



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
PAOLO MENGOZZI
esitatud 23. jaanuaril 2014¹

Kohtuasi C-591/12 P

**Bimbo, SA
versus**

Siseturu Ühtlustamise Amet

Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BIMBO DOUGHNUTS taotlus — Varasem sõnamärk DOGHNUTS — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

1. Bimbo SA (edaspidi „apellant”) palub oma käesoleva kohtuasja esemeks olevas apellatsioonkaebuses tühistada 10. oktoobri 2012. aasta kohtuotsus Bimbo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus”), millega Üldkohus jättis rahuldamata hagi, mille Bimbo SA oli esitanud Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused; edaspidi „ühtlustamisamet”) neljanda apellatsioonikoja 7. oktoobri 2010. aasta otsuse³ peale vastulausemenetluses Panrico, SA (edaspidi „Panrico”) ja apellandi vahel (edaspidi „vaidlusalune otsus”).

I. Apellatsioonkaebuse aluseks olevad asjaolud

2. Käesoleva kohtuvaidluse aluseks olevad asjaolud niisugusena, nagu neid on kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuses, on järgnevalt lühidalt ära toodud.

3. Apellant esitas 25. mail 2006 ühtlustamisametile määruse nr 40/94/EÜ (muudatustega arvestavas redaktsioonis)⁴ alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse, mille ese oli sõnaline tähis BIMBO DOUGHNUTS. Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja muudatustega arvestavas redaktsioonis) klassi 30 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „kondiitri- ja pagaritooted, eelkõige sõõrikud”. Taotlus avaldati väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) 16. oktoobril 2006.

1 — Algkeel: itaalia.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146). Alates 13. aprillist 2009 tunnistati määrus nr 40/94 kehtetuks ning asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).

4. Panrico esitas 16. jaanuaril 2007 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel selle taotluse esemeks oleva kaubamärgi registreerimisele vastulause. See vastulause esitati selle põhjal, et on juba olemas mitmesugused siseriiklikud ja rahvusvahelised nii sõna- kui ka kujutismärgid, nende hulgas eelkõige Hispaania sõnamärk DOGHNUTS, mis registreeriti 18. juunil 1994 samasse klassi 30 kuuluvate kaupade jaoks, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „[...] kondiitritooted ja -valmistised [...]; [...], ümmargused sõõrikud”. Vastulause põhjendamiseks esitatud väited põhinesid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktil b ja lõikel 5.

5. Ühtlustamisameti vastulausetes osakond võttis vastulause 25. mai 2009. aasta otsusega vastu. Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda kinnitas vaidlusaluse otsusega vastulausetes osakonna analüüsi.

II. Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

6. Apellant palus 13. detsembril 2010 Üldkohtu kantseleisse esitatud hagiavaldusega esimese võimalusena vaidlusalust otsust muuta ja rahuldada taotletava kaubamärgi registreerimise taotlus ning teise võimalusena tühistada see otsus. Ta põhjendas oma hagi kahe väitega, millest teise kohaselt oli rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b. Üldkohus tunnistas vaidlustatud kohtuotsusega kõigepealt vaidlusaluse otsuse muutmise ja taotletava kaubamärgi registreerimise nõude vastuvõetamatuks, luges hagi põhjendamiseks esitatud mõlemad väited põhjendamatuks, jättis hagi rahuldamata ja jättis lisaks apellandi kohtukulud tema enda kanda ja mõistis temalt välja ühtlustamisameti kohtukulud. Mis puudutab teist väidet, millega apellant hagi põhjendas ja millega ta vaidlustas hinnangu segiajamise tõenäosusele, mille apellatsioonikoda oli andnud, siis Üldkohus kinnitas kõigepealt, et sellise hindamise raames on asjaomane avalikkus keskmine Hispaania tarbija ning et asjaomased kaubad on identsed. Teiseks lükkas Üldkohus tähiste võrdlemist puudutavas ühelt poolt tagasi apellandi argumenti, et terminit „doughnuts” taotletavas kaubamärgis tuleb pidada kirjeldavaks ja seega ei ole sellel Hispaania avalikkuse silmis eristusvõimet (punktid 57-74), ning teiselt poolt väite, et termin „bimbo” on selles kaubamärgis domineeriv, sest vastab kaubamärgile, mis on Hispaanias mainekas (punktid 75-80). Selles küsimuses täpsustas Üldkohus, et isegi juhul, kui oleks tuvastatud, et kaubamärk BIMBO on mainekas ja et seega on elemendil, milles seda on kasutatud, vaadeldavas tähises suurem tähtsus, ei oleks see olnud piisav, et nende vastandatud tähiste sarnasuse hindamist võiks piirata nii, et hinnang antakse ainult sellele elemendile, sest terminit „doughnuts” ei saa siiski pidada tähtsusetuks tervikmuljes, mille taotletav kaubamärk jätab. Kolmandaks kinnitas Üldkohus apellatsioonikoja hinnangut, et võrreldavad tähised on visuaalselt ja foneetiliselt keskmiselt sarnased ning et kontseptuaalselt ei ole neid võimalik võrrelda. Lõpuks, segiajamise tõenäosust igakülgse hinnates vastas Üldkohus apellandi argumentidele, et element „bimbo” on taotletavas kaubamärgis domineeriv, viidates Euroopa Kohtu otsusele Medion⁵ ja täpsustades vaidlustatud kohtuotsuse punktis 96, et „kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus [tähised] omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis ei loo küll üksi kombineeritud tähise tervikmuljet, kuid säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse”. Seejärel tõdes ta, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, sest esiteks on sellel „keskmine eristusvõime asjaomase avalikkuse silmis, kes ei oska inglise keelt”, ja teiseks ei moodusta see seetõttu, et sellel ei ole mingit tähendust nimetatud tarbija silmis, taotletavas kaubamärgis elemendiga „bimbo” „ühtset tervikut” või eraldi „loogilist kogumit”, mis võiks identifitseerida kõnesolevad tooted kui „ettevõtte Bimbo valmistatud sõõrikud” (punkt 97). Niisuguste kaalutluste põhjal ja arvestades eelkõige, et kõnesolevad kaubad on identsed, et nende laadist tulenevalt ei ole tarbija väga tähelepanelik ning et vastandatud tähised on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased, järeldas Üldkohus, et apellatsioonikojal oli õigus, kui ta leidis, et käesoleval juhul esineb segiajamise tõenäosus.

5 — 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04 (EKL 2005, lk I-8551).

III. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

7. Apellant esitas selle kohtuotsuse peale Euroopa Kohtu kantseleisse 14. detsembril 2012 apellatsioonikaebuse. Ta palub vaidlustatud kohtuotsus tühistada, rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõuded, milles paluti tühistada vaidlusalune otsus kui otsus, mis tehti, rikkudes määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b, ja mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt. Ühtlustamisamet ja Panrico paluvad jätta apellatsioonikaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt. Poolte esindajad kuulati ära 7. novembri 2013. aasta kohtuistungil.

IV. Apellatsioonikaebus

8. Apellant põhjendab oma apellatsioonikaebust üheainsa väitega, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b. See väide jaguneb kaheks osaks. Esimese osa kohaselt rikkus Üldkohus väidetavalt õigusnormi, kui leidis, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, ning tõlgendas ja kohaldas väärtalt Euroopa Kohtu praktikat, eelkõige eespool viidatud kohtuotsust Medion. Teises osas heidab apellant Üldkohtule ette, et viimane ei võtnud segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel arvesse kõiki käesoleval juhul asjakohaseid asjaolusid.

