



Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (ühexas koda)

1. märts 2018*

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev varasem Euroopa Liidu kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

Kohtuasjas T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, asukoht Oudenaarde (Belgia), esindaja: advokaat J. Løje,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: A. Lukošiušė ja A. Söder,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus

adidas AG, asukoht Herzogenaurach (Saksamaa), esindajad: *solicitor* I. Fowler ja *solicitor* I. Junkar,

mille ese on hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 8. juuni 2016. aasta otsuse (asi R 597/2016-2) peale, mis käsitleb adidas ja Shoe Branding Europe'i vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (ühexas koda),

koosseisus: president S. Gervasoni, kohtunikud L. Madise ja K. Kowalik-Bańczyk (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik X. Lopez Bancalari,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 1. septembril 2016,

arvestades EUIPO kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 1. detsembril 2016,

arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 21. detsembril 2016,

arvestades 6. juulil 2017 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja Shoe Branding Europe BVBA esitas 1. juulil 2009 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) vastavalt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud redaktsioonis (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)), EL kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti ja mille hageja määratles „muu“ kaubamärgina, on järgmine:



3 Registreerimistaotluses on taotletud kaubamärki kirjeldatud järgmiselt:

„Kaubamärk on asendmärk. Kaubamärk koosneb kahest paralleelsest triibust, mis on paigutatud jalatsipealse välispinnale. Paralleelsed triibud algavad jalatsi talla piirist ja ulatuvad diagonaalis üles jalatsi pahkluumanseti keskele. Kaubamärgiga ei ole hõlmatud katkendjoon, mis tähistab kaubamärgi paiknemiskohta.“

4 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 parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „jalatsid“.

5 EL kaubamärgi taotlus avaldati 14. juuni 2010. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 107/2010.

6 Menetlusse astuja adidas AG esitas 13. septembril 2010 määruse nr 207/2009 artikli 41 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 46) alusel taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause kõigi registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade osas.

7 Vastulause põhines eeskätt järgmistel varasematel õigustel:

– EL kujutismärk, mis on registreeritud 26. jaanuaril 2006 numbriga 3517646 all klassi 25 kuuluvate „jalatsite“ jaoks ja mille kirjeldus on järgmine: „Kaubamärk koosneb jalatsile paigutatud kolmest ühelaiusest paralleelsest triibust; triibud asuvad jalatsi päkaosa tiival paelte ja talla vahelisel osal“. See kaubamärk (edaspidi „varasem kaubamärk“) on järgmine:



– Saksa kaubamärk liigist „muu kaubamärk“, mis on registreeritud 14. detsembril 1999 numbriga 39950559 all ja mille kehtivust on nõuetekohaselt pikendatud klassi 25 kuuluvate kaupade „jalatsid, kaasa arvatud spordi- ja vabaajajalatsid“ jaoks ning mille kirjeldus on järgmine:

„Kaubamärk koosneb jalatsi põhivärviga kontrastsest kolmest triibust. Jalatsi kuju on kasutatud üksnes selleks, et näidata ära kaubamärgi paigutus, ning see ise ei ole kaubamärgi osa“. See kaubamärk (edaspidi „Saksa kaubamärk nr 39950559“) on järgmine:



- 8 Vastulause toetuseks esitati eeskätt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ja artikli 8 lõikes 5 (nüüd vastavalt määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 8 lõige 5) toodud põhjendused.
- 9 Vastulausete osakond lükkas vastulause 22. mai 2012. aasta otsusega tagasi.
- 10 Menetlusse astuja esitas 2. juulil 2012 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 (nüüd määruse 2017/1001 artiklid 66–71) alusel EUIPO-le vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 11 EUIPO teine apellatsioonikoda jättis 28. novembri 2013. aasta otsusega kaebuse rahuldamata eeskätt põhjendusel, et vastandatud kaubamärgid on igakülgsest võetuna erinevad ja see asjaolu on piisav esiteks selleks, et välistada vähimigi tõenäosus, et asjaomane avalikkus võib need määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses segi ajada, ning teiseks selleks, et muuta ebatõenäoliseks, et see sama avalikkus tajub seost vastandatud kaubamärkide vahel, ning seega, et tegemist on mõne sama määruse artikli 8 lõikes 5 silmas peetud rikkumisega (edaspidi „28. novembri 2013. aasta otsus“).
- 12 Menetlusse astuja esitas seejärel selle otsuse peale hagi Üldkohtule.
- 13 Üldkohus tühistas 28. novembri 2013. aasta otsuse 21. mai 2015. aasta kohtuotsusega adidas vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Shoe Branding Europe (Kahe paralleelse triibu paigutus jalatsil) (T-145/14, ei avaldata, edaspidi „tühistav kohtuotsus“, EU:T:2015:303) põhjendusel, et apellatsioonikoda tegi vea, tuvastades vastandatud kaubamärkide täieliku sarnasuse puudumise, ja et ta andis selle hindamisvea tagajärjel vale hinnangu sellele, kas asjaomase avalikkuse seisukohast esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise või *a fortiori* lähedasteks pidamise tõenäosus.
- 14 Hageja esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse.
- 15 Euroopa Kohus jättis 17. veebruari 2016. aasta kohtumäärusega Shoe Branding Europe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-396/15 P, ei avaldata, edaspidi „kohtumäärus apellatsioonkaebuse kohta“, EU:C:2016:95) apellatsioonkaebuse rahuldamata.
- 16 Juhindudes tühistavast kohtuotsusest ja kohtumäärusest apellatsioonkaebuse kohta, vaatas EUIPO teine apellatsioonikoda uuesti läbi kaebuse, mille menetlusse astuja oli esitanud vastulausete osakonna otsuse peale.
- 17 Apellatsioonikoda rahuldab 8. juuni 2016. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 5 tuginedes selle kaebuse ja vastulause. Eeskätt leidis apellatsioonikoda, et arvestades vastandatud kaubamärkide teatavat sarnasust, nende kaubamärkidega tähistatud kaupade identsust ning seda, et varasem kaubamärk on väga mainekas, on tõenäoline, et asjaomane avalikkus tajub seost vastandatud kaubamärkide vahel ning et taotletud kaubamärgi kasutamisel on tegemist varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamisega, ilma et kõnealusel juhul oleks selliseks kasutamiseks tungiv põhjus.

Poolte nõuded

- 18 Hageja palub Üldkohtul:
- tühistada vaidlustatud otsus;
 - mõista kohtukulud välja apellatsioonikojalt.
- 19 Kohtuistungil täpsustas hageja, et tema teist nõuet tuleb mõista nii, et nõutud on kohtukulude väljamõistmist EUIPO-lt, ja selle kohta tehti kanne Üldkohtu istungi protokollis.
- 20 EUIPO ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:
- jätta hagi rahuldamata;
 - mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

- 21 Hageja põhjendab hagi sisuliselt üheainsa väitega, mis käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumist ja „faktide moonutamist“. Hageja väitel tegi apellatsioonikoda vale järelduse, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise tingimused, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5, on kõnealusel juhul täidetud.
- 22 See väide jaguneb kolmeks osaks, kuna hageja väitel tegi apellatsioonikoda mitu hindamisviga esiteks seoses varasema kaubamärgi maine tõendamise, teiseks seoses selle kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamisega ja kolmandaks seoses taotletud kaubamärgi kasutamiseks tungiva põhjuse puudumisega.

Üldised märkused määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohta

- 23 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 on sätestatud, et selle määruse artikli 8 lõike 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 2) tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema EL kaubamärgi olemasolu korral on see omandanud Euroopa Liidus maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolu korral on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis, ning kui taotletud kaubamärgi tungiva põhjuseta kasutamine tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.
- 24 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud varasema kaubamärgi laiendatud kaitse eeldab seega mitme tingimuse täidetust. Esiteks peab varasem kaubamärk olema registreeritud. Teiseks peavad viimati mainitud kaubamärk ning see, mille registreerimist taotletakse, olema identsed või sarnased. Kolmandaks peab varasem kaubamärk – kui tegemist on EL kaubamärgiga – olema omandanud liidus maine, või – kui tegemist on siseriikliku kaubamärgiga – olema omandanud maine asjaomases liikmesriigis. Neljandaks peab taotletud kaubamärgi tungiva põhjuseta kasutamine tingima varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausa ärakasutamise või kahjustamise ohu. Kuna need neli tingimust on kumulatiivsed, siis ei ole kõnealune säte kohaldatav, kui kas või üks neist ei ole täidetud (vt 22. märtsi 2007. aasta kohtuotsus, *Sigla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

Varasema kaubamärgi maine mõiste

- 25 Selleks et registreeritud kaubamärk oleks kaitstud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel, peab seda kaubamärgi tundma märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad (6. veebruari 2007. aasta kohtuotsus, Aktieselskabet af 21. november 2001 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 48; vt analoogia alusel samuti 14. septembri 1999. aasta kohtuotsus, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 26).
- 26 Selle tingimuse analüüsimisel tuleb arvesse võtta kõiki juhu olulisi asjaolusid, milleks on eeskätt kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle edendamiseks tehtud investeeringute suurus (6. veebruari 2007. aasta kohtuotsus, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 49; vt analoogia alusel samuti 14. septembri 1999. aasta kohtuotsus, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 27).
- 27 Kui tegemist on EL kaubamärgiga, siis tuleb mainega seotud tingimus lugeda geograafilise ulatuse seisukohast täidetuks, kui sellel kaubamärgil on maine liidu territooriumi olulises osas (6. oktoobri 2009. aasta kohtuotsus, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 27). Teataval juhul võib vaid ühe liikmesriigi territooriumi käsitada selle territooriumi olulise osana (vt selle kohta analoogia alusel 6. oktoobri 2009. aasta kohtuotsus, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 28).
- 28 Lisaks võib registreeritud kaubamärgi omanik kaubamärgi erilise eristusvõime ja maine tõendamiseks tugineda tõenditele selle kasutamise kohta teistsugusel kujul, teise registreeritud ja maineka kaubamärgi koostisosana, tingimusel et asjaomane avalikkus jätkuvalt tajub asjasse puutuvaid kaupu samalt ettevõtjalt pärinevana. Et kindlaks teha, kas tegemist on sellise olukorraga, tuleb kontrollida, kas kaubamärkide erinevad elemendid ei ole takistuseks sellele, et asjaomane avalikkus jätkuvalt tajub asjasse puutuvaid kaupu konkreetselt ettevõtjalt pärinevana (vt selle kohta 5. mai 2015. aasta kohtuotsus, Spa Monopole vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, punktid 33 ja 35).

Nõue, et vastandatud kaubamärkide vahel oleks seos või et neid peetakse lähedasteks

- 29 Olgu meenutatud, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud rikkumised on nende esinemise korral varasema maineka kaubamärgi ja taotletud kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus peab neid kaubamärke lähedasteks, see tähendab tajub nende vahel seost, olgugi, et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et varasema maineka kaubamärgi ja taotletud kaubamärgi sarnasus oleks sellise ulatusega, et on tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamärgid omavahel segi. Piisab sellest, kui varasem mainekas kaubamärk ja taotletud kaubamärk on sel määral sarnased, et asjaomane avalikkus tajub seost nende kaubamärkide vahel (22. märtsi 2007. aasta kohtuotsus, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 41; vt analoogia alusel ka 23. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 29, ja 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 36).
- 30 Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki juhu olulisi asjaolusid, mille hulgas on eeskätt esiteks asjaomaste kaupade või teenuste sarnasuse või erinevuse laad ja ulatus, teiseks vastandatud kaubamärkide sarnasuse ulatus, kolmandaks varasema kaubamärgi maine suurus, neljandaks see, kui tugev on varasema kaubamärgi olemusest tulenev või kasutamise käigus omandatud eristusvõime, ning vajaduse korral veel viiendaks tõenäosus, et asjaomane avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 41 ja 42).

