



Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (teine koda)

26. september 2014*

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk KW SURGICAL INSTRUMENTS — Varasem siseriiklik sõnamärk Ka We — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Kaebemenetlus — Apellatsioonikoja läbiviidava kontrolli ulatus — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõend — Vastulause osakonnale esitatud taotlus — Taotletava kaubamärgi registreerimisest keeldumine ilma varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimuse eelneva kontrollimiseta — Õigusnormi rikkumine — Muutmispädevus

Kohtuasjas T-445/12,

Koscher + Würtz GmbH, asukoht Spaichingen (Saksamaa), esindajad: advokaadid P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ja A. Kramer,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Schifko,

kostja,

teine pool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses oli

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., asukoht Asperg (Saksamaa),

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 6. augusti 2012. aasta otsuse (asi R 1675/2011-4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. ja Koscher + Würtz GmbH vahel,

ÜLDKOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees M. E. Martins Ribeiro, kohtunikud S. Gervasoni (ettekandja) ja L. Madise,

kohtusekretär: ametnik C. Heeren,

arvestades 8. oktoobril 2012 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 23. jaanuaril 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 2. mail 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud repliiki,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

arvestades 12. juulil 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud vasturepliiki,
arvestades Üldkohtu kodade koosseisu muutmist,
arvestades 29. aprillil 2014 toimunud kohtuistungil esitatut,
on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hageja Koscher + Würtz GmbH registreeris 25. aprillil 2008 Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelises Büros järgmise Euroopa Ühendust märkiva rahvusvahelise kujutismärgi:



- 2 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) sai teate asjaomase tähise rahvusvahelise registreeringu kohta 31. juulil 2008.
- 3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassi 10 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, jäseme-, silma- ja hambaproteesid; ortopeedilised tooted; sutuurmaterjalid“.
- 4 Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (edaspidi „vastulause esitaja“) esitas 8. mail 2009 nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 41 alusel eespool punktis 3 nimetatud kaupu puudutavas osas taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause.
- 5 Vastulause põhines varasemal siseriiklikul sõnamärgil Ka We, mille taotlus esitati 19. aprillil 1930 ja mis registreeriti Saksamaal 25. novembril 1930 numbri 426260 all järgmiste klassi 10 kuuluvate kaupade jaoks: „meditsiiniriistad ja -seadmed, sanitaarriistad ja -seadmed, kuulmisproteesid, hügieenilised sidemed, kunstjäsemed (v.a kautšukist valmistatud või kautšukiga ühendatud kaubad)“.
- 6 Vastulause põhjenduseks tugineti määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktile b, mille kohaselt taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamine on tõenäoline.

- 7 Vastulausete osakond lükkas 23. juuni 2011. aasta otsusega vastulause tagasi põhjendusega, et vastandatud kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline.
- 8 Vastulause esitaja esitas 16. augustil 2011 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 9 Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda tühistas 6. augusti 2012. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) vastulausete osakonna otsuse ja keeldus andmast hagejale rahvusvahelise registreeringu Euroopa Ühendusele laienevat kaitset.
- 10 Kõigepealt märkis apellatsioonikoda, et asjaomane avalikkus on Saksa avalikkus, mille moodustab meditsiinivaldkonna eriteadmistega erialaspetsialistidest avalikkus (vaidlustatud otsuse punktid 13 ja 14).
- 11 Apellatsioonikoda, nagu ka vastulausete osakond, leidis, et taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad ning varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad on identsed (vaidlustatud otsuse punkt 15).
- 12 Tähiste võrdluse osas märkis apellatsioonikoda, et varasem kaubamärk ja taotletav kaubamärk sisaldavad identset osa – tähti „k” ja „w”, mis on taotletava kaubamärgi domineeriv ja eristavam osa ning varasema kaubamärgi Ka We kaks esitähte. Apellatsioonikoda leidis seetõttu, et kaks kaubamärki on visuaalselt, küll vähesel määral, aga siiski sarnased. Ta märkis ka, et saksa keelt kõnelev isik hääldaks sõnalist osa „kw” ja kaubamärki kawe identselt ning et vastavalt sellele, kas taotletava kaubamärgi ingliskeelset kirjeldavat osa (nimelt „surgical instruments”) hääldatakse välja või mitte, on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt kas identsed või väga sarnased. Ta täpsustas, et kontseptuaalne võrdlus ei ole asjakohane (vaidlustatud otsuse punktid 16–18).
- 13 Arvestades eelkõige eespool nimetatud asjaolusid ning seda, et varasema kaubamärgiga tähistatud kaupu tellitakse ka telefoni teel, mis rõhutab asjaomaste kaubamärkide foneetilise võrdluse asjakohasust, järeldas apellatsioonikoda, et segiajamine on tõenäoline (vaidlustatud otsuse punktid 19 ja 20).