A. Apellatsioonikaebuse ainsa väite esimene osa: ekslik arvamus, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus

1. Poolte argumendid

9. Apellandi arvates eksis Üldkohus, kui järeldas seda, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, peaaegu automaatselt asjaolust, et see element on keskmise eristusvõimega ja sel puudub keskmise Hispaania tarbija silmis mis tahes tähendus. Nii toimides ajas Üldkohus apellandi väitel kombineeritud kaubamärgi ühe elemendi „eristusvõime” ja „tähenduse puudumise” segi selle elemendi „iseseisva eristava tähtsusega” selles kaubamärgis, pidades üldreeglikult seda, mida Euroopa Kohus kinnitas eespool viidatud kohtuotsuses Medion üksnes kui erandit. Apellandi sõnul tuleb see „iseseisev eristav tähtsus” igal üksikul juhul eraldi tuvastada, võttes arvesse – nagu eeldab juba termini „tähtsus” kasutamine – kombineeritud kaubamärgi kuuluvate teiste elementide omadusi ja konkreetse juhtumi kõiki asjaolusid. Niisugust hindamist vaidlustatud kohtuotsuses aga tema väitel läbi ei viidud. Vastupidi, Üldkohtu arutluskäik on selline, et välistab automaatselt, et kahest elemendist koosnev kaubamärk, mille üks element on mainekas kaubamärk ja teine keskmise eristusvõimega kaubamärk, millel ei ole asjaomase avalikkuse silmis tähendust, võiks moodustada „ühtse terviku” või „loogilise kogumi”; see annab – jällegi automaatselt – teisele elemendile „iseseisva eristava tähtsuse”. Apellant märgib veel, et Üldkohus ei selgitanud vaidlustatud kohtuotsuses esinevaid mõisteid „ühtne tervik” ja „loogiline kogum” ning need jäävad segaseks. Kui Üldkohus soovis nende mõistetega rõhutada seose puudumist taotletava kaubamärgi elementide vahel, siis apellant märgib, et ainuüksi asjaolu, et kombineeritud kaubamärgi ühel või mitmel elemendil ei ole seost teiste sellesse kuuluvate elementidega, ei tähenda tingimata, et nendel elementidel on iseseisev eristav tähtsus.

10. Ühtlustamisameti ja Panrico arvates tuleb apellatsioonikaebuse ainsa väite see osa põhjendamatu tõttu ja osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata, sest sellega soovitakse saavutada, et Euroopa Kohus analüüsiks uuesti kohtuasja faktilisi asjaolusid.

2. Õiguslik analüüs

11. Apellandi argumentides - mis ei paista silma erilise selgusega - on minu meelest sisuliselt esitatud kaks omavahel seotud etteheidet. Esiteks väidetakse, et kui Üldkohus järeldas, et elemendil on kombineeritud kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, selle eristusvõime ja asjaolu põhjal, et kuna see ei moodusta kaubamärgi teiste elementidega eraldi kontseptuaalset tervikut, säilitab see oma iseseisvuse, siis kasutas ta ekslikult automaatset mehhanismi selle asemel, et hinnata käesoleva juhtumi kõiki asjaolusid. Teiseks just selle automaatse mehhanismi kasutamisega andis Üldkohus apellandi väitel kohtuotsusele Medion üldise ulatuse, mis on vastuolus selle sisuga.

12. Nende etteheidete hindamisel tuleb kõigepealt lühidalt meenutada, mida kinnitas Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses Medion, mida käesoleva menetluse pooled näivad tõlgendavat vähemalt osaliselt erinevalt (punkt a). Seejärel näitan, kuidas on seda kohtuotsust tõlgendatud ja kohaldatud Euroopa Kohtu ja Üldkohtu hilisemas praktikas (punkt b), ning siis püüan määratleda selle täpse ulatuse (punkt c). Lõpuks analüüsin apellandi esitatud argumente (punkt d).

a. Kohtuotsus Medion

13. Eelotsusetaotluses, mille tulemusena tehti kohtuotsus Medion, küsis Oberlandesgericht Düsseldorf sisuliselt Euroopa Kohtult, kas direktiivi 89/104/EMÜ (edaspidi „direktiiv”)⁶ artikli 5 lõike 1 teise lause punkti b, millel on sama sisu nagu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b, tuleb tõlgendada nii, et kaupade või teenuste identsuse korral esineb tõenäosus, et varasem sõnamärk, mille eristusvõime on tavaline, aetakse segi hilisema kolmanda isiku kombineeritud tähisega (mis on sõnaline tähis või sõnaline ja kujutistähis), milles varasema kaubamärgi ees on kolmanda isiku ettevõtte nimi, kui see kaubamärk ei ole kombineeritud tähise tervikmuljes küll domineeriv, kuid tal on selles iseseisev eristav tähtsus. Seda küsimust esitades täpsustas eelotsusetaotluse esitanud kohus, et Bundesgerichtshofi kohtupraktika kohaselt, mis lähtub Prägetheorie-nimelisest teoriast (teooria tekkiva mulje kohta), tuleb vastandatava tähise sarnasuse hindamisel arvesse võtta kahe tähise loodavat tervikmuljet ning uurida, kas identne element on kombineeritud tähisele nii iseloomulik, et teised elemendid jäävad tervikmulje loomisel kaugelt tagaplaanile. Selle teooria põhjal ei mööndaks segiajamise tõenäosuse olemasolu juhul, kui identne element aitab ainult kaasa tähise tervikmulje loomisele, isegi kui ta säilitab kombineeritud tähises iseseisva eristava tähtsuse. Hageja põhikohtuasjas, kellele kuulub varasem kaubamärk LIFE, mis on registreeritud meelelahutuselektronikaseadmetele, püüdis saavutada seda, et ettevõtjal Thomson keelataks tähise THOMSON LIFE kasutamine seoses nende kaupadega. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märkis, et peamiselt seetõttu, et kõnesolevate kaupade sektoris valitseb nimeandmispraktika, mis seab esiplaanile tootja nime, aitas element „thomson” märgatavalt kaasa selle tervikmulje loomisele, mille tähis THOMSON LIFE tekitab, hoolimata asjaolust, et elemendil „life” on tavaline eristusvõime.

14. Euroopa Kohus täpsustas, et direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b „kohaldatakse [...] vaid siis, kui avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada seetõttu, et kaubamärgid ja nendega tähistatud kaubad või teenused on identsed või sarnased”, ning meenutas, et nimetatud sätte kohaselt on segiajamise tõenäosus olemas, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt,⁷ ning viitas seejärel kohtupraktikale, mille kohaselt tuleb niisugust tõenäosust hinnata igakülgset, „kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas [...] kaubamärkidest [jääva tervikmulje põhjal], arvestades eelkõige nende eristuvaid ja domineerivaid osi”.⁸ Seejärel tuletas ta meelde, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on niisuguse „[hindamise käigus] otsustav tähendus

6 — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

7 — Punktid 25-27.