- 31 Samuti tuleb arvestada sellega, et asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste võib eri liiki kaupade või teenuste puhul olla erinev (vt analoogia alusel 22. juuni 1999. aasta kohtuotsus, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26, ja 13. veebruari 2007. aasta kohtuotsus, Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 42). Seetõttu on asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste asjakohane ka vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolule hinnangu andmisel (vt selle kohta 9. märtsi 2012. aasta kohtuotsus, Ella Valley Vineyards vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punktid 27, 28, 45 ja 55–57; 9. aprilli 2014. aasta kohtuotsus, EI du Pont de Nemours vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, ei avaldata, EU:T:2014:196, punktid 74 ja 75, ning 19. mai 2015. aasta kohtuotsus, Swatch vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, ei avaldata, EU:T:2015:293, punkt 33).
- 32 Lisaks ei saa välistada, et kahe kaubamärgi kooseksisteerimine teataval turul võib koostoides teiste asjaoludega vähendada tõenäosust, et neid kahte kaubamärki peetakse lähedasteks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses (26. septembri 2012. aasta kohtuotsus, IG Communications vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Citigroup ja Citibank (CITIGATE), T-301/09, ei avaldata, EU:T:2012:473, punkt 128; vt analoogia alusel samuti 3. septembri 2009. aasta kohtuotsus, Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82, ja 11. mai 2005. aasta kohtuotsus, Grupo Sada vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, punkt 86).
- 33 Siiski on selle võimalusega vaja arvestada vaid juhul, kui on nõuetekohaselt tõendatud, et sellise kooseksisteerimise alus on nende kaubamärkide lähedasteks pidamise tõenäosuse puudumine asjaomase avalikkuse seisukohast, ja tingimusel, et need kaubamärgid ning vastandatud kaubamärgid on identsed (26. septembri 2012. aasta kohtuotsus, CITIGATE, T-301/09, ei avaldata, EU:T:2012:473, punkt 128; vt analoogia alusel samuti 11. mai 2005. aasta kohtuotsus, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, punkt 86) või vähemalt piisavalt sarnased.
- 34 Lähedasteks pidamise tõenäosuse puudumist saab eeskätt järeldada sellest, et kaubamärgid eksisteerivad turul „rahumeelselt“ koos (vt analoogia alusel 3. septembri 2009. aasta kohtuotsus, Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82). Siiski ei eksisteeri kaks kaubamärki „rahumeelselt“ koos siis, kui ühe kaubamärgi omanik on teise kaubamärgi kasutamise halduskorras või kohtus vaidlustanud (vt selle kohta analoogia alusel 3. septembri 2009. aasta kohtuotsus, Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 83, ja 8. detsembri 2005. aasta kohtuotsus, Castellblanch vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 74).

Varasema kaubamärgi maine või eristusvõime rikkumise liigid

- 35 Tingimata peab olema täidetud tingimus, et asjaomane avalikkus seostab vastandatud kaubamärke, kuid sellest üksi ei piisa, et tuvastada rikkumisi, mille vastu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 tagab kaitse mainekatele kaubamärkidele (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 36 Need rikkumised on esiteks kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamine ja kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 37 Tuleb ära märkida, et juhul, kui puudub tungiv põhjus taotletud kaubamärgi kasutamiseks, piisab nende kolme rikkumise liigi hulgast ühe esinemisest selleks, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 oleks kohaldatav. Sellest järeldub, et kolmas isik võib kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaausalt

ära kasutada isegi juhul, kui identse või sarnase tähise kasutamine ei kahjusta kaubamärgi eristusvõimet ega mainet või üldisemalt kaubamärgiomanikku (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punktid 42 ja 43).

Tõendamisreeglid ning suhe rikkumise esinemise ja tungiva põhjuse esinemise vahel

- 38 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 5 kehtestatud kaitse saamiseks peab varasema kaubamärgi omanik esiteks esitama tõendid kas selle kohta, et taotletud kaubamärgi kasutamine tähendab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausat ärakasutamist, või neist ühe kahjustamise kohta (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 37).
- 39 Seoses sellega võib taotletud kaubamärgi tegelikku kasutamist arvesse võtta kui kaudset tõendit või näidet varasema kaubamärgi maine kahjustamise suure tõenäosuse kohta. Kui taotletud kaubamärk on juba kasutusel ja kui on esitatud konkreetsete tõendid selle kohta, et asjaomane avalikkus tajub seose olemasolu, ning väidetava rikkumise kohta, siis on sellel ilmselgelt märkimisväärne kaal varasema kaubamärgi rikkumise ohule hinnangu andmisel (vt selle kohta 25. jaanuari 2012. aasta kohtuotsus, Viaguara vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, ei avaldata, EU:T:2012:26, punkt 72; 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus, Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punktid 88 ja 89, ning kohtujurist Sharpstoni ettepanek kohtuasjas Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 84).
- 40 Siiski ei ole varasema kaubamärgi omanikul vaja tõendada, et tegemist on tema kaubamärgi tegeliku ja käimasoleva rikkumisega. Nimelt ei ole varasema kaubamärgi omanik siis, kui on ette näha, et viis, kuidas taotletud kaubamärgi omanik võib oma kaubamärki kasutada, põhjustab tulevikus sellise rikkumise, kohustatud sellise kasutamise keelamiseks ootama ära tegelikku rikkumist. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama, et esinevad sellised asjaolud, mille põhjal võib esmapilgul järeldada, et on tõsine oht, et selline rikkumine tulevikus toimub (25. mai 2005. aasta kohtuotsus, Spa Monopole vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punkt 40; vt analoogia alusel samuti 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).
- 41 Peale selle on võimalik eeskätt siis, kui vastulause põhineb varasemal erakordselt mainekal kaubamärgil, et varasema kaubamärgi tulevikus kahjustamise või ebaausalt ärakasutamise tegelik tõenäosus on niivõrd ilmne, et vastulause esitaja ei pea selleks esile tooma ega tõendama mitte ühtegi muud faktilist asjaolu (22. märtsi 2007. aasta kohtuotsus, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 48).
- 42 Kui varasema kaubamärgi omanik on suutnud tõendada seda, et tegemist on tema kaubamärgi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses tegeliku ning käimasoleva rikkumisega, või kui ta ei ole suutnud seda tõendada, kuid esineb tõsine oht, et selline rikkumine tulevikus toimub, siis peab taotletud kaubamärgi omanik järgmisena tõendama, et nimetatud kaubamärgi kasutamiseks on tungiv põhjus (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 39).

Varasema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise mõiste

- 43 Olgu meenutatud, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt seondub varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausa ärakasutamise mõiste, mida on nimetatud ka parasiitluseks või priisõiduks, selle eelise, mida saadakse identse või sarnase taotletud kaubamärgi kasutamise tõttu. See mõiste hõlmab eelkõige juhtumeid, kus selle tõttu, et maineka kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle taotletud kaubamärgiga tähistatud kaupadele, kasutatakse mainekat kaubamärki selle kiiluvette asumisega ilmselgelt ära (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 41).

- 44 Seega tuleb siis, kui kolmas isik üritab mainekale kaubamärgile sarnaneva kaubamärgi kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase külgetõmbejõust, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada ära varasema kaubamärgi omaniku poolt selle kaubamärgi kuvandi loomiseks ja säilitamiseks tehtud ärilisi pingutusi ilma mingisugust rahalist hüvitist maksmata ja ise pingutamata, seda kasutamist pidada varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausaks ärakasutamiseks (vt selle kohta 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus *L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378*, punkt 49).
- 45 Järelikult võib sellise rikkumise ohu olemasolu möönda eeskätt siis, kui on tõendatud taotletud kaubamärgi seostamine varasema identse või sarnase kaubamärgi positiivsete omadustega (vt selle kohta 29. märtsi 2012. aasta kohtuotsus, *You-Q vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Apple Corps (BEATLE)*, T-369/10, ei avaldata, EU:T:2012:177, punktid 71 ja 72; 27. septembri 2012. aasta kohtuotsus, *El Corte Inglés vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pucci International (Emidio Tucci)*, T-373/09, ei avaldata, EU:T:2012:500, punktid 66 ja 68, ning 2. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus, *The Tea Board vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Delta Lingerie (Darjeeling)*, T-624/13, EU:T:2015:743, punktid 140–143 ja 146).
- 46 Siiski tuleb selleks, et teha kindlaks, kas konkreetsel juhul kasutatakse taotletud kaubamärgi tungiva põhjuseta kasutamisega ebaausalt ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet, läbi viia igakülgne ja kõiki antud juhu olulisi asjaolusid arvesse võttev hindamine (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655*, punktid 68 ja 79, ning 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, *L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378*, punkt 44).
- 47 Neiks asjaoludeks on eeskätt varasema kaubamärgi maine suurus ja eristusvõime tugevus, vastandatud kaubamärkide sarnasuse aste ning asjaomaste kaupade või teenuste laad ja sarnasuse aste (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, *L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378*, punkt 44).
- 48 Mis puutub eeskätt varasema kaubamärgi maine suurusse ja eristusvõime tugevusse, siis mida tugevama eristusvõime ja suurema mainega see kaubamärk on, seda lihtsam on möönda, et seda on rikutud (vt analoogia alusel 14. septembri 1999. aasta kohtuotsus, *General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408*, punkt 30; 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655*, punkt 69, ja 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, *L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378*, punkt 44).
- 49 Sarnaselt eelöeldule on võimalus, et taotletud kaubamärk kasutab ära seost, mida asjaomane avalikkus tajub kaubamärkide vahel, seda suurem, mida sarnasemad on vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused (vt analoogia alusel kohtujurist Sharpstoni ettepanek kohtuasjas *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370*, punkt 65).
- 50 Lisaks tuleb märkida, et eespool punktis 46 mainitud igakülgse hindamise raames võib olukorrast sõltuvalt samuti arvesse võtta kaubamärgi lahjendamise või halvustamise ohtu ning seega eespool punktis 36 mainitud kahest muud liiki rikkumisest ühe esinemise ohtu (vt analoogia alusel 18. juuni 2009. aasta kohtuotsus, *L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378*, punkt 45).
- 51 Mis lõpuks puutub varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausas ärakasutamises seisnevasse rikkumisse, siis selle esinemist tuleb hinnata nende kaupade või teenuste keskmise tarbija seisukohast, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse (vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus, *Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655*, punkt 36).

Tungiva põhjuse mõiste

- 52 Tuleb täpsustada, et seda, kas mainekat kaubamärki rikkuvaks kasutamiseks on tungiv põhjus, tuleb tõlgendada kitsalt (16. märtsi 2016. aasta kohtuotsus, *The Body Shop International vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, ei avaldata, EU:T:2016:148, punkt 65).
- 53 Siiski olgu meenutatud, et üldiselt on määruse nr 207/2009 eesmärk tasakaalustada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi kaitsta kaubamärgi ülesandeid ja teiselt poolt teiste ettevõtjate huvi vabalt kasutada nende kaupu ja teenuseid tähistada võivaid kaubamärke (vt analoogia alusel 27. aprilli 2006. aasta kohtuotsus, *Levi Strauss, C-145/05*, EU:C:2006:264, punkt 29, ja 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, *Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, punkt 41).
- 54 Kaubamärkide kaitse süsteemis, mis on kehtestatud määrusega nr 207/2009, arvestatakse selle määruse artikli 8 lõike 5 kontekstis kolmanda isiku huviga kasutada kaubandustegevuse käigus varasema maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist ja registreerida see EL kaubamärgina, võimaldades taotletud kaubamärgi kasutajal tugineda „tungivale põhjusele“ (vt analoogia alusel 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, *Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, punkt 43).
- 55 Sellest tuleneb, et tungiva põhjuse mõistet ei tohi tõlgendada nii, et see seondub ainult objektiivselt ülekaalukate põhjustega, vaid see võib olla seotud ka sellise kolmanda isiku subjektiivsete huvidega, kes juba kasutab varasema maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist ja soovib selle registreerida EL kaubamärgina (vt analoogia alusel 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, *Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, punktid 45 ja 48).
- 56 Seetõttu otsustas Euroopa kohus, et kaubamärgi omanikku võib „tungiva põhjuse“ esinemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab asjaomase kaubamärgiga sarnast tähist kauba või teenuse jaoks, mis on identne kauba või teenusega, mille jaoks asjaomane kaubamärk registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist ja seda tähist kasutatakse heauskselt (vt selle kohta analoogia alusel 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, *Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, punkt 60).
- 57 Euroopa Kohus täpsustas, et eeskätt selleks, et hinnata maineka kaubamärgiga sarnase tähise kolmanda isiku poolt kasutamise heausksust, tuleb esiteks võtta arvesse seda, kui juurdunud ja mainekas on see tähis asjaomase avalikkuse silmis; teiseks seda, mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille puhul seda tähist algul kasutati, nende kaupade ja teenustega, mille jaoks on mainekas kaubamärk registreeritud; kolmandaks seda, millal tähist esimest korda kasutati asjaomase kaubamärgiga tähistatud kaubaga identse kauba puhul, ja selle kaubamärgi maine omandamise aega, ning neljandaks selle kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise majanduslikku ja ärilist kaalu (vt selle kohta analoogia alusel 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, *Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12*, EU:C:2014:49, punktid 54–60).
- 58 Seega võib varasema maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise või taotletud kaubamärgi varasem kasutamine kolmanda isiku poolt kujutada endast kasutamist „tungival põhjusel“ määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses ja võimaldada sellel kolmandal isikul mitte üksnes jätkata selle tähise kasutamist, vaid ka registreerida see EL kaubamärgina isegi siis, kui taotletud kaubamärk võib kasutada ära varasema kaubamärgi mainet (vt selle kohta 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus, *Future Enterprises vs. EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 113).
- 59 Et aga sellise olukorraga tegemist oleks, peab taotletud kaubamärgi kasutamine vastama mitmele tingimusele, millega tagatakse, et selline kasutamine on tegelik ning et taotletud kaubamärgi omanik tegutseb heauskselt.