Poolte nõuded

- 14 Hageja palub Üldkohtul:
 - tühistada vaidlustatud otsus;
 - mõista kulud, seal hulgas apellatsioonikoja ja vastulausete osakonna menetlusega seoses kantud kulud välja ühtlustamisametilt.
- 15 Peale selle märgib hageja hagiavalduse punktis 50 järgmist:

„Hagi on põhjendatud. Kuna asjaomaste tähiste segiajamine ei ole tõenäoline, tuleb vastulause tagasi lükata. Seetõttu tuleb apellatsioonikoja otsus tühistada.”
- 16 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:
 - jätta hagiavaldus rahuldamata;
 - mõista kohtukulud välja hagejalt.

- 17 Hageja täpsustas kohtuistungil hagi eseme ja eelkõige hagiavalduse punkti 50 mõju kohta esitatud küsimustele vastates, et tema nõuete eesmärk on mitte üksnes vaidlustatud otsuse tühistamine, vaid ka selle muutmine niivõrd, kuivõrd Üldkohtule on vastulause tagasi lükkamise aluseks olevad asjaolud teada.

Õiguslik käsitlus

Hageja nõuete mõju

- 18 Arvestades hagiavalduse, eelkõige selle punkti 50 sõnastust ning kohtuistungil esitatud hageja täpsustusi, tuleb hagiavaldust käsitada nii, et sellega nõutakse nii tühistamist kui ka muutmist.
- 19 Kõigi oma nõuete põhjenduseks esitab hageja kaks väidet, esiteks et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 sätestatud õigusnormi, kui ta rahuldab vastulause kontrollimata, kas varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud, ning teiseks et segiajamise tõenäosus puudub.

Esimene väide, et apellatsioonikoda jättis selle, kas varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud, kontrollimata

- 20 Hageja viitab määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikele 2 ja märgib nimelt, et kuigi ta oli vastulausemenetluses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse tõstatanud, ei käsitlenud apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses seda küsimust.
- 21 Ühtlustamisameti sõnul on see väide vastuvõetamatu. Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus ei puutu menetluse esemesse. Peale selle piirdus hageja üldviitega haldusmenetluse käigus esitatud seisukohtadele, olgugi et ühtlustamisameti menetluses kasutatud keel erineb Üldkohtu menetluse keelest, ning ta ei ole hagiavalduses osutanud ühelegi määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 rikkumisele. Väide sellise rikkumise kohta esitati alles repliigis, mis eirab Üldkohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 sätteid.

Väite vastuvõetavus

- 22 Tuleb meenutada, et vastavalt kodukorra artikli 44 lõikele 1, mida kohaldatakse sama kodukorra artikli 130 lõike 1 ja artikli 132 lõike 1 alusel intellektuaalomandi õigustega seotud menetluste suhtes, tuleb hagiavalduses esitada ülevaade fakti- ja õigusväidetest. Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kuigi teatavate punktide osas saab hagiavalduse teksti toetada ja täiendada viidetega hagiavaldusele lisatud dokumentide osadele, ei saa üldviide teistele dokumentidele korvata õigusliku argumentatsiooni selliste peamiste elementide puudumist, mis eespool mainitud sätete kohaselt peavad olema märgitud hagiavalduses endas (Üldkohtu 19. oktoobri 2006. aasta otsus, Bitburger Brauerei vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser-Busch (BUD, American Bud ja Anheuser Busch Bud), T-350/04-T-352/04, EKL lk II-4255, punkt 33).
- 23 Sellega seoses tuleb märkida, et hageja põhjendab väidet, mille kohaselt apellatsioonikoda jättis varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kontrollimata, oma hagiavalduses sõnaselgelt viitega määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikele 2, mille kohaselt ühenduse kaubamärgi taotleja võib nõuda, et registreerimistaotlusele vastulause esitaja tõendaks, et varasemat ühenduse kaubamärki on tegelikult kasutatud. Hageja täpsustab ka, et ta tõstas selle küsimuse vastulausemenetluses, oma 14. märtsi 2011. aasta avalduses. Lõpuks lisab hageja, et vastulausete osakond võis jätta varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse lahtiseks, kuna ta leidis, et vastandatud kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline.