8 — Punktid 27 ja 28.

sellel”, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, ning et see tarbija „tajub [...] tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate üksikasjade uurimisse”.⁹ Ta täpsustas ka, et segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel „ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid kombineeritud kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga”, vaid võrdlemisel tuleb „uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et kombineeritud kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa”.

15. See märgitud, kinnitas Euroopa Kohus selle kohtuotsuse punktis 30:

„30 Selle tavalise juhtumi kõrval, kus keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ning olenemata sellest, et tervikmuljes võib olla domineeriv üks või mitu kombineeritud kaubamärgi koostisosa, ei ole siiski absoluutselt välistatud, et mõnel juhul säilitab varasem kaubamärk, mida kolmas isik kasutab kombineeritud tähises ja mis sisaldab selle kolmanda isiku ettevõtja nime, domineerivaks osaks olemata kombineeritud tähises iseseisva eristava tähtsuse.”

16. Euroopa Kohtu arvates võib avalikkus niisugusel juhul hakata arvama, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt; selline olukord on piisav segiajamise tõenäosuse olemasoluks.¹⁰ Euroopa Kohus lisas, et see, kui segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamine seatakse sõltuvusse tingimusest, et kombineeritud tähisest jäävas tervikmuljes peab olema domineeriv see osa, mis koosneb varasemast kaubamärgist, võtaks selle omanikult direktiivi artikli 5 lõikes 1 antud ainuõiguse iga kord, kui kolmas isik kasutab kombineeritud tähist, mis koosneb niisugusest kaubamärgist ja kolmanda isiku mainekast ärinimest või kaubamärgist, sest need elemendid on tähise tervikmuljes sagedamini domineerivad.¹¹

b. Kohtuotsuse Medion hilisem kohaldamine

17. Kohtuotsusest Medion hilisema kohtupraktika analüüsist ilmneb eelkõige, et selle kohtuotsuse põhjenduste esimest osa, st punkte 27-29 - mille sisu on lühidalt ära toodud käesoleva ettepaneku punktis 14 - on peaaegu alati tsiteeritud, et illustreerida meetodit, mida tuleb järgida, kui hinnatakse, kas juhul, kui üks vastandatud kaubamärkidest või mõlemad koosnevad kombineeritud tähisest, esineb segiajamise tõenäosus.¹² Sellest vaatevinklist on seda kohtuotsust tõlgendatud esiteks nii, et selles kinnitatakse taas põhimõtet, et segiajamise tõenäosuse tuvastamiseks tuleb läbi viia igakülgne hindamine, mis põhineb tähiste sarnasuse osas nende jäetava *tervikmulje* kriteeriumil, teiseks nii, et see kinnitab seda, mida Üldkohus ja Euroopa Kohus leidsid juba varem kohtuasjas Matratzen, st et vajadus võrrelda vastandatud kaubamärke, millest igäüht vaadeldakse tervikuna, „ei välista, et kombineeritud kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa”.¹³

9 — Euroopa Kohus viitas eelkõige 11. novembri 1997. aasta otsusele kohtuasjas C-251/95: SABEL (EKL 1997, lk I-6191); 22. juuni 1999. aasta otsusele kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I-3819), ja 28. aprilli 2004. aasta kohtumäärusele kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord vs. ühtlustamisamet (EKL 2004, lk I-3657).

10 — Punktid 31 ja 36.

11 — Punktid 32-34.

12 — Vt muu hulgas 21. veebruari 2013. aasta otsus kohtuasjas C-655/11 P: Seven for all mankind vs. Seven (punktid 71 ja 72); 2. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-254/09 P: Calvin Klein Trademark Trust vs. ühtlustamisamet (EKL 2010, lk I-7989, punktid 43-45); 16. juuli 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-202/08 P ja C-208/08 P: American Clothing Associates vs. ühtlustamisamet ja ühtlustamisamet vs. American Clothing Associates (EKL 2009, lk I-6933, punkt 61); 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P: ühtlustamisamet vs. Shaker (EKL 2007, lk I-4529, punktid 33, 35 ja 41); 20. oktoobri 2011. aasta kohtumäärus kohtuasjas C-67/11 P: DTL vs. ühtlustamisamet (EKL 2011, lk I-156, punktid 39-41); 15. jaanuari 2010. aasta määrus kohtuasjas C-579/08 P: Messer Group vs. Air Products and Chemicals (EKL 2010, lk I-2, punkt 71), ja 20. jaanuari 2009. aasta kohtumäärus kohtuasjas C-210/08 P: Sebirán vs. ühtlustamisamet ja El Coto De Rioja (EKL 2009, lk I-6, punkt 35). Mis puudutab Üldkohut, siis vt muu hulgas 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-491/04: Merant vs. ühtlustamisamet – Focus Magazin verlag (FOCUS) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 43 ja 44).

13 — Üldkohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. ühtlustamisamet - Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk II-4335, punkt 34); eespool viidatud kohtumäärus Matratzen Concord vs. ühtlustamisamet (punkt 32) ja eespool viidatud kohtuotsus Medion (punkt 29). Vt selle kohta eelkõige 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P: Nestlé vs. ühtlustamisamet (EKL 2007, lk I-114, punkt 42) ja eespool viidatud kohtuotsus ühtlustamisamet vs. Shaker (punkt 41).

18. Mitmes kohtuotsuses, eriti Üldkohtu omades on seejärel viidatud kohtuotsuse Medion punktides 30-37 esitatud täpsustustele - mille sisu on kokku võetud käesoleva ettepaneku punktides 15 ja 16 - ning mõistele „iseseisev eristav tähtsus”. Esimene info, mida võib saada nende kohtuotsuste analüüsist, on see, et nendes kaldutakse laiendama kohtuotsuse Medion põhjenduste seda osa kaugemale üksnes nendest juhtumitest, mida on selles sõnaselgelt vaadeldud ja mis käsitlevad – nagu nägime – olukorda, kus kolmas isik kasutab *kaupade identsuse* korral kombineeritud tähist, mis koosneb varasemast *iseseisva eristusvõimega* kaubamärgi *taasesitusest* kõrvuti kolmanda isiku *ettevõtte nime* või talle kuuluva *kaubamärgiga*.¹⁴ Hoolimata mõnest vastupidisest kohtuotsusest¹⁵ on esiteks Üldkohtu praktikas¹⁶ ja seejärel ka Euroopa Kohtu praktikas¹⁷ olnud ülekaalus suund, mille puhul tuletatakse kohtuotsuse Medion nendest punktidest analoogia alusel „reegel”, mida kohaldatakse kõikidel juhtudel, mil varasem kaubamärk¹⁸ on hilisema kombineeritud tähise koostisosa, ja seda isegi siis, kui see ei ole seal taasesitatud identsena.¹⁹

19. Ka mõistet „iseseisev eristav tähtsus” on tõlgendatud laiendavalt ja kohaldatud ka teistsugustel asjaoludel kui need, mis iseloomustasid menetlust kohtuotsuse Medion aluseks olnud põhikohtuasjas, näiteks varasema kujutismärgi korral.²⁰ Kuigi kohtupraktikast ei ole võimalik leida selle mõiste määratlust, on see mõnikord seotud varasema kaubamärgi „tajutavuse” või „äratuntavusega” taotletavas kaubamärgis, milles see esimene kaubamärk või osa sellest²¹ on taasesitatud.²² Teistel juhtudel on see vastupidi tunnistanud kohaldatavaks „iseseisva, keske ja mõjuga” elemendi,²³ „iseseisva eristusvõimega”

14 — Nagu ma käesoleva ettepaneku punktis 16 juba rõhutasin, viitab Euroopa Kohus kohtuotsuse Medion punktis 34 peale juhtumi, mil varasemale kaubamärgile on hilisemas kombineeritud tähises lisatud kolmanda isiku ärinimi, sõnaselgelt ka juhtumile, mil lisatud element koosneb kolmandale isikule kuuluvast (mainekast) kaubamärgist.

