk I-3569, punkt 65, ja eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus ARTHUR ET FELICIE, punkt 71). Lisaks tuleb nentida, et hageja oli juba ühtlustamisametis toimunud kehtetuks tunnistamise menetluse ajal teadlik asjaolust, et noad võivad kuuluda kategooriasse „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid”, sest ta teatas mitmel korral, et on valmis täpsustama kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud, eelkõige klassi 8 kuuluvate kaupade loetelu sõnastust järgmiselt: „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid, v.a noad”. Siiski rajanesid tühistamisosakonna ja apellatsioonikoja otsused põhjendustel, mis ei nõudnud selle küsimuse käsitlemist ning hageja ei ole tegelikult sellisel moel kaupade loetelu täpsustanud.

92 Seega tuleb teha järeldus, et niivõrd, kuivõrd tegemist on nugadega, on „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid” identsed menetlusse astuja tegevusega nugade sektoris ning mitte üksnes mudeliga „Laguiole du routard”, nagu otsustas apellatsioonikoda.

93 Seevastu klassi 8 kuuluvad „kruvikeerajad” ei ole vastupidi apellatsioonikoja arvamusele üldse sarnased mudeliga „Laguiole du routard”, mida turustab menetlusse astuja ja mis on lihtsalt tavaline taskunuga ilma lisatarvikuteta.

– Klassi 8 kuuluvad „lusikad”

94 Mis puutub klassi 8 kuuluvatesse „lusikatesse”, siis need kuuluvad menetlusse astuja poolt turustatavate „söögiriistade” hulka (vt eespool punktid 62 ja 72) ning kuuluvad seega majandustegevuse sektorisse, mis on identne ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektoritest ühega.

– Klassi 21 kuuluvad „klaasist, portselanist ja savist köögi- ja lauanõud; lauanõud (v.a väärismetallist); korgitserid; pudeliavajad; metallist pabersalvrätikarbid, liivakellad” ja klassi 14 kuuluvad „väärismetallist majapidamis- ja kööginõud ja -mahutid; väärismetallist lauanõud”

95 Need tooted on apellatsioonikoda seostanud „lauakatteesemetega” ja selle põhjal järeldanud, et need on hõlmatud menetlusse astuja tegevusega selles valdkonnas.

96 Selles osas olgu meenutatud, et vastavalt eespool punktis 63 märgitule on „lauakatteesemete” kategooria liiga lai ja ebatäpne, et see saaks olla võrdlusaluseks segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamisel. Seega vastupidi apellatsioonikoja tuvastusele ei ole need tooted sarnased majandustegevuse sektoritega, mida hõlmab ärinimi Forge de Laguiole.

97 Küll aga on „korgitserid; pudeliavajad” väga sarnased mudeliga „Sommelier”, millel on korgitser ja pudeliavaja, ning teiste korgitseriga varustatud noamudelitega, mida menetlusse astuja turustab. Kuigi selliste toodete nugade sektorisse kuuluvate toodete „tuletistena” turustamine ei saa olla tõendiks menetlusse astuja tegevuse mitmekesistamisele „lauakatteesemete” või „veinimaailma” arvelt, nagu on märgitud eespool punktides 65 ja 69, on need iseseisvate toodetena funktsionaalsest küljest võetuna samaväärsed kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud „korgitseride; pudeliavajatega”. See asjaolu koos samades kauplustes turustamisega on piisav, et järeldada, et need tooted kuuluvad seega majandustegevuse sektorisse, mis on identne ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektoritest ühega.

– Klassi 14 kuuluvad „väärismetallid ja nende sulamid”, „vääriskivid” ja „karbid; küünlajalad”

98 Klassi 14 kuuluvate „väärismetallid ja nende sulamite” ja „vääriskivide” kohta nentis apellatsioonikoda, et need tooted on kõrgema klassi lõikeriistade ja mitme „lauakatteesemete” hulka kuuluva eseme puhul „väga kõrgelt hinnatud” ning on seega menetlusse astuja tegevuse suhtes vägagi täiendavad. Lisaks müüakse klassi 14 kuuluvaid „karpe, küünlajalgu” samades „lauakatte- ja kaunistusesemeid” müüvates poodides kui teatavaid menetlusse astuja poolt väidetavalt turustatavaid esemeid.

99 Sellega seoses tuleb kõigepealt meelde tuletada, et käesoleval juhul ei kuulu „lõikeriistad” ja „lauakatteesemete” valdkond ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektoritesse (vt eespool punktid 73 ja 74). Järgmiseks ei võimalda ainuüksi see asjaolu, et väärismetalle ja vääriskive on võimalik kasutada menetlusse astuja nugadevaldkonnaga seonduvas tegevuses, teha järeldust, et need Prantsuse tarbija vaatepunktist kuuluvad samasse tegevusvaldkonda, mis on identne ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud tegevusvaldkondadest ühega. Esiteks on väärismetallid ja vääriskivid peamiselt mõeldud käsitööndusliku tootmise, mitte lõpptarbija jaoks nagu noad. Teiseks kasutatakse neid materjale nugade puhul põhimõtteliselt üksnes kaunistuseks või aksessuaarina, ilma et oleks seost noa funktsiooniga.

– Klassi 18 kuuluvad „nahk ja tehisnahk” ning „reisikastid, tualett-tarvete kohvrid ja kohvrid”, ning lisaks „karbid”

100 Klassi 18 „naha ja tehisnaha” ning „tualett-tarvete kohvrite ja kohvrite” kohta märkis apellatsioonikoda, et neid kasutatakse tavaliselt selliste vutlarite, tuppede ja karpide valmistamiseks, mida menetlusse astuja turustab, või neid võib kasutada nugade sektorisse kuuluvate toodete pakendamiseks ja transpordiks eeskätt siis, kui tegemist on luksustoodetega, mis on mõeldud pakkumiseks „kinkeesemetena”. Selle põhjal tegi apellatsioonikoda järelduse, et need tooted on menetlusse astuja tegevuse seisukohalt täiendavad ja „on tema aksessuaaride tootevaliku arendamise otsene järelm”.