- 24 Seetõttu on hageja argumentide peamised elemendid hagiavalduses esitatud.
- 25 Asjaolu, et tõendid, millele hagiavalduses viidatakse, on koostatud keeles, mis erineb Üldkohtu menetluse keelest, ei oma eelmises punktis nimetatud järelدusega seoses tähtsust.
- 26 Eeltoodu põhjal on vastupidi ühtlustamisameti väidetele esimene väide vastuvõetav.

Väite põhjendatus

- 27 Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikele 2 ja artikli 15 lõikele 1 lükatakse ühenduse kaubamärgi taotluse registreerimisele esitatud vastulause tagasi, kui varasema kaubamärgi omanik ei tõenda, et kaubamärgi omanik on varasemat kaubamärki tegelikult kasutanud viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist. Kui aga varasema kaubamärgi omanikul õnnestub need tõendid esitada, asub ühtlustamisamet vastulause esitaja poolt esitatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuseid uurima.
- 28 Määruse nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 näeb ette, et apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks. Sellest sättest ning kõnealuse määruse ülesehitusest tuleneb, et apellatsioonikojal on kaebuse menetlemisel sama pädevus kui vaidlustatud otsuse teinud talitusel ja et tema teostatav kontroll hõlmab kogu vaidlust otsuse tegemise päeva seisuga. Sellest sättest ning väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb ka, et ühtlustamisameti erinevate talituste, see tähendab ühelt poolt kontrollija, vastulause osakonna, kaubamärkide haldus- ja õigusosakonna ning tühistamisosakonna ning teiselt poolt apellatsiooniosakodade vahel on funktsionaalne järjepidevus. Ühtlustamisameti talituste vahelisest funktsionaalsest järjepidevusest tuleneb, et esimeses menetlusastmes otsuse teinud talituse otsuse uuesti läbivaatamisel peab apellatsioonikoda oma otsuses tuginema kõikidele faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mida menetluspooled on esitanud kas esimeses menetlusastmes otsuse teinud talituses toimunud menetluse või apellatsioonimenetluse käigus (vt Üldkohtu 10. juuli 2006. aasta otsus, *La Baronia de Turis vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, EKL lk II-2085, punktid 56–58 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 29 Üldkohus on sedastanud, et see, millises ulatuses on ühtlustamisameti apellatsioonikoda kohustatud vaidlustatavat otsust – käesolevas asjas vastulause osakonna otsust – kontrollima, ei olene sellest, kas kaebuse esitanud pool esitab konkreetse väite, kritiseerides seda, kuidas esimeses astmes asja lahendav ühtlustamisameti talitus on tõlgendanud või kohaldanud õigusnormi või hinnanud tõendit. Seega, isegi kui apellatsioonikoja kaebuse esitanud pool ei ole konkreetset väidet esitanud, peab apellatsioonikoda siiski kõikide kättesaadavate asjakohaste õiguslike ja faktiliste asjaolude valguses uurima, kas kaebuse lahendamise hetkel saab seaduslikult teha uue otsuse, mille resolutsioon on sama, mis vaidlustataval otsusel. Küsimus, kas apellatsioonikoja menetluse teise poole esitatud fakte ja tõendeid arvesse võttes on see pool varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendanud, kuulub uurimise alla, mida ühtlustamisameti apellatsioonikoda on kohustatud edasikaevatud otsuse suhtes läbi viima (Üldkohtu 6. juuli 2004. aasta otsus, *Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, EKL lk II-2811, punkt 21).
- 30 Sellega seoses tuleb märkida, et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõudega pannakse vastulause esitajale kohustus tõendada, et ta on oma kaubamärki tegelikult kasutanud, kuna vastasel juhul lükatakse tema vastulause tagasi. Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimus tuleb juhul, kui kaubamärgitaotleja on selle tõstatanud, üldjuhul lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause enda suhtes. Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõue on vastulausemenetluses seega spetsiifiline eelküsimus, mis selles mõttes muudab menetluse sisu (vt selle kohta Üldkohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus, *Saint-Gobain Pam vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, EKL lk II-757, punkt 37).