15 — Vt Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T-107/10: Procter & Gamble Manufacturing Cologne vs. ühtlustamisamet – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 43) ja 13. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas T-366/07: Procter & Gamble vs. ühtlustamisamet – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 82).

16 — Vt selle kohta 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-109/07: L'Oréal vs. ühtlustamisamet - Spa Monopole (SPA THERAPY) (EKL 2009, lk II-675, punkt 19); 7. märtsi 2013. aasta otsus kohtuasjas T-247/11: FairWild Foundation vs. ühtlustamisamet – Wild (FAIRWILD) (punkt 49); 8. mai 2012. aasta otsus kohtuasjas T-348/10: Panzeri vs. ühtlustamisamet – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (punkt 33); 25. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-5/08-T-7/08: Nestlé vs. ühtlustamisamet - Master Beverage Industries (Golden Eagle) (EKL 2010, lk II-1177, punkt 60); 18. mai 2011. aasta otsus kohtuasjas T-376/09: Glenton España vs. ühtlustamisamet – Polo /Lauren (POLO SANTA MARIA) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 34); 24. mai 2012. aasta otsus kohtuasjas T-169/10: Grupo Osborne vs. ühtlustamisamet – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (punkt 27); 17. mai 2013. aasta otsus kohtuasjas T-231/12: Rocket Dog Brands vs. ühtlustamisamet – Julius-K9 (JULIUS K9) (punkt 30); 2. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-212/07: Harman International Industries vs. ühtlustamisamet - Becker (Barbara Becker) (EKL 2008, lk II-3431, punktid 37 ja 41), ja 20. jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas T-460/07: Nokia vs. ühtlustamisamet - Medion (LIFE BLOG) (EKL 2010, lk II-89, punkt 73).

17 — Vt 22. jaanuari 2010. aasta määrus kohtuasjas C-23/09 P: ecoblu vs. ühtlustamisamet ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (EKL 2010, lk I-7, punkt 45) ja 15. veebruari 2011. aasta määrus kohtuasjas C-353/09 P: Perfetti Van Melle vs. ühtlustamisamet (EKL 2011, lk I-12, punkt 34). Kuigi kohtujurist Cruz Villalon tõlgendas küll kohtuotsuse Medion punkti 30 jk kui erandit põhimõttest, et tarbija tajub kaubamarki tervikuna, näib, et ka tema jõudis samale järeldusele kohtuasjas C-51/09 P: Becker vs. Harman International Industries, milles otsus tehti 24. juunil 2010 (EKL 2010, lk I-5805, ettepaneku punktid 53, 55 ja 56); vt ka kaudselt äsja viidatud kohtuotsuse punktid 34-39.

18 — Tervikuna ära toodud Üldkohtu 17. mai 2013. aasta otsuses kohtuasjas T-231/12: Rocket Dog Brands vs. ühtlustamisamet – Julius-K9 (JULIUS K9) (punkt 31) ja eespool viidatud kohtuotsuses Focus Magazin Verlag vs. ühtlustamisamet – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (punkt 40). Kaudselt vastupidise tähenduse kohta vt siiski 16. septembri 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-305/07 ja T-306/07: Offshore Legends vs. ühtlustamisamet – Acteon (OFFSHORE LEGENDS must-valge ja OFFSHORE LEGENDS sini-must-roheline) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 86).

19 — Vt eespool viidatud kohtuotsused Panzeri vs. ühtlustamisamet (punkt 33), Nestlé vs. ühtlustamisamet – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (punkt 60), Glenton España vs. ühtlustamisamet – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (punkt 34) ja Grupo Osborne vs. ühtlustamisamet – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (punkt 27). Vastupidises tähenduses vt siiski 14. juuli 2011. aasta otsus kohtuasjas T-160/09: Winzer Pharma vs. ühtlustamisamet – Alcon (OFTAL CUSI) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata).

20 — Vt Üldkohtu eespool viidatud otsus Glenton España vs. ühtlustamisamet – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (punkt 54). Vt selle kohta ka 23. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T-99/96: Phildar vs. ühtlustamisamet – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (punkt 43), milles Üldkohus kinnitas, et on õige, kui apellatsioonikoda kasutab seda mõistet, et hinnata, milline on kujutiselemendi osakaal tervikmuljes, mille varasem kaubamärk jätab.

21 — Vt Üldkohtu 13. aprilli 2011. aasta otsus kohtuasjas T-228/09: United States Polo Association vs. ühtlustamisamet – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 38), mida kinnitati 6. septembri 2012. aasta otsusega kohtuasjas C-327/11 P: United States Polo Association vs. ühtlustamisamet (milles Euroopa Kohus täpsustab punktides 51 ja 52, et Üldkohus ei kohaldanud selles kohtuasjas kohtuotsust Medion).

22 — Vt näiteks Üldkohtu eespool viidatud otsused Harman International Industries vs. ühtlustamisamet – Becker (Barbara Becker) (punkt 37) ja FairWild Foundation vs. ühtlustamisamet – Wild (FAIRWILD) (punkt 50).

23 — Vt Üldkohtu eespool viidatud otsus Glenton España vs. ühtlustamisamet – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (punkt 54).

elemendi²⁴ või „piisavalt ligitõmbava” elemendi suhtes²⁵ või siis on iseseisev eristav tähtsus tuletatud elemendi „tähtsusest” tervikmuljes, mille kombineeritud tähis jätab.²⁶ Eristavuse taseme osas, mida on vaja, et tegemist oleks niisuguse tähtsusega, on kohtupraktika silmatorkavalt heitlik. Mõnes kohtuotsuses on välistatud, et varasema kaubamärgi taasesitusel hilisemas kombineeritud tähises võiks olla sellises tähises iseseisev eristav tähtsus, kui see kaubamärk (või täpsemalt hilisema tähise seda taasesitav osa) on kirjeldav²⁷ või nõrga eristusvõimega.²⁸ Teistes kohtuotsustes on aga jõutud ka vastupidisele seisukohale.²⁹ Kohtupraktika näib seevastu väljakujunenud selles osas, et leitakse, et ei saa asuda seisukohale, et hilisema tähise elemendil, mis taasesitab varasema kaubamärgi, on iseseisev eristav tähtsus, kui see element moodustab selle tähise teiste elementidega eraldi loogilise kogumi, kaotades nii oma kontseptuaalse iseseisvuse.³⁰

20. Tagajärgede osas, mis kaasnevad sellega, et tuvastatakse, et varasemal kaubamärgil on hilisemas tähises säilinud iseseisev eristav tähtsus, on mitmes kohtuotsuses sellest automaatselt järeldatud, et vastandatud tähised on *visuaalselt sarnased*.³¹ Suurem ettevaatus ilmneb seevastu segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise etapis. Selles küsimuses on täpsustatud, et see tõenäosus ei saa tuleneda üksnes asjaolust, et varasemal kaubamärgil on hilisemas kaubamärgis teatav, ehkki mitte domineeriv eristav tähtsus,³² vaid see tuleb tuvastada kõikide konkreetset juhul asjakohaste asjaolude põhjal.³³