- 60 Eskätt peab esiteks taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud tegelikult ja eesmärgipäraselt.
- 61 Teiseks peab selle tähise kasutamine olema põhimõtteliselt alanud kuupäeval, mis on varasem maineka kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast või vähemalt selle kaubamärgi maine omandamisest (vt selle kohta 6. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punktid 56–59, ja 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 114).
- 62 Kolmandaks peab taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud kogu sellel territooriumil, mida varasema maineka kaubamärgi registreering hõlmab. Järelikult peab siis, kui varasem mainekas kaubamärk on EL kaubamärk, taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud kogu liidu territooriumil (vt selle kohta 16. aprilli 2008. aasta kohtuotsus, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, ja 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 115).
- 63 Neljandaks ei tohi varasema maineka kaubamärgi omanik põhimõtteliselt olla seda kasutamist vaidlustanud. Teisisõnu on nõutav, et taotletud kaubamärk ja varasem mainekas kaubamärk on asjaomasel territooriumil rahumeelselt koos eksisteerinud (vt selle kohta 16. aprilli 2008. aasta kohtuotsus, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, ja 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 114).
- 64 Hageja ainsa väite kolme osa tuleb kontrollida neid kaalutlusi arvestades.

Esimene väiteosa, mis käsitleb varasema kaubamärgi maine puudumist

- 65 Esimese väiteosa raames väidab hageja, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea järelduses, et menetlusse astuja esitatud tõenditest piisab tuvastamiseks, et varasem kaubamärk on omandanud liidus maine.
- 66 Seoses sellega tuleb ennekõike meelde tuletada, et nagu on märgitud eespool punktides 23 ja 24, on selline EL kaubamärk nagu varasem kaubamärk määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel kaitstud ainult siis, kui see on omandanud liidus maine.
- 67 Käesoleval juhul esitas menetlusse astuja vastulausemenetluses mitmesuguseid dokumente eesmärgiga tõendada oma varasemate kaubamärkide tegelikku kasutamist ja nende mainet, juhul kui need on paigutatud spordirõivastele ja -jalatsitele. Nende dokumentide hulgas oli eskätt märgukiri mitme Saksa kaubamärgi kasutamist ning ühte rahvusvaheliste registreeringut puudutavate tõendite kohta, vande all antud ütlus „kaubamärgi adidas“ käibe kohta, uuringud ettevõtja turuosade ja tema kaubamärkide maine kohta, liikmesriikide kohtute otsused, kataloogid, meediaväljaannete väljavõtted ja reklaammaterjal.
- 68 Nii vastulausete osakond oma 22. mai 2012. aasta otsuses (lk 3 ja 4) kui ka apellatsioonikoda kõigepealt 28. novembri 2013. aasta otsuses (punkt 66) ja seejärel uuesti vaidlustatud otsuses (punktid 33–42 ja 59) leidsid, et need tõendid igakülgset vaadelduna tõendavad, et jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev kujutismärk on omandanud liidus maine.
- 69 Üldkohus leiab, et menetlusse astuja poolt esile toodud ja nii vastulausete osakonna kui ka apellatsioonikoja poolt mainitud tõendite hulgast mõned on eriti asjakohased; seda eskätt osas, milles need seonduvad menetlusse astuja varasemate jalatsile paigutatud kaubamärkide mainega.
- 70 Esiteks tuletasid vastulausete osakond ja apellatsioonikoda meelde, et kolmest paralleelsest triibust koosnevat kaubamärki on menetlusse astuja kasutanud jalatsitele paigutatuna 1949. aastast saadik ja käesoleval ajal kasutatakse seda 70% menetlusse astuja turustatud jalatsitest. Vastulausete osakond ja apellatsioonikoda mainisid samuti 2004. aastal tehtud uuringu tulemusi, millest nähtus, et Saksamaa

turul ulatus menetlusse astuja turuosa spordijalatsite puhul aastatel 2000–2004 23,1% kuni 25,7%. Lisaks esitas menetlusse astuja EUIPO-le vande all antud ütluse, millest nähtusid üksikasjalikult tema jalatsite müügiandmed aastate 2005–2009 kohta ning 13 liikmesriigis – nimelt Taanis, Saksamaal, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Austrias, Portugalis, Soomes ja Rootsis ning koos võetuna Beneluxi riikides – reklaamile tehtud kulutused. Sellest tõenduslikku väärtust omavast vande all antud ütlusest nähtub, et menetlusse astuja saavutas eelmainitud liikmesriikides märkimisväärse käibe ja tegi seal suuri kulutusi reklaamile. Seega leiab Üldkohus, et need eri tõendid igakülgset vaadelduna tõendavad, et menetlusse astuja jalatseid, mis on tähistatud kolmest paralleelsest triibust koosneva kujutismärgiga, on turustatud kaua väga ulatuslikult.

- 71 Teiseks märkisid vastulausete osakond ja apellatsioonikoda oma otsustes, et mitme arvamusuuringu kohaselt tunneb asjaomane avalikkus kolmest paralleelsest triibust koosneva kaubamärgi väga hästi ära eeskätt siis, kui see on paigutatud jalatsile. Seoses sellega tõdeb Üldkohus, et menetlusse astuja esitas EUIPO-le mitu uuringut, mille eesmärk oli kindlaks teha, kui suur osa küsitatud isikute valimist leiab juhul, kui neile näidatakse jalatsit, millel on kolmest paralleelsest triibust koosnev varasema kaubamärgiga sarnane kaubamärk, et tegemist on menetlusse astuja tootega, või vähemalt seostab seda jalatsit temaga. Nõnda nähtub näiteks 2008. aastal Hispaanias tehtud uuringust, et küsitatud isikutest 61,3% tunnevad selles liikmesriigis asjaomase jalatsi ära menetlusse astujalt pärinevana või seostavad seda temaga, kusjuures see osakaal ulatub menetlusse astuja toodete sihtgrupi tuuma moodustavate 15–34aastaste isikute hulgas suisa 83,3%. Samamoodi nähtub 2005. aastal Itaalias tehtud uuringust, et küsitatud isikutest 42% – ning kuni 55% spordijalatsite sihtgruppi kuuluvatest isikutest – seostavad sellise jalatsi spontaanselt menetlusse astujaga. Rootsis 2003. aastal läbi viidud uuringu kohaselt ulatus menetlusse astujaga spontaanselt seostamise osakaal selles liikmesriigis suisa 71%. Lõpuks tuleb mainida Saksamaal 1983. aastal, Liverpoolis (Ühendkuningriik) 1995. aastal ja Soomes 2005. aastal tehtud uuringuid, millest selgub, et ka neis liikmesriikides tunneb lai avalikkus ära menetlusse astuja kaubamärgi, mis koosneb kolmest paralleelsest triibust, kui see on paigutatud jalatsile.
- 72 Kolmandaks märkisid vastulausete osakond ja apellatsioonikoda asjaolu, et liikmesriikide kohtute paljudes otsustes on tunnustatud menetlusse astuja kolmest paralleelsest triibust koosneva kaubamärgi mainet. Seoses sellega tõdeb Üldkohus, et menetlusse astuja on tõepoolest esitanud EUIPO-le mitu liikmesriikide kohtute otsust, milles on tuvastatud, et see kaubamärk jalatsile paigutatuna on omandanud märkimisväärse maine või on üldtuntud. Sellised otsused on eeskätt Korkein oikeus (Soome kõrgeim kohus) 12. veebruari 1987. aasta kohtuotsus, Audiencia Provincial de Valencia (Valencia provintsikohus, Hispaania) 1. oktoobri 1998. aasta kohtuotsus, Juzgado de lo Mercantil de Madridi (Madridi kaubanduskohus, Hispaania) 20. mai 2002. aasta kohtuotsus, Oberlandesgericht Kölni (Kölnis asuv liidumaa kõrgeim kohus, Saksamaa) 24. jaanuari 2003. aasta kohtuotsus, Polymeles Protodikeio Athinoni (Ateena esimese astme kohus mitmeliikmelises koosseisus, Kreeka) ja Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Thessaloniki esimese astme kohus mitmeliikmelises koosseisus, Kreeka) mitu 2004. aasta kohtuotsust, Helsingin käräjäoikeus (Helsingi esimese astme kohus, Soome) 31. augusti 2005. aasta kohtuotsus, Landesgericht Grazi (Grazis asuv liidumaa kohus, Austria) 19. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus, Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Zaragoza kaubanduskohus, Hispaania) 31. juuli 2009. aasta kohtuotsus ja Tribunale civile di Roma (Rooma tsiviilkohus, Itaalia) 7. oktoobri 2010. aasta kohtuotsus. Lisaks nähtub menetlusse astuja esitatud tõenditest, et Hispaanias ja Ühendkuningriigis on samale järeldusele jõudnud ka nende liikmesriikide kaubamärgiõiguse valdkonna pädevad haldusasutused.
- 73 Neljandaks võtsid EUIPO vastulausete osakond ja apellatsioonikoda arvesse ka menetlusse astuja aktiivset tegevust sponsorina. Konkreetset oli menetlusse astuja esindatud sellistel mainekatel spordivõistlustel nagu 1998. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Prantsusmaal, Belgias ja Madalmaades, 2000. aastal toimunud Euroopa jalgpallimeistrivõistlused ja 2002. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Lõuna-Koreas ja Jaapanis ning on mitme jalgpallivõistkonna, nagu FC Bayern või Real Madrid, ametlik varustaja. Nõnda kannab palju väga tuntud jalgpallureid ja tennisemängijaid sellise sponsorluse tulemusel eeskätt jalatseid, millel on kolmest paralleelsest triibust koosnev kaubamärk.

- 74 Hageja ei nõustu siiski apellatsioonikoja hinnanguga ja sellele eelnenud vastulausete osakonna hinnanguga, esitades vastuväited, mille võib jagada kolme osasse.
- 75 Esiteks heidab hageja ette seda, et enamik menetlusse astuja esitatud dokumente ei käsitle varasemat kaubamärki, vaid menetlusse astuja teisi kaubamärke, mida kasutatakse peamiselt Saksamaal, kusjuures teatavad neist paigutatakse rõivastele. Nende erinevate kaubamärkide Saksamaal kasutamist käsitlevate tõendite alusel ei ole hageja sõnul aga võimalik tuvastada varasema kaubamärgi mainet kogu liidus.
- 76 Mis kõigepealt puutub tööka, et teatavad tõendid käsitlevad menetlusse astuja muid kaubamärke kui varasem kaubamärk, siis olgu meenutatud, et vastavalt eespool punktis 28 meelde tuletatud kohtupraktikale võib registreeritud kaubamärgi omanik selle maine tõendamiseks tugineda tõenditele, millest nähtub kaubamärgi maine selle teistsugusel kujul ja eeskätt teise registreeritud kaubamärgi koostisosana, tingimusel, et asjaomane avalikkus jätkuvalt tajub asjasse puutuvaid kaupu samalt ettevõtjalt pärinevana.
- 77 Vaidlustatud otsuse punktist 42 selgub, et käesoleval juhul otsustas apellatsioonikoda põhjendatult, et kuigi menetlusse astuja esitatud tõendid puudutavad kõiki varasemaid kaubamärke, on eriti asjakohased need tõendid, mis käivad varasema kaubamärgi enda ja Saksa kaubamärgi nr 39950559 kohta.
- 78 Arvestades nende kahe kaubamärgi, mis mõlemad koosnevad jalatsile samamoodi paigutatud kolmest paralleelsest triibust, suurt visuaalset sarnasust, ei ole nimelt mingit kahtlust, et neist kaubamärkidest ühe või teisega kokku puutudes peab asjaomane avalikkus kõne all olevaid kaupu samalt ettevõtjalt pärinevaks. Seega on tõendid Saksa kaubamärgi nr 39950559 kohta varasema kaubamärgi maine tuvastamisel asjakohased. Sama kehtib ka tõendite kohta, mis käsitlevad jalatsile samamoodi paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnevaid muid kaubamärke, nagu on Saksa kaubamärgid nr 944623 ja nr 944624.
- 79 Mis järgmiseks puutub asjaolusse, et teatavad tõendid käsitlevad rõivastele paigutatud kaubamärke, siis tuleb need tõepoolest asjasse puutumatusena kõrvale jätta. Siiski tuleb tõdeda, et eespool punktis 77 on öeldud, et apellatsioonikoda ei tuginenud peamiselt neile tõenditele ja et eespool punktides 70–73 loetletud menetlusse astuja esitatud kõige asjakohasemad tõendid käsitlevad hoopis jalatsitele, mitte rõivastele paigutatud kaubamärke.
- 80 Lõpetuseks tuleb seoses asjaoluga, et menetlusse astuja teatavaid kaubamärke kasutatakse peamiselt Saksamaal, meelde tuletada, et eespool punktides 25–27 viidatud kohtupraktika kohaselt peab varasemat kaubamärki, mis on EL kaubamärk, määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud kaitse saamiseks tunda märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, kes selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega kokku puutub, liidu territooriumi olulises osas, milleks teataval juhul võib olla vaid ühe liikmesriigi territoorium.
- 81 Käesoleva juhtumi asjaoludel saab Saksamaad käsitada liidu territooriumi olulise osana.
- 82 Lisaks tuleb märkida, et teatavad esitatud tõendid ning eeskätt tõendid, mida on mainitud eespool punktides 71 ja 72, tõendavad varasema kaubamärgi maine olemasolu mitmes muus liikmesriigis, nagu Hispaania, Soome, Itaalia ja Rootsi. Ilmselt moodustavad need liikmesriigid koos liidu territooriumi olulise osa, ja seda veel enam siis, kui lisada Saksamaa, millises liikmesriigis on menetlusse astuja põhitegevuskoht.
- 83 Teiseks väidab hageja, et varasema kaubamärgi ja Saksa kaubamärgi nr 39950559 kasutamise ja maine tõendamisel ei ole asjakohased tõendid menetlusse astuja tegevuse ja tema nime üldtuntuse kohta.