- 31 Käesoleva asja asjaolusid tuleb hinnata siin viidatud kohtupraktika alusel.
- 32 Sellega seoses nähtub toimikus olevatest tõenditest, et hageja esitas vastulausemenetluses määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 alusel vastava taotluse ning vastulausete osakond ja apellatsioonikoda ei ole varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse kohta otsust teinud.
- 33 Apellatsioonikoja menetluse toimikust ilmneb kõigepealt, et hageja märkis oma 10. septembri 2010. aasta avalduses, et varasem kaubamärk on registreeritud alates 1930. aastast ning seetõttu palub hageja määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 alusel vastulause esitajal tõendada selle kaubamärgi tegelikku kasutamist. Apellatsioonikoja menetluse toimikust nähtub ka, et hageja vaidlustas 14. märtsi 2011. aasta avalduses uuesti asjaolu, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine on tuvastatud. Apellatsioonikoja menetluse toimikus sisalduva vastulausete osakonna otsuses on täpsustatud, et: „kuna vastulause ei ole määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 sätetega seoses põhjendatud, ei ole vaja vastulause esitaja poolt kasutamise kohta esitatud tõendeid kontrollida”. Lõpuks tuleneb vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda tühistas vastulausete osakonna otsuse ja keeldus andmast hagejale juba registreeritud rahvusvahelise kaubamärgi Euroopa Ühendusele laienevat kaitset, ilma et apellatsioonikoda oleks teinud otsust varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta.
- 34 Kõiki eelnimetatud faktilisi asjaolusid arvestades tuleb järeldada, et apellatsioonikoda rikkus õigusnormi. Kuigi hageja oli vastulausete osakonnas varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise taotluse esitanud, keeldus apellatsioonikoda andmast hagejale juba registreeritud rahvusvahelise kaubamärgi ühendusele laienevat kaitset, ilma et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust oleks eelnevalt uuritud.
- 35 Tuleb lisada, et Üldkohus võib tugineda apellatsioonikoja menetluse toimiku tõenditele, millele pooled on piisavalt täpselt viidanud.
- 36 Kõigest eeltoodust järeldub, et teise väitega tuleb nõustuda.
- 37 Seetõttu tuleb hageja nõue vaidlustatud otsuse tühistamise kohta rahuldada.
- 38 Peale selle on nii, nagu eespool märgitud (punkt 18), hagejal ka muutmisnõue.
- 39 Esimese väite tulemusel saab vaidlustatud otsuse aga üksnes tühistada ja asja apellatsioonikoja tagasi saata. Selle väite kontrollimise raames ei tee Üldkohus nimelt otsust vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse kohta. Peale selle tuleb meenutada, et määruse nr 207/2009 artikli 65 lõikes 3 ette nähtud Üldkohtu muutmispädevus ei anna talle pädevust anda hinnangut millelegi sellisele, mille kohta apellatsioonikoda ei ole veel seisukohta võtnud. Muutmispädevuse teostamine peab seetõttu üldjuhul piirduma olukordadega, milles Üldkohtul on pärast apellatsioonikoja antud hinnangu kontrollimist võimalik tuvastatud faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel kindlaks teha, millise otsuse apellatsioonikoda oleks pidanud tegema (Euroopa Kohtu 5. juuli 2011. aasta otsus, *Edwin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, C-263/09 P, EKL lk I-5853, punkt 72). Nii ei saa Üldkohus varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist käesoleval juhul hinnata, kuna apellatsioonikoda ei ole selle kohta otsust teinud.
- 40 Seevastu võib teise väitega segiajamise tõenäosuse puudumise kohta juhul, kui see tunnistatakse põhjendatuks, hageja saavutada vaidluse täieliku lahenemise, see tähendab vastulause tagasi lükkamise. Peale selle tuleb märkida, et apellatsioonikoda on vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse kohta otsuse teinud.
- 41 Seetõttu peab Üldkohus nüüd kontrollima teist väidet.

Teine väide, et segiajamine ei ole tõenäoline

- 42 Tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga. Lisaks tuleb vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktile ii varasemate kaubamärkide all mõista liikmesriigis registreeritud kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast varasem.
- 43 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Mainitud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu tajub, ning arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige tähiste sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Üldkohtu 9. juuli 2003. aasta otsus, *Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, EKL lk II-2821, punktid 30–33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Asjaomane avalikkus

- 44 Kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames arvestada asjaomase kaubaliigi keskmise tarbijaga, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb silmas pidada, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste võib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla erinev (vt Üldkohtu 13. veebruari 2007. aasta otsus, *Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EKL lk II-449, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 45 Käesoleval juhul märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 13, ilma et seda oleks Üldkohtus vaidlustatud, et segiajamise tõenäosust tuleb hinnata seoses Saksa avalikkusega, kuna varasem kaubamärk on registreeritud ja kaitstud Saksamaal. Apellatsioonikoda nentis vaidlustatud otsuse punktis 14 samuti, ilma et seda oleks Üldkohtus vaidlustatud, et vastandatud tähistega hõlmatud kaubad on suunatud meditsiinivaldkonna eriteadmistega erialaasjatundjatele ning selle avalikkuse tähelepanelikkuse aste on eriti kõrge.

Kaupade võrdlus

- 46 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid. Need tegurid hõlmavad eelkõige nende liiki, sihtrühma, kasutamisiisi ning samuti seda, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad või teineteist täiendavad. Arvesse võib võtta ka muid tegureid, näiteks asjaomaste kaupade turustuskanaleid (vt Üldkohtu 11. juuli 2007. aasta otsus, *El Corte Inglés vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, EKL lk II-2579, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 47 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 15, et varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade kasutatakse meditsiinilisel otstarbel ning neil on sama sihtrühm, liik ja kasutamisiis kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadel. Ta järeldas sellest, et asjaomased kaubad on identsed.

- 48 Hageja ei nõustu nimetatud järeldusega. Samas piirdub ta väitega, seda täpsustamata, et asjaomased kaubad ei ole identsed ega sarnased ning viitega teatavale vastulausemenetluses saadetud avaldusele. Toimiku materjale arvesse võttes ei piisa nendest argumentidest selle järeldamiseks, et asjaomased kaubad ei ole identsed või vähemalt sarnased.

Tähiste võrdlus

- 49 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tõenäosuse hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Tavaliselt käsitleb keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ega uuri selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus, SABEL, C-251/95, EKL lk I-6191, punkt 23, ja Euroopa Kohtu 17. oktoobri 2013. aasta otsus, Isdin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ja Bial-Portela, C-597/12 P, punkt 19).
- 50 Kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine ei saa piirduda sellega, et arvesse võetakse ainult ühte mitmeosalise kaubamärgi koostisosa ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mälusse jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosa (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus, Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, C-334/05 P, EKL lk I-4529, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika). Üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal (eespool viidatud Euroopa Kohtu otsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 42, ja Euroopa Kohtu 20. septembri 2007. aasta otsus, Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-193/06 P, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 42). Sellise juhtumiga võib olla tegemist siis, kui nimetatud koostisosa võib asjaomase avalikkuse mällu jäänud kaubamärgi kujutises üksi domineerima hakata, mistõttu selle kaubamärgi kõik teised koostisosad on selle tervikmuljes tähtsusetud (eespool viidatud kohtuotsus Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 43).

– Visuaalne sarnasus

- 51 Kahe kaubamärgi visuaalse võrdluse osas tuleb kõigepealt meenutada, et miski ei takista kontrollida sõna- ja kujutismärgi visuaalset sarnasust, kui neil kaubamärgiliikidel on visuaalselt tajutav graafiline kujutis (vt Üldkohtu 4. mai 2005. aasta otsus, Chum vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Star TV (STAR TV), T-359/02, EKL lk II-1515, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 52 Lisaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt vähesel määral sarnased. Kuigi tema sõnul sisaldab üksnes taotletav kaubamärk sõnu „surgical” ja „instruments” ning kujutisosi, on nendel tähistel ühised tähed „k” ja „w”, mis on taotletava kaubamärgi domineeriv ja eristustavam osa ning varasema kaubamärgi esitähed.
- 53 Hageja aga väidab, et kontrollimisel, mis saab olla vaid üldine, ilmneb, et need kaks tähist ei ole visuaalselt sarnased, kui arvestada täiendavate sõnade „surgical” ja „instruments” ning üksnes taotletavas kaubamärgis esinevate kujutisosi osatähtsust.
- 54 Sellega seoses tuleb märkida, et varasemat kaubamärki moodustavate sõnade esitähed „k” ja „w” on taotletava kaubamärgi domineerivad osad, kui võtta arvesse nende suurust ning asjaolu, et need tähed on palju paksemad kui muud selle kaubamärgi osad. Peale selle on nende kahe tähe kombinatsioonist koosnev osa eristavam kui muud selle kaubamärgi osad, see tähendab täiendavad sõnad „surgical” ja „instruments” ning kujutisosi, mille moodustavad poolring ning teatava kirurgiarista kujutis.

- 55 Eeltoodut arvestades tuleb nentida, et apellatsioonikoda järeldas kahest vastandatud tähisest jääva tervikmulje põhjal õigesti, et need on visuaalselt vähesel määral sarnased.
- 56 Asjaolu, et taotletavas kaubamärgis kasutatakse tähtede „k” ja „w” kujutamisel kirjastiili, mis erineb varasemas kaubamärgis kasutatud kirjastiilist, ei sea kahtluse alla eelmises punktis esitatud järeldust, seda enam, et varasem kaubamärk on sõnamärk ning seetõttu ei eristu ta teatava kirjastiili kasutamise poolest (vt selle kohta Üldkohtu 2. detsembri 2009. aasta otsus, Volvo Trademark vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, EKL lk II-4415, punkt 37).

– Foneetiline sarnasus

- 57 Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 17, et foneetilisest küljest on kaks vastandatud tähist vastavalt sellele, kas täiendavad sõnad „surgical” ja „instruments” hääldatakse välja või mitte, identsed või väga sarnased.
- 58 Hageja väidab, et foneetilisest küljest ei ole sõnad „surgical” ja „instruments” niivõrd teisejärgulised, et need võiks tähele panemata jätta ning seetõttu muudavad nad taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi ilmselgelt erinevaks.
- 59 Sellega seoses tuleb märkida, et erinevus, nagu see, mida nimetati eelmises punktis, ei muuda taotletava kaubamärgi foneetilise terviku alguse ning varasema kaubamärgi foneetilise terviku identsuse asjaolu.
- 60 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab tarbija tavaliselt kaubamärgi algusele enam tähelepanu kui selle lõpule (Üldkohtu 7. septembri 2006. aasta otsus, Meric vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EKL lk II-2737, punkt 51).
- 61 Seega tuleb järeldada, et vastandatud kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased või lausa identsed, kui asjaomane avalikkus hääldab välja taotletava kaubamärgi üksnes lühendatud vormi, jättes sõnad „surgical” ja „instruments” hääldamata.
- 62 Tuleb märkida, et hageja argument, mille kohaselt asjatundjatest koosnev asjaomane avalikkus teab, et taotletava kaubamärgi sõnaline osa „kw” on akronüüm, mis vastab nimedele Koscher ja Würtz ning hääldab seetõttu selle välja, põhineb üksnes sellekohasel väitel. Selline väljahääldamine ei vähendaks aga vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust, kuna sellega võidakse viidata nii nimedele Kirchner ja Wilhelm kui ka nimedele Koscher ja Würtz.
- 63 Seega järeldas apellatsioonikoda vastandatud kaubamärkidest jääva tervikmulje põhjal õigesti, et foneetilisest küljest on need kaubamärgid identsed või väga sarnased.

– Kontseptuaalne sarnasus

- 64 Hageja väidab õigesti, et sõnadel „surgical” ja „instruments”, mis esinevad üksnes taotletavas kaubamärgis, on asjaomase avalikkuse ühe osa jaoks teatav tähendus. Seetõttu eksis apellatsioonikoda, kui leidis vaidlustatud otsuse punktis 18, et vastandatud tähistel ei ole ühtegi tähendust.
- 65 Samas tuleb märkida, et juhul, kui sõnu „surgical” ja „instruments” võetakse kontseptuaalse sarnasuse analüüsimisel arvesse, käsitaks saksa keelt kõnelev avalikkus Saksamaal neid nii, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 18 õigesti märkis, viitena kirurgias kasutatavatele meditsiiniriistadele. Nende täiendavate sõnade arvesse võtmine ei tooks seega kaasa segiajamise tõenäosuse kadumise.

66 Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames tuleb analüüsida, kas kontseptuaalse osa „surgical instruments” olemasolu võib seada apellatsioonikoja järelduse vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosusse puudumise kohta kahtluse alla.

Segiajamise tõenäosus

67 Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab teatavate arvessevõetavate tegurite vastastikust sõltuvust, eelkõige kaubamärkide ning nendega tähistatavate kaupade ja teenuste sarnasust. Seega võib kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste vähese sarnasuse neutraliseerida kaubamärkide suur sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus, Canon, C-39/97: EKL lk I-5507, punkt 17, ja Üldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus, Mast-Jägermeister vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Licorera Zacapaneca (VENADO raamiga jm), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, EKL lk II-5409, punkt 74).

68 Kõigepealt tuleb märkida, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 19, et varasemal kaubamärgil on keskmine eristusvõime.

69 Sellega seoses tuleb meenutada, et varasema kaubamärgi vähese eristusvõime tunnistamine ei takista iseenesest järeldamast, et segiajamine on tõenäoline (vt selle kohta Euroopa Kohtu 27. aprilli 2006. aasta määrus, L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-235/05 P, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 42–45). Kuigi segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada varasema kaubamärgi eristusvõimet, on see vaid üks hindamise käigus arvesse võetavatest asjaoludest. Nii võib isegi vähese eristusvõimega varasema kaubamärgi olemasolu korral segiajamise tõenäosus esineda, eelkõige hõlmatavate tähistate ning kaupade ja teenuste sarnasuse tõttu (vt Üldkohtu 16. märtsi 2005. aasta otsus, L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EKL lk II-949, punkt 61, ja Üldkohtu 13. detsembri 2007. aasta otsus, Xentral vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EKL lk II-5213, punkt 70 ja seal viidatud kohtupraktika).

70 Seejärel tuleb meenutada, et määruse nr 207/009 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärki, kui esineb segiajamise „tõenäosus”.

71 Käesoleval juhul on tõsi, et sõnad „surgical” ja „instruments” ning kujutisosad, mille moodustavad poolring ning teatava kirurgiarista kujutis, esinevad üksnes taotletavas kaubamärgis.

72 Arvestades asjaolusid, esiteks, et tähed „k” ja „w” esinevad mõlemas vastandatud kaubamärgis, teiseks, et need tähed, mis on varasemat kaubamärki moodustavate kahe sõna esitähed, on taotletava kaubamärgi visuaalsest küljest domineeriv ja eristavam osa, ning kolmandaks, et Saksa keeles hääldatakse kaubamärki Ka We ja sõnalist osa „kw” identselt, siis ei ole eelmises punktis märgitud erinevused piisavad, et välistada võimalus, et asjaomasele avalikkusele jääva mulje kohaselt on need kaubamärgid igakülgsest hinnates visuaalselt vähesel määral sarnased ning foneetiliselt identsed või väga sarnased (vt selle kohta Üldkohtu 20. jaanuari 2010. aasta otsus, Nokia vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, EKL lk II-89, punktid 54 ja 56 ja seal viidatud kohtupraktika).

73 Tuleb lisada, et asjaolu, et sõnaline osa „surgical instruments” esineb üksnes taotletavas kaubamärgis, igal juhul ei neutraliseeri kahe asjaomase kaubamärgi vahel eelmises punktis tuvastatud visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi (vt selle kohta Euroopa Kohtu 23. märtsi 2006. aasta otsus, Mülhens vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-206/04 P, EKL lk I-2717, punkt 36).

74 Lõpuks isegi kui eeldada, et identsus kahe vastandatud kaubamärgiga hõlmatud kaupade vahel ei ole tuvastatud, piisab segiajamise tõenäosuse tuvastamiseks sarnasuse astmest, mis esineb nende kaupade vahel vähemalt juhul, kui võtta arvesse kõiki varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupu.

- 75 Nii ei ole vastupidi hageja väidetele tõendatud, et apellatsioonikoda tegi vea, kui leidis, et kahe vastandatud kaubamärgi segiajamine on tõenäoline.
- 76 Hageja esitatud argumendid ei lükka eelnimetatud järeldust ümber.
- 77 Esiteks ei võimalda asjaolu, isegi kui eeldada, et see on tõendatud, et varasem kaubamärk on registreeritud kahe sõna „ka” ja „we” kombinatsioonina, segiajamise tõenäosuse puudumist tuvastada.
- 78 Teiseks ei ole hageja tõendanud, et asjaolu, esiteks, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupad on suunatud meditsiinivaldkonna eriteadmistega erialaspetsialistidele, teiseks, et selle avalikkuse tähelepanelikkuse aste on eriti suur ning kolmandaks, et asjaomaste kaupade pakujate arv on piiratud, võimaldab segiajamise tõenäosuse välistada.
- 79 Kolmandaks mis puutub hageja väitesse, et asjaomaseid kaupu pakutakse, turustatakse või reklaamitakse üksnes erandjuhtudel telefoni teel, siis ei ole sellele lisatud ühtki tõendit ning seetõttu ei ole see põhjendatud.
- 80 Peale selle ei võimalda taoline väide, kui eeldada, et see on tõendatud mitte üksnes taotletava kaubamärgi, vaid ka varasema kaubamärgi osas, segiajamise tõenäosust välistada, kuna foneetilisest küljest ei piirdu tähise kasutamine olukordadega, kus asjaomaseid kaupu turustatakse, vaid see võib puudutada ka muid olukordi, kus asjaomased erialaasjatundjad osutavad suuliselt neile kaupadele näiteks nende kasutamisel või seda kasutamist puudutavates aruteludes, milles käsitletakse eelkõige nende kaupade kasutamise eeliseid ja ebamugavusi.
- 81 Sellega seoses on Euroopa Kohus sedastanud, et segiajamise tõenäosuse hindamiseks pädevalt asutusel ei saa nõuda, et ta määraks iga kaubaliigi jaoks kindlaks tarbija keskmise tähelepanelikkuse astme selle tähelepanelikkuse astme põhjal, mida tarbija erinevates olukordades võib ilmutada, ning võtaks arvesse kõige väiksemat tähelepanelikkuse astet, mida avalikkus võib mõne kauba ja kaubamärgi suhtes ilmutada (Euroopa Kohtu 12. jaanuari 2006. aasta otsus, Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-361/04 P, EKL lk I-643, punktid 42 ja 43), kuid samas ei ole kohus välistanud, et segiajamise tõenäosuse esinemise hindamisel võib arvesse võtta muid olukordi kui ostutehing.
- 82 Eeltoodust tuleneb, et teine väide tuleb tagasi lükata ning hageja esitatud muutmisnõue rahuldamata jätta.
- 83 Tuleb täpsustada, et ühtlustamisamet peab pärast seda, kui ta on käesolevat kohtuotsust täites uurinud varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust, tegema uue otsuse kahe vastandatud kaubamärgi võimaliku segiajamise tõenäosuse kohta. Ta peab tegema järeldused nende kahe kaubamärgi võrdluse kohta ning võimaluse kohta, et varasemat kaubamärki ei ole teatavate sellega hõlmatud kaupade jaoks tegelikult kasutusele võetud.

Kohtukulud

- 84 Vastavalt kodukorra artikli 136 lõikele 2 käsitatakse hüvitatavate kuludena üksnes poolte vältimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega. Seetõttu on hageja nõue vastuvõetamatu niivõrd, kui võrd need on seotud vastulausete osakonna haldusmenetluses kantud kuludega, mis ei ole hüvitatavad kulud.
- 85 Nii apellatsioonikoja menetlusega kui ka Üldkohtu menetlusega seoses kantud kulusid puudutavas osas võib Üldkohus kodukorra artikli 87 lõike 3 alusel määrata kulude jaotuse või jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks.

- 86 Käesoleval juhul tuleb jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool hageja apellatsioonimenetluse ja Üldkohtu menetlusega seotud kuludest.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (teine koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. augusti 2012. aasta otsus (asi R 1675/2011-4), mis käsitleb Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. ja Koscher + Würtz GmbH vahelist vastulausemenetlust.**
2. **Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.**
3. **Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool Koscher + Würtzi apellatsioonikoja menetluse ja Üldkohtu menetlusega seotud kuludest.**
4. **Jätta pool Koscher + Würtzi apellatsioonikoja menetluse ja Üldkohtu menetlusega seotud kuludest tema enda kanda.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 26. septembril 2014 Luxembourgis.

Allkirjad