- 24 — Vt eespool viidatud kohtumäärus Perfetti Van Melle vs. ühtlustamisamet (punkt 37).
- 25 — Üldkohtu eespool viidatud otsus Grupo Osborne vs. ühtlustamisamet – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (punkt 42).
- 26 — Vt näiteks eespool viidatud kohtuotsused Nestlé vs. ühtlustamisamet – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (punktid 60-63) ja Offshore Legends vs. ühtlustamisamet – Acteon (OFFSHORE LEGENDS must-valge ja OFFSHORE LEGENDS sinine-must-roheline) (punktid 82-86).
- 27 — Vt näiteks Üldkohtu 27. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-434/05: Gateway vs. ühtlustamisamet – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 49), mida kinnitati kohtuotsusega C-57/08, ja 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas T-10/09: Formula One Licensing vs. ühtlustamisamet - Global Sports Media (F1 - LIVE) (EKL 2011, lk II-427, punkt 51), mille Euroopa Kohus tühistas osas, milles tuvastati, et varasemale kaubamärgile vastav element on kirjeldav, vt ka 24. mai 2012. aasta otsus kohtuasjas C-196/11 P: Formula One Licensing vs. ühtlustamisamet.
- 28 — Vt näiteks Üldkohtu eespool viidatud otsus Grupo Osborne vs. ühtlustamisamet – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (punkt 42).
- 29 — Vt näiteks Üldkohtu 21. märtsi 2012. aasta otsus kohtuasjas T-63/09: Volkswagen vs. ühtlustamisamet – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (punkt 111); eespool viidatud kohtuotsus Offshore Legends vs. ühtlustamisamet – Acteon (OFFSHORE LEGENDS must-valge ja OFFSHORE LEGENDS sinine-must-valge) (punkt 82) ja kaudselt 27. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-235/05 P: L'Oréal vs. ühtlustamisamet (EKL 2006, lk I-57, punkt 32).
- 30 — Vt näiteks Üldkohtu eespool viidatud otsused Procter & Gamble Manufacturing Cologne vs. ühtlustamisamet – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (punkt 43) ja Grupo Osborne vs. ühtlustamisamet – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (punkt 40); 19. mai 2010. aasta otsus kohtuasjas T-243/08: Ravensburger vs. ühtlustamisamet – Educa Borrás (EDUCA Memory game) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 33-42), mida kinnitati 14. märtsi 2011. aasta määrusega kohtuasjas C-370/10 P: Ravensburger vs. ühtlustamisamet (EKL 2011, lk I-27), ja 1. juuli 2009. aasta otsus kohtuasjas T-16/08: Perfetti Van Melle vs. ühtlustamisamet – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, vastupidine tähendus, punktid 44-48), mida kinnitati eespool viidatud kohtumäärusega Perfetti Van Melle vs. ühtlustamisamet (punkt 37).
- 31 — Üldkohtu viidatud otsused Panzeri vs. ühtlustamisamet – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (punkt 33), Nestlé vs. ühtlustamisamet – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (punkt 60) ja Glenton España vs. ühtlustamisamet – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (punkt 34).
- 32 — Üldkohtu eespool viidatud otsused Volkswagen vs. ühtlustamisamet – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (punkt 109) ja Gateway vs. ühtlustamisamet – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (punkt 49); 9. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T-197/10: BVR vs. ühtlustamisamet – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 61), ja 9. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T-199/10: DRV vs. ühtlustamisamet – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 61).
- 33 — Üldkohtu 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas T-385/09: Ancco vs. ühtlustamisamet - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (EKL 2011, lk II-455, punktid 49 ja 50) ja eespool viidatud kohtuotsus Volkswagen vs. ühtlustamisamet – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (punkt 113).

21. Lõpuks juhin tähelepanu ebakindlusele kohtupraktikas selles osas, missugust tähtsust tuleb omistada asjaolule, et kaubamärgis on ära näidatud tootja nimi. Kui kohtuotsuses Medion endas ja hilisemates kohtuotsustes on leitud, et arvestades selle äranäitamise otstarvet, milleks on aidata tuvastada toote päritolu, ei saa seda pidada tähtsusetuks elemendiks,³⁴ ja see on isegi tunnustatud ka potentsiaalselt domineerivaks,³⁵ siis teistes kohtuotsuses on asutud – just selle otstarbe tõttu – seisukohale, et see element on teisejärgulise tähtsusega.³⁶

c. Kohtuotsuse Medion ulatus

22. Eelnev kohtupraktika lühike analüüs näitab, et pisut raske on piiritleda kohtuotsuse Medion tegelikku ulatust ja mõista selle kohtuotsuse punktis 30 esineva mõiste „iseseisev eristav tähtsus” sisu. Kuigi terminid, mida Euroopa Kohus on selles punktis kasutanud, panevad tõesti arvama, et ta soovis kehtestada erandi liidu kohtupraktikas segiajamise tõenäosuse hindamise osas hästi väljakujunenud põhimõtetest, ei näi niisugune tõlgendus mulle siiski rahuldav. Kaubamärkidevahelise sarnasuse hindamisel erinevate kriteeriumide kasutamisel nii, et kombineeritud kaubamärkide ühe eraldiseisva kategooria suhtes tehakse erand kaubamärgi avalikkuse poolt tajumise reeglitest, ei ole minu arvates mingit veenvat õigustust. Eelkõige ei saa selliseks õigustuseks olla nõue - millele Euroopa Kohus näib kohtuotsuse Medion punktides 33-35 tähtsust omistavat – kaitsta varasemat kaubamärki selle eest, et kolmandad isikud omastavad selle. Niisugust nõuet – mis on küll õiguspärane – segiajamise tõenäosuse hindamine nimelt ei hõlma ning – nagu märkis juba kohtujurist Jacobs ettepanekus kohtuasjas, milles tehti kõnesolev kohtuotsus – peab selle nõude rahuldama teistsuguste õigusnormide alusel kui need, mille põhjal antakse nimetatud hinnang.³⁷

23. Minu arvates tuleb kohtuotsust Medion püüda käsitada seega teisiti. Selleks on eelkõige vaja meenutada, et kõnesolev kohtuotsus tehti eelotsusetaotluse alusel; eelotsusemenetluse korral jääb kõikide faktiliste asjaolude tuvastamine eelotsusetaotluse esitanud kohtu ainupädevusse. Niisuguses olukorras ei võtnud Euroopa Kohus seisukohta segiajamise tõenäosuse olemasolu kohta sellel konkreetsel juhul (kaubamärkide THOMSON LIFE ja LIFE võrdlemine), vaid piirdus vastamisega talle esitatud küsimusele, täpsustades siseriikliku kohtu esitatud teabe põhjal kriteeriume, mida tuleks segiajamise tõenäosuse üle otsustamisel arvesse võtta. Sellises kontekstis piirduti kõnesolevas kohtuotsuses sisuliselt ainult selle kinnitamisega, et tõenäosust, et aetakse segi varasem kaubamärk, mida kolmas isik kombineeritud tähises kasutab, ja see tähis, kui varasem kaubamärk ei ole küll kombineeritud tähise domineeriv element, kuid säilitab selles tähtsuse, mille tõttu arvab asjaomane avalikkus, „et kombineeritud tähisega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samuti ettevõtjalt, kes on kaubamärgi omanik”,³⁸ ei saa *a priori* välistada.