101 Sellega seoses tuleb esiteks meelde tuletada, et käesoleval juhul kuuluvad „kinkeesemed” ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektorisse üksnes siis, kui tegemist on nugade või lauakatteesemetega (vt eespool punktid 71–74). Teiseks ei saa asjaolu, et „nahka ja tehisnahka” võib kasutada menetlusse astuja poolt koos teatavate nugadega turustatavate vutlarite ja tuppede valmistamise materjalina, olla piisav sarnasusel põhineva seose loomiseks menetlusse astuja tegevusega nugade sektoris, kuivõrd materjalid on mõeldud eeskätt tootjatele, samas kui noad on mõeldud lõpptarbijatele. Mis kolmandaks puutub konkreetset „karpidesse”, mida menetlusse astuja väidetavalt turustab, siis tuleb meelde tuletada, et dokumendid, millele apellatsioonikoda tugines oma järeldustes menetlusse astuja tegevuse kohta 20. novembri 2001. aasta seisuga (vt eespool punkt 59), ei maini neid tooteid, ning kuna need on pealegi mõeldud ainuüksi menetlusse astuja nugade jaoks, siis on need ainult aksessuaariks või isegi pakendiks, kui neid võrrelda menetlusse astuja tegevusega nugade sektoris.

102 Järelikult ei ole klassi 18 „nahk ja tehisnahk” ning „reisikastid, tualett-tarvete kohvrid ja kohvrid” sarnased menetlusse astuja tegevusega nugade sektoris.

– Klassi 16 kuuluvad „koolitarbed; pliatsid, täitepliatsid, kustutuskummid; ümbrikud; kiirkõitjad; albumid, raamatud, almanahhid, brošüürid, vihikud, kataloogid; kalendrid, litograafiad, plakatid”

103 Nende toodete kohta märkis apellatsioonikoda, et tavaliselt müüakse neid kirjatavete kauplustes ja neid kasutatakse samas kontekstis kui menetlusse astuja „paberinuge”, see tähendab kirjutamise ja lugemise käigus, ning seega on need hõlmatud menetlusse astuja selle tegevussektoriga. Lisaks kasutatakse neid tooteid tavaliselt äritegevuses ettevõtte suhtluses oma klientidega ja ärisuhetes, või need on eeskätt ärikingituseks. Apellatsioonikoda leidis, et kuna kaubamärgiga tähistatavad trükised võivad oma sisust tulenevalt tingida segiajamise tõenäosuse ärinimega Forge de Laguiole, siis tuleb see kaubamärk kehtetuks tunnistada.

104 Selles küsimuses olgu märgitud, et vastupidi apellatsioonikoja tõdetule on esiteks seos nende toodete ja menetlusse astuja turustatavate „paberinugade” vahel liiga nõrk selleks, et tingida sarnasust. Nimelt ei ole ühelt poolt ainuüksi müügikohtade osalisest identsusest tulenev seos piisav, selleks et pidada paberinuge sarnaseks kõigi nende pigem paberikaupade sektorisse kuuluvate toodetega, võttes arvesse seda, et kirjatavete kauplused pakuvad üldjuhul väga suurt eri toodete valikut, mis on suunatud tavaklientidele. Teiseks piirdub menetlusse astuja paberinugade kasutamine ümbrike avamisega. Seega võib see tingida üksnes nõrga sarnasusel põhineva seose, mis tuleneb täiendavast kasutamisest seoses „ümbrikega”, kuid mitte koos muude eespool punktis 103 loetletud toodetega. Teiseks ei tingi asjaolu, et kõiki neid tooteid kasutatakse üldjuhul ettevõtte suhtluses oma klientidega ja muudes ärisuhetes või ärikingitustena, mingit sarnasust menetlusse astuja tegevusega nugade sektoris, sest otstarbest tulenevalt erinevad need täiesti menetlusse astuja sellisest tegevusest. Kolmandaks olgu öeldud, et apellatsioonikoja kinnitust kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatavatest trükistest tuleneva võimaliku segiajamise tõenäosuse kohta käsitletakse edaspidi punktis 165 seoses segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamisega.

– „Kinkeesemetena” määratletud erinevad tooted, mis kuuluvad klassidesse 14, 18 ja 20

105 Klassi 14 „väärisehete, juveeltoodete; väärismetallist juveelilaegaste; kronograafide ja kronomeetrite, mansetinööpide; lipsunõelade, ehisnõelade; võtmehoidjate, väärismetallist münditaskute; käekellade ja kellarihmade”, klassi 18 „jalutuskeppide, käekottide; rannakottide, reisi- ja tualett-tarvete kottide ning pagasikirstude; rahataskute; kaardimappide, dokumendimappide; nahkportfellide; nahast võtmehoidjate; münditaskute (v.a väärismetallist)” ja klassi 20 „pildiraamide; puidust, korgist, pilliroost, kõrkjatest, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist; merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist taieste või dekoratiivesemete” osas piirdus apellatsioonikoda tõdemusega, et tegemist on kinkeesemetega, mida väga sageli müüakse iga liiki kauplustes või mis on ärikingituseks, ning tegi järelduse, et neid võib seega leida samades müügikohtades kui need, milles menetlusse astuja turustab enda tooteid.

106 Selle kohta olgu meelde tuletatud, et menetlusse astuja „kinkeesemete tootmise ja müügi” tegevus on osa ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektoritest üksnes siis, kui tegemist on nugadega või söögiriistadega (vt eespool punktid 71–74). Kuid eelmises punktis loetletud tooted ei kuulu nugade ega söögiriistade hulka ega ole selle valdkonnaga seotud. Teisalt ei loo asjaolu, et neid tooteid võidakse müüa kingitustena samas kaupluses menetlusse astuja turustatavate nugadega, sarnasust nende toodete ja nugade vahel, kuna kingikauplused pakuvad väga suurt hulka erinevat laadi tooteid, mis on mõeldud laiale avalikkusele.

– Klassi 28 kuuluvad: „golfikindad ja sporditarbed”, klassi 14 kuuluvad „sigarivutlarid” ja klassi 34 kuuluvad „tikud, tulemasinad suitsetajatele; sigarikarbid (v.a väärismetallist); sigarilõikurid; piibud; piibuorgid”

107 Klassi 28 kuuluvate „golfikinnaste ja sporditarvete”, klassi 14 kuuluvate „sigarivutlarite” ja klassi 34 kuuluvate „suitsetamistarvete, tikkude, tulemasinate; sigarikarpide (v.a väärismetallist); sigarilõikurite; piipude; piibuorkide” kohta märkis apellatsioonikoda, et need on mõeldud samadele klientidele, neid ostetakse samadest kauplustest ja neid kasutatakse samas kontekstis kui teatavaid menetlusse astuja välja töötatud „kinkeesemeid”. Näiteks on sellega tegemist menetlusse astuja turustatava mudeli „Couteau du golfleur” suhtes „golfikinnastesse” või muudesse „sporditarvetesse” ning menetlusse astuja turustatavate mudeli „Calumet” (piibukaabitsa, tambitsa ja harjaga) ja sigarilõikuri suhtes kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud „sigarivutlaritesse” ja „tikkudesse, tulemasinatesse; sigarikarpidesse; piipudesse”.

108 Sellega seoses piisab, kui tuletada meelde, et menetlusse astuja „kinkeesemete tootmise ja müügi” tegevus on osa ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud majandustegevuse sektoritest üksnes siis, kui tegemist on nugadega või söögiriistadega (vt eespool punktid 71–74), kuid eespool punktis 107 loetletud toodete puhul sellise olukorraga tegemist ei ole.

109 Siiski on klassi 34 „sigarilõikurid” ja „piibuorgid” sarnased vastavalt mudeliga „sigarilõikur” ja mudeliga „Calumet” (piibukaabitsa, tambitsa ja harjaga), mida turustab menetlusse astuja. Kuigi nende mudelite kui nugade „tuletiste” turustamine ei saa tõendada menetlusse astuja tegevuse mitmekesisust üldiselt „suitsetajatele mõeldud toodete” arvelt, nagu on märgitud eespool punktides 65–68 ja 71, on need sellegipoolest eraldi toodetena võttes funktsionaalselt identsed kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud „sigarilõikuritega” ja „piibuorkidega”. See asjaolu koos samades kauplustes turustamisega on piisav suure sarnasuse tuvastamiseks.

110 Seevastu ei ole klassi 28 kuuluvad golfikindad sarnased mudeliga „Couteau du Golfleur” (griinikahvliga), mida turustab menetlusse astuja. Viimati mainitud toodet võib küll tõepoolest kasutada koos kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud „golfikinnastega”. Siiski ei ole sellisel juhul tegemist sarnasuse aluseks oleva täiendamise, kuna neid tooteid võib kasutada eraldi ja tavaliselt töötatakse need välja üksteisest sõltumatult ning järgimata kooskasutamisest tulenevaid nõudmisi – erinevalt sellest, mida võib näiteks eeldada golfikinnaste ja golfikeppide vahelise suhte puhul.

– Klassi 38 kuuluvad teenused

111 „Side” valdkonda ja sellega külgnevatesse sektoritesse kuuluvate teenuste osas tõdes apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 114, et need ei ole menetlusse astuja tegevusega sarnased. See hageja kasuks tehtud tuvastus, mida menetlusse astuja ei ole vaidlustanud, ei ole tegelikult käesoleva vaidluse ese, nii et Üldkohtul ei ole vaja seda käsitleda.

– Ärinimega Forge de Laguiole ja kaubamärgiga LAGUIOLE hõlmatud majandustegevuse sektorite sarnasus

112 Kokkuvõtvalt tuleb esiteks tõdeda, et ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud sektoritega on identsed klassi 8 „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid” ja „lusikad” ning väga sarnased menetlusse astuja tegevusega on „saed, habemenoad, žiletiterad; küüneviilid ja küünetangid, küünelõikurid” ning klassi 16 „paberinoad”, klassi 21 „korgitserid ja pudeliavajad” ning klassi 34 „sigarilõikurid” ja „piibuorgid”.

113 Teiseks on ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud sektoritega keskmiselt sarnased klassi 8 „maniküüritarvete komplektid, raseerimistarbed” ja klassi 21 „habemeajamispiintsid, tualett-tarbed”.

114 Kolmandaks on ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud sektoritega vähesel määral sarnased klassi 16 „ümbrikud”.

115 Neljandaks ja viimaseks tuleb tuvastada kõigi muude kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud toodete sarnasuse puudumine ärinimega Forge de Laguiole hõlmatud sektoritega.

Vastandatud tähiste sarnasus

116 Apellatsioonikoda leiab, et sõna „laguiole”, mis on nugade puhul teataval määral kirjeldav ja seega eristusvõimeta, nagu tuvastas ka Cour d’appel de Paris oma 3. novembri 1999. aasta otsuses (G.T.I-G.I.L. Technologies internationales vs. Commune de Laguiole ja Association Le couteau de Laguiole), on siiski ärinime Forge de Laguiole domineeriv või vähemalt muude osadega võrdse tähtsusega osa ka siis, kui seda ärinime kasutatakse nugade jaoks. Seega on apellatsioonikoda seisukohal, et igakülgset hinnatuina on vastandatud tähised foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt teataval määral sarnased, mida ei muuda pelgalt üldkeelse väljendi „forge de” lisamine

117 Hageja märgib sisuliselt, et vastandatud tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad.

118 Ühtlustamisamet rõhutab, et sõna „laguiole” on ärinimes Forge de Laguiole domineeriv vaatamata sellele, et on üldkeelne sõna. Kuna kaubamärk LAGUIOLE kordub tervikuna selles ärinimes, siis on need kaks tähist väga sarnased.

119 Menetlusse astuja väitel leidub vastandatud tähistel visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnaseid jooni.

120 Kõigepealt tuleb uurida, kas nii, nagu leidis apellatsioonikoda ja tema eeskujul ühtlustamisamet ning menetlusse astuja, on sõna „laguiole” ärinime Forge de Laguiole domineeriv osa, vaatamata sellele, et see sõna on kirjeldav või isegi üldkeelne seoses nugadega, nagu tuvastas Cour d’appel de Paris oma 3. novembri 1999. aasta otsuses (eespool punkt 116), ning kas see sõna kirjeldab menetlusse astuja asukohta ja tootmise asukohta.

121 Esiteks vastab tõele see, mida kinnitas ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 119, et sõna „laguiole” kirjeldavus ja eristusvõime puudumine nugade suhtes ei tähenda tingimata seda, et see sõna kirjeldab muid tooteid kui nuge ja on nende toodete osas eristusvõimeta.

- 122 Seoses sellega olgu siiski meelde tuletatud, et käesolev segiajamise tõenäosuse hindamine hõlmab üksnes nugade ja söögiriistade tootmist ja müüki ning kinke- ja mälestusesemete tootmist ja müüki niivõrd, kuivõrd tegemist on nugade või söögiriistadega (vt eespool punkt 74). Nimelt keskendub menetluse astuja tegevus tegelikult pea ainuüksi nugade valdkonda ja hõlmatud on teatavad noa funktsioonile lisanduvate muude funktsioonidega tooted, ning muude toodete – eelkõige söögiriistade – turustamine on kõrvalise või lausa marginaalse tähtsusega. See selgub nii menetluse astuja 1. jaanuari 2001. aasta hinnakirjas sisalduvate toodete uurimisel kui ka menetluse astuja esitatud „*press-book*’is” olevatest erinevatest artiklitest – nendest, mis selgelt käivad 20. novembrile 2001 eelneva perioodi kohta –, milles menetluse astuja ennast süstemaatiliselt esitleb „Laguiole”-tüüpi nugade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtjana, ilma et oleks mainitud muus valdkonnas tegutsemist. Kuigi mõnes artiklis on keskendutud menetluse astuja juhtkonna kavatsusele tegevust mitmekesistada, ei ole menetluse astuja – nagu eespool märgitud – tõendanud, et neid kavatsusi oleks enne 20. novembrit 2001 ellu viidud.
- 123 Neil asjaoludel tuleb tõdeda, et sõna „Laguiole” kirjeldab kogu menetluse astuja seda tegevust, mis on segiajamise tõenäosuse käsitluse seisukohalt oluline, või on selle suhtes isegi üldkeelne sõna.
- 124 Teiseks tuleb apellatsioonikojaga nõustuda selles, et tähise kirjeldav osa võib siiski olla selle tähise domineeriv või muude osadega võrdse tähtsusega osa juhul, kui näiteks muud osad on samuti kirjeldavad või sama vähe või veelgi vähem tähtsad. Seoses sellega vastab tõele, et ka osa „Forge de” ise kirjeldab menetluse astuja tegevust nugade ja söögiriistade sektoris. Siiski tuleb vastupidi apellatsioonikoja järeldusele nentida, et see osa ei ole „mõisteliselt allutatud nimele „Laguiole”, mis määratleb konkreetse asjaomase sepikoja”. Kohta ja seal toimuvat tegevust kirjeldav osa ei ole ettevõtte olemust kirjeldava osaga võrreldes suurema tähtsusega. Sellises olukorras ei ole võimalik tuvastada domineerivat osa ärinimes Forge de Laguiole, mis tervikuna koosneb menetluse astuja tegevust ja/või asukohta kirjeldavatest või isegi üldkeelsetest osadest.
- 125 Kolmandaks tuleb visuaalse võrdluse küsimuses märkida, et ärinimi Forge de Laguiole koosneb kolmest sõnast, mis moodustavad 15-tähelise terviku, samas kui kaubamärgis LAGUIOLE on vaid kaheksa tähte. Osa „laguiole” tõepoolest esineb mõlemas vastandatud tähises, kuid ärinimes asub see lõpus, nii et eelnev osa „forge de” mõjutab sellisest osalisest identsusest tingitud visuaalset muljet. Seetõttu tuleb nentida, et vastandatud tähised on visuaalselt keskmiselt sarnased.
- 126 Neljandaks tuleb foneetilise külje osas tõdeda, et sõltuvalt sellest, kuidas hääldada sõna „laguiole”, on ärinimes Forge de Laguiole viis või isegi kuus silpi, samas kui kaubamärk LAGUIOLE koosneb kahest või kolmest silbist. Mis puutub vastandatud tähiste osalise identsuse mõjusse, siis on kohane *mutatis mutandis* kohaldada visuaalset sarnasust puudutavaid kaalutlusi ning seega tuleb tuvastada keskmine foneetiline sarnasus.
- 127 Mis viiendaks puudutab kontseptuaalset võrdlust, siis viitab ärinimi Forge de Laguiole Laguiole’i kommuunis (Prantsusmaa) asuvale töökojale, nagu hageja on põhjendatult väitnud, kuid samal ajal ka töökojale, kus valmistatakse Laguiole-tüüpi nuge. Kaubamärk LAGUIOLE kui selline viitab nii kõnealusele kommuunile kui ka Laguiole-tüüpi noale. Seega leidis apellatsioonikoda põhjendatult, et vastandatud tähiste sama mõistesisu – nimelt linn ja nuga – tõttu on need tähised kontseptuaalselt sarnased. Üldkohus leiab siiski, et tuvastada saab keskmisest suurema kontseptuaalse sarnasuse.

Ärinime Forge de Laguiole keskmisest tugevam eristusvõime, mis tuleneb selle tuntuusest avalikkuse hulgas

- 128 Vaidlustatud otsuse punktis 130 on apellatsioonikoda sedastanud, et ärinimi Forge de Laguiole on menetluse astujal Prantsusmaal ja välismaal tema nugade kvaliteedi tõttu oleva tuntuuse ja maine tõttu tugeva eristusvõimega.

- 129 Hageja on seisukohal, et miski toimiku materjalides ei osuta ärinime Forge de Laguiole väidetavale mainekusele, ning et mainekas on Laguiole-tüüpi nuga, mitte nimetus „Forge de Laguiole”.
- 130 Ühtlustamisameti väitel on ärinimi Forge de Laguiole omandanud nugade valdkonnas maine ja menetlusse astuja kinnitab, et on Prantsusmaal ja välisriikides maine tõttu väga tuntud.
- 131 Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et Prantsuse kaubamärgiõigus juhindub kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusakte ühtlustavatest direktiividest (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), mis on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25)). Seega kohaldub ka Prantsuse kaubamärgiõiguses põhimõte, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on, ja mille kohaselt on kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt tuntusest avalikkuse hulgas, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 24; 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 18, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 20), Nagu nähtub eespool punktis 79 viidatud kohtupraktikast, kohaldatakse pärast kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusakte ühtlustavate direktiivide jõustumist seda põhimõtet Prantsuse õiguses, kui tegemist on ärinimega segiajamise tõenäosuse hindamisega.
- 132 Seega tuleb tõdeda, et tavalisest tugevam eristusvõime, mis ärinimel on tuntuse tõttu avalikkuse seas vastaval turul, eeldab tingimata, et seda ärinime tunneks vähemalt märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, ilma et sellel tingimata peaks olema maine määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Seda, et ärinimel on keskmisest tugevam eristusvõime, ei saa tõendada üldisel viisil, nt viidates teatavatele suhtarvudele selle kohta, millisel määral on ärinimi asjaomase avalikkuse seas tuntud. Sellegipoolest tuleb mõnda teatava vastastikuse sõltuvuse olemasolu asjaomase avalikkuse seas ärinime tuntuse ja selle eristusvõime vahel selles mõttes, et mida enam on ärinimi sihtrühma seas tuntud, seda tugevam on selle eristusvõime. Selle hindamiseks, kas ärinimel on keskmisest tugevam eristusvõime tuntuse tõttu avalikkuse seas, tuleb arvesse võtta kõiki antud juhul olulisi asjaolusid, milleks on eelkõige asjaomase äriühingu turuosa, selle ärinime kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus, selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressurside ulatus, see, millises ulatuses asjaomasel sihtrühmas tuntakse selle ärinime alusel kõnealused kaubad või teenused ära teatava ettevõtja kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti (vt analoogia alusel eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus VITACOAT, punktid 34 ja 35 ning seal viidatud kohtupraktika).
- 133 Neil tingimustel tuleb käesoleval juhul selleks, et tõendada ärinime Forge de Laguiole tuntust avalikkuse hulgas, tõendada, et oluline osa asjaomasest avalikkusest – keskmistest Prantsuse tarbijatest – tunneb seda ärinime.
- 134 Et tuvastada ärinime Forge de Laguiole tugev eristusvõime, mis sel väidetavalt Prantsusmaal on tuntuse ja maine tõttu, kasutas apellatsioonikoda tema menetluse toimikus olevaid tõendeid, millele on osundatud vaidlustatud otsuse punktides 63–66.
- 135 Esiteks on tegemist ühes Prantsuse majandusajakirjas 2004. aasta oktoobris avaldatud artikliga, mille pealkiri on „Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance” [Laguiole – trendiks muutunud traditsiooniline tootmine].
- 136 Selles osas piisab, kui meelde tuletada, et ärinime Forge de Laguiole avalikkuse hulgas tuntuse hindamisel on asjakohane ajahetk kaubamärgi LAGUIOLE taotluse esitamise kuupäev 20. november 2001. Asjaomane 2004. aastast pärinev artikkel ei sisalda mingit teavet, mis võimaldaks tõendada selle ärinime erilist tuntust enne 20. novembrit 2001.

- 137 Teiseks tugineb apellatsioonikoda 9. märtsi 1999. aasta kirjale, mille kuupäevaks on ekslikult märgitud 20. märts 1999. Selles kirjas kinnitab menetlusse astuja ärijuht „kokkulepet sellise uue valuvormi valmistamise kohta, mis võimaldab tootmist oluliselt suurendada ning parandada esemete kvaliteeti” ja täpsustab finantstingimused.
- 138 Ühelt poolt tuleb tõdeda, et selle 9. märtsi 1999. aasta kirja adressaat on selgelt täpsustamata. Teiselt poolt tuleb nentida – kuivõrd apellatsioonikoda tugineb sellele kirjale oma järelduses, et menetlusse astuja tegi koostööd tuntud restauraatoriga –, et kirjas ainult mainitakse kohtumist „hr [B] ja hr [C] juuresolekul”, mis ei võimaldada tuvastada kõnealust restauraatorit ega anna tunnistust tema ja menetlusse astuja tegelikust koostööst ega selle koostöö vormist.
- 139 Seega ei saa 9. märtsi 1999. aasta kiri olla isegi kaudselt tõendiks selle kohta, et avalikkus tunneb ärinime Forge de Laguiole.
- 140 Kolmandaks kinnitab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 65, et menetlusse astuja tooted on aastatel 1992 ja 1996 saanud arvukalt auhindu ja tunnustust Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil. Üldkohtu kirjalikule küsimusele antud vastuses osutas ühtlustamisamet sellele, et apellatsioonikoda tugines selles aspektis eespool punktis 135 mainitud artiklis menetlusse astuja „loomisstrateegia” esitluse väljatoomisele, mis on võetud viimase veebilehelt 2005. aastal (ühtlustamisameti menetluse toimik, lk 234), ja teistele menetlusse astujat puudutavatele väljaannetele (ühtlustamisameti menetluse toimik, lk 169).
- 141 Ühtlustamisameti menetluse toimiku leheküljel 169 on väljavõte kuupäevastamata Itaalia artiklist, milles mainitakse asjaolu, et kuulsa autori poolt loodud nuga kuulub New Yorki Moodsa kunsti muuseumi (MoMA) kollektsiooni ja et mudel „Sommelier” sai auhinna „Design plus” 1996. aasta Frankfurdi näitusel „Ambiente”.
- 142 Ühtlustamisameti menetluse toimiku leheküljel 234 olevas veebisaidi väljatrükis on auhindade ja äramärkimiste kõige täielikum loetelu, milles on lisaks MoMA-s olevale noale ja 1996. aasta auhinnale „Design plus” mainitud 1991. aasta auhinda „Grand prix français de l’objet design” (selge viiteta esemele, millele see omistati), 1992. aasta auhinda „Blade Magazine Award” mudelile, mille loojaks on tuntud arhitekt, ja Euroopa disainiauhinda aastast 1992 menetlusse astuja „loomingulise tegevuse eest” ning nendele on osundatud ka vaidlustatud otsuses.
- 143 Üldkohus on seisukohal, et need auhinnad ja äramärkimised kujutavad endast tõendit menetlusse astuja toodete tuntusest avalikkuse seas ja seega tema ärinime tuntusest, kuna sellele ettevõtjale auhindade omistamine ja tema äramärkimine tõmbab laia avalikkuse tähelepanu sellele ettevõtjale. Siiski tuleb samuti arvestada asjaoluga, et sellistest auhindadest tingitud reklaam piirdub avalikkusega, kes on eriti huvitatud tootekujundusest ja selle mõju laiale Prantsuse avalikkusele (vt eespool punkt 77), kes käesolevas asjas tähtsust omab, on piiratud. See märkus on veelgi suurema tähtsusega auhinna „Blade Magazine Award” osas, mille omistas Ameerika Ühendriikide erialaajakiri, mida nugade kollektsioneerimisest eriti huvitatud Prantsuse tarbijad ei tunne.
- 144 Neljandaks viitab apellatsioonikoda „dokumendis 21” sisalduvale „kataloogile”, mille menetlusse astuja esitas ühtlustamisametis tõendina selle kohta, et menetlusse astuja oli pidevalt panustanud enda esiletõstmiseks oma toodete kvaliteedi ja kuvandi abil, eelkõige palgates kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid ja tehes koostööd mainekate disainerite ja kunstnikega. Selles dokumendis on mainitud kahe tuntud partneri disainitud või nendega koostöös loodud mudeleid.
- 145 Toimikust ja menetlusse astuja vastusest Üldkohtu kirjalikule küsimusele selgub, et „dokument 21” koondab tegelikult kolm eri dokumenti, nimelt 1997. aastast alates levitatud reklaamleht, 2004. aastast alates levitatud reklaamdokument ja 2000. aastal levitatud kataloog.

- 146 Kuna viide tuntud restauraatorile on üksnes 2004. aasta reklaamdokumendis ning kahes muus dokumendis see puudub, siis ei saa seda kasutada, tõendamaks temaga tehtud koostööd 20. novembri 2001. aasta seisuga.
- 147 Seevastu on 2000. aasta kataloogis viide kuulsale kunstnikule, mis seega annab tunnistust temaga enne 20. novembrit 2001 tehtud koostööst. Lisaks nähtub eespool punktis 142 käsitletud tõenditest, et enne seda kuupäeva tehti koostööd tuntud arhitektiga.
- 148 Tuleb olla seisukohal, et koostöö partneritega, kes ise on teataval määral tuntud ja mainekad, tõmbab menetlusse astujale ja tema ärinimele, mille all neid tooteid turustatakse, vähemalt osa asjaomaseid partnereid tundva avalikkuse tähelepanu. Siiski ei piisa sellest asjaolust, tõendamaks selle ärinime tuntust laia avalikkuse seas üldiselt.
- 149 Viiendaks osundab apellatsioonikoda Prantsuse ajakirjas 1999. aasta detsembris avaldatud artiklile pealkirjaga „Péril sur le mythe du couteau Laguiole”.
- 150 Apellatsioonikoda asus seisukohale, et see artikkel on „erakordselt ülistav [äri]nime Forge de Laguiole poolt enne [kaubamärgi LAGUIOLE] taotluse esitamist omandatud maine suhtes”, sest seal soovitatakse Laguiole’i noa valimisel usaldada tootemarki. Järgmiseks mainitakse artiklis kolme mainekamat tootemarki, mille hulgas on menetlusse astuja ärinimi koos ajaloo ja arengu lühikokkuvõttega.
- 151 Tuleb tõdeda, et see artikkel on tõepoolest näide selle kohta, et ärinimi Forge de Laguiole on avalikkusele tuntud, kuid sellest üksi ei piisa selle tuntuse tõendamiseks. Nimelt tuleb arvestada asjaoluga, et selles artiklis üksnes osundatakse menetlusse astujale ja kahele muule tootjale kui muudest tootjatest mainekamatele. Siiski ei võimalda artikli autori arvamus ilma muu materjalita teha järeldusi selle ärinime laia avalikkuse seas tuntuse kohta, eelkõige kui puuduvad andmed selle artikli avaldanud ajakirja tiraaži ja leviku kohta.
- 152 Kuuendaks osundab apellatsioonikoja tasuta jagatavas Prantsuse ajakirjas 1999. aasta veebruaris ilmunud artiklile pealkirjaga „L’Aveyron: un terroir en ébullition”, milles kinnitati, et „Laguiole-nuga, *made in Laguiole*, mille turg on kahekümnekordistunud, on hakanud endale välismaal arvestatavat mainet kasvatama”.
- 153 Esiteks tuleb selle kohta märkida, et asjaomane lause, mida apellatsioonikoda on tsiteerinud osaliselt, on tegelikult järgmine: „Laguiole-nuga, *made in Laguiole*, mille turg on kohalike väikeste töökodade tekkimisega kahekümnekordistunud, on hakanud endale välismaal arvestatavat mainet kasvatama”. Sellest järeldub, et kuigi menetlusse astujat on selles artiklis konkreetselt esitletud, puudutab apellatsioonikoja viidatud fraas siiski Laguiole’i kommuuni kogu nugade toodangut ning mitte üksnes menetlusse astuja tooteid. Teiseks käsitleb see fraas selles kommuunis toodetud nugade mainet välismaal ja mitte seda, kuidas Prantsuse avalikkus tunneb ärinime Forge de Laguiole, mis on käesoleval juhul ainsana tähtsust omav asjaolu (vt eespool punkt 133).
- 154 Neil asjaoludel on kohane märkida, et asjaomane artikkel on igal juhul näide „kohapeal valmistatud” Laguiole-nugade mainest, kuid silmas tuleb pidada asjaolu, millele osutab eespool punktis 116 viidatud kohtupraktika, et seda tüüpi nuge on juba pikka aega ja traditsioonilisel viisil valmistatud Thiers’i kommuunis (Prantsusmaa) ja vähemal määral ärinime Forge de Laguiole all.
- 155 Kokkuvõttes tuleb teha järeldus, et apellatsioonikoja poolt esile tõstetud tõendid osutavad tõepoolest menetlusse astuja poolt teatavale reklaami ja teavitamise panustamisele enda Prantsuse laiale avalikkusele tutvustamise ning kvaliteedi ja luksuslikkuse kuvandi kaudu enda konkurentidest eristamise eesmärgil. Arvestades, et selline panustamine toimus aastaid, siis ei ole välistatud, et ärinimi Forge de Laguiole võib olla Laguiole-tüüpi nugade valdkonnas omandanud avalikkuse seas teatava tuntuse.

- 156 Siiski tuleb samal ajal arvestada ka tõsiasjaga, et teatavad apellatsioonikoja poolt aluseks võetud tõendid käivad pigem Laguiole-tüüpi nugade kohta üldiselt kui menetlusse astuja ärinime kohta.
- 157 Peale selle pärinevad ajakirjandusartiklid, millele apellatsioonikoda on viidanud kui tõenditele ärinime Forge de Laguiole avalikkuse seas tuntuse kohta, kas erialastest meediaväljaannetest – nt eespool punktis 135 mainitud artikkel, mis on suunatud ettevõtte juhtimise spetsialistidele, ja „Blade Magazine”, mille sihtgrupp on peamiselt Ameerika nugadekolleksionäärid –, või väljaannetest, mille leviku ulatus on tõendamata – nt eespool punktis 149 nimetatud artikkel –, või peamiselt reklaamiotstarbelistest ajakirjadest, mis sellest tulenevalt köidavad vähem lugeja tähelepanu – nt eespool punktis 152 mainitud artikkel. Lisaks eristab see asjaolu käesolevat asja liidetud kohtuasjadest, milles tehti Üldkohtu 16. detsembri 2010. aasta otsus T-345/08 ja T-357/08: Rubinstein ja L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Allergan (BOTOLIST ja BOTOCYL) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata) ja millele ühtlustamisamet viitas Üldkohtu kirjalikele küsimustele antud vastuses. Kuigi vastab tõele, et selle kohtuotsuse punktides 50–53 tugines Üldkohus asjaomase toote ulatusliku meediakajastuse tuvastamiseks ajakirjandusartiklitele, oli siiski tegemist väga laia levikuga ning rahvusvahelisel tasandil maineka meediaga.
- 158 Seega ei piisa apellatsioonikoja poolt arvesse võetud tõenditest – kuigi need osutavad tõepoolest ärinime Forge de Laguiole teatavale tuntusele avalikkuse seas –, et tõendada täie kindlusega sellise tuntuse olemasolu. Sellega seoses tuleb rõhutada, et lõppastmes ei ole määrav menetlusse astuja panustamine reklaami oma üldtuntuse lisamiseks avalikkuse seas, vaid ikkagi sellisest panustamisest tulenev tegelik tunnus avalikkuse hulgas, mida mõõdetakse eespool punktis 132 viidatud kohtuotsuses VITACOAT välja toodud kriteeriumide abil.
- 159 Kuid vaidlustatud otsus ei sisalda midagi, mis osutaks käesoleval juhul vastavusele neile kriteeriumidele eelkõige seoses Prantsuse avalikkuse selle osaga, kes teab ärinime Forge de Laguiole seoses menetlusse astuja turuosaga nugade turust üldiselt või kitsamalt Laguiole-tüüpi nugade turust, seoses menetlusse astuja poolt oma ärinime avalikkusele tutvustamiseks tehtud investeeringute suurusega, seoses selliste huvitatud isikute osakaaluga, kes tänu ärinimele tunnevad kaubad või teenused ära menetlusse astujalt pärinevana, või seoses kaubandus- ja tööstuskodade või teiste menetlusse astujast sõltumatute erialaliitude poolt avaldatud seisukohtadega. Ka ei nähtu see muudest toimiku dokumentidest ja eelkõige menetlusse astuja esitatud dokumentidest.
- 160 Neid asjaolusid arvestades on apellatsioonikoda teinud vale järelduse, et 20. novembri 2001. aasta seisuga oli ärinimi Forge de Laguiole nugade osas omandanud tavapärasest tugevama eristusvõime tuntuse tõttu Prantsuse avalikkuse seas.

Järeldus segiajamise tõenäosuse kohta

- 161 Kokkuvõttes on vastandatud tähised visuaalselt ja foneetiliselt teataval määral sarnased ning kontseptuaalselt rohkem kui keskmiselt sarnased. Arvesse tuleb võtta seda, et ärinime Forge de Laguiole eristusvõime on selle olemusest tulenevalt nõrk, sest see koosneb üksnes menetlusse astuja tegevust kirjeldavatest osadest. Seda nõrka eristusvõimet ei tasakaalusta asjaomase avalikkuse seas omandatud tunnus.
- 162 Arvestades seda, et kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud, klassi 8 kuuluvad „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid” ning „lusikad” on menetlusse astuja tegevusega identsed ning klassi 8 kuuluvad „saed, habemenoad, žiletiterad ja küüneviilid ja küünetangid, küünelõikurid”, klassi 16 kuuluvad „paberinoad”, klassi 21 kuuluvad „korgitserid; pudeliavajad” ning klassi 34 kuuluvad „sigarilõikurid” ja „piibuorgid” on menetlusse astuja tegevusega identsed, siis tuleb tõdeda, et kaubamärgi LAGUIOLE ja ärinime Forge de Laguiole segiajamine on tõenäoline, sest asjaomane avalikkus võib arvata, et need tooted on sama majanduslikku päritolu kui menetlusse astuja poolt turustatavad noad ja söögiriistad.

- 163 Arvestades kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud, klassi 8 kuuluvate „maniküüritarvete komplektide, raseerimistarvete” ja klassi 21 „habemeajamispiintslite, tualett-tarvete” keskmist sarnasust menetlusse astuja tegevusega, tuleb samuti tõdeda, et kaubamärgi LAGUIOLE ja ärinime Forge de Laguiole segiajamine on tõenäoline, sest asjaomane avalikkus võib arvata, et need tooted on sama majanduslikku päritolu kui menetlusse astuja poolt turustatavad noad ja söögiriistad.
- 164 Kuna aga kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud, klassi 16 kuuluvad „ümbrikud” on menetlusse astuja tegevusega vaid vähesel määral sarnased, siis tuleb tõdeda, et seevastu selles kontekstis segiajamise tõenäosus puudub, sest asjaomane avalikkus ei arva, et need tooted on sama majanduslikku päritolu kui menetlusse astuja poolt turustatavad noad ja söögiriistad.
- 165 Kuna kõigi muude kaubamärgiga LAGUIOLE tähistatud kaupade ja teenuste puhul puudub sarnasus menetlusse astuja tegevusega, siis tuleb tõdeda, et ka selles kontekstis puudub segiajamise tõenäosus. Eeskätt on apellatsioonikoda teinud vea sellega, et esitas vaidlustatud otsuse punktis järelduse, nagu võiksid selle kaubamärgiga tähistatud klassi 16 kuuluvad trükised (albumid, raamatud, almanahhid, brošüürid, vihikud, kataloogid; kalendrid, litograafiad, plakatid) „oma sisu tõttu” tingida ärinimega Forge de Laguiole segiajamise tõenäosuse. Nimelt ei selgu, kuidas selle kaubamärgiga tähistatud trükised – sõltumata nende olemusest või sisust – võiksid jätta asjaomasele avalikkusele mulje, et on sama majandusliku päritoluga kui menetlusse astuja turustatavad noad ja söögiriistad, välja arvatud kujutletavas olukorras, kus nende trükiste teemaks on konkreetsetl menetlusse astuja tooted. Siiski ei saa selline spetsiifiline ja erandlik olukord olla segiajamise tõenäosuse aluseks kogu toodete kategooria puhul. Teise võimalusena tuleb teise kaubamärgiga sarnase kaubamärgiga „trükiste” tähistamist käsitada nii, et see tingib segiajamise tõenäosuse seoses mis tahes tootega, mis on tähistatud selle teise kaubamärgiga.
- 166 Selle põhjal tuleb ainsa väitega nõustuda ning tühistada vaidlustatud otsus, kuna apellatsioonikoda tuvastas ärinime Forge de Laguiole ja kaubamärgi LAGUIOLE segiajamise tõenäosuse muude toodete osas kui klassi 8 kuuluvad „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid, lusikad, saed, habemenoad, žiletiterad raseerimistarbed, küüneviilid ja küünetangid, küünelõikurid, maniküüritarvete komplektid”, klassi 16 kuuluvad „paberinoad”, klassi 21 kuuluvad „korgitserid ja pudeliavajad” ja „habemeajamispiintslid, tualett-tarbed” ning klassi 34 kuuluvad „sigarilõikurid” ja „piibuorgid”.
- 167 Ülejäänud osas tuleb hagi rahuldamata jätta.

Kohtukulud

- 168 Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Sama sätte lõike 3 esimese lõigu kohaselt võib Üldkohus juhul, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks, otsustada kulude jaotuse.
- 169 Käesoleval juhul on ühtlustamisamet ja menetlusse astuja kohtuvaidluse osaliselt kaotanud, sest vaidlustatud otsus tühistatakse hageja nõuete alusel osaliselt. Hageja ei ole siiski nõudnud kohtukulude hüvitamist ühtlustamisametilt, vaid menetlusse astujalt.
- 170 Neil asjaoludel tuleb menetlusse astujalt välja mõista neljandik hageja kohtukuludest ja jätta tema kohtukuludest kolm neljandikku tema enda kanda. Hagejalt tuleb välja mõista neljandik menetlusse astuja ja ühtlustamisameti kohtukuludest ning jätta tema kohtukuludest kolm neljandiku tema enda kanda. Ühtlustamisameti kanda tuleb jätta kolm neljandikku tema enda kohtukuludest.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 1. juuni 2011. aasta otsus (asi R 181/2007-1) osas, millega tunnistati kehtetuks ühenduse kaubamärk LAGUIOLE muude toodete osas kui klassi 8 kuuluvad „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid, lusikad, saed, habemenoad, žiletiterad raseerimistarbed, küüneviilid ja küünetangid, küünelõikurid, maniküüritarvete komplektid”, klassi 16 kuuluvad „paberinoad”, klassi 21 kuuluvad „korgitserid ja pudeliavajad” ja „habemeajamispiinad, tualett-tarbed” ning klassi 34 kuuluvad „sigarilõikurid” ja „piibuorgid”.
2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.
3. Mõista Forge de Laguiole SARL-ilt välja neljandik hageja kohtukuludest ja jätta tema kohtukuludest kolm neljandiku tema enda kanda.
4. Mõista Gilbert Szajner'lt välja neljandik Forge de Laguiole'i ja Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukuludest ning jätta tema kohtukuludest kolm neljandiku tema enda kanda.
5. Jätta kolm neljandikku Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukuludest tema enda kanda.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. oktoobril 2014 Luksemburgis.

Allkirjad

Sisukord

Vaidluse taust	2
Poolte nõuded	4
Õiguslik käsitus	4
1. Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid	4
2. Põhiküsimus	6
Ärinimega Forge de Laguiole antava kaitse ulatus	7
Kaubamärgi LAGUIOLE taotluse kuupäevale eelnev menetlusse astuja reaalne tegevus	9
Segiajamise tõenäosus	13
Ärinimega Forge de Laguiole ja kaubamärgiga LAGUIOLE hõlmatud majandussektorite sarnasus .	13
– Klassi 8 kuuluvate „saagide, habemenugade, žiletiterade; küüneviilide ja küünetangide, küünelõikurite” ning „maniküüritarvete komplektide, raseerimistarvete”, klassi 16 kuuluvate „paberinugade” ja klassi 21 kuuluvate „habemeajamispiintslite, tualett-tarvete” seos menetlusse astuja tegevusega	14
– Klassi 8 kuuluvad „käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid” ning „kruvikeerajad”	14
– Klassi 8 kuuluvad „lusikad”	15
– Klassi 21 kuuluvad „klaasist, portselanist ja savist köögi- ja lauanõud; lauanõud (v.a väärismetallist); korgitserid; pudeliavajad; metallist pabersalvrätikarbid, liivakellad” ja klassi 14 kuuluvad „väärismetallist majapidamis- ja kööginõud ja -mahutid; väärismetallist lauanõud”	16
– Klassi 14 kuuluvad „väärismetallid ja nende sulamid”, „vääriskivid” ja „karbid; küünlajalad” ..	15
– Klassi 18 kuuluvad „nahk ja tehisnahk” ning „reisikastid, tualett-tarvete kohvrid ja kohvrid”, ning lisaks „karbid”	16
– Klassi 16 kuuluvad „koolitarbed; pliiaatsid, täitepliiaatsid, kustutuskummid; ümbrikud; kiirkõitjad; albumid, raamatud, almanahhid, brošüürid, vihikud, kataloogid; kalendrid, litograafiad, plakatid”	16
– „Kinkeesemetena” määratletud erinevad tooted, mis kuuluvad klassidesse 14, 18 ja 20	17
– Klassi 28 kuuluvad: „golfikindad ja sporditarbed”, klassi 14 kuuluvad „sigarivutlarid” ja klassi 34 kuuluvad „tikud, tulemasinad suitsetajatele; sigarikarbid (v.a väärismetallist); sigarilõikurid; piibud; piibuorgid”	17
– Klassi 38 kuuluvad teenused	18
– Ärinimega Forge de Laguiole ja kaubamärgiga LAGUIOLE hõlmatud majandustegevuse sektorite sarnasus	18
Vastandatud tähiste sarnasus	18

Ärinime Forge de Laguiole keskmisest tugevam eristusvõime, mis tuleneb selle tuntusest avalikkuse hulgas	19
Järeldus segiajamise tõenäosuse kohta	23
Kohtukulud	24