- 84 Seoses sellega tuleb märkida, et Üldkohus on eespool punktides 70–73 loetlenud need menetlusse astuja esitatud tõendid, mis on kõige asjakohasemad ja millega apellatsioonikoda arvestas. Need tõendid ei käsitle menetlusse astuja tegevust üldiselt ega nime adidas üldtuntust ning mõned neist käsitlevad kõige enam tema spordijalatsite tootmistevõimust ja nende kolmest paralleelsest triibust koosnevat kujutismärki kandvate toodete turustamist. Kuna eelnimetatud tõendid kogumis on piisavad, et tuvastada nende alusel menetlusse astuja teatavate varasemate jalatsile paigutatud kaubamärkide – eeskätt varasema kaubamärgi enda ja Saksa kaubamärgi nr 39950559 – kasutamine ja maine, ei saa hageja tulemuslikult tugineda sellele, et kõigi menetlusse astuja esitatud tõendite hulgast mõned on üldisemat laadi ning käsitlevad menetlusse astuja tegevust ja tema nime üldtuntust.
- 85 Kolmandaks väidab hageja, et konkreetselt varasemat kaubamärki mainivaid dokumente on väga vähe ja nende puhul on tegemist kas piiratud geograafilise ulatuse ja väikese arvu osalejatega uuringute või kohtuotsustega, mis ei ole tehtud selle kaubamärgi mainet puudutavate tõendite alusel.
- 86 Seoses sellega tuleb esiteks tõdeda, et eespool punktis 71 nimetatud uuringud on läbi viidud mitmes liikmesriigis ja olulise suurusega valimi seas; nimelt osales Soomes läbiviidud uuringus 319 inimest, Hispaanias – kusjuures mitte ainult Zaragoza linnas – toimunud uuringus 330 inimest, Itaalias läbiviidud uuringus 500 inimest, Saksamaal läbiviidud uuringus 675 inimest ja Rootsis korraldatud uuringus 18 000 inimest. Ainult Liverpoolis läbiviidud uuringu 82 inimesest moodustuv valim ei ole iseenesest piisav selleks, et kindlalt tuvastada varasema kaubamärgi maine kogu Ühendkuningriigis, kuigi see pigem kinnitab selle kaubamärgi teatavat mainet kõnealuse liikmesriigi ühes suurimast linnadest.
- 87 Teiseks ei ole hageja tulemuslikult vaidlustanud nende liikmesriikide kohtute otsuste tõendusjõudu, milles on mainitud varasema kaubamärgi mainet, ning piirdub väitega, et need kohtuotsused ei põhine mainet puudutavatel tõenditel.
- 88 Neil tingimustel tuleb hageja esitatud vastuväited kõrvale jätta ning tõdeda, et eespool punktides 70–73 mainitud tõendid on piisavad, tõendamaks, et varasem kaubamärk on tuntud asjaomase avalikkuse märkimisväärse osa hulgas ning seda liidu territooriumi olulises osas.
- 89 Seega tuleb kinnitada esmalt vastulausete osakonna ja seejärel apellatsioonikoja poolt antud hinnangut, mille kohaselt on varasem kaubamärk mainekas.
- 90 Eeltoodust järeldub, et esimene väiteosa tuleb tagasi lükata.

Teine väiteosa, mis käsitleb varasema kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamata jätmist

- 91 Teises väiteosas väidab hageja sisuliselt, et vastupidi apellatsioonikoja seisukohale ei kasutata taotletud kaubamärgi kasutamisega ebaausalt ära ega ka kahjustata varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.
- 92 Väiteosa jaguneb neljaks etteheiteks, kuivõrd hageja väite kohaselt on apellatsioonikoja põhistuskäigus palju hindamisvigu, mis seisnevad esiteks „keskmise tarbija testi“ vääras kohaldamises, teiseks vastandatud kaubamärkide sarnasusele igakülgse hinnangu andmata jätmises, kolmandaks varasema kaubamärgi väga nõrgast olemusest tuleneva eristusvõimega arvestamata jätmises ja neljandaks sõltumatu hinnangu puudumises ning igal juhul vales hinnangus varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamise ohule.

Esimene etteheide, et „keskmise tarbija testi“ on vääralt kohaldatud

- 93 Hageja väidab, et apellatsioonikoda kohaldas vääralt „keskmise tarbija testi“ ja et apellatsioonikoja otsuses on selles aspektis mitu analüüsiviga, millest enamik sisaldub tema väitel juba Üldkohtu tehtud tühistavas kohtuotsuses.
- 94 Hageja heidab kõigepealt apellatsioonikojale ette seda, et viimane otsustas vääralt lugeda spordirõivad ja -jalatsid tarbekaubaks, kuigi tegelikult on tegemist eriotstarbega kaubaga. Järgmiseks väidab ta, et apellatsioonikoda eiras tõika, et spordirõivaste ja -jalatsite teatavatel osadel on reklaami- või teavitusfunktsioon ning et väga sageli paigutatakse neile toodetele selliseid kaubamärke või kujutismärke nagu triibud. Hageja selgitab, et spordijalatsite keskmine tarbija on ostetava kauba valimisel harjunud usaldama neid tähiseid ning on seetõttu üldjuhul võimeline eristama spordijalatsite kaubamärke isegi siis, kui need on sarnased. Hageja väidab lõpuks, et apellatsioonikoda eiras tõika, et keskmine tarbija pöörab spordijalatsi päkaosa tiivale ning sinna paigutatud kujutismärgile eriti suurt tähelepanu. Järelikult tegi apellatsioonikoda hageja väitel hindamisvea, kui leidis, et spordijalatsite keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste ei ole kõrge, vaid üksnes madal.
- 95 Neid argumente arvestades on hageja esimese etteheite eesmärk sisuliselt seada kahtluse alla apellatsioonikoja hinnang asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astmele ja nõuda, et lähtutaks kõrgeastmest.
- 96 Selles küsimuses tuleb tõdeda, et apellatsioonikoda ei ole vaidlustatud otsuses asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet sõnaselgelt kindlaks määranud.
- 97 Siiski on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 10 esiteks maininud, et oma eelneva 28. novembri 2013. aasta otsuse punktis 51 leidis ta, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste kõne all olevate kaupade puhul ei ole keskmisest kõrgem. Teiseks tuletas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 57 meelde, et ka tühistava kohtuotsuse punktis 40 leidis Üldkohus, et nende toodete keskmine tarbija näitab üles keskmisel tasemel tähelepanelikkust. Neil tingimustel tuleb asuda seisukohale, et apellatsioonikoda jäi vaidlustatud otsuses tühistavat kohtuotsust järgides seisukohale, et tähelepanelikkuse aste on keskmine.
- 98 Seega tuleb uurida, kas hagejal on õigus vaidlustada apellatsioonikoja hinnang asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astmele, ning kui tal see õigus on, siis kas tema etteheide on põhjendatud.
- 99 Nimelt väidavad EUIPO ja menetlusse astuja, et asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astme küsimuse lahendasid lõplikult Üldkohus tühistavas kohtuotsuses ja Euroopa Kohus kohtumääruses apellatsioonkaebuse kohta. EUIPO täpsustab, et nimetatud kohtulahenditel on seadusjõud.
- 100 Seoses sellega tuleb märkida, et vastandatud kaubamärkide sarnasusele apellatsioonikoja poolt antud hinnangus vea tuvastamisel ja 28. novembri 2013. aasta otsuse tühistamisel tugines Üldkohus tühistava kohtuotsuse punktides 33 ja 40 eeskätt kahele asjaolule, millest esimese kohaselt on „spordijalatsid“ tarbekaubad ja teise kohaselt on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest koosneva asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste neid „spordijalatsid“ soetades keskmine. Hageja püüdis neid faktilisi hinnanguid Euroopa Kohtus vaidlustada, kuid viimane lükkas tema argumendid tagasi kui osaliselt vastuvõetamatud ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatud (kohtumäärus apellatsioonkaebuse kohta, punktid 11–18). Sellest järeldub, et 28. novembri 2013. aasta otsust tühistav kohtuotsus on jõustunud.
- 101 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on jõustunud tühistaval kohtuotsusel aga seadusjõud (vt 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus, Itaalia vs. komisjon, C-372/97, EU:C:2004:234, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika). See on nii kohtuotsuse resolutsioonil kui ka selle kohtuotsuse põhjendustel,

mis on resolutsiooni toetamiseks vajalikud ja viimasest seetõttu lahutamatud (vt 1. juuni 2006. aasta kohtuotsus, P & O European Ferries (Vizcaya) ja Diputación Foral de Vizcaya vs. komisjon, C-442/03 P ja C-471/03 P, EU:C:2006:356, punkt 44 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 102 Lisaks peab EUIPO määruse nr 207/2009 artikli 65 lõike 6 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 72 lõige 6) alusel võtma vajalikud meetmed liidu kohtu otsuse täitmiseks. Sellega seoses tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et tühistava kohtuotsuse täitmiseks ja selle täielikult elluviimiseks peab tühistatud akti vastu võtnud institutsioon järgima mitte ainult kohtuotsuse resolutsiooni, vaid ka põhjendusi, mille tulemusel resolutsioonini jõuti ja mis on selle toetamiseks vajalikud. Põhjendused näitavad nimelt ühelt poolt ära selle, milline konkreetne säte tunnistati õigusvastaseks, ja teiselt poolt resolutsioonis tuvastatud õigusvastasuse täpsed põhjused, ning asjaomane institutsioon peab neid arvestama tühistatud akti asendamisel (vt 25. märtsi 2009. aasta kohtuotsus, Kaul vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 13. aprilli 2011. aasta kohtuotsus, Safariland vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 41).
- 103 Käesoleval juhul tuleb tõdeda, et tühistava kohtuotsuse põhjendused, mida on meenutatud eespool punktis 100 ja mis käivad asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astme kohta, on selle kohtuotsuse resolutsiooni toetamiseks vajalikud. Seega on neil põhjendustel endal seadusjõud ja apellatsioonikoda pidi neid järgima.
- 104 Tuleb aga tõdeda, et nagu öeldud eespool punktis 97, järgis apellatsioonikoda keskmist tähelepanelikkuse astet kasutades tegelikult ja täielikult tühistava kohtuotsuse eelmainitud põhjendusi.
- 105 Vaidlustus, mille hageja esitas apellatsioonikoja poolt asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astmele antud hinnangu vastu, ei ole järelikult vastuvõetav.
- 106 Lisaks tuleb märkida, et vastupidi hageja väitele ei ole apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses määratlenud asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet madalana. Eespool punktides 97 ja 104 öeldust nähtub nimelt, et tegelikult lähtus apellatsioonikoda keskmisest tähelepanelikkuse astmest.
- 107 Lisaks ei sea ükski toimikus olev tõend seda hinnangut kahtluse alla ega võimalda põhjendada asjaomaste toodete keskmise tarbija tähelepanelikkuse astme määramist kõrgena. Seoses sellega tuleb märkida, et eelnevas 28. novembri 2013. aasta otsuses apellatsioonikoda juba otsustas põhjendatult, et keskmine tarbija ei näita üles keskmisest kõrgemal astmel tähelepanelikkust, kuna asjaomased klassi 25 kuuluvad tooted (jalatsid ja rõivad) on tarbekaubad, mida liidu tarbija sageli ostab ja kasutab, need ei ole hinnalised ega haruldased, nende soetamine ja kasutamine ei eelda eriteadmisi ja neil puudub oluline mõju tarbija tervisele, rahalistele vahenditele ja elukvaliteedile. Peale selle on Üldkohus juba varem mitmel puhul otsustanud, et klassi 25 kuuluvad kaubad ja konkreetselt „jalatsid“, „spordijalatsid“ või „jalanõud“ on tarbekaubad, mille puhul asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste on keskmine (vt selle kohta 16. oktoobri 2013. aasta kohtuotsus, Zoo Sport vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – K-2 (zoo sport), T-455/12, ei avaldata, EU:T:2013:531, punktid 28, 30, 36, 39 ja 42, ning 25. veebruari 2016. aasta kohtuotsus, Puma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sinda Poland (Looma kujutis), T-692/14, ei avaldata, EU:T:2016:99, punkt 25). Järelikult tuleb igal juhul nõustuda apellatsioonikoja hinnanguga, mille kohaselt taotletud kaubamärgiga tähistatud kaupade, see tähendab klassi 25 kuuluvate „jalatsite“ keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste on keskmine.
- 108 Seega on teise väiteosa esimene etteheide vastuvõetamatu ning igal juhul ka põhjendamatu, mistõttu see tuleb tagasi lükata.

Teine etteheide, mille kohaselt jäeti igakülgsest hindamata vastandatud kaubamärkide sarnasus

- 109 Hageja väitel ei hinnanud apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses õigesti seda, mil määral on vastandatud kaubamärgid sarnased. Apellatsioonikoda nimelt võttis üksnes üle Üldkohtu poolt tühistavas kohtuotsuses esitatud järelduse, et vastandatud kaubamärgid on teataval määral sarnased, ilma et oleks ise analüüsinud nende kaubamärkide sarnaseid jooni ja erinevusi. Hageja täpsustab, et konkreetselt oleks apellatsioonikoda pidanud arvestama teatavate erinevustega triipude pikkuse ja värvi osas, mida ei ole mainitud 28. novembri 2013. aasta otsuses ja mida Üldkohus seetõttu 21. mai 2015. aasta kohtuotsuses ei käsitlenud. Hageja lisab, et vastulausete osakond omalt poolt võrdles vastandatud kaubamärke põhjalikult, tuginedes eeskätt asjaolule, et taotletud kaubamärk on „asendmärk“, samas kui varasema kaubamärgi puhul on tegemist kujutismärgiga.
- 110 Selles küsimuses tuleb kõigepealt nentida, et apellatsioonikoda tõepoolest leidis vaidlustatud otsuse punktides 58, 60 ja 62, et vastandatud kaubamärgid on visuaalsest küljest teataval määral sarnased.
- 111 Samas nähtub aga vaidlustatud otsuse sõnastusest ja eeskätt selle punktides 18, 20 ja 57 see, et mainitud järelduse tegemisel tugines apellatsioonikoda asjaolule, et tühistavas kohtuotsuses analüüsis Üldkohus vastandatud kaubamärkide sarnaseid jooni ja erinevusi (tühistav kohtuotsus, punktid 34, 35, 39 ja 40) ning tuvastas, et need kaubamärgid on visuaalsest küljest teataval määral sarnased (tühistav kohtuotsus, punkt 43).
- 112 EUIPO väidab aga põhjendatult, et vastandatud kaubamärkide sarnasuse küsimus lahendati lõplikult tühistava kohtuotsuse põhjendustes, millel on seadusjõud.
- 113 Nimelt on selle kohtuotsuse põhjendused, milles tuvastatakse vastandatud kaubamärkide teatav sarnasus, selle kohtuotsuse, millega tühistatakse 28. novembri 2013. aasta otsus, resolutsiooni toetamiseks vajalikud. Sellega seoses tuleb esile tuua, et selle kohtuotsusega otsustatud tühistamise aluseks on põhjendus, et apellatsioonikoja poolt vastandatud kaubamärkide sarnasusele antud väär hinnang mõjutas eeskätt hinnangut, mille apellatsioonikoda andis tõenäosusele, et avalikkus seostab neid kaubamärke omavahel, ja määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud rikkumise ohule (tühistav kohtuotsus, punktid 51–54).
- 114 Sellest järeldub, et vastavalt eespool punktides 101 ja 102 viidatud kohtupraktikale ei saanud apellatsioonikoda vastulause põhjendatust määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 sätestatu alusel hinnates kõrvale jätta hinnangut, mille Üldkohus tühistavas kohtuotsuses andis vastandatud kaubamärkide sarnasusele.
- 115 Vaidlustus, mille hageja esitas vaidlustatud otsuse nende põhjenduste vastu, millega on üle võetud Üldkohtu järeldus vastandatud kaubamärkide sarnasuse kohta, ei ole järelikult vastuvõetav. Seega ei saa hageja apellatsioonikoja tulemuslikult ette heita seda, et viimane piirdus selle järelduse ülevõtmisega, ise vastandatud kaubamärkide sarnasuse määra analüüsimata.
- 116 Igal juhul ei saa seda järeldust ega hinnangut, mille andis Üldkohus ja hiljem apellatsioonikoda, kahtluse alla seada muude hageja argumentidega, mis on välja toodud eespool punktis 109.
- 117 Kuigi esiteks tõepoolest peab paika see, mida märkis hageja, et tühistava kohtuotsuse punktis 44 märkis Üldkohus, et teatavad talle EUIPO ja hageja poolt esitatud tõendid, millega sooviti näidata, et vastandatud kaubamärgid erinevad hageja ja menetlusse astuja toodetele paigutatud ribade erineva värvi ja pikkuse poolest, „ei ole asjassepuutuvad, kuna neid ei ole maininud apellatsioonikoda [28. novembri 2013. aasta] otsuses“. Lisaks märkis Üldkohus selle kohtuotsuse punktis 44, et „[n]ende uute tõenditega ei saa täiendada [28. novembri 2013. aasta] otsuse põhjendusi ja need ei mõjuta hinnangut selle kehtivusele“.

- 118 Siiski tuleb märkida ühelt poolt seda, et samuti tühistava kohtuotsuse punktis 44 leidis Üldkohus ka seda, et mis puutub triipude kalde erinevusest tingitud triipude pikkuse erinevust käsitlevasse argumenti, siis ei taju keskmine tarbija seda vastandatud kaubamärkide vähest erinevust, kuna selle tarbija tähelepanelikkuse aste on keskmine, ja see erinevus ei mõjuta vastandatud kaubamärkidest jäävat tervikmuljet, mille loovad laiad kaldus triibud jalatsi päkaosa tiival. Vastupidi sellele, mida väidab hageja, on Üldkohus niisiis ikkagi arvesse võtnud asjaolu, et vastandatud kaubamärgid moodustavad triibud võivad olla erineva pikkusega.
- 119 Kuigi peab paika, et Üldkohus ei võtnud otsesõnu arvesse triipude värvi, tuleb teiselt poolt kõigepealt täpsustada, et selle arvestamata jätmise oleks hageja pidanud vaidlustama tühistava kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuses, kui ta sellist vaidlustamist põhjendatuks pidas. Järgmiseks olgu märgitud, et kohtumääruse apellatsioonkaebuse kohta punktis 59 leidis Euroopa Kohus, et arvestades eelkõige seda, et Üldkohus tegi otsustuse triipude pikkuse erinevust puudutava argumendi kohta, andis Üldkohus tühistavas kohtuotsuse tegelikult igakülgse hinnangu vastandatud kaubamärkide sarnastele joontele ja erinevusele. Lõpetuseks tuleb tõdeda, et toimiku materjalidest ei nähtu, et hageja ja menetlusse astuja oleksid taotlenud vastavalt taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi registreerimist märkega värvi kohta kooskõlas komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), artikli 3 lõikes 5 (nüüd komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1431, millega nähakse ette määruse nr 207/2009 teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2017, L 205, lk 39), artikli 3 lõike 3 punktid b ja f) sätetstatuga. Ehkki taotletud kaubamärgi puhul on triibud halli värvi, samas kui varasema kaubamärgi puhul on triibud musta värvi, on mõlemas vastandatud kaubamärgis pealegi tegemist tumedat värvi triipudega, mistõttu vähene värvierinevus nende kaubamärkide vahel ei saa kõigutada Üldkohtu ja hiljem apellatsioonikoja poolt antud hinnangut, et vastandatud kaubamärgid on teataval määral sarnased.
- 120 Teiseks ei mõjuta asjaolu, et vastulausete osakond võrdles omalt poolt väidetavalt vastandatud kaubamärke põhjalikult, iseenesest Üldkohtu ja hiljem apellatsioonikoja poolt kaubamärkide sarnasusele antud hinnangu põhjendatust. Peale selle tuleb märkida, et vastulausete osakond mitte ainult ei leidnud oma 22. mai 2012. aasta otsuse leheküljel 5, et vastandatud kaubamärkide visuaalsed erinevused on vastukaaluks nende sarnastele joontele, vaid märkis selle otsuse lehekülgedel 2, 5, 7 ja 8 ka, et vastandatud kaubamärkidel on sarnaseid jooni ja need kaubamärgid on järelikult teataval määral sarnased.
- 121 Mis lisaks puutub argumenti seoses sellega, et taotletud kaubamärk on „asendmärk“, samas kui varasem kaubamärk on kujutismärk, siis tuleb EUIPO poolt kohtuistungil väidetud eeskujul tõdeda, et ka varasema kaubamärgi, mis on esitatud eespool punktis 7, võib määratleda „asendmärgina“. Nimelt, sarnaselt taotletud kaubamärgiga koosneb varasem kaubamärk ainult kolmest paralleelsest triibust, mis on paigutatud jalatsile, mille kontuur on märgitud katkendjoonega, mis osutab sellele, et kontuur ei ole kaubamärgi osa.
- 122 Igal juhul ei täpsusta hageja ja Üldkohus ka ei näe, kuidas võib vastandatud kaubamärkide väidetav erinevus vähendada nende kaubamärkide sarnasust.
- 123 Seoses sellega tuleb märkida, et erinevalt määrusest 2017/1431 ei ole määruses nr 207/2009 ja määruses nr 2868/95 mainitud „asendmärki“ kui kaubamärkide ühte konkreetset liiki. Lisaks on „asendmärk“ lähedane sellistele kaubamärgi liikidele nagu kujutismärk ja ruumiline kaubamärk, kuna nende puhul on tegemist kujutiselementide või ruumiliste elementide esitamisega toote pinnal (15. juuni 2010. aasta kohtuotsus, X Technology Swiss vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Oranž soki varbaosa), T-547/08, EU:T:2010:235, punkt 20; vt selle kohta samuti 26. veebruari 2014. aasta kohtuotsus, Sartorius Lab Instruments vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Ekraani allservas olev kollane ringjoone kaar), T-331/12, EU:T:2014:87, punkt 14).

- 124 Lisaks märgib hageja EUIPO juhistelegi tuginedes ka ise, et erinevus nende kaht liiki kaubamärgi vahel tuleneb sellest, et kujutismärk annab igakülgse kaitse kogu kaubamärgile, samas kui asendmärk annab kaitse ainult sellele, kuidas kaubamärk on esitatud.
- 125 Seega, isegi siis, kui lugeda tõendatuks väidetav erinevus vastandatud kaubamärkide vahel, mis mõlemad koosnevad jalatsile paigutatud paralleelsetest triipudest, mõjutab see erinevus käesoleval juhul üksnes seda, millised elemendid on nende kaubamärkide raames kaitstud, ning ei saa seega avaldada mõju sellele, mil määral on need kaubamärgid sarnased, ja samuti mitte sellele, kuidas asjaomane avalikkus võib neid kaubamärke tajuda.
- 126 Lisaks olgu öeldud, et vastulausete osakonna otsusest ei nähtu, et see osakond tegi vastandatud kaubamärkide sarnasuse hindamisel mingeid järeldusi selle põhjal, et need kaubamärgid on eri liiki.
- 127 Neil tingimustel ei saa hageja apellatsioonikojale tulemuslikult ette heita vastandatud kaubamärkide selle erinevusega arvestamata jätmist.
- 128 Seega on teise väiteosa teine etteheide vastuvõetamatu ja igal juhul ka põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata.

Kolmas etteheide, mille kohaselt jäeti arvestamata varasema kaubamärgi olemusest tuleneva väga nõrga eristusvõimega

- 129 Hageja väitel tegi apellatsioonikoda hindamisvea, jättes vaidlustatud otsuses lahendamata küsimuse varasema kaubamärgi eristusvõime tugevuse kohta ning eeskätt jättes arvestamata tõigaga, et selle kaubamärgi olemusest tulenev eristusvõime on väga nõrk. Nimelt on varasema kaubamärgi eristusvõime ja eeskätt olemusest tuleneva eristusvõime tugevus kriteerium, mis on eriti oluline siis, kui hinnatakse esiteks tõenäosust, et asjaomane avalikkus ajab vastandatud kaubamärgid omavahel segi, seostab neid omavahel või peab neid lähedasteks, ja teiseks mõne määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud rikkumise tõenäosust. Lisaks sõltub isegi maineka kaubamärgi puhul kaubamärgi eristusvõime tugevus kõnealuse kaubamärgi olemusest tulenevast eristusvõimest. Peale selle muudab asjaolu, et sarnaselt varasemale kaubamärgile ja kooskõlas tavapärase toimimisviisiga on taotletud kaubamärk paigutatud jalatsile ja seetõttu kasutatakse vastandatud kaubamärke identsete kaupade jaoks, varasema kaubamärgi veelgi vähem unikaalseks kui vastandatud kaubamärkide kasutamisel erinevate kaupade jaoks.
- 130 Sellest argumentatsioonist nähtub, et esiteks heidab hageja apellatsioonikojale ette seda, et viimane ei analüüsinud ega määratlenud varasema kaubamärgi eristusvõime ning eeskätt olemusest tuleneva eristusvõime tugevust, ja teiseks väidab, et selle kaubamärgi eristusvõime ei ole kuigi tugev eeskätt selle tõttu, et asjaomase kaubamärgi olemusest tulenev eristusvõime on väga nõrk.
- 131 Esmalt tuleb tõdeda, et vastab tõele, et apellatsioonikoda ei esitanud vaidlustatud otsuses sõnaselget seisukohta varasema kaubamärgi eristusvõime – olgu see siis olemusest tulenev või kasutamise käigus omandatud – tugevuse kohta.
- 132 Sellegipoolest täpsustas apellatsioonikoda oma eelneva 28. novembri 2013. aasta otsuse punktides 65, 67 ja 83, et kuigi menetlusse astuja varasemate kaubamärkide ja eeskätt varasema kaubamärgi ja Saksa kaubamärgi nr 39950559 olemusest tulenev eristusvõime on nõrk, kompenseerib selle nõrkuse nende kaubamärkide järjepidev ja ulatuslik kasutamine, nii et need on omandanud vähemalt tavalise eristusvõime. Tühistavas kohtuotsuses Üldkohus seda nimetatud varasemate kaubamärkide eristusvõime tugevusele antud hinnangut ei kummutanud. Lisaks annab sellisest hinnangust tunnistust vaidlustatud otsuse punkt 10, milles on kokku võetud apellatsioonikoja poolt 28. novembri 2013. aasta otsuses järgitud põhistuskäik. Neil tingimustel tuleb olla seisukohal, et vaidlustatud otsuses järgis apellatsioonikoda oma varasemat hinnangut varasema kaubamärgi eristusvõime tugevusele.

- 133 Seega puudub hagejal alus väita, et vaidlustatud otsuses jättis apellatsioonikoda täielikult arvestamata varasema kaubamärgi eristusvõime tugevusega.
- 134 Teiseks tuleb meelde tuletada, et esimese väiteosa analüüsist (vt punktid 65–90 eespool) nähtub, et varasem kaubamärk on omandanud liidus maine. Lisaks saab seda eristusvõimet lugeda tugevaks, nagu tõdetakse edaspidi punktis 162.
- 135 Kui aga on tuvastatud kaubamärgi maine, siis ei oma kaubamärgi eristusvõime tuvastamise eesmärgil selle kaubamärgi olemusest tuleneva eristusvõime tõendamise enam tähtsust (kohtumäärus apellatsioonkaebuse kohta, punktid 75 ja 76). Nimelt võib varasemal kaubamärgil olla spetsiifiline eristusvõime mitte üksnes selle olemusest tulenevalt, vaid ka üldtuntuse tõttu avalikkuse seas (vt analoogia alusel 11. novembri 1997. aasta kohtuotsus, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24), nii et kui kaubamärk on tänu üldtuntusele muutunud spetsiifiliselt eristusvõimeliseks, siis ei saa vastandatud kaubamärkide vahel oleva seose ja seega määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses rikkumisele hinnangu andmise kontekstis olla tulemuslik argument, mis põhineb selle kaubamärgi väga nõrgal olemusest tuleneval eristusvõimel (vt analoogia alusel 17. juuli 2008. aasta kohtuotsus, L & D vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punktid 67 ja 68).
- 136 Neil tingimustel tuleb kinnitada apellatsioonikoja hinnangut, et varasemal kaubamärgil on ulatuslikust kasutamisest tulenevalt tavaline eristusvõime.
- 137 Seega puudub hagejal alus väita esiteks, et apellatsioonikoda oleks pidanud vaidlustatud otsuses arvestama varasema kaubamärgi olemusest tuleneva eristusvõime tugevusega, ja teiseks, et selle olemusest tuleneva eristusvõime nõrkuse tõttu tulnuks varasema kaubamärgi eristusvõime hinnata ümber madalamaks.
- 138 Teise väiteosa kolmas etteheide tuleb järelikult tagasi lükata.

Neljas etteheide, mille kohaselt varasema kaubamärgi eristusvõime või maine rikkumise ohule ei ole antud sõltumatut hinnangut või siis on see hinnang igal juhul vale

- 139 Sisuliselt väidab hageja, et taotletud kaubamärki kasutades ei kasutata ebaausalt ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ega kahjustata neid.
- 140 Täpsemalt on hageja sõnastanud etteheite vaidlustatud otsusele kaheosalisena. Esiteks ei andnud apellatsioonikoda hageja väitel „sõltumatut“ hinnangut sellele, kas taotletud kaubamärki kasutades kasutatakse ebaausalt ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet või kahjustatakse neid. Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse asjaolu, et menetlusse astuja ei tõendanud vastulausemenetluses ja hiljem kaebemenetluses ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, kuigi vastandatud kaubamärgid on turul rahumeelselt kooseksisteerinud väga palju aastaid ja väidetav rikkumine pidanuks neil tingimustel turul selgelt näha olema.
- 141 Seega tuleb vaidlustatud otsuse põhjendustest lähtudes ja kõiki toimikus olevaid asjasse puutuvaid tõendeid arvestades kontrollida, kas neljanda etteheite mõlemad osad on põhjendatud.

Neljanda etteheite esimene osa, mille kohaselt on jäetud andmata sõltumatu hinnang varasema kaubamärgi maine või eristusvõime rikkumise esinemisele

- 142 Eelnevalt tuleb lühidalt kirjeldada arutluskäiku, mille apellatsioonikoda esitas vaidlustatud otsuses.
- 143 Kõigepealt möönis apellatsioonikoda käesolevas asjas vaidlustatud otsuse punktis 61 sisuliselt, et kui taotletud kaubamärk registreerida, siis nõrgeneks seos ühelt poolt varasema kaubamärgi, millega kaasneb maineväärtus, prestiižne kuvand ja hea maine, ja teiselt poolt menetlusse astuja vahel, nii et

selle tulemuseks oleks varasema kaubamärgi ainulaadsuse „lahjenemine“. Seoses sellega on vaidlustatud otsuses välja toodud märkimisväärse maineväärtuse olemasolu, mis on selle kaubamärgi mitmekümneaastase edendustegevuse, tõhusa reklaami ja turul laialdase kohalolu säilitamise tulemus.

- 144 Järgmiseks märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 60, 62 ja 63, et varasem kaubamärk on omandanud tähelepanuväärse ja üleilmse maine, et vastandatud kaubamärgid on sarnased, et asjaomased kaubad on identsed ja et järelikult on tegemist ka ühe ja sama asjaomase avalikkusega. Vaidlustatud otsuse punktis 63 lisas apellatsioonikoda, et neil tingimustel on vältimatu, et hageja kliendid tunnevad varasemat kaubamärki ja tajuvad „seost“ taotletud kaubamärgiga.
- 145 Lõpuks otsustas apellatsioonikoda nende asjaolude põhjal vaidlustatud otsuse punktis 65, et käesoleval juhul on väga tõenäoline, et taotletud kaubamärk – tahtlikult või mitte – kasutab ebaausalt ära varasema kaubamärgi väljakujunenud mainet ja märkimisväärseid investeeringuid, mida menetlusse astuja on teinud sellise maine saavutamiseks.
- 146 Neist vaidlustatud otsuse siinkohal meelde tuletatud kaalutlustest nähtub, et vastupidi hageja väitele hindas apellatsioonikoda käesoleval juhul ise, kas on oht, et taotletud kaubamärgi kasutamisega kasutatakse ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet. Hinnangu andmise raames võttis apellatsioonikoda eespool punktis 50 viidatud kohtupraktikast lähtudes vaidlustatud otsuse punktis 61 täiendavalt arvesse võimalust, et varasema kaubamärgi ainulaadsuse „lahjenemise“ tõttu rikub selline kasutamine varasema kaubamärgi eritusvõimet.
- 147 Seevastu ei võtnud apellatsioonikoda seisukohta esiteks varasema kaubamärgi maine kahjustamise küsimuses ja teiseks vastas ainult kaudselt küsimusele varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamise esinemise kohta. Nimelt tugines apellatsioonikoda määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel vastulause rahuldamisel ennekõike põhjendusele, et taotletud kaubamärgi kasutamisega kasutatakse ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet, kusjuures see põhjendus ise rajanes ainult osaliselt ja kaudselt selle kaubamärgi eristusvõime nõrgendamise või „lahjenemise“ ohul.
- 148 Võttes arvesse seda, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 on rikkumise kolm liiki sätestatud alternatiivsetena, millele on tähelepanu juhitud eespool punktis 37, siis on põhjendus, et taotletud kaubamärgi kasutamisega kasutatakse ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet – juhul kui see osutub põhjendatuks –, siiski piisav alus kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks tingimusel, et taotletud kaubamärgi kasutamiseks puudub tungiv põhjus. Sellest järeldub, et hageja ei saa tulemuslikult apellatsioonikoja ette heita küsimuse, kas viimase poolt aluseks võetud rikkumise liigist erinev rikkumine on aset leidnud või mitte, lahendamata jätmist. Seega on ainetud hageja need argumendid, mis põhinevad sellel, et väidetavalt ei kontrollinud apellatsioonikoda, kas esineb varasema kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamist.
- 149 Seega tuleb teise väiteosa neljanda etteheite esimene osa tagasi lükata.

b) Neljanda etteheite teine osa, mille kohaselt on jäetud tõendamata varasema kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamise esinemine

- 150 Nagu eespool punktis 140 on öeldud, väidab hageja sisuliselt, et menetlusse astuja ei ole tõendanud, et taotletud kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nimelt ei ole vastandatud kaubamärkide sarnasus hageja sõnul piisav selleks, et asjaomane avalikkus looks seose vastandatud kaubamärkide vahel. Lisaks on taotletud kaubamärgi tema väitel varem kasutatud väga palju aastaid kõrvuti varasema kaubamärgiga ja sellele vaatamata ei ole turul siiani ilmnenud mingit varasema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist ega selle kaubamärgi kahjustamist.

- 151 Kõigepealt ei saa jätta meenutamata, et nagu on öeldud eespool punktides 147 ja 148, põhineb vaidlustatud otsus esiteks ennekõike põhjendusel, et taotletud kaubamärgi kasutamisega võidakse ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet, ja teiseks on sellise rikkumise oht iseenesest piisav, et põhjendada registreerimisest keeldumist, kui puudub tungiv põhjus taotletud kaubamärgi kasutamiseks. Seega saab etteheide, et menetlusse astuja on jätnud tõendamata määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud rikkumise esinemise, olla tulemuslik vaid osas, milles selle eesmärk on vaidlustada varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohu esinemist. Sellest järeldub, et ei ole vaja kontrollida, kas taotletud kaubamärgi kasutamine võib kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.
- 152 Nagu on märgitud eespool punktides 30 ja 46, tuleb esiteks vastandatud kaubamärkide vahelise seose ja teiseks varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohu olemasolu või puudumist hinnata igakülselt, võttes arvesse kõiki juhtumi olulisi asjaolusid.
- 153 Mõned neist asjaoludest ja eeskätt need, mida on mainitud eespool punktides 30, 31 ja 47, nõuavad eelnevat analüüsi EUIPO pädevate üksuste, nimelt vastulausete osakonna ja vajaduse korral apellatsioonikoja poolt. Analüüsida tuleb eeskätt asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet, asjaomaste kaupade sarnasust, vastandatud kaubamärkide sarnasuse määra ning varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime tugevust.
- 154 Lisaks võib varasema kaubamärgi omanik esitada muid asjakohaseid tõendeid, selleks et tõendada konkreetsemalt varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohtu või selle puudumist, ja EUIPO pädevad üksused võivad neile tõenditele tugineda.
- 155 Neil tingimustel tuleb kõigepealt esimese asjana meelde tuletada ja vastavalt vajadusele kontrollida hinnangut, mille apellatsioonikoda on andnud eespool punktis 153 nimetatud olulistele asjaoludele. Seejärel tuleb teiseks ja kolmandaks kontrollida, kas arvestades neid asjaolusid, muid menetlusse astuja poolt apellatsioonikoja poolt esitatud või viimase poolt vaidlustatud otsuse aluseks võetud tõendeid ning vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimise võimalikku mõju, millele hageja on tuginenud, on apellatsioonikoda teinud hindamisvea, otsustades, et käesoleval juhul esineb vastavalt seos vastandatud kaubamärkide vahel ja varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise oht.

Eelnev hinnang olulistele asjaoludele

Asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste

- 156 Teise väiteosa esimese etteheite analüüsist (vt punktid 93–108 eespool) nähtub, et apellatsioonikoda otsustas vaidlustatud otsuses põhjendatult, et asjaomane avalikkus, see tähendab taotletud kaubamärgiga tähistatud kaupade keskmine tarbija, on keskmiselt tähelepanelik.

Asjaomaste kaupade sarnasus

- 157 Vaidlustatud otsuse punktis 53 sedastas apellatsioonikoda, et nii varasemat kaubamärki kui ka taotletud kaubamärki kasutatakse „jalatsite“ tähistamiseks, nii et asjaomased kaubad on identsed.
- 158 Hageja ei vaidlusta mingil moel asjaomaste kaupade ilmselget identsust, mida on kinnitatud vaidlustatud otsuse punktides 60 ja 62–64. Apellatsioonikoja poolt selles küsimuses antud hinnanguga tuleb seega nõustuda.

Vastandatud kaubamärkide sarnasuse määr

159 Teise väiteosa teise etteheite analüüsist (vt punktid 109–128 eespool) nähtub, et apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuses tehtud järeldus, et vastandatud kaubamärgid on teataval määral sarnased, on põhjendatud.

Varasema kaubamärgi maine suurus

160 Kõigepealt tuleb meenutada, et esimese väiteosa analüüsist (vt punktid 65–90 eespool) nähtub, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses põhjendatult, et varasem kaubamärk on omandanud liidus maine.

161 Selle maine suuruse osas nähtub vaidlustatud otsuse punktides 33 ja 36–38, et apellatsioonikoja seisukohalt on varasem kaubamärk väga mainekas. Ka täpsustas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 41 ja 62, et see maine on kauaaegne, püsiv, märkimisväärne ja üleilmne. Seevastu ei nõustunud apellatsioonikoda menetlusse astuja argumendiga, kes oma vastulause leheküljel 11 väitis, et tema kaubamärk on erakordselt mainekas.

162 Hageja, kes vaidlustab varasema kaubamärgi maine olemasolu üldse, ei kritiseeri konkreetselt apellatsioonikoja hinnangut maine suurusele. Ent esimese väiteosa raames analüüsitud tõendid on piisavad selleks, et lisaks maine enda olemasolule tuvastada, et tegemist on väga maineka kaubamärgiga. Lisaks mainis Üldkohus tühistava kohtuotsuse punktis 47 apellatsioonikoja 28. novembri 2013. aasta otsuse punktis 66 esitatud järeldust, et varasem kaubamärk on väga mainekas (Üldkohtu sõnastuses „olulise mainega“), seadmata seda järeldust kahtluse alla.

163 Neil tingimustel tuleb nõustuda apellatsioonikoja hinnanguga varasema kaubamärgi maine suurusele.

Varasema kaubamärgi eristusvõime tugevus

164 Teise väiteosa kolmanda etteheite analüüsist (vt punktid 129–138 eespool) nähtub, et apellatsioonikoda otsustas vaidlustatud otsuses põhjendatult, et varasema kaubamärgi ulatusliku kasutamise tõttu on sellel tavaline eristusvõime.

Igakülgne hinnang vastandatud kaubamärkide vahelisele seosele

165 Nagu on tõdetud eespool punktis 144, otsustas apellatsioonikoda eeskätt vastandatud kaubamärkide sarnasusele – isegi „vähesele“ –, asjaomaste kaupade identsusele ja varasema kaubamärgi maine tugevusele tuginedes vaidlustatud otsuse punktis 63, et asjaomane avalikkus tajub seost vastandatud kaubamärkide vahel.

166 Hageja vaidleb sellele järeldusele vastu, väites, et apellatsioonikoda hindas valesti asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet, vastandatud kaubamärkide sarnasust ja maine suurust ning järelikult varasema kaubamärgi eristusvõimet.

167 Siiski tuleb märkida esiteks seda, et hageja argumentatsioon seoses apellatsioonikoja poolt nendele asjaoludele antud hinnangus väidetavalt tehtud vigadega on juba esimese väiteosa ning teise väiteosa kolme esimese etteheite käsitlese raames tagasi lükatud.

168 Teiseks kuuluvad asjaolud, millega apellatsioonikoda arvestas, nende hulka, mida peetakse sellise seose olemasolu tuvastamisel asjakohaseks (vt eespool punktides 30 ja 31 viidatud kohtupraktika). Eriti on põhjendatud apellatsioonikoja seisukoht vaidlustatud otsuse punktis 63, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 raames võib vastandatud kaubamärkide „vähene“ sarnasus olla piisav, et asjaomane avalikkus tajuks nende vahel seost (vt eespool punktis 29 viidatud kohtupraktika).

- 169 Hageja ei ole esitanud muid argumente, millega ta konkreetset vaidlustaks apellatsioonikoja tuvastuse, et asjaomane avalikkus võib tajuda seost vastandatud kaubamärkide vahel.
- 170 Siiski tugineb hageja varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohu esinemise vaidlustamise eesmärgil vastandatud kaubamärkide rahumeelsele kooseksisteerimisele turul paljude aastate vältel ja sellele, et asjaomase avalikkuse seas puudub segadus tema kaupade päritolu osas. Selleks et rõhutada, et taotletud kaubamärgi kasutamiseks on tungiv põhjus, täpsustab hageja lisaks, et on võimalik, et see kooseksisteerimine vähendab tõenäosust, et tarbijad tajuvad seost nende kahe kaubamärgi vahel.
- 171 Eespool punktides 32–34 meelde tuletatud kohtupraktikast aga nähtub, et vastandatud kaubamärkide varasem kooseksisteerimine turul võib vähendada tulevikus nende kaubamärkide lähedasteks pidamise tõenäosust ja seega tõenäosust, et asjaomane avalikkus tajub nende vahel seost, kuid seda siiski eeskätt tingimusel, et see kooseksisteerimine on olnud rahumeelne ja on järelikult rajanenud lähedasteks pidamise tõenäosuse puudumisel.
- 172 Neil tingimustel tuleb hinnata, kas see tingimus on täidetud.
- 173 Käesoleval juhul viitab hageja, selleks et põhjendada vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimist, taotletud kaubamärgi ning mitme muu jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva sarnase kaubamärgi või tähise kasutamisele.
- 174 Käesolevas etapis ei ole seoses selle kooseksisteerimisega vaja analüüsida kõiki poolte poolt peamiselt kolmanda väiteosa raames esitatud argumente. Eeskätt ei ole alljärgneva huvides tarvis anda hinnangut sellele, kas ja mil määral on hageja tõendanud taotletud kaubamärgi tegelikku kasutamist ja selle kasutamise ulatust, mille menetlusse astuja on samuti vaidlustanud.
- 175 Nimelt ei ole vaidlust esiteks selle üle, et menetlusse astuja vaidlustas Saksamaa kohtus Landgericht München (Müncheni esimese astme kohus, Saksamaa) jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva kaubamärgi kasutamise hageja väidetavast õiguseellasest äriühingu Patrick International SA poolt, ja et 12. novembri 1990. aasta otsusega keelas see kohus mainitud äriühingul seda kaubamärki kandvate kaupade turustamise põhjendusel, et esineb segiajamise tõenäosus teatavate menetlusse astuja siseriiklike kaubamärkidega. Selle vaidluse raames vaidlustatud kaubamärk oli kujutatud järgmiselt:



- 176 Vastab tõele, et äriühingu Patrick International SA poolt tollal kasutatud kaubamärk ei ole identne taotletud kaubamärgiga ja eelmainitud Saksamaa kohus otsustas menetluses olnud kohtuvaidluses, et kõnealune kaubamärk jättis mulje kolmest triibust koosnevast kaubamärgist. Siiski tuleb selle kohtu hinnangust sõltumatult tõdeda, et kõnealune kaubamärk on taotletud kaubamärgile piisavalt lähedane, selleks et menetlusse astuja poolt selle kasutamise vaidlustamisega saaks arvestada, kui hinnata tuleb ühelt poolt hageja kahest triibust koosnevate kaubamärkide ja teiselt poolt menetlusse astuja kolmest triibust koosnevate kaubamärkide – kui need on paigutatud jalatsile – väidetava kooseksisteerimise rahumeelsust või selle puudumist.

- 177 Teiseks tuleb märkida, et käesolev kohtuvaidlus ei ole esimene hageja ja menetlusse astuja vaheline kohtuvaidlus, mis käsitleb jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva EL kaubamärgi registreerimist hageja poolt.
- 178 Nimelt oli menetlusse astuja juba siis, kui hageja 1. juulil 2009 esitas taotletud kaubamärgi registreerimistaotluse, esitanud vastulause ühe hageja taotletud sellise kaubamärgi registreerimisele, millel olid samad tunnused kui taotletud kaubamärgil, sest ta oli 30. juulil 2004 esitanud vastulause taotletud kaubamärgiga sarnase kahest triibust koosneva kaubamärgi registreerimisele klassidesse 18, 25 ja 28 kuuluvate kaupade jaoks.
- 179 Seega ei saa Saksamaal 1990. aastal toimunud kohtuvaidlust ning varasemat 2004. aastal esitatud vastulauset arvestades lugeda rahumeelseks ühelt poolt taotletud kaubamärgi ja hageja sarnaste muude kaubamärkide ning teiselt poolt varasema kaubamärgi ja menetlusse astuja muude sarnaste kaubamärkide väidetavat kooseksisteerimist turul. Seega ei põhine see kooseksisteerimine sellisena vastandatud kaubamärkide lähedasteks pidamise tõenäosuse puudumisel.
- 180 Neil tingimustel tuleb nõustuda apellatsioonikoja hinnanguga vastandatud kaubamärkide vahel seose olemasolule.

Igakülgne hinnang varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohule

- 181 Esiteks nähtub vaidlustatud otsuse punktides 60–65, et varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohu tuvastamiseks tugines apellatsioonikoda käesoleval juhul konkreetselt esiteks sellele, et varasem kaubamärk on väga mainekas, ja teiseks asjaomaste kaupade identsusele.
- 182 Nagu on tõdetud eespool punktis 161, vastab tõele, et apellatsioonikoda ei määratlenud varasema kaubamärgi mainet erakordsena, nii et rikkumise esinemist ei saa eespool punktis 41 viidatud kohtupraktika põhjal eeldada ainult sellest asjaolust. Siiski otsustas apellatsioonikoda põhjendatult, et varasem kaubamärk on omandanud suure, kauaaegse ja püsiva maine.
- 183 Paslik on meelde tuletada, et mida mainekam on kaubamärk, seda tõenäolisem on, et selle kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamisega kasutatakse ära varasema kaubamärgi mainet (vt eespool punktis 48 viidatud kohtupraktika).
- 184 Samamoodi on ärakasutamine seda tõenäolisem, mida sarnasemad on vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad või teenused (vt punkt 49 eespool). Apellatsioonikoda otsustas vaidlustatud otsuse punktis 64 seega põhjendatult, et kuna käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, siis on loogiline, et ebaausa ärakasutamise oht on suurem kui siis, kui asjaomased kaubad on erinevad.
- 185 Järelikult on see kahte aspekti hõlmav asjaolu, mille apellatsioonikoda välja tõi ning mis ühelt poolt seisneb selles, et varasem kaubamärk on omandanud suure, kauaaegse ja püsiva maine, ning teiselt poolt selles, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed, selline, mis suurendab oluliselt ebaausa ärakasutamise tõenäosust.
- 186 Teiseks tuleb juba eespool punktis 143 märgitule sarnaselt tõdeda, et vaidlustatud otsuse punktis 61 nõustus apellatsioonikoda, et varasema kaubamärgiga kaasnevad märkimisväärne maineväärtus, prestiižne kuvand ja hea maine, ning et see maineväärtus on selle kaubamärgi mitmekümneaastase edendustegevuse, tõhusa reklaami ja turul laialdase kohalolu säilitamise tulemus. Samuti märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 65 ära märkimisväärsed investeeringud, mida menetlusse astuja on teinud varasema kaubamärgi sellise maine saavutamiseks.

- 187 Seoses sellega nähtub vastulause lehekülgedest 12–14, et lisaks oma varasema kaubamärgi mainele, vastandatud kaubamärkide sarnasusele ja asjaomaste kaupade sarnasusele juhtis menetlusse astuja vastulausete osakonnas tähelepanu ka asjaolule, et varasemal kaubamärgil on külgetõmbejõud ning kaubamärgil on külgetõmbejõud, mis tuleneb kvaliteedist ja prestiižist ning on omandatud aastakümnete vältel tehtud investeringute, uuenduste ja reklaami tulemusel. Seoses sellega selgitas menetlusse astuja, et taotletud kaubamärgi kasutamise korral kantakse varasemat kaubamärki kandvatele kaupadele omistatavad positiivsed omadused üle hageja kaupadele.
- 188 Seega ei pea paika hageja väide, et menetlusse astuja ei ole varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise esinemise tõendamise eesmärgil esitanud ühtki asjakohast tõendit.
- 189 Lisaks ei ole hageja vaidlustanud seda, et menetlusse astuja on aastakümnete vältel teinud oma kaubamärgi kuvandi loomise ja säilitamise, maineväärtuse suurendamise ja seega selle kaubamärgi olemusest tuleneva majandusliku väärtuse kasvatamise eesmärgil tegelikke ja olulisi ärilisi pingutusi.
- 190 Varasema maineka kaubamärgi omaniku tehtud olulised pingutused muudavad aga veelgi tõenäolisemaks, et kolmandatel isikutel tekib kiusatus sellele kaubamärgile sarnase kaubamärgi kasutamisega asuda varasema kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase külgetõmbejõust, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada nii ilma mingisugust rahalist hüvitist maksmata ja ise pingutamata ära varasema kaubamärgi omaniku tehtud ärilisi pingutusi.
- 191 Kolmandaks väidavad EUIPO ja menetlusse astuja, et hageja või vähemalt tema väidetav õiguseellane on selgelt vihjanud varasemale kaubamärgile, mis koosneb kolmest triibust, kasutades 2007. aastal Hispaanias ja Portugalis läbi viidud, kahest triibust koosnevat kaubamärki kandvate hageja enda kaupade reklaamikampaanias reklaamfraasi „two stripes are enough“ (kahest triibust piisab).
- 192 Hageja ei vaidle vastu, et reklaamfraasi „two stripes are enough“ tema teatavate kaupade reklaamimiseks tegelikult kasutati. On aga ilmselge, et sellise reklaamfraasi kasutamise eesmärk on viidata varasemale kaubamärgile, mis on tarbijale tuntud oma maine tõttu, ja anda mõista, et kahest triibust koosnevat kaubamärki kandvad hageja müüdavad kaubad on kvaliteedilt samaväärsed kolmest triibust koosnevat kaubamärki kandvate kaupadega, mida müüb menetlusse astuja. Neil tingimustel tuleb 2007. aastal Hispaanias ja Portugalis läbiviidud reklaamikampaaniat analüüsida kui varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise katset. Selline käitumine, mis on tuvastatud taotletud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi tegeliku kasutamise puhul, kujutab endast konkreetset asjaolu, mis on eriti asjakohane varasema kaubamärgi maine ebaausa ärakasutamise ohu tuvastamisel (vt eespool punktis 39 viidatud kohtupraktika).
- 193 Neljandaks tuleb märkida, et varasema kaubamärgi maine – taotletud kaubamärgi kasutamisega – ärakasutamise tõenäosuse vaidlustamiseks väitis hageja ainult seda, et vaatamata kaubamärkide turul kooseksisteerimisele, ei ole see oht minevikus konkretiseerunud.
- 194 Kuid eespool punktides 174–179 nähtub, et vastandatud kaubamärkide väidetavat kooseksisteerimist ei saa pidada rahumeelseks. Lisaks on eespool punktis 192 tõdetud, et taotletud kaubamärgi kasutamine on juba kaasa toonud vähemalt ühe katse kasutada ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet.
- 195 Sellest järeldub, et vastandatud kaubamärkide varasem väidetav kooseksisteerimine turul ei võimalda välistada apellatsioonikoja poolt tuvastatud võimalust, et tulevikus rikutakse varasema kaubamärgi mainet.
- 196 Neil tingimustel ja võttes arvesse kõiki käesoleva juhtumi olulisi asjaolusid, on menetluse astuja poolt apellatsioonikojale esitatud tõendid ning viimase poolt aluseks võetud tõendid piisavad selleks, et tõendada parasiitluse olulise ohu esinemist. Seega ei teinud apellatsioonikoda hindamisviga, kui ta otsustas, et taotletava kaubamärgi kasutamisega kasutatakse tõenäoliselt ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet.

197 Seega tuleb teise väiteosa neljanda etteheite teine osa ning järelikult kogu etteheide ning see väiteosa tervikuna tagasi lükata.

Kolmas väiteosa, mille kohaselt on taotletud kaubamärgi kasutamiseks tungiv põhjus

198 Kolmandas väiteosas leiab hageja, et vastupidi apellatsioonikoja seisukohale on ta tõendanud tungiva põhjuse olemasolu, esitades vastulausemenetluses tõendid, millest nähtub, et taotletud kaubamärki on kasutatud pika aja vältel.

199 Selle väiteosa saab jagada kaheks etteheiteks, sest hageja heidab apellatsioonikojale esiteks ette tema poolt taotletud kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendite analüüsimata jätmist ja teiseks seda, et apellatsioonikoda ei asunud seisukohale, et need tõendid tõendavad tungiva põhjuse olemasolu.

Esimene etteheide, mis käsitleb taotletud kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendite analüüsimata jätmist

200 Eespool punktis 58 öeldu eeskujul tuleb meenutada, et varasema maineka kaubamärgiga sarnase taotletud kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt võib teatud tingimustel kujutada endast kasutamist tungival põhjusel määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

201 Seega võib hageja tulemuslikult tugineda taotletud kaubamärgi kasutamisele ja apellatsioonikoda pidi kontrollima tõendeid, mille hageja oli selle kohta EUIPO-le esitanud.

202 Hageja väidab vaidlustatud otsuse punkti 65 põhjal, et apellatsioonikoda ei analüüsinud tema esitatud tõendeid tungiva põhjuse esinemise kohta.

203 Ent käesoleval juhul täpsustas apellatsioonikoda, olles enne vaidlustatud otsuse punktis 65 tõdenud, et hageja ei ole välja toonud põhjusi, mis tõendaks tungiva põhjuse esinemist, sellesama otsuse punktis 66 veel, et vastandatud kaubamärkide väidetav kooseksisteerimine ei olnud rahumeelne. Nagu märkis EUIPO menetlusse astuja seisukohtades, vastas apellatsioonikoda sellega hageja peamisele argumentile, mille viimane oli esitanud tungiva põhjuse esinemise tõendamiseks. Neil tingimustel ei saa hageja väita, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse tema esitatud tõendeid.

204 Seega tuleb kolmanda väiteosa esimene etteheide tagasi lükata.

Teine etteheide, mille kohaselt on tungiva põhjuse esinemise hindamisel tehtud viga

205 Hageja rõhutab asjaolu, et vastandatud kaubamärgid on aastakümneid koos eksisteerinud ja seda menetlusse astuja nõusolekul. Ka heidab hageja apellatsioonikojale ette, et viimane ei arvestanud taotletud kaubamärgi kasutamise võimaliku keelu tagajärgedega.

206 Seoses sellega olgu öeldud, et taotletud kaubamärgi kasutamine peab vastama mitmele eespool punktides 59–63 meenutatud tingimusele, et see kujutaks endast kasutamist tungival põhjusel.

207 Eriti tuleb meelde tuletada esiteks seda, et juhul, kui varasem mainekas kaubamärk on EL kaubamärk, peab taotletud kaubamärki olema kasutatud kogu liidu territooriumil (vt eespool punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika).

208 Ent käesoleval juhul, nagu tõdevad EUIPO ja menetlusse astuja, ei ole hageja tõendanud ega isegi mitte väitnud, et on kasutanud taotletud kaubamärki kogu liidu territooriumil. Vastulausete osakonnale 14. juunil 2011 esitatud seisukohtades osutab hageja üksnes vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimisele ainult Saksamaa turul ning ei väida, et oleks tegelikult kasutanud talle kuuluvaid

jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosnevaid ja teistes liikmesriikides registreeritud kaubamärke. Lisaks käsitlevad hageja poolt EUIPO-le esitatud tõendid põhiosas taotletud kaubamärgi või teiste sarnaste kaubamärkide kasutamist Saksamaal või Prantsusmaal.

- 209 Teiseks tuleb meelde tuletada, et selleks, et tegemist oleks taotletud kaubamärgi kasutamisega tungival põhjusel, ei tohi varasema maineka kaubamärgi omanik olla seda kasutamist põhimõtteliselt vaidlustanud. Seega peab väidetav kaubamärkide kooseksisteerimine olema rahumeelne (vt eespool punktis 63 viidatud kohtupraktika).
- 210 Ent nagu juba tõdetud eespool punktides 179 ja 194, ei ole vastandatud kaubamärkide väidetav kooseksisteerimine olnud rahumeelne, nagu väidavad EUIPO ja menetlusse astuja. Järelikult puudub hagejal alus väita, et menetlusse astuja talus taotletud kaubamärgi kasutamist või oli sellega nõus.
- 211 Kolmandaks ja üldisemas plaanis peab taotletud kaubamärgi omanik või tema õiguseellane olema taotletud kaubamärgi kasutamisel heauskne, nagu on tõdetud eespool punktides 56 ja 59.
- 212 Käesoleval juhul toob reklaamfraasi „two stripes are enough“ väljatöötamine ja kasutamine aga ilmsiks, et taotletud kaubamärgi kasutamisega tehti juba vähemalt üks katse ära kasutada varasema kaubamärgi mainet, nagu on juba märgitud eespool punktides 192 ja 194. Nagu väidab menetlusse astuja, ei saa taotletud kaubamärgi kasutamist seega käesolevas asjas lugeda alati heas usus toimunuks.
- 213 Neil tingimustel ei saa taotletud kaubamärgi kasutamist, millele hageja tugineb, käsitada põhjusena, mis võiks õigustada selle kaubamärgi registreerimist EL kaubamärgina, kuna esineb varasema kaubamärgi maine ärakasutamise oht.
- 214 Seda järeldust ei kummuta hageja argument, mille aluseks on tagajärjed, mida taotletud kaubamärgi kasutamise võimalik keeld võib talle põhjustada. Esiteks ei ole hageja nimelt täpsustanud, mis laadi ja kui tõsised need tagajärjed võivad olla. Teiseks on vaidlustatud otsuse eesmärk igal juhul üksnes taotletud kaubamärgi EL kaubamärgina registreerimisest keeldumine, mitte hagejal selle kaubamärgi kasutamise keelamine ühe või mitme liikmesriigi territooriumil, kus see kaubamärk on registreeritud või kus seda lihtsalt kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 5 lõike 2 tähenduses tungiva põhjusega.
- 215 Sellest järeldub, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisviga, otsustades, et hageja ei ole tõendanud, et taotletud kaubamärgi kasutamiseks on tungiv põhjus.
- 216 Seega tuleb ainsa väite kolmanda osa teine etteheide ning järelikult selle väite kolmas osa ja väide tervikuna tagasi lükata.
- 217 Eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 218 Vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõikele 1 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.
- 219 Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vastavalt EUIPO ja menetlusse astuja nõudele välja mõista hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (üheksas koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Shoe Branding Europe BVBA-lt.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. märtsil 2018 Luxembourgis.

Allkirjad