24. Üldisemalt ja kui minna kaugemale sellest Euroopa Kohtule eelotsuse tegemiseks edastatud kohtuasja asjaoludest, eeldab see väide, et kui kombineeritud tähise element, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, aitab märkimisväärselt kaasa selle tähise imago kujundamisele, mis on asjaomasele avalikkusele meelde jäänud, kuid ei ole selles imagos domineeriv, ja hoolimata selle tähise ühe teise elemendi võimalikust domineerivusest, tuleb seda elementi arvesse võtta, kui hinnatakse sarnasust kombineeritud tähise ja varasema kaubamärgi vahel, ning see on niisiis segiajamise tõenäosuse üle otsustamisel oluline. Selles mõttes ei kehtestata kõnesoleva kohtuotsusega kaugeltki erandit põhimõtetest, millest tuleb segiajamise tõenäosuse üle otsustamisel juhinduda, vaid selle kohtuotsusega sooviti minu arvates pigem pehmedada teatavate varasemate pretsedentide karmust; pean silmas eeskätt neid kohtuotsuseid, mis tehti kohtuasjas *Matratzen Concord vs.*

34 — Üldkohtu 7. detsembri 2012. aasta otsus kohtuasjas T-42/09: *A. Loacker vs. ühtlustamisamet – Editrice Quadratum (QUADRATUM)* (punktid 34 ja 35).

35 — Vt eespool viidatud kohtuotsus Medion (punkt 34).

36 — Vt Üldkohtu 30. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-43/05: *Camper vs. ühtlustamisamet – JC (BROTHERS by CAMPER)* (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 65 jj).

37 — Näiteks siseriiklike ebaausat konkurentsi käsitlevate õigusnormide raames, vt kohtujurist Jacobi ettepaneku punkt 40.

38 — Eespool viidatud kohtuotsus Medion (punkt 36).

ühtlustamisamet ja mida võis tõlgendada kui Prägetheorie jäika kohaldamist.³⁹ Kohtuotsuse Medion niisugust tõlgendust kinnitab kohtuotsus ühtlustamisamet vs. Shaker⁴⁰, milles Euroopa Kohus täpsustas – eesmärgiga, mida on selgitatud kohtujurist Kokott'i ettepanekus, millele on kohtuotsuses viidatud, kaotada ilmne ebahühtlus nende kohtuotsuste ja kohtuotsuse Medion vahel -, et kuigi ei ole välistatud, et tervikmuljes, mille kombineeritud kaubamärk jätab, võib teatud juhtudel olla domineeriv selle üks või mitu koostisosas, „võib üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, hinnata sarnasust [kahe kaubamärgi vahel] ainult domineeriva osa põhjal”⁴¹. See täpsustus on hilisemas kohtupraktikas pidevalt ära toodud.⁴²

25. Siinkohal on vaja teha kaks täpsustust. Esiteks, kui kinnitatakse, et hinnates, kas sarnased on kaks kaubamärki, millest üks koosneb mitmest elemendist, mille hulgas on identselt või sarnaselt taasesitatud ainus element, millest koosneb teine kaubamärk, tuleb arvesse võtta ühist elementi, kui see ei ole vähese tähtsusega tervikmuljes, mille kombineeritud kaubamärk jätab, ja seda ka juhul, kui see selles muljes ei domineeri, siis ei tähenda see, et võib kalduda kõrvale kaubamärgi asjaomase avalikkuse poolt tajumise kriteeriumitest, millest kohtupraktikas on tehtud tõelised õiguslikud parameetrid. Esimene nendest kriteeriumitest – mis on sedastatud nüüdseks väljakujunenud kohtupraktikas, millel põhineb ka kohtuotsus Medion – on kriteerium, mille kohaselt tajub keskmine tarbija kaubamärki tavaliselt kui *ühtset tervikut* ega analüüsi selle üksikuid elemente.⁴³ Sellest reeglist järeldub, et kaubamärgi koostisosi ja nende vastavat osatähtsust selles on vaja siiski *analüüsida* selleks, et teha *sünteesi* abil kindlaks tervikmulje, mille see kaubamärk jätab, mis võib olla tarbijale meelde jäänud ja võib suunata tema hilisemat ostukäitumist. Niisugune süntees on möödapääsmatu ka kaubamärkide puhul, mis koosnevad mitmest eristuvast elemendist, mis aitab kaasa tervikmulje loomisele, mille kaubamärk jätab, ilma et ükski neist määraks seda ära üksinda. See on vajalik ka olukorras, mida on kirjeldatud kohtuotsuses Medion, st juhul, kui varasem kaubamärk on seatud kolmanda isiku tähises kõrvuti viimase ärinimega.⁴⁴ Üldisemalt võib öelda, et loeb niisiis mitte niivõrd see, missugune tähtsus on hilisemas tähises sellel tähise elemendil, mis taasesitab varasema kaubamärgi, kui just see, kas avalikkus tajub seda elementi automaatselt ja mäletab seda selle tähise kontekstis.

26. Teiseks tuleb märkida, et missugune ka ei oleks tähtsus, mis on varasemal kaubamärgil tervikmuljes, mille hilisem tähis jätab, tuleb segiajamise tõenäosus välja selgitada siiski mitte abstraktselt, vaid võttes arvesse konkreetse juhtumi kõiki asjakohaseid tegureid, mille hulgas on peale vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse eelkõige ka asjaomaste kaupade ja teenuste laad, turustamisviis, asjaomase avalikkuse suurem või väiksem tähelepanu ning selle avalikkuse harjumused asjaomases sektoris.⁴⁵ Eelnevast järeldub, et asjaolust, et varasem kaubamärk säilib

39 — Eespool viidatud kohtuotsuses Matratzen Concord vs. ühtlustamisamet – Hukla Germany (MATRATZEN), millele kohtujurist Jacobs oma ettepanekus kohtuasjas Medion viitab, kinnitas Üldkohus punktis 33, et „kombineeritud kaubamärki võib pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on kombineeritud kaubamärgi ühe koostisosaga identne või sarnane, ainult juhul, kui see osa on kombineeritud kaubamärgi tekitavas tervikmuljes domineeriv”, täpsustades siiski kohe seejärel, et „selline lähenemisviis ei tähenda, et arvesse võetakse üksnes kombineeritud kaubamärgi ühte koostisosa ja seda võrreldakse teise kaubamärgiga”, vaid et „võrdlemine peab vastupidi toimuma nii, et iga kõnealust kaubamärki uuritakse kui tervikut”, kuid pidades silmas, et „asjaomase avalikkuse mälus kombineeritud kaubamärgist tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest” (punkt 34).

40 — Viidatud eespool 12. joonealuses märkuses.

41 — Vt punkt 42. Seda põhimõtet oli juba kaudselt väljendatud mõiste „domineeriv element” määratluses, mis anti Üldkohtu eespool viidatud otsuse Matratzen Concord vs. ühtlustamisamet – Hukla Germany (MATRATZEN) punktis 34.

