



Kohtulahendite kogumik

Kohtuasi T-445/12

Koscher + Würtz GmbH
versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

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 — Vastulausetate osakonnale esitatud taotlus — Taotletava kaubamärgi registreerimisest keeldumine varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimust eelnevalt kontrollimata — Õigusnormi rikkumine — Muutmispädevus

Kokkuvõte – Üldkohtu otsus (teine koda), 26. september 2014

- Ühenduse kaubamärk — Kaebemenetlus — Liidu kohtusse esitatud hagi — Üldkohtu võimalus muuta vaidlustatud otsust — Piirid — Väited, mis puudutavad küsimusi, mida apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses hinnanud — Selliste väidete tagasilükkamise tagajärjed*
(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 65 lõige 3)
- Ühenduse kaubamärk — Kaebemenetlus — Apellatsioonikoja esitatud kaebus otsuse peale, mille Siseturu Ühtlustamise Ameti üksus on teinud esimese instantsina — Nende kahe instantsi tegevuse järjepidevus — Kaebuse menetlemine apellatsioonikojas — Ulatus*
(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 64 lõige 1)
- Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute märkused ja vastulause — Vastulause menetlemine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Kui kaubamärgi taotleja on selle küsimuse tõstatanud, on vaja see lahendada enne vastulause kohta otsuse tegemist*
(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 42 lõige 2)
- Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Segiajamise tõenäosuse hindamine — Kriteeriumid*
(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

5. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Kujutismärk KW SURGICAL INSTRUMENTS ja sõnamärk Ka We

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

6. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Asjaomaste kaupade või teenuste sarnasus — Hindamiskriteeriumid

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

7. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Asjaomaste kaubamärkide sarnasus — Hindamiskriteeriumid — Kombineeritud kaubamärk

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

8. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Asjaomaste kaubamärkide sarnasus — Kujutismärgi ja sõnamärgi visuaalse sarnasuse võimalikkus

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

9. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi nõrk eristusvõime — Mõju

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

10. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnaste ja erinevate elementide kaalumise — Muude olukordade arvessevõtmine kui asjaomase avalikkuse poolt kaupade või teenuste ostmise olukord

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

1. Määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta 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.

Sellega seoses saab väide, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikes 2 sätestatud õigusnormi, kui ta rahuldab vastulause kontrollimata, kas varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud, kaasa tuua üksnes apellatsioonikoja otsuse tühistamise ja asja apellatsioonikojale tagasisaatmise. Üldkohus ei või nimelt varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist käesoleval juhul hinnata, kuna apellatsioonikoda ei ole selle kohta otsust teinud.

Seevastu võib teise väitega, mis käsitleb segiajamise tõenäosuse puudumist, juhul kui see tunnistatakse põhjendatuks, hageja saavutada vaidluse täieliku lahenemise. Seetõttu peab Üldkohus seda väidet analüüsima.

Kui Üldkohtu analüüsi tulemusel ilmneb, et teine väide tuleb tagasi lükata ja hageja esitatud muutmisnõue rahuldamata jätta, on Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohustatud pärast varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimuse analüüsimist 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.

(vt punktid 19, 39–41, 82 ja 83)

2. Vt otsuse tekst.

(vt punktid 28 ja 29)

3. 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.

Seega, kuna apellatsioonikoda keeldus hagejale andmast juba registreeritud rahvusvahelise kaubamärgi ühendusele laienevat kaitset, ilma et varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise küsimust oleks eelnevalt uuritud, kuigi taotleja oli vastulause osakonnas varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamise nõude esitanud, rikkus apellatsioonikoda õigusnormi.

(vt punktid 30 ja 34)

4. Vt otsuse tekst.

(vt punktid 43, 44, 49 ja 67)

5. Meditsiinivaldkonna eriteadmistega erialaasjatundjatest koosneva Saksa avalikkuse jaoks, kelle tähelepanelikkuse aste on eriti kõrge, esineb määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosus kujutismärgi KW SURGICAL INSTRUMENTS – mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe klassi 10 kuuluvate järgmiste kaupade jaoks: „kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, jäseme-, silma- ja hambaproteesid; ortopeedilised tooted; sutuurmaterjalid” – ning sõnamärgi Ka We vahel, mis on varem Saksamaal registreeritud klassifikatsiooni samasse klassi kuuluvate järgmiste kaupade jaoks „meditsiiniriistad ja -seadmed, sanitaarriistad ja -seadmed, kuulmisproteesid, hügieenilised sidemed, kunstjäsemed (v.a kautšukist valmistatud või kautšukiga ühendatud kaubad)”.

Kuigi vastab tõele, et sõnad „surgical” ja „instruments” ning kujutisosad, mille moodustavad poolring ning teatava kirurgiariista kujutis, esinevad üksnes taotletavas kaubamärgis, ei ole need 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. Asjaolu, et sõnaline osa „surgical instruments” esineb üksnes taotletavas kaubamärgis, igal juhul ei neutraliseeri kahe asjaomase kaubamärgi vahelisi visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi. 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.

(vt punktid 45 ja 71–74)

6. Vt otsuse tekst.

(vt punkt 46)

7. Vt otsuse tekst.

(vt punkt 50)

8. Vt otsuse tekst.

(vt punkt 51)

9. Vt otsuse tekst.

(vt punkt 69)

10. Asjaolu, et asjatundjatest koosnevale avalikkusele mõeldud asjaomaseid kaupu pakutakse, turustatakse või reklaamitakse üksnes erandjuhtudel telefoni teel, ei võimalda välistada kahe foneetiliselt identse või väga sarnase tähise igasugust segiajamise tõenäosust, 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.

Sellega seoses ei saa segiajamise tõenäosuse hindamiseks pädevalt asutuselt 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, kuid samas ei ole välistatud, et segiajamise tõenäosuse esinemise hindamisel võib arvesse võtta muid olukordi kui ostutehing.

(vt punktid 79–81)