

ÜLDKOHUS (kuues koda)

2. detsember 2009*

Kohtuasjas T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, asukoht Göteborg (Rootsi), esindajad: advokaadid
T. Dolde, V. von Bomhard ja A. Renck,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli

Elena Grebenshikova, elukoht Peterburi (Venemaa), esindaja: advokaat M. Björkenfeldt,

mille ese on nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsus (asi R 1240/2006-2), mis käsitleb Volvo Trademark Holding AB ja Elena Grebenshikova vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja esimees A. W. H. Meij (ettekandja), kohtunikud V. Vadapalas ja T. Tchipev,

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 28. novembril 2007 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 3. märtsil 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 18. märtsil 2008 Üldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 4. juunil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- ¹ Menetlusse astuja Elena Grebenshikova esitas 26. novembril 2003 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
- ² Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- ³ Kaubad ja teenused, 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) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassidesse 9, 39 ja 42.

- 4 Ühenduse kaubamärgi taotlus avaldati 22. novembri 2004. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 47/2004.
- 5 Hageja Volvo Trademark Holding AB esitas 17. veebruaril 2005 määruse nr 40/94 artikli 42 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletava kaubamärgi registreerimisele vastulause.
- 6 Vastulause põhines kahel varasemal ühenduse registreeringul nr 2347193 ja 2361087 ning neljal varasemal Ühendkuningriigi registreeringul nr 747362, 1102971, 1552528 ja 1552529, mille ese on sõnamärk VOLVO.
- 7 Vastulause põhines ka varasemal Ühendkuningriigi registreeringul nr 747361, mille ese on järgmine kujutismärk:



- 8 Varasemad kaubamärgid, mis on hageja sõnul Euroopa Ühenduses mainekad, hõlmavad mitmesuguseid kaupu ja teenuseid. Nende seas tähistab ühenduse kaubamärk nr 2361087 klassi 9 kuuluvat „arvutitarkvara”.
- 9 Vastulause põhines kõigil varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaupadel ja teenustel ning oli suunatud kõigi ühenduse kaubamärgitaotluses märgitud kaupade ja teenuste vastu.
- 10 Vastulause põhjendused tulenesid määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b ja lõikest 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5).
- 11 Menetlusse astuja piiras 1. juunil 2005 ühenduse kaubamärgi taotlust kaupadele „laovarude haldamise süsteemi arvutiprogrammid ja konteineriterminalide süsteemi arvutiprogrammid”, mis kuuluvad klassi 9.
- 12 Vastulausete osakonna 23. augusti 2006. aasta otsusega lükati vastulause tagasi, kuna vaidluselused tähised ei ole sarnased. Seejuures uuris vastulausete osakond vastulauset üksnes varasema ühenduse kaubamärgi nr 2361087 põhjal, mille ese on sõnamärk VOLVO ning mis hõlmab klassidesse 9 ja 42 kuuluvaid kaupu ja teenuseid, tehes järelduse, et see ei kahjusta hageja positsiooni.
- 13 Hageja esitas 21. septembril 2006 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

14 Teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jäeti kaebus rahuldamata. Nagu vastulausete osakondki uuris ka apellatsioonikoda vastulause põhjendatust üksnes seda varasemat ühenduse kaubamärki nr 2361087 arvestades, mille ese on sõnamärk VOLVO.

15 Apellatsioonikoda märkis määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b puudutavas osas, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning et seetõttu ei ole üks selles sättes ettenähtud tingimus täidetud. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 5 seoses märkis apellatsioonikoda peale selle, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased, ka seda, et neil kahel kaubamärgil puudub ühine tegur, mis võib jätta mulje, et need on omavahel majanduslikult seotud.

Poolte nõuded

16 Hageja palub Üldkohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

17 Kohtuistungil palus hageja Üldkohtult ka seda, et kohtukulud mõistetakс välja menetlusse astujalt.

18 Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista kohtukulud välja hagejalt.

19 Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

- jätta hagi rahuldamata;
- mõista Üldkohtus ja apellatsioonikojas kantud kulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitus

20 Hageja tugineb kahele väitele, mis tulenevad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest.

Esimene väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

- 21 Hageja väitel apellatsioonikoda eksis, kui leidis, et vaidlusalused tähised ei ole sarnased ning hageja esitab selle kohta neli argumenti. Esiteks asjaomaste tähiste sarnasuse välistamiseks ei piisa nende tähiste esitäre erinevusest, kuna tähiseid moodustavatest viiest tähest neli on identsed ning samas järjekorras. Teiseks keskendus apellatsioonikoda asjaolule, et täht „v” varasemates kaubamärkides kordub, pööramata vähimatki tähelepanu täishääliku „o” kordusele, mis esineb kahes vaidlusaluses tähistes. Kolmandaks tugines apellatsioonikoda väärtalt taotletava kaubamärgi erilisele kirja-stiilile, arvestamata asjaolu, et ka varasemaid sõnamärke võib kirjutada sarnases kirjastiilis. Neljandaks pidas apellatsioonikoda kaubamärgi kujutisosa ülemäära oluliseks. Seetõttu leiab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud hindama segiajamise tõenäosust igakülselt.
- 22 Ühtlustamisamet väidab kõigepealt, et laovarude haldamise süsteemile ja konteineri-terminalide süsteemile spetsialiseeritud arvutiprogrammid on mõeldud valdkonna asjatundjatele, kelle tähelepanelikkuse aste on suhteliselt suur.
- 23 Pealegi annavad ühtlustamisameti sõnul visuaalsed ja foneetilised erinevused alust leida, et vaidlusalused tähised ei ole sarnased. Ühtlustamisamet märgib vaidlusaluste tähiste visuaalse sarnasuse osas, et nende esitäre erineb ning et taotletava kaubamärgi kirjastiil on omapärane ja see mängib kaubamärgist jäävas tervikmuljes olulist rolli. Ühtlustamisamet märgib ka seda, et taotletava kaubamärgi üle domineerib ebasüm-meetiline mulje, samas kui varasem sõnatähis on täherühmade „vo” korduse tõttu sümmeetriline. Peale selle on taotletava kaubamärgi kujutisosa oluline visuaalsele

diferentsusele osutav element. Foneetilise sarnasuse osas väidab ühtlustamisamet, et vaidlusaluste tähiste esitähete erinevusest piisab järeldamiseks, et kõnealused kaubamärgid ei ole sarnased.

- 24 Menetlusse astuja leiab sisuliselt seda, et apellatsioonikoja analüüs on õige. Ta juhib tähelepanu eelkõige fenomenile, et juhul kui kaubamärk on tarbijate seas väga tuntud, on viimased paradoksaalsel kombel enam võimelised seda kaubamärki teistest kaubamärkidest eristama, kuna nad panevad tähele tähiste erinevusi, ning selle tulemusel segiajamise tõenäosus väheneb. Peale selle väidab hageja, et vaidlusalused kaubamärgid on kontseptuaalselt erinevad, kuna mõistete „solvo” ja „volvo” tähendused on ladina keeles erinevad. Kohtuistungil rõhutas ta seda, et kõnealused sõnad tulenevad ladina keelest.

Üldkohtu hinnang

- 25 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b sätestab, et varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada.
- 26 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, ja arvestades kõiki asjakohaseid tegureid (vt 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33 ja seal viidatud kohtupraktika).

- 27 Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel võetakse arvesse eelkõige kaubamärgi tuntust turul ning kaubamärkide ja kaupade või teenuste vahelise sarnasuse astet. Selles osas eeldab igakülgne hindamine arvestamist asjaomaste tegurite teatava vastastikuse sõltuvusega, mistõttu tähistatavate kaupade või teenuste vähese sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 17, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 19).
- 28 Käesoleval juhul tuleb kõigepealt märkida, et hageja tugineb oma vastulauses seitsmele varasemale kaubamärgile, mille ese on sõnamärk VOLVO või eespool punktis 7 osutatud kujutismärk. Siiski ei vaidlusta ta vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja teguviisi uurida segiajamise tõenäosust üksnes varasema ühenduse kaubamärgi nr 2361087 põhjal, mille ese on sõnamärk VOLVO. Kuivõrd see sõnamärk sarnaneb taotletavale kaubamärgile kõige enam ning kuivõrd selle registreeringu esemeks on muude kaupade ja teenuste hulgas arvutiprogrammid – seega taotletava kaubamärgiga tähistatavate kaupadega identsed kaubad, s.o laovarude haldamise süsteemi ja konteineriterminalide süsteemi arvutiprogrammid –, siis tuleb järeldada, et ainult selle varasema kaubamärgiga arvestamine ei kahjusta hageja huve.
- 29 Seejärel tuleb nentida, et asjaomaste kaupade identsust ei ole käesoleval juhul vaidlustatud. Pooled vaidlevad üksnes tähiste sarnasuse üle.
- 30 Siinkohal tuleb vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas meenutada, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 47, ja 13. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas T-153/03: Inex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Wiseman (lehma naha kujutis), EKL 2006, lk II-1677, punkt 26).

- 31 Peale selle on sedastatud, et kaks kaubamärki on sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühe või mitme visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse aspekti osas vähemalt osaliselt identsed (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punkt 30, ja 20. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-211/03: Faber Chimica *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Nabersa (Faber), EKL 2005, lk II-1297, punkt 26).
- 32 Käesolevas asjas on tegemist ühelt poolt kujutismärgiga, mis koosneb sõnalisest osast „solvo”, mis on kirjutatud stiliseeritud kirjastiilis, ja graafilisest osast, mis on paigutatud sõnaosast paremale, ning teiselt poolt sõnamärgiga VOLVO.
- 33 Visuaalse sarnasuse osas tuleb märkida, et taotletava kaubamärgi sõnaline osa domineerib asjakohasel avalikkusel meeles olevas kaubamärgi kujutises iseseisvalt ja selliselt, et sõnamärgist paremale paigutatud kujutisosa ei tõuse kaubamärgist jäävas muljes esile.
- 34 Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et vaidlusaluste tähiste esitähkede erinevus ning taotletava kaubamärgi stiliseeritud kirjastiil muudavad tähised teineteisest oluliselt erinevaks, välistades igasuguse visuaalse sarnasuse.
- 35 Selles osas leidis apellatsioonikoda õigesti, et taotletava kaubamärgi kirjastiil on väga omapärane ja muudab selle kaubamärgi varasema sõnamärgiga VOLVO võrreldes oluliselt teistsuguseks. Tuleb märkida, et nimetatud kirjastiil mõjutab taotletavast kaubamärgist jäävat tervikmuljet suurel määral, iseloomustades domineerivat sõnamärki.

- 36 Nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, tugevdab sellest omapärasest kirjastiilist tulenevat olulist erinevust veelgi taotletavas kaubamärgis esinev kujutisosa. Hageja ei saa selles osas väita, et apellatsioonikoda pidas kujutisosa ülemäära oluliseks. Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoja järeldus vaidlusaluste tähiste visuaalse erinevuse kohta ei rajane põhiliselt kujutisosa olemasolul, vaid tähiste erinevuse kohta antud hinnang põhineb õigesti eelkõige taotletava kaubamärgi sõnaosa kirjutamisel kasutatud stiliseeritud kirjastiilil.
- 37 Peale selle ei saa hageja väita, et varasemat sõnamärki võidakse kirjutada taotletava kaubamärgi kirjastiiliga sarnases kirjastiilis. On oluline rõhutada, et vaidlusaluste kaubamärkide sarnasuse uurimisel võetakse kaubamärke arvesse kui tervikuid, nii nagu need on registreeritud või neid on taotletud. Sõnamärk on üksnes tähtedest, sõnadest või sõnaühenditest koosnev kaubamärk, mis on kirjutatud trükitähtedega tavakirjastiilis ning ilma erilise graafilise kujunduseta. Sõnamärgi registreerimisest tulenev kaitsse hõlmab registreerimistaotluses märgitud sõna ja mitte selle erilisi graafilisi- või stiili-elemente, mis sel kaubamärgil kunagi tulevikus võivad olla. Niisiis ei ole sarnasuse kontrollimisel tähtsust sellel, kuidas sõnamärki tulevikus graafiliselt kujutatakse (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Faber, punktid 36 ja 37; 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-353/04: Ontex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Curon Medical (CURON), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 74, ja 22. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas T-254/06: Radio Regenbogen Hörfunk in Baden vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (RadioCom), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 43).
- 38 Foneetilise sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et vaidlusalused tähised erinevad teineteisest esitähed häälduse poolest, sest taotletava kaubamärgi elemendi „solvo” „s” on sisihäälik, samas kui kaubamärgi VOLVO „v” on hõõrdhäälik.
- 39 Hageja eeskujul tuleb siiski nentida, et kuigi vaidlusaluste tähiste esitähed erinevus muudab need tähised foneetiliselt erinevaks, on järgneva nelja tähe „olvo” hääldus

täiesti identne ning sellevõrra on tähised paratamatult teataval määral sarnased (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut für Lernsysteme vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – ELS Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II-4301, punktid 69–73).

- 40 Kuigi vastab tõele apellatsioonikoja väide, et tähise algus on tähisest jäävas tervikmuljes oluline, ei saa käesoleval juhul eitada teatava sarnasuse olemasolu, mis tuleneb vaidlusaluste tähiste suure osa, s.o viiest tähest nelja identsest hääldusest.
- 41 Seetõttu tegi apellatsioonikoda kaalutlusvea, kui ta ei tunnistanud, et vaidlusalused tähised on teataval määral foneetiliselt sarnased.
- 42 Kontseptuaalse sarnasuse osas nõustub hageja apellatsioonikoja analüüsiga, et tõenäoliselt ei ole tarbijal piisavalt teadmisi, saamaks aru, et vaidlusalustel tähistel on ladinakeelsed juured. Ainult menetlusse astuja väidab, et asjaomaste kaubamärkide ladinakeelsed juured muudavad tähised kontseptuaalsest küljest erinevaks.
- 43 Üldkohtu sõnul on siiski vähetõenäoline, et asjaomane tarbija saab vaidlusaluste kaubamärkide ladinakeelsete juurte kaudu edasi antavatest tähendustest aru, kuna see, et oluline osa tarbijaid võrdleb neid kaubamärke ladinakeelsete mõistetega, on üldiselt vähetõenäoline. Seetõttu tuleb sedastada, et kontseptuaalne sarnasus on vaidlusaluste tähiste sarnasuse hindamisel väheoluline.
- 44 Seega tuleneb eeltoodust, et kuigi apellatsioonikoda järeldas õigesti, et taotletav kaubamärk SOLVO ja varasem sõnamärk VOLVO ei ole visuaalselt ja kontseptuaalselt sarnased, tegi ta igasuguse foneetilise sarnasuse välistamisel kaalutlusvea.

45 Ühtlustamisamet märgib siiski, et käesoleval juhul on asjaomased kaubad – laovarude haldamise süsteemi ja konteineriterminalide süsteemile spetsialiseeritud arvutiprogrammid – suunatud valdkonna asjatundjatele, kelle suhteliselt kõrget tähelepanelikkuse astet tuleb vastandatud tähiste sarnasuse kohta antud apellatsioonikoja hinnangu seaduslikkuse kontrollimisel arvesse võtta.

46 Üldkohus märgib aga, et apellatsioonikoda ei arvestanud selle avalikkusega, keda võeti arvesse vaidlusaluste tähiste sarnasuse hindamisel. Seega ei soovi ühtlustamisamet selgitada oma argumendiga asjaomase otsuse põhjendust, vaid esitada täiendava põhjenduse selle järelduse toetuseks, milleni apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses jõudis, samas kui vaidlustatud otsuses ei ole seda põhjendust mainitud. Tuleb meenutada, et ühenduse akti õiguspärasuse hindamisel tuleb võtta aluseks need faktilised ja õiguslikud asjaolud, mis olid olemas akti vastuvõtmise kuupäeval (Esimese Astme Kohtu 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (TDI), EKL 2003, lk II-5167, punkt 63, ja 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 46).

47 Selles osas ei saa kohtuistungil apellatsioonikoja osutatud kombel leida, et asjaomase avalikkuse määratlemise küsimus on õiguslik tingimus, mida Üldkohus saab kontrollida omal algatusel ja esimest korda. Asjaomase avalikkuse määratlus põhineb asjaoludel, mida määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 alusel tuleb kõigepealt hinnata ühtlustamisametis ning mille seaduslikkust saab ühenduse kohus poolte esitatud argumentide ja tõendite põhjal vajadusel kontrollida.

48 Lisaks tuleb märkida, et kuigi kohtupraktika kohaselt tuleb asjaomaste tähiste sarnasuse analüüs, mis on segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise peamine osa, läbi viia selle järgi, kuidas asjaomane avalikkus tähiseid tajub (Esimese Astme Kohtu

22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DaimlerChrysler (PICARO), EKL 2004, lk II-1739, punkt 53; vt ka Esimese Astme Kohtu 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-256/04: Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), EKL 2007, lk II-449, punkt 58), kehtib see peamiselt vaid niivõrd, kuivõrd asjaomaste tarbijate erisused võivad mõjutada vaidlusaluste tähiste sarnasuse tajumist. Nii on see foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse astme tajumise osas, mis võib erineda sõltuvalt tarbijate keelest ja kultuurilisest kontekstist või teatavate eriterminite tundmisest, mis tuleneb mõnikord sellest, et asjaomased tarbijad on valdkonna asjatundjad.

49 Seda, kuidas asjaomane avalikkus tähiseid tajub, tuleb niivõrd, kuivõrd see mõjutab segiajamise tõenäosuse tuvastamist, st asjaomaste kaupade või teenuste omistatavust samale ettevõtjale või majanduslikult seotud ettevõtjatele, võtta arvesse segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamise staadiumis. Nii on see eelkõige valdkonna asjatundjate osas, kelle tähelepanelikkuse aste on tavaliselt suurem.

50 Käesoleval juhul takistab asjaolu, et vaidlusalused tähised on ühe asjakohase uuritud aspekti – foneetilise külje – osas teataval määral sarnased, järeldamast, et artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamise oluline tingimus ei ole täidetud. Neil asjaoludel peab apellatsioonikoda hindama segiajamise tõenäosust igakülgselt, tegemaks kindlaks, kas vaidlusaluste tähiste vahel tuvastatud foneetilise sarnasuse astet, asjaomaste kaupade identsust ja varasema tähise üldtuntust arvestades võib avalikkus, kellele asjaomased kaubad on suunatud, uskuda, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt.

51 Menetlusse astuja väidab siiski, et kui kaubamärk on tarbijate seas väga tuntud, on viimased paradoksaalsel kombel enam võimelised seda kaubamärki teistest kaubamärkidest eristama, kuna nad panevad tähele tähiste erinevusi, ning selle tulemusel segiajamise tõenäosus väheneb.

52 Selles osas tuleb kõigepealt meenutada, et põhimõtteliselt on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 24; Esimese Astme Kohtu 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Díaz vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Granjas Castelló (CASTILLO), EKL 2003, lk II-4835, punkt 44). Sellest hoolimata ning menetlusse astuja väite põhjendatust kahtluse alla seadmata tuleb aga igal juhul märkida, et seda argumenti tuleb arvesse võtta segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise staadiumis, ning see ei lükka ümber järeldust, et vaidlusalused kaubamärgid on teataval määral sarnased.

53 Kuna käesoleval juhul ei ole apellatsioonikoda segiajamise tõenäosust igakülgset hinnanud, rikkus ta määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b. Seetõttu tuleb esimese väitega nõustuda ja vaidlustatud otsus sel alusel tühistada.

Teine väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest

Poolte argumendid

54 Hageja väidab esimese väite raames esitatud põhjenduste põhjal, et apellatsioonikoda tegi kaalutlusvea, leides, et vaidlusalused tähised ei ole piisavalt sarnased. Ta lisab, et isegi kui vaidlusalused tähised ei ole määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks piisavalt sarnased, on need määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks igal juhul piisavalt sarnased.

55 Ühtlustamisamet väidab, et kuigi määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 seab tingimuseks väiksema tähiste sarnasuse astme kui määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, on käesoleval juhul igal juhul võimatu vaidlusaluseid kaubamärke seostada, kuna need on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses erinevad ning seega ei ole need sarnased.

56 Menetlusse astuja märgib, et teine väide ei ole põhjendatud ning väidab, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole samal turul. Ta lisab, et kaubamärkide vaheline seos peab mõjutama tarbija majanduslikku käitumist ning ei piisa sellest, kui tähis paneb varasemale kaubamärgile mõtlema.

Üldkohtu hinnang

57 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 sätestab, et „[l]õike 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 ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist”.

58 Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõike 2 tõlgendamist (mille normatiivne sisu on sisuliselt identne määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 omaga), tuleneb, et sarnasuse tingimuse täitmiseks ei ole vaja tõendada, et on tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib maineka varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segi ajada. Piisab, kui kaubamärkide sarnasuse astmest tulenevalt asjaomane avalikkus neid

seostab (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punkt 31; vt ka Esimese Astme Kohtu 16. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-181/05: Citigroup ja Citibank vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Citi (CITI), EKL 2008, lk II-669, punkt 64).

59 Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igakülgset, pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid (eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 30). Selles osas on Euroopa Kohus sedastanud, et asjakohased tegurid on vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatus, asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasus ja selle ulatus, varasema kaubamärgi maine tugevus, varasema kaubamärgi olemusest tuleneva või kasutamise käigus omandatud eristusvõime ulatus ning tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada (Euroopa Kohtu 27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, EKL 2008, lk I-8823, punkt 42).

60 Apellatsioonikoda märkis, et vaidlusaluste tähistest sarnasuse aste ei ole piisav selleks, et asjaomane avalikkus neid seostaks, ning seetõttu ei saa määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5 kohaldada.

61 See järeldus tuleneb siiski osaliselt hinnangust, mille apellatsioonikoda andis asjaomaste tähistest sarnasuse kohta määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamise mõttes. Esimese väite uurimisest tuleneb, et apellatsioonikoda tegi kaalutusvea, leides, et vaidlusalused tähised ei ole üldse sarnased, kuna foneetilistest küljest on need teataval määral sarnased.

62 Kuivõrd see kaalutusviga võib mõjutada vastust küsimusele, kas asjaomaste tähistest vahelise sarnasuse astet arvestades võib asjaomane avalikkus neid seostada, siis tuleb nentida, et apellatsioonikoda kohaldas määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5 vääralt.

63 Järelikult tuleb teise väitega nõustuda ja vaidlustatud otsus ka sel alusel tühistada.

Kohtukulud

64 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet ja menetlusse astuja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vastavalt hageja nõudele neilt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kuues koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsus (asi R 1240/2006-2), mis käsitleb Volvo Trademark Holding AB ja Elena Grebenshikova vahelist vastulausemenetlust.
2. Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja ka pool Volvo Trademark Holdingu kohtukuludest.

3. Jätta E. Grebenshikova kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja ka pool Volvo Trademark Holdingu kohtukuludest.

Meij

Vadapalas

Tchipev

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 2. detsembril 2009 Luxembourgis.

Allkirjad