42 — Vt näiteks eespool viidatud kohtuotsused Calvin Klein Trademark Trust vs. ühtlustamisamet (punktid 56 ja 57), Nestlé vs. ühtlustamisamet (punktid 41-43) ja DTL vs. ühtlustamisamet (punkt 41).

43 — Vt eespool viidatud kohtuotsused SABEL (punkt 23), Lloyd Schuhfabrik Meyer (punkt 25) ja Medion (punkt 28).

44 — Vt 29. juuni 2011. aasta määrus kohtuasjas C-532/10 P: adp Gauselmann vs. ühtlustamisamet (EKL 2011, lk I-94, punkt 43) ja 23. novembri 2010. aasta määrus kohtuasjas C-240/10 P: Enercon vs. ühtlustamisamet (EKL 2010, lk I-156, punktid 23-26).

45 — Vt eespool viidatud kohtuotsus SABEL (punkt 22) ja Üldkohtu eespool viidatud otsus Ancco vs. ühtlustamisamet – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (punkt 50).

hilisemas kombineeritud kaubamärgis iseseisva eristava tähtsuse, ei saa automaatselt järeldada, et esineb asjaomaste tähiste segiajamise tõenäosus.⁴⁶ Eelkõige ei võimalda selle tõenäosuse hindamist ära jätta nõue kaitsta varasemat kaubamärki, nagu ilmneb minu arvates selgelt ka kohtuotsuse Medion nendest punktidest 31 ja 36.

27. Etteheiteid, mille apellant esitas oma apellatsioonkaebuse ainsa väite esimese osa raames, analüüsingi eespool kirjeldatud põhimõtetest lähtudes.

d. Etteheidete analüüs

28. Apellant kinnitab esiteks, et Üldkohus järeldas seda, et elemendil „doughnuts” on tähises, mille registreerimist taotletakse, iseseisev eristav tähtsus kohtuotsuse Medion tähenduses, hindamata käesoleva juhtumi kõiki asjaolusid. Ma märgin selles küsimuses kõigepealt, et vaidlustatud kohtuotsuse punktid 96 ja 97, mida vaadeldav etteheide puudutab, kujutavad endast vastust apellandi argumendile, et element „bimbo” on taotletavas kaubamärgis domineeriv. Sellises olukorras tuleb viidet kohtuotsusele Medion nendes punktides mõista nii, et meenutatakse selles kohtuotsuses sedastatud põhimõtet, et segiajamise tõenäosuse tuvastamist ei saa seada sõltuvusse tingimusest, et kombineeritud tähisest jäävas tervikmuljes peab olema domineeriv tähise see osa, mis koosneb varasemast kaubamärgist.⁴⁷ Teisisõnu soovis Üldkohus selgitada, et isegi kui asuda seisukohale, et element „bimbo” on domineeriv - nagu arvab apellant -, ei piisa sellest, et välistada elemendi „doughnuts” asjakohasus segiaetavuse üle otsustamisel. Samalaadsele järeldusele jõudis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 81, milles ta täpsustas, et seda viimast elementi tuleb kõnesolevate tähiste võrdlemisel arvesse võtta, sest see ei ole taotletava kaubamärgi tervikmuljes tähtsusetu.

29. Seda arvestades ei arva ma, et Üldkohus oleks teinud vea, kui leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 97, et elemendi „doughnuts” iseseisev eristav tähtsus taotletavas kaubamärgis sõltub selle eristusvõime tasemest ja sellest, et see ei moodusta koos selle kaubamärgi teise elemendiga eraldi kontseptuaalset tervikut. Esiteks tuleb seda punkti tõlgendada, lähtudes sellest, mida Üldkohus tuvastas juba küsimuses, kui palju köidab element „doughnuts” avalikkuse tähelepanu ja kui iseseisvalt tajutav see seega avalikkusele on, samuti küsimuses, kui palju see aitab kaasa kaubamärgi tervikmulje loomisele (eelkõige punktid 79-81, 85, 86 ja 92). Teiseks ei järeldanud Üldkohus – nagu me näeme paremini apellatsioonkaebuse ainsa väite teist osa analüüsidest – seda, et esineb segiajamise tõenäosus, automaatselt selle põhjal, et ta tuvastas selle elemendi iseseisva ja eristava tähtsuse.

30. Mis puudutab teist etteheidet, et Üldkohus laiendas eespool viidatud kohtuotsuse Medion ulatust põhjendamatuks, siis see etteheide põhineb selle kohtuotsuse niisugusel tõlgendusel, mis erineb käesolevas ettepanekus välja pakutud tõlgendusest ja rajaneb minu arvates seega õiguslikult vääral eeldusel.

31. Kõikide esitatud kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata apellatsioonkaebuse ainsa väite esimene osa põhjendamatuks tõttu tagasi.

46 — Vt selle kohta Üldkohtu eespool viidatud otsused *Ancco vs. ühtlustamisamet – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (punkt 49), *L'Oréal vs. ühtlustamisamet – Spa Monopole (SPA THERAPY)* (punkt 29) ja *Volkswagen vs. ühtlustamisamet – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (punkt 113); vt ka eespool viidatud kohtuotsus *Becker vs. Harman International Industries* (punkt 40).

47 — Vt eespool viidatud kohtuotsus Medion (punkt 32).

B. Apellatsioonkaebuse ainsa väite teine osa: kõigi segiajamise tõenäosuse hindamisel asjakohaste tegurite arvesse võtmata jätmine

1. Poolte argumentid

32. Esiteks väidab apellant, et Üldkohus järeldas seda, et esineb segiajamise tõenäosus, ainuüksi selle põhjal, et tuvastas, et elemendil „doughnuts” on – eeldatavasti – iseseisev eristav tähtsus, võtmata arvesse muid asjakohaseid tegureid ja eelkõige asjaolu, et element „bimbo” ei ole ainult ärinimi, vaid ka kaubamärk, mis on Hispaanias mainekas kaupade puhul, mille jaoks registreerida sooviti, asjaolu, et see element paikneb taotletava kaubamärgi alguses, asjaolu, et varasem kaubamärk on nõrga eristusvõimega, ja asjaolu, et varasemat kaubamärki ei ole taotletavas kaubamärgis taasesitatud identselt. Eelkõige oleks apellandi arvates taotletava kaubamärgi esimese elemendi kui kaubamärgi mainekuse tõttu tulnud võrreldavate tähiste segiaetavus välistada analoogselt sellele, mida Euroopa Kohus kinnitas eespool viidatud kohtuotsuses *Becker vs. Harman International Industries*.

33. Teiseks väidab apellant, et vaidlustatud kohtuotsus on jäetud põhjendamata, sest Üldkohus ei selgitanud, miks peaks asjaomane avalikkus ignoreerima kombineeritud kaubamärgi esimest elementi, mis osutab kõnesolevate kaupade teada-tuntud kaubanduslikule päritolule, ja seostama nende päritolu varasema kaubamärgi omaniku või viimasega majanduslikult seotud ettevõtjatega.

34. Kolmandaks rõhutab apellant, et kontekst, milles Euroopa Kohus tegi eespool viidatud kohtuotsuse *Medion*, erineb käesoleva juhtumi kontekstist, milles – erinevalt elektroonikakaupade sektorist – ei ole konkureerivatel ettevõtjatel kombeks majanduslikke sidemeid luua.

35. Ühtlustamisamet ja *Panrico* arvavad, et apellandi argumentid on osaliselt vastuvõetamatud ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatud.

2. Õiguslik analüüs

36. Ma nõustun küll eeldusega - millest lähtub apellant -, et kohtuotsus *Medion* ei võimalda kõrvale kalduda kombineeritud kaubamärgi tervikmulje kriteeriumist ega jätta ära segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamist, kuid leian siiski, et etteheited, mis ta oma apellatsioonkaebuse ainsa väite selle osas raames esitab, on põhjendamatud.

37. Vaidlustatud kohtuotsuse terviklikust - mitte valikulisest tõlgendusest, mille pakub välja apellant - ilmneb, et Üldkohus ei järeldanud seda, et esineb segiajamise tõenäosus, ainuüksi selle põhjal, et tuvastas, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, vaid tugines selleks igakülgse hindamise raames paljudele teguritele, nagu on nähtud ette kohtupraktikas, millele ta ise kohtuotsuse punktis 51 viitab.

38. Vastupidi apellandi väitele võttis Üldkohus kõnesolevate kaubamärkide võrdlemisel arvesse nii kaubamärgi *BIMBO* väidetavat mainekust kui ka asjaolu, et see kaubamärk on esimene element nendest kahest, millest taotletav kaubamärk koosneb. Esimeses küsimuses ei välistanud ta küll, et asjaolu, et kombineeritud tähise element on mainekas kaubamärk, võib olla asjakohane selle hindamisel, milline osatähtsus selle tähise erinevatel koostisosadel on, kuid täpsustas siiski, et see ei tähenda automaatselt, et vastandatud kaubamärkide võrdlemisel peab piirduma ainult selle elemendi arvessevõtmisega, kui ilmneb, et tähise teised koostisosad ei ole selle tähise jäetava tervikmulje seisukohast tähtsusetud.⁴⁸ Teises küsimuses leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 80, 83 ja 84, et kuigi element „doughnuts” paikneb taotletavas kaubamärgis elemendi „bimbo” järel, suudab

48 — Punktid 77 ja 78.

see köita Hispaania avalikkuse tähelepanu, sest on pikem ja hispaania keeles on kaashäälikuühend „ghn” ebatavaline, ning seepärast tuleb seda vastandatud tähiste visuaalse sarnasuse hindamisel arvesse võtta. Nende faktilistele asjaoludele antud hinnangute õigsust ei saa Euroopa Kohus apellatsioonkaebuse raames kontrollida.

39. Üldkohus võttis – vastupidi apellandi väitele – arvesse ka asjaolu, et varasemat kaubamärki ei ole taotletavas kaubamärgis identselt taasesitatud, sest ta rõhutas punktis 82, et ainus erinevus oli ühes tähes, mis paiknes üsna pikas sõnas kolmandal kohal. Ta märkis, et see erinevus ei muutnud märkimisväärselt kõnesoleva sõna pikkust ega foneetiliselt selle hääldust.

40. Mis puudutab väidet, et element „bimbo” ei ole üksnes ärinimi, vaid ka kaubamärk, mis on Hispaanias kõnesolevate kaupade puhul mainekas, siis märgin, et apellant ei tee sellest mingit konkreetset õiguslikku järeldust. Kui ta soovib sellega rõhutada käesoleva juhtumi ja kohtuasjas Medion käsitletud põhikohtuasja erinevust, siis nendin, et selles kohtuasjas tehtud kohtuotsuse ülesehituses ei näi asjaolul, et varasemat kaubamärki kasutati kolmanda isiku kombineeritud kaubamärgis koos tema ärinime või talle kuuluva kaubamärgiga, olevat mingit tähtsust. Esiteks võrdsustas Euroopa Kohus selle kohtuotsuse punktis 36 need kaks võimalust ning teiseks ilmnis eelotsusetaotluse esitanud kohtu täpsustustest, et asjaomaste kaupade turul oli kujunenud tavaks lisada ärinimi kaubamärki, mille tulemusena kaotas kaubamärk oma tüüpilise ülesande olla ettevõtjat identifitseerivaks tähiseks, et muutuda kaupa identifitseerivaks elemendiks.⁴⁹

41. Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames võttis Üldkohus arvesse võrreldavate tähiste visuaalse ja foneetilise sarnasuse taset, leides selle olevat keskmise, kaupade identsust (punkt 91), varasema kaubamärgi keskmist eristusvõimet (punkt 92) (punktid 95-97), kõnesolevate kaupade laadi ja asjaolu, et ostmise hetkel ei ole avalikkus väga tähelepanelik (punkt 99). Viidates kõikidele neile teguritele ning eelkõige tähiste keskmisele visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele ja kaupade identsusele, leidis ta lõpuks, et esineb segiajamise tõenäosus.

42. Niisuguses olukorras ei arva ma, et Üldkohtule saaks heita ette, et ta järeldas seda, et vastandatud tähised on segiaetavad, automaatselt asjaolust, et elemendil „doughnuts” on taotletavas kaubamärgis iseseisev eristav tähtsus, ega seda, et ta ei viinud läbi segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamist.

43. Tagasi tuleb lükata ka etteheide, et vaidlustatud kohtuotsuses on põhjendamata. Põhjendused, mille tõttu lükkas Üldkohus tagasi apellandi argumenti, et termini „bimbo” väidetav domineerivus taotletavas kaubamärgis on otsustava tähtsusega, ilmnevad peale vaidlustatud kohtuotsuse punktide 95-97 ka selle punktidest 76-81.

44. Lõpuks tuleb märkida, et apellandi argument, et kohtuotsus Medion ei ole käesolevale juhtumile ülekantav, sest kaubanduspraktikad meelelahutuselektroonikaseadmete ja kondiitritoode valdkonnas on erinevad, on minu arvates faktiliselt põhjendamatu. Vastupidi sellele, mida näib väitvat apellant, ei ilmne nimelt kohtuotsuse ja ettepaneku lugemisel, et majanduslike sidemete sagedus asjaomasel turul tegutsevate ettevõtjate vahel oleks midagi sellist, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus oleks faktilist tausta määratledes kirjeldanud. Nagu eespool käesoleva ettepaneku punktis 40 on juba rõhutatud, märkis see kohus vastupidi, et asjaomasel kaubandussektoris pandi nimeandmispraktikas enam rõhku tootja nimele, mis tavaliselt jääb kombineeritud kaubamärgi tervikmuljes tagaplaanile, sest avalikkus kaldub tavaliselt identifitseerima kauba nime tähise mõnes muus koostisosas.⁵⁰ Apellant ei ole niisuguste kaubanduspraktikate olemasolu - mida tõendatuse korral tuleb kahtlemata segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel asjakohase tegurina arvesse võtta – tõendanud, samuti ei ole ta sellele seoses kõnesolevate kaupade turuga tuginenud.

49 — Vt kohtujurist Jacobi eespool viidatud ettepanek (punktid 9 ja 10).

50 — Vt kohtujurist Jacobi eespool viidatud ettepanek (punktid 8-10).

45. Kõikide eelnevate kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata ka apellatsioonkaebuse ainsa väite teine osa põhjendamatusse tõttu tagasi.

V. Ettepanek

46. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt.