

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE
KONTROLLI SUUNISED**

**EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET
(EUIPO)**

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus**

Sisukord

1. peatükk. Üldpõhimõtted.....	713
2. peatükk. Kaupade ja teenuste võrdlemine.....	726
3. peatükk Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus.....	791
4. peatükk. Tähiste võrdlemine.....	802
5. peatükk. Varasema kaubamärgi eristusvõime.....	913
6. peatükk. Muud tegurid.....	927
7. peatükk. Igakülgne hindamine.....	940

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE
KONTROLLI SUUNISED**

**EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET
(EUIPO)**

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus**

1. peatükk. Üldpõhimõtted

Sisukord

1 Sissejuhatus.....	715
2 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1.....	716
2.1 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkt a – kahekordne identsus.....	716
2.2 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkt b – segiajamise tõenäosus.....	717
2.3 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktide a ja b vastastikune seos.....	717
3 Segiajamise tõenäosuse mõiste.....	717
3.1 Sissejuhatus.....	717
3.2 Segiajamise tõenäosus ja seostamise tõenäosus.....	718
3.3 Segiajamise tõenäosus ja varasema märgi eristusvõime.....	720
3.4 Segiajamise tõenäosus: faktilised küsimused ja õigusküsimused.....	720
3.4.1 Faktilised ja õiguslikud asjaolud – kaupade/teenuste ja tähiste sarnasus.....	720
3.4.2 Faktilised ja õiguslikud asjaolud – tõendid.....	721
4 Segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise seisukohast oluliste tegurite hindamine.....	722
4.1 Asjaomane ajahetk.....	722
4.2 Segiajamise tõenäosuse hindamise tegurite loetelu.....	722
Lisa.....	723

1 Sissejuhatus

Käesolev peatükk sisaldab sissejuhatust ja ülevaadet i) kahekordse identsuse ja ii) segiajamise tõenäosuse mõistetest, mida kohaldatakse olukorras, kui ELi kaubamärgi määrase artikli 8 lõike 1 kohases vastulausemenetluses esineb kaubamärkide vahel vastuolu.

Järgnevates punktides on kirjeldatud nende mõistete olemust ja õiguslikke aluseid, nagu need on asjaomaste õigusaktidega kindlaks määratud ja nagu Euroopa Liidu Kohus (edaspidi „kohus“)³⁴ neid tõlgendab.

Kahekordse identsuse ja segiajamise tõenäosuse õigusmõisteid kasutatakse kaubamärkide kaitsmiseks ja samal ajal nende kaitse ulatuse määratlemiseks. Seega on oluline meeles pidada, milliseid kaubamärkide aspekte või funktsioone kaitstakse. Kaubamärkidel on mitu funktsiooni. Neist olulisim on tähistada kaupade/teenuste kaubanduslikku päritolu. See on nende põhifunktsioon. Kohtuotsuses *Canon* sedastas kohus järgmist:

... väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on **kaubamärgi põhiülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade päritolu**, võimaldades tal neid kaupu või teenuseid ilma võimaliku segiajamiseta muud päritolu kaupadest või teenustest eristada (esiletõst lisatud).

(29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28).

Kaubamärkide põhifunktsiooni päritolu tähisena on rõhutatud korduvalt ja sellest on saanud ettekirjutus Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses (18/06/2002, C-299/99, *Remington*, EU:C:2002:377, § 30; 06/10/2005, C-120/04, *Thomson Life*, EU:C:2005:594, § 23).

Kuigi päritolu tähistamine on kaubamärkide põhifunktsioon, ei ole see ainus. Ka väljend „põhifunktsioon“ ise viitab, et funktsioone on rohkem. Kohus on viidanud kaubamärkide muudele funktsioonidele mitu korda (16/11/2004, C-245/02, *Budweiser*, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, *Opel*, EU:C:2007:55, § 21), kuid käsitles neid otseselt kohtuotsuses *L'Oréal*, kus märkis, et kaubamärkide ülesannete hulka

... **ei kuulu üksnes kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded, nagu asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded** (esiletõst lisatud).

(18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal*, EU:C:2009:378, § 58–59; 23/03/2010, C-236/08–C-238/08, *Google-Louis Vuitton*, EU:C:2010:159).

Käesolevas peatükis käsitletakse kahekordse identsuse ja segiajamise tõenäosuse mõistete uurimisel mitut teemat, mida on põhjalikult selgitatud suuniste järgmistes

³⁴ Kohus on tegelikult sageli tõlgendanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikleid 4 ja 5, mida tõlgendamise seisukohast saab üldiselt võrrelda ELi kaubamärgi määrase artiklitega 8 ja 9.

peatükkides. Kokkuvõtte olulisimatest kohtuasjadest, milles on käsitletud segiajamise aluspõhimõtteid ja mõisteid, on esitatud lisas.

2 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 1

ELi kaubamärgi määruse artikliga 8 antakse **varasema õiguse** omanikule võimalus esitada mitmes olukorras hilisema ELi kaubamärgi taotluse registreerimisele vastulause. Käesolevas peatükis keskendutakse kahekordse identsuse ja segiajamise tõenäosuse tõlgendamisele ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 tähenduses.

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 kohase vastulause alus võib olla varasema kaubamärgi registreering või registreerimistaotlus (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 punktid a ja b) ja varasem üldtuntud kaubamärk (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 punkt c)³⁵.

2.1 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkt a – kahekordne identsus

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga a nähakse ette vastulause esitamine identsuse põhjal. Selles on sätestatud, et varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 2 tähenduses ei registreerita ELi kaubamärgi taotlust, kui:

see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud.

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a sõnastusega nõutakse selgelt, et identsed peavad olema **nii** asjaomased tähised **kui ka** kõnealused kaubad/teenused. Sellist olukorda nimetatakse kahekordseks identsuseks. See, kas tegemist on kahekordse identsusega, on **õiguslik järeldus**, mis tuleb kindlaks teha kahe vastandatud tähise ja kõnealuste kaupade/teenuste otsese võrdlemise teel³⁶. Kui kahekordne identsus on kindlaks tehtud, ei ole vastulause esitajal vastulause edukuse tagamiseks vaja tõendada segiajamise tõenäosust ning ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga a tagatud kaitse on absoluutne. Seega ei ole kahekordse identsuse olemasolu korral vaja hinnata segiajamise tõenäosust ja vastulause loetakse automaatselt rahuldatuks.

³⁵ Lisasuunised varasemate üldtuntud kaubamärkide kohta on suuniste C osa „Vastulause“ 5. jaotises „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)“.

³⁶ Põhjalikud suunised kriteeriumide kohta, mille järgi tehakse kindlaks kaupade ja teenuste identsus ning tähiste identsus, on suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 2. peatüki „Kaupade ja teenuste võrdlemine“ ja 4. peatüki „Tähiste võrdlemine“ vastavates punktides.

2.2 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkt b – segiajamise tõenäosus

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktis b on täpsustatud, et vastulause korral ei registreerita ELi kaubamärgi taotlust, kui:

... identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega **on tõenäoline**, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel **segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse** varasema kaubamärgiga (rõhutused lisatud).

Seega erinevalt varem mainitud kahekordsest identsusest saab juhul, kui tähised ja kaubad/teenused on omavahel ainult sarnased või neist kahest tegurist ainult üks on identne, varasemale kaubamärgile tuginedes ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel ELi kaubamärgi taotluse edukalt vaidlustada **ainult siis**, kui esineb segiajamise tõenäosus.

2.3 ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktide a ja b vastastikune seos

Kuigi ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktides a ja b sätestatud eritingimused erinevad üksteisest, on need omavahel seotud. Sellest tulenevalt kontrollib amet ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõiget 1 käsitleva vastulause menetluses, kui ainus alus, millele tuginetakse, on artikli 8 lõike 1 punkt a, aga tähiste ja/või kaupade/teenuste identsust ei ole võimalik tuvastada, juhtumit siiski ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel, millega nõutakse vähemalt tähiste ja kaupade/teenuste sarnasust ja segiajamise tõenäosust. Sarnasus hõlmab olukordi, kus sarnased on nii märgid kui ka kaubad/teenused, ning samuti olukordi, kus märgid on identsed ja kaubad/teenused sarnased või vastupidi.

Samamoodi käsitletakse vastulauseid, mis põhinevad ainult ELi kaubamärgi määruse artikli 8 punkti 1 lõikel b ja vastavad ELi kaubamärgi määruse artikli 8 punkti 1 lõike a tingimustele, viimase sätte alusel, kontrollimata neid ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b põhjal.

3 Segiajamise tõenäosuse mõiste

3.1 Sissejuhatus

Segiajamise tõenäosuse hindamisel on tegemist arvutusega, mida kaubamärkide vastandamise korral kasutatakse ametis, Üldkohtus ja Euroopa Kohtus toimuvates menetlustes ning liikmesriikide kohtutes toimuvates rikkumismenetlustes. ELi

kaubamärgi määrus ega direktiiv 2015/2436³⁷ ei sisalda aga segiajamise tõenäosuse määratlust ja seal ei ole täpsustatud, millele segiajamine viitab.

Nagu allpool näidatud, osutab segiajamise tõenäosuse mõiste pikaajalise kohtupraktika põhjal põhimõtteliselt olukordadele, kus:

1. avalikkus ajab vastandatud kaubamärgid otseselt segi, st peab ühte neist teiseks;
2. avalikkus loob vastandatud kaubamärkide vahel seose ja eeldab, et kõnealused kaubad/teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt (seostamise tõenäosus).

Neid kahte olukorda on täiendavalt selgitatud allpool (vt punkt 3.2 allpool). AINUÜKSI asjaolu, et hilisema kaubamärgi tajumine toob mõttesse varasema kaubamärgi, ei kujuta endast segiajamise tõenäosust.

Kohus on kehtestanud ka põhimõtte, et „suure eristusvõimega märkide kaitse on laiem kui väiksema eristusvõimeliga märkidel“ (vt punkt 3.3 allpool).

Kohtu väljatöötatud segiajamise tõenäosuse mõistet tuleb käsitada kui õigusmõistet, mitte kui puhtempiirilist või -faktilist hinnangut, olenemata asjaolust, et selle analüüsimisel tuleb arvesse võtta ka tarbijate kognitiivse käitumise ja ostuharjumuste teatavaid aspekte (vt punkt 3.4 allpool).

3.2 Segiajamise tõenäosus ja seostamise tõenäosus

Kohus käsitles segiajamise tõenäosust põhjalikult kohtuotsuses Sabèl (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528). ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b ja põhjendustega samaväärsetes direktiivi sätetes³⁸ ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b ja põhjendustega samaväärsetes direktiivi sätetes oli selgelt märgitud, et segiajamise tõenäosus on seotud kaupade/teenuste päritoluga, kuid kohtul paluti kaaluda, mida täpselt silmas peeti, sest ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktis b on osutatud nii segiajamise tõenäosusele kui ka seostamise tõenäosusele, mille tähenduse ja omavahelise seose kohta oli vastakaid seisukohti.

See küsimus tuli lahendada, sest väideti, et seostamise tõenäosus on laiem kui segiajamise tõenäosus, sest võib hõlmata ka juhtumeid, kus hilisem kaubamärk meenutab tarbijale varasemat kaubamärki, kuid tarbija ei eelda, et kaubad/teenused on sama kaubanduslikku päritolu³⁹. Kokkuvõttes käsitleti kohtuotsuses Sabèl küsimust, kas sõnastus „segiajamise tõenäosus hõlmab seostamise tõenäosust“ tähendab seda, et segiajamise tõenäosus võib hõlmata olukorda, kus kaubamärkide seostamine ei tekita segadust nende päritolu osas.

Kohus leidis, et seostamise tõenäosus **ei ole segiajamise tõenäosuse alternatiiv**, vaid üksnes määratleb selle ulatust. Seetõttu eeldab segiajamise tõenäosuse järeldus, et segi võidakse ajada päritolu.

³⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

³⁸ Direktiivi 2008/95/EÜ artiklid 4 ja 5 ning direktiivi (EL) 2015/2436 artiklid 5 ja 10.

³⁹ See käsitlus pärineb Beneluxi kohtupraktikast ja seda kohaldati muu hulgas tundmatute märkide suhtes.

Kohus täpsustas segiajamise ulatust seoses päritoluga kohtuotsuses Canon (punktid 29–30) ja leidis järgmist:

... oht, et kõnealused kaubad või teenused on avalikkuse arvates pärit **samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt**, kujutab endast segiajamise tõenäosust ... sellist tõenäosust ei saa esineda, kui ei tundu, et avalikkuse arvates pärinevad kaubad või teenused samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt (esiletõst lisatud).

Nagu eespool kirjeldatud, on segiajamise tõenäosus seotud segadusega kaubandusliku päritolu osas, mis hõlmab ka majanduslikult seotud ettevõtjaid. Oluline on see, et avalikkuse arvates on kõnealused kaubad või teenused ühe ja sama ettevõtja **kontrolli** all. Kohus ei ole segiajamise tõenäosuse kontekstis tõlgendanud **majanduslikult seotud ettevõtjate** mõistet, kuid on seda teinud kaupade ja teenuste vaba liikumise valdkonnas. Kohtuotsuses Ideal Standard leidis kohus järgmist.

... See hõlmab mitut olukorda: tooted laseb ringlusesse sama ettevõtja, litsentsisaaja, emaettevõtja, sama kontserni tüdarettevõtja või ainuedasimüüja.

... Kõikidel nimetatud juhtudel on kontroll ühe organisatsiooni käes; kui toote lasi ringlusesse tüdarettevõtja, siis ettevõtjate kontsern; kui toodet turustas ainumüüja, siis tootja; kui toodet turustas litsentsisaaja, siis litsentsiandja. Litsentsi puhul võib litsentsiandja kontrollida litsentsisaaja toodete kvaliteeti, lisades lepingusse punktid, mis kohustavad litsentsisaajat tema juhiseid järgima ja võimaldavad litsentsiandjal nende täitmist kontrollida. Toodete päritolu, mille tagamine on märgi eesmärk, on sellisel juhul sama: seda ei määratleta mitte tootja järgi, vaid selle järgi, kelle kontrolli all tootmine on.

(22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Seega eeldatakse majanduslikke seoseid juhul, kui tarbija eeldab, et vastavaid kaupu või teenuseid turustatakse kaubamärgi omaniku kontrolli all. Sellise kontrolli olemasolu saab eeldada siis, kui ettevõtjad kuuluvad samasse ettevõtjate kontserni või kui tegemist on litsentsimis-, turustamis- või edasimüügikorralduse ning mis tahes muu olukorraga, kus tarbija eeldab, et kaubamärgi kasutamine on tavapäraselt võimalik ainult kokkuleppel kaubamärgi omanikuga.

Seepärast hõlmab segiajamise tõenäosus olukordi, kus:

1. tarbija ajab otseselt segi kaubamärgid ise või
2. avalikkus loob vastandatud tähiste vahel seose ja eeldab, et hõlmatud kaubad/teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Seega kui hilisemat märki üksnes tajutakse nii, et see meenutab varasemat märki, ent tarbija ei eelda sama kaubanduslikku päritolu, siis ei kujuta see seos segiajamise tõenäosust, olenemata tähistevahelise sarnasuse olemasolust ⁴⁰.

⁴⁰ Sellises olukorras võidakse aga ebaõiglaselt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 5 tähenduses; vt suuniste C osa „Vastulause“ 5. jaotis „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)“.

3.3 Segiajamise tõenäosus ja varasema märgi eristusvõime

Kohus on leidnud, et varasema kaubamärgi eristusvõime on segiajamise tõenäosuse hindamisel oluline kaalutlus, sest:

- mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on segiajamise tõenäosus (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
- väga eristusvõimeliste kaubamärkide kaitse on laiem kui vähem eristusvõimelistel kaubamärkidel (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18);
- väikese eristusvõimega kaubamärkide kaitse ulatus on aga kitsam.

Üks nende järelduste tagajärg on see, et varasema märgi suurem eristusvõime võib olla oluline tegur segiajamise tõenäosuse kindlakstegemiseks olukorras, kus tähiste ja/või kaupade ja teenuste sarnasus on väike (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Kui varasema kaubamärgi eristusvõime on väike, võib see tegur rääkida segiajamise tõenäosusele vastu.

3.4 Segiajamise tõenäosus: faktilised küsimused ja õigusküsimused

Segiajamise tõenäosuse mõiste on pigem õigusmõiste kui üksnes tarbijate kognitiivset käitumist ja ostuharjumusi mõjutavate ratsionaalsete otsuste ja emotsionaalsete eelistuste faktiline hindamine. Seega oleneb segiajamise tõenäosuse hindamine nii õigusküsimustest **kui ka** faktidest.

3.4.1 Faktilised ja õiguslikud asjaolud – kaupade/teenuste ja tähiste sarnasus

Segiajamise tõenäosuse tuvastamiseks asjakohaste tegurite väljaselgitamine ja nende olemasolu kindlakstegemine on õigusküsimus, st need tegurid on kehtestatud vastavate aktide, täpsemalt ELi kaubamärgi määruse ja kohtupraktikaga.

Näiteks on ELi kaubamärgi määruse artikli 8 punktis 1 kehtestatud, et segiajamise tõenäosuse tingimus on kaupade/teenuste identsus/sarnasus. Õigusküsimus on ka asjakohaste tegurite kindlakstegemine selle hindamiseks, kas see tingimus on täidetud.

Kohus on kindlaks teinud järgmised tegurid, mille põhjal otsustada, kas kaubad/teenused on sarnased:

- nende olemus;
- nende ettenähtud otstarve;
- nende kasutusviis;
- kas need on vastastikku täiendavad või mitte;
- kas need konkureerivad omavahel või asendavad teineteist;
- nende turustamiskanalid/müügikohad;
- nende asjaomane sihtrühm;
- nende tavapärane päritolu.

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442)

Kõik need tegurid on õigusmõisted ja nende hindamise kriteeriumide kindlaksmääramine on seega samuti **õigusküsimus**. **Faktiline küsimus** on aga see, kas ja mil määral on konkreetses juhtumis täidetud õiguslikud kriteeriumid näiteks olemuse kindlaksmääramiseks.

Näiteks ei ole *toidurasv* oma olemuselt sama kui *naftaõlid ja -määrdeid*, kuigi mõlemad on rasvaine põhised. *Toidurasva* kasutatakse inimtoidu valmistamisel, *õlised ja määrdeid* aga masinate määrdeainena. Kaupade/teenuste sarnasuse analüüsimisel nende olemuse arvestamine olulise tegurina on **õiguslik** asjaolu. **Faktiline** asjaolu on aga väide, et toidurasva kasutatakse inimtoidu valmistamisel ning õlised ja määrdeid masinate määrdeainena.

Samamoodi on ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikes 1 seoses tähiste võrdlemisega sätestatud, et tähiste identsus/sarnasus on segiajamise tõenäosuse tingimus. See, et tähiste kontseptuaalne kokkulangevus võib need ELi kaubamärgi määruse tähenduses sarnaseks muuta, on **õigusküsimus**, kuid näiteks see, et sõnal „fghryz“ puudub Hispaania avalikkuse jaoks igasugune tähendus, on **faktiline küsimus**.

3.4.2 Faktilised ja õiguslikud asjaolud – tõendid

Vastulausemenetluses peavad pooled viitama faktidele ja need vajadusel oma väidete toetuseks esitama. See järeldeb ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõikest 1, mille kohaselt vastulausemenetlustes piirdub amet kontrollimisel poolte esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega.

Seetõttu on vastulause esitaja kohus esitada faktid, millel sarnasuse väide põhineb, ja neid toetavad tõendid. Näiteks kui *kulumiskindlat malmi* võrreldakse *meditsiiniliste implantaatidega*, ei ole ameti kohus vastata küsimusele, kas *kulumiskindlat malmi* tegelikult *meditsiiniliste implantaatide* valmistamiseks kasutatakse. Kuna see ei tundu tõenäoline, peab vastulause esitaja seda tõendama (14/05/2002, R 684/2000-4, Tinox / TINOX).

See, kas taotleja õigusmõisteid tunnustab, ei oma tähtsust. See ei vabasta ametit nende mõistete analüüsimisest ja otsuse tegemisest. See ei ole vastuolus ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõikega 1, mis on ameti jaoks siduv **ainult** seoses faktide, tõendite ja väidetega ega laiene nende õiguslikule hindamisele. Seega võivad pooled kokku leppida, mis faktid on tõendatud ja millised mitte, kuid nad ei saa otsustada, kas need faktid on piisavad vastavate õigusmõistete, nagu kaupade/teenuste sarnasuse, tähiste sarnasuse ja segiajamise tõenäosuse kindlakstegemiseks.

ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõige 1 ei takista ametil võtta omal algatusel arvesse juba teadaolevaid või üldtuntud fakte või fakte, mida saab teada üldiselt kättesaadavatest allikatest, nt et ELi tarbijad tunnevad ära PICASSO kui kuulsat Hispaania maalikunstniku (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). Samas ei saa amet tsiteerida ametiülesande korras uusi fakte või väiteid (nt varasema märgi maine või tuntuse aste).

Peale selle kasutatakse teatavaid kaubamärke küll mõnikord nendega seotud kaupade või teenuste üldmõistetena, ent amet ei tohi seda kunagi käsitada faktina. Teisisõnu ei tohiks kaubamärkidele kunagi viidata (või neid tõlgendada) nii, nagu oleks tegemist üldmõiste või toodete või teenuste kategooriaga. Näiteks kui igapäevaelus viitab osa avalikkusest *jogurtitest* rääkides „X-le“ (kui „X“ on *jogurtite* kaubamärk), ei tähenda see, et „X-i“ võiks kasutada *jogurteid* tähistava üldmõistena.

4 Segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise seisukohast oluliste tegurite hindamine

4.1 Asjaomane ajahetk

Asjaomane ajahetk segiajamise tõenäosuse hindamiseks on vastulauset käsitleva otsuse tegemise kuupäev.

Kui vastulause esitaja tugineb varasema kaubamärgi **suuremale eristusvõimele**, siis peavad selle tingimused olema täidetud ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval (või võimalikul prioriteedikuupäeval) või enne seda ja need peavad olema täidetud ka otsuse tegemise ajal. Kui ei ole alust eeldada vastupidist, siis on ameti praktika eeldada, et see nii ka on.

Kui ELi kaubamärgi taotleja tugineb varasema kaubamärgi kaitse ulatuse vähenemisele (nõrkusele), siis võetakse arvesse ainult otsuse kuupäeva.

4.2 Segiajamise tõenäosuse hindamise tegurite loetelu

Segiajamise tõenäosust hinnatakse järgmistes etappides, võttes arvesse mitmeid tegureid:

- kaupade ja teenuste võrdlemine
- asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus
- tähiste võrdlemine
- varasema kaubamärgi eristusvõime
- mis tahes muud tegurid
- segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine.

Iga eespool nimetatud tegurit ja selle eripära on käsitletud suuniste eraldi peatükis.

Lisa

Kohtupraktikast lähtuvad üldpõhimõtted (tegu ei ole otseste tsitaatidega)

11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528

- Segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumi asjaolude jaoks olulisi tegureid (punkt 22).
- Segiajamise tõenäosuse hindamine oleneb mitmest elemendist ja eelkõige kaubamärgi tuntuusest turul, seostest, mille avalikkus võib kahe märgi vahel luua, ning tähiste ja kaupade vahelise sarnasuse astmest (punkt 22).
- Kõnealuste märkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema märkidest tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente (punkt 23).
- Tavaliselt tajub keskmine tarbija märki tervikuna ega analüüsi selle eri detaile (punkt 23).
- Mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on segiajamise tõenäosus (punkt 24).
- Ei ole võimatu, et kontseptuaalne sarnasus, mis tuleneb sellest, et kahel märgil on kasutatud analoogse semantilise sisuga kujutisi, võib tekitada segiajamise tõenäosuse, kui varasemal märgil on eriti suur eristusvõime (punkt 24).
- Kui varasem märk ei ole aga avalikkusele eriti tuntud ja koosneb vaid fantaasiavaese sisuga kujutisest, siis ei piisa segiajamise tõenäosuse tekitamiseks üksnes asjaolust, et kaks märki on kontseptuaalselt sarnased (punkt 25).
- Seostamise tõenäosus ei ole segiajamise tõenäosuse alternatiiv, vaid üksnes määratleb selle ulatust (punkt 18).
- Üksnes seos, mille avalikkus võib kahe märgi vahel nende analoogse semantilise sisu tõttu luua, ei ole iseenesest piisav alus segiajamise tõenäosuse järeldamiseks (punkt 26).

29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

- Ohu näol, et avalikkuse arvates pärinevad kõnealused kaubad või teenused samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, on tegemist segiajamise tõenäosusega (punkt 29).
- Seevastu ei saa sellist tõenäosust esineda juhul, kui avalikkus ei arva, et kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt (või majanduslikult seotud ettevõtjatelt) (punkt 30).
- Kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste endaga seotud olulisi tegureid (punkt 23).
- Need tegurid on muu hulgas nende olemus, nende kasutamise otstarve (ametliku ingliskeelse versiooni tõlge „lõppkasutajad“ on vale) ja kasutusviis ning see, kas need konkureerivad omavahel või on vastastikku täiendavad (punkt 23).
- Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine tähendab oluliste tegurite teatavat vastastikust sõltuvust ning eriti märkide sarnasust ja asjaomaste kaupade või teenuste sarnasust. Kaupade väiksemat sarnasusastet võib kompenseerida märkide suurem sarnasusaste ja vastupidi (punkt 17).
- Märgid, mis on väga eristusvõimelised kas iseenesest või maine tõttu, on laialdasemalt kaitstud kui vähem eristusvõimelised märgid (punkt 18).
- Kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda olenemata hõlmatud kaupade või teenuste väiksemast sarnasusastmest, kui märgid on väga sarnased ning varasem märk, eriti selle maine, on väga eristusvõimeline (punkt 19).
- Hinnates, kas kaupade või teenuste sarnasus on segiajamise tõenäosuse tekitamiseks piisav, tuleb võtta arvesse varasema märgi eristusvõimet ja eriti selle mainet (punkt 24).
- Segiajamise tõenäosus võib esineda isegi siis, kui avalikkus arvab, et asjaomastel kaupadel ja teenustel on erinev tootmiskoht (punkt 30).

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija tähelepanelikkus erineb sõltuvalt kõnealuste kaupade või teenuste liigist (punkt 26).
- Arvesse tuleb aga võtta asjaolu, et keskmisel tarbijal on vaid harva võimalik eri märke otseselt võrrelda ning ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälu (punkt 26).
- Visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse astme hindamisel võib olla asjakohane hinnata neist igaühele omistatud tähtsust kaupade kategooria ja turundusviisi põhjal (punkt 27).
- Segiajamise tõenäosus võib tekkida ka ainult foneetilise sarnasuse korral (punkt 28).
- Et teha kindlaks märgi eristusvõime ja vastavalt sellele hinnata, kas märk on suure eristusvõimega, tuleb üldiselt hinnata märgi suuremat või väiksemat võimet tuvastada kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, kindlalt ettevõtjalt pärinevana (punkt 22).
- Hindamisel tuleb eelkõige arvestada märgi olemuslikke omadusi, sealhulgas asjaolu, kas see sisaldab või ei sisalda neid kaupu või teenuseid kirjeldavat elementi, mille jaoks see on registreeritud; märgiga hõlmatud turuosa; seda, kui intensiivne, geograafiliselt laialatuslik ja pikaajaline on olnud märgi kasutamine; ettevõtja poolt märgi reklaamimiseks tehtud investeeringute summat; avalikkuse asjaomase osa osakaalu, kes märgi tõttu tuvastab kaupu ja teenuseid kui teatud ettevõtjalt pärinevaid, ning kaubandus- ja tööstuskodade ning muude kaubandus- ja erialaliitude avaldusi (punkt 23).
- Üldises mõttes, näiteks viidates märgi omandatud äratundmise taseme protsendimäärade avalikkuse asjaomase osa seas, ei ole võimalik väita, millal on märgil suur eristusvõime (punkt 24).

22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- Märgi maine ei anna alust oletada segiajamise tõenäosust ainult seetõttu, et esineb seostamise tõenäosus selle kitsamas mõistes (punkt 41).
- Direktiivi 2008/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punkti b ei saa tõlgendada viisil, et kui:
 - kaubamärgil on eriti suur eristusvõime kas iseenesest või maine tõttu avalikkuse seas ja
 - kolmas isik kasutab ilma märgi omaniku nõusolekuta selliste kaupade või teenustega kauplemise käigus, mis on identsed või sarnased kaupade või teenustega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tähist, mis vastab märgile nii täpselt, et see võimaldab seda kõnealuse märgiga seostada,

võimaldab omaniku ainuõigus tal takistada kõnealusel kolmandal isikul tähise kasutamist, kui märgi eristusvõime tõttu ei saa sellist segadust tekitavat seost välistada (esiletõst lisatud) (punkt 42).

06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- Kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse (punkt 37).

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE KONTROLLI SUUNISED

EUROOPA LIIDU INTELLEKTUAALOMANDI AMET (EUIPO)

C osa. Vastulause

2. jaotis. Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus — 1. peatükk. Üldpõhimõtted

2. peatükk. Kaupade ja teenuste võrdlemine

Sisukord

1 Sissejuhatus.....	730
1.1 Asjakohasus.....	730
1.2 Nizza klassifikatsioon: lähtepunkt.....	731
1.2.1 Klassifitseerimisvahendi olemus.....	731
1.2.2 Struktuur ja meetodika.....	732
1.2.3 Nizza klassifikatsiooni struktuuri põhjal tehtavad järeldused.....	732
1.2.4 Kaupade/teenuste klassifitseerimise muudatused.....	733
1.3 Vahend Similarity (ELi intellektuaalomandi võrgustik) kaupade/teenuste võrdlemiseks.....	733
1.4 Kaupade ja teenuste määratlus (terminoloogia).....	734
1.4.1 Kaubad.....	734
1.4.2 Teenused.....	734
1.4.3 Tooted.....	735
1.5 Kaupade/teenuste kindlaksmääramine.....	735
1.5.1 Õige sõnastus.....	735
1.5.2 Asjakohane ulatus.....	736
1.5.3 Kaupade/teenuste tähendus.....	738
1.6 Objektivne lähenemine.....	739
1.7 Põhjenduste esitamine.....	740
2 Identsus.....	740
2.1 Üldpõhimõtted.....	740
2.2 Identsed mõisted või sünonüümid.....	740
2.3 Üldnimetuses või laiemas kategoorias sisalduvad mõisted.....	742
2.3.1 Varasem kaubamärk hõlmab vaidlustatud kaubamärgi kaupu/teenuseid.....	742
2.3.2 Vaidlustatud märk hõlmab varasema märgi kaupu/teenuseid.....	742
2.4 Kattumine.....	744
2.5 Klassipäiste üldnimetuste kasutamise tava.....	745
3 Kaupade ja teenuste sarnasus.....	747
3.1 Üldpõhimõtted.....	747
3.1.1 Sarnasustegurid.....	747
3.1.2 Asjakohaste tegurite määratlemine.....	747
3.2 Konkreetsete sarnasustegurid.....	748
3.2.1 Olemus.....	749
3.2.2 Ettenähtud otstarve.....	751
3.2.3 Kasutusviis.....	751

3.2.4 Vastastikune täiendavus.....	752
3.2.5 Omavaheline konkurents.....	755
3.2.6 Turustuskanal.....	755
3.2.7 Asjaomane sihtrühm.....	756
3.2.8 Tavapärane päritolu (tootja/teenusepakkuja).....	757
3.3 Eri näitajate vahelised suhted.....	759
3.3.1 Näitajate omavaheline seotus.....	759
3.3.2 Iga teguri tähtsus.....	760
3.3.3 Eri liiki võrdlused: kaupade võrdlemine kaupadega, teenuste võrdlemine teenustega ja kaupade võrdlemine teenustega.....	760
3.3.4 Sarnasuse aste.....	761
4 I lisa Konkreetsed küsimused seoses kaupade ja teenuste sarnasusega	762
4.1 Osad, komponendid ja detailid.....	762
4.2 Toorained ja pooltooted.....	762
4.3 Tarvikud.....	763
4.4 Paigaldus-, hooldus- ja remonditeenused.....	764
4.5 Nõustamisteenused.....	764
4.6 Rentimine ja liisimine.....	765
4.6.1 Rentimine/liisimine vs. seotud teenused.....	766
4.6.2 Rentimine/liisimine vs. kaubad.....	766
5 II lisa	767
5.1 Kemikaalid, farmaatsiatooted ning kosmeetikavahendid.....	767
5.1.1 Kemikaalid (klass 1) vs. keemiatooted (klassid 3 ja 5).....	767
5.1.2 Farmaatsiatooted vs. farmaatsiatooted.....	768
5.1.3 Farmaatsiatooted vs. meditsiinilised dieetained.....	769
5.1.4 Farmaatsiatooted vs. kosmeetikatooted.....	769
5.1.5 Farmaatsiatooted vs. teenused.....	769
5.1.6 Meditsiinilised ja veterinaarsed seadmed ja riistad (klass 10) vs. tervishoiuteenused (klass 44).....	770
5.2 Autotööstus.....	770
5.3 Elektriseadmed/-instrumendid.....	771
5.4 Moe- ja tekstiilitööstus.....	771
5.4.1 Tooraine või pooltooted vs. valmistooted.....	771
5.4.2 Tekstiilkaubad (klass 24) vs. rõivad (klass 25).....	772
5.4.3 Rõivad, jalatsid ja peakatted (klass 25).....	772
5.4.4 Aksessuaarid.....	772

5.4.5 Spordirõivad, -jalatsid ja -peakatted (klass 25) vs. spordi- ja võimlemistarbed (klass 28).....	773
5.4.6 Moedisain (klass 42) ja rätsepateenused (klass 40) vs. rõivad (klass 25).....	774
5.5 Toidud, joogid ja restoraniteenused.....	774
5.5.1 Valmistoidu koostisained.....	774
5.5.2 Peamine koostisaine.....	774
5.5.3 Alkoholivabad joogid (klass 32) vs. alkoholjoogid (v.a õlu) (klass 33).....	775
5.5.4 Õlu (klass 32) vs. alkoholjoogid (v.a õlu) (klass 33).....	775
5.5.5 Toitlustusteenused vs. toidud ja joogid.....	776
5.6 Teisi ettevõtjaid toetavad teenused.....	776
5.7 Jaemüügiteenused.....	779
5.7.1 Jaemüügiteenused vs. mis tahes kaup.....	779
5.7.2 Kaupade jaemüügiteenused vs. kaubad.....	780
5.7.3 Jaemüügiteenused vs. jaemüügiteenused või konkreetsete kaupade jaemüügiteenused.....	781
5.7.4 Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused vs. teiste konkreetsete kaupade jaemüügi teenused.....	781
5.7.5 Teenused, mille kohta kehtivad samad põhimõtted.....	782
5.7.6 Teenused, mille kohta ei kehti samad põhimõtted.....	782
5.8 Finantsteenused.....	783
5.8.1 Pangandusteenused (klass 36) vs. kindlustusteenused (klass 36).....	783
5.8.2 Kinnisvaratehingud (klass 36) vs. finantstehingud (klass 36).....	784
5.8.3 Krediidikaardid (klass 9) vs. finantsteenused (klass 36).....	784
5.9 Transport, pakendamine ja ladustamine.....	785
5.9.1 Kaupade transport (klass 39) vs. mis tahes toode.....	785
5.9.2 Kaupade pakendamine ja ladustamine (klass 39) vs. mis tahes toode.....	785
5.10 Infotehnoloogia.....	786
5.10.1 Arvutid vs. tarkvara.....	786
5.10.2 Tarkvara vs. tarkvara kasutavad seadmed/teenused.....	786
5.10.3 Tarkvara, allalaaditavad äpid ja allalaaditavad elektroonilised väljaanded.....	787
5.10.4 Konkreetne tarkvara vs. konkreetne tarkvara.....	787
5.10.5 Arvutid ja tarkvara (klass 9) vs. arvutiprogrammeerimine (klass 42).....	787
5.10.6 Kommunikatsiooniseadmed, arvutid ja tarkvara (klass 9) vs. sideteenused (klass 38).....	788
5.10.7 Andmekandjad vs. salvestatud sisu.....	789

1 Sissejuhatus

1.1 Asjakohasus

Kaupade ja teenuste võrdlemine on enamasti oluline identsuse hindamiseks ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a alusel ja segiajamise tõenäosuse hindamiseks sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel. Üks ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a põhitingimus on kaupade/teenuste identsus, samas kui ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b nõutakse kaupade/teenuste identsust või sarnasust. Seega, kui leitakse, et kõik kaubad/teenused on erinevad, ei ole üks ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 tingimustest täidetud ja vastulause tuleb otsuse ülejäänud osi uurimata tagasi lükata⁽⁴¹⁾.

Identsuse ja sarnasuse hindamise kriteeriumid võivad olla olulised ka siis, kui nõutakse kasutamise tõendeid ja kui neid tõendeid tuleb hinnata, et määrata kindlaks, kas vastulause esitaja on tõendanud registreeritud kaupade/teenuste kasutamist. Eelkõige on oluline määrata kindlaks, kas kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärki kasutati, kuuluvad sellesse kaupade ja teenuste kategooriasse, mille jaoks kaubamärki registreeriti. See tuleneb asjaolust, et ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõike 2 kohaselt ei tõenda sellise toote või teenuse kasutamise tõendamine, mis on registreeritud toote või teenusega üksnes sarnane, registreeritud toote või teenuse kasutamist (vt suuniste C osa „Vastulause“ 6. jaotis „Kasutamise tõendamine“).

Samamoodi võivad kaupade/teenuste kasutamise tõendid olla olulised suurema eristusvõimega seotud nõude kontrollimisel. Sellisel juhul tuleb sageli kontrollida, kas suurem eristusvõime hõlmab kaupu/teenuseid, millega seoses varasemat kaubamärki kaitstakse ja mis on selles konkreetses juhtumises olulised, st mida loetakse vaidlustatud ELi kaubamärgi kaupade/teenustega identseteks või sarnasteks (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema märgi eristusvõime“).

Lisaks on kaupade/teenuse võrdlemise tulemus oluline avalikkuse osa kindlaksmääramiseks, kellega seoses segiajamise tõenäosust analüüsitakse, sest asjaomane sihtrühm on nende kaupa/teenuste sihtrühm, mis leitakse olevat identsed või sarnased (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 3. peatükk „Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus“).

Kaupade/teenuste võrdlemine võib olla oluline ka seoses ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikega 3, mille kohaselt kaubad/teenused peavad olema kaubanduslikult identsed või tihedalt seotud või samaväärsed (vt suuniste C osa „Vastulause“ 3. jaotis „Kaubamärgi omaniku agentide volitamata taotlused (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 3)“), ja seoses liikmesriigi õigusaktide kohaldatavate sätetega vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõikele 4, sest kaupade/teenuste identsus või sarnasus

⁴¹ Samamoodi on kaupade ja teenuste võrdlemine oluline kehtetuks tunnistamise menetluses, sest ELi kaubamärgi määruse artikli 60 lõike 1 punkti a kohaselt kuulutatakse Euroopa Liidu registreeritud kaubamärki kehtetuks juhul, kui on täidetud määruse artikli 8 punktis 1 sätestatud tingimused.

on sageli tingimus, mille põhjal võib keelata järgneva kaubamärgi kasutamise (vt suuniste C osa „Vastulause“ 4. jaotis „ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 4 ja artikli 8 lõike 6 kohased õigused“). Peale selle on kaupade või teenuste sarnasuse või erinevuse määr ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 5 kohaselt tegur, mida tuleb arvesse võtta selle kindlakstegemisel, kas tarbijad tajuvad märkide vahel seost. Näiteks võivad kaubad või teenused olla nii ilmselgelt erinevad, et hilisema märgi kasutamine vaidlustatud kaupadel või teenustel tõenäoliselt ei tuleta asjaomasele sihtrühmale meelde varasemat kaubamärki (vt suuniste C osa „Vastulause“ 5. jaotis „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)“).

1.2 Nizza klassifikatsioon: lähtepunkt

ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt peavad võrreldavad kaubad/teenused olema klassifitseeritud Nizza klassifikatsiooni järgi. Nizza klassifikatsioon koosneb praegu 34 klassist (1–34) kaupade ja 11 klassist (35–45) teenuste klassifitseerimiseks.

1.2.1 Klassifitseerimisvahendi olemus

Nizza klassifikatsioon koostati liikmesriikide klassifitseerimistavade ühtlustamiseks. Esimene väljaanne jõustus 1961. aastal. Kuigi seda on mitu korda üle vaadatud, ei jõua see alati järele turul toimuvatele kiiretele tootearenduse muutustele. Lisaks on klassipäiste sõnastus kohati ebaselge ja ebatäpne.

Nizza klassifikatsioon on kavandatud ainult halduseesmärkide täitmiseks ja seega ei ole see iseenesest alus kaupade ja teenuste sarnasuse kohta järelduste tegemiseks.

ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 7 kohaselt ei näita asjaolu, et kaubad ja teenused on loetletud Nizza klassifikatsiooni samas klassis, iseenesest sarnasust.

Näited

- *Elusloomad* erinevad *lilledest* (klass 31).
- *Reklaam* erineb *kontoriteenustest* (klass 35).

Asjaolu, et kaks konkreetset kaupa/teenust kuuluvad sama klassipäise üldnimetuse alla, ei tee neid iseenesest sarnaseks, veel vähem identseks: *autod* ja *jalgrattad* kuuluvad küll mõlemad klassi 12 *sõidukite* alla, ent neid peetakse erinevateks.

Pealegi ei peeta erinevatesse klassidesse kuuluvaid kaupu/teenuseid tingimata erinevaks (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30–31).

Näited

- *Lihaekstraktid* (klass 29) sarnanevad *vürtsidega* (klass 30).
- *Reiside korraldamine* (klass 39) sarnaneb *tähtajalise majutusega* (klass 43).

1.2.2 Struktuur ja meetodika

Klassifikatsioon võib toimida vahendina, mille abil saab tuvastada teatud kaupade/teenuste ühiseid omadusi.

Paljud Nizza klassifikatsiooni klassid on struktureeritud selliste tegurite järgi nagu funktsioon, koostis ja/või kasutusotstarve, mis võivad olla kaupade/teenuste võrdlemisel olulised. Näited:

- Klass 1 koosneb keemiatoodetest, mille puhul tuginetakse põhiliselt nende keemilistele omadustele (olemus), mitte konkreetsele kasutusviisile. Seevastu klass 3 hõlmab kõiki tooteid, mis on kas puhastusvahendid või isikliku hügieeni või ilutooded. Kuigi need võiks olemuse poolest klassifitseerida kemikaalideks, võimaldab nende konkreetne otstarve neid eristada ning seetõttu ka teisiti klassifitseerida.
- Samamoodi klassifitseeritakse enamik nahast valmistatud kaupu nende olemuse tõttu klassi 18, samas kui nahkrõivad loetakse nende konkreetse otstarbe tõttu klassi 25 kuuluvaks, sest need on mõeldud inimestele kandmiseks ja ilmastikutingimuste eest kaitsmiseks.

1.2.3 Nizza klassifikatsiooni struktuuri põhjal tehtavad järeldused

Klassipäiste struktuur ei ole ühtne ega järgi sama loogikat. Mõned klassid koosnevad ainult ühest üldnimetusest, mis juba oma määratluse järgi hõlmab peaaegu kõiki selle klassi alla kuuluvad kaupu/teenuseid (klassi 15 *muusikariistad*, klassi 38 *side*). Teised klassid sisaldavad mitut üldnimetust, millest mõni on väga lai ja mõni jällegi väga konkreetne. Näiteks kuulub klassi 9 päise alla üle 30 mõiste alates *teadusotstarbelistest vahenditest ja seadmetest kuni tulekustutiteni*.

Erandjuhul esineb ka klassipäiseid, milles esitatud üldnimetus sisaldab mõnda muud üldnimetust ja mis on seega identsed.

Näide: klassi 5 *sidematerjalid* hõlmab klassi 5 *plaastreid*.

Teatud konkreetset nimetused klassipäistes on mainitud ainult selleks, et selgitada, et need ei kuulu teise klassi.

Näide: *tööstuslikud kleebid* on loetud klassi 1 *tööstuses kasutatavate kemikaalide* all. Nende mainimise peamine eesmärk on eristada neid klassi 16 liigitatud *liimidest*, mis on kontoris või olmetingimustes kasutamiseks.

Seega on Nizza klassifikatsioonis esitatud nimetused, mida saab kasutada kaupade/teenuste identsuse või sarnasuse hindamiseks. Selle struktuur ja sisu ei ole aga järjepidevad. Seetõttu tuleb analüüsida iga päist või konkreetset mõistet vastavalt konkreetsele klassile, mille alla see kuulub. Nagu eespool märgitud, on Nizza klassifikatsioon loodud põhiliselt kaupade/teenuste halduseesmärgil liigitamiseks ega ole nende võrdlemisel määrav.

1.2.4 Kaupade/teenuste klassifitseerimise muudatused

Harilikult tehakse Nizza klassifikatsiooni iga läbivaatamisega muudatusi kaupade/teenuste klassifikatsioonis (enamasti liigutatakse kaupu/teenuseid ühest klassist teise) või päiste sõnastuses. Sellistel juhtudel tuleb nii varasema kui ka vaidlustatud märgiga hõlmatud kaupade/teenuste loetelu tõlgendada taotluse esitamise hetkel kehtiva Nizza klassifikatsiooni väljaande kohaselt.

Näide

- *Juriidilised teenused* viidi Nizza klassifikatsiooni 8. väljaandes klassist 42 üle klassi 45. Nende teenuste olemus ei ole muutunud.
- *Müügiautomaadid* viidi Nizza klassifikatsiooni 10. väljaandes klassist 9 üle klassi 7, sest põhimõtteliselt on müügiautomaat elektriline masin ja seega leiti, et on asjakohasem klassifitseerida see klassi 7 koos teiste masinatega. Et nende olemus ei ole aga muutunud, käsitatakse vastavate taotluste erineva esitamiskuupäeva tõttu eri klassidesse liigitatud *müügiautomaate* identsetena.

1.3 **Vahend Similarity (ELi intellektuaalomandi võrgustik) kaupade/teenuste võrdlemiseks**

Vahend [Similarity](#) on kaupade ja teenuste võrdlemise otsinguvahend, mis aitab ja toetab kontrollijaid kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel. Similarity eesmärk on ühtlustada kaupade ja teenuste sarnasuse hindamise tavasid ning tagada otsuste sidusus. Kontrollijad peavad sarnasusotsingu vahendit järgima.

Sarnasusotsingu vahend Similarity põhineb konkreetsete kauba- ja teenusepaaride võrdlemisel. „Paari“ puhul võrreldakse kahte „mõistet“. „Mõiste“ koosneb Nizza klassifikatsiooni klassinumbrist (1–45) ja tekstielemendist, see tähendab konkreetsest tootest või teenusest (sealhulgas kaupade ja teenuste üldkategoriad, näiteks *rõivad* või *haridus*). Otsingul on viis võimalikku tulemust: identsus, suur sarnasus, sarnasus, väike sarnasus ja erinevus. Iga sarnasuse astme puhul näitab vahend, milliste kriteeriumide põhjal tulemus saadi.

Sarnasusotsingu vahendit Similarity uuendatakse pidevalt ja see vaadatakse vajaduse korral läbi, et luua põhjalik ja usaldusväärne viiteallikas.

Et vahend annab või hakkab edaspidi andma vastuseid konkreetsetele võrdlustele, keskendutakse suunistes üldpõhimõtetele ja nende praktikas rakendamisele.

1.4 Kaupade ja teenuste määratlus (terminoloogia)

1.4.1 Kaubad

ELi kaubamärgi määruuses ei ole kaupade ja teenuste määratlust esitatud. Nizza klassifikatsiooni sissejuhatuses on küll esitatud mõned üldised seletused, kuid selles ei ole selgelt kehtestatud kriteeriume kaupade ja teenuste eristamiseks.

Põhimõtteliselt osutab sõna „kaup“ mis tahes esemele, millega saab kaubelda. Kaubad koosnevad toorainest (töötlemata plastid klassis 1), pooltoodetest (tootmises kasutatavad pressplastid klassis 17) ja valmistoodetest (plastkausid (majapidamismahutid) klassis 21). Nende alla kuuluvad looduslikud ja toodetud kaubad, näiteks põllumajandussaadused klassis 31 ning masinad ja tööpingid klassis 7.

Mõnikord ei ole aga selge, kas kaubad koosnevad ainult materiaalistest füüsilistest toodetest vastupidiselt immateriaalsetele teenustele. Määratlus ja sellest tulenevalt ka kaitse ulatus on eriti olulised, kui tegemist on immateriaalsete kaupadega, nagu *elektrienergia*. Sellele küsimusele vastatakse juba klassifikatsioon kontrollimise ajal ja see ei põhjusta harilikult kaupade ja teenuste võrdlemisel probleeme.

1.4.2 Teenused

Teenus on mis tahes immateriaalne tegevus või kasu, mida üks pool teisele pakkuda saab ja millega ei kaasne ühegi füüsilise objekti omandiõiguse üleandmist. Vastupidiselt kaupadele on teenus **alati** immateriaalne.

Oluline on see, et teenused hõlmavad **kolmandatele isikutele** pakutavat majandustegevust.

- Oma kaupade reklaamimine ei ole teenus, küll aga on seda reklaamibüroo pidamine (kolmandatele isikutele reklaamikampaaniate kavandamine). Samamoodi on *vaateakende kujundamine* teenus ainult siis, kui seda pakutakse kolmandatele isikutele, mitte ei tehta enda kaupluses.
- Oma kaupade müümine või turustamine ei ole teenus. Mõiste „jaemüügiteenused“ alla loetakse kaupade tegeliku müügiga seotud teenused, näiteks kliendile võimaluse pakkumist kaupu mugavalt vaadelda, võrrelda või proovida. Üksikasjalikum teave on II lisa punktis 7 „Jaemüügiteenused“.

Üks kaubamärgiõiguse kohaselt teenuseks loetava tegevuse näitaja on selle sõltumatu majanduslik väärtus, mis tähendab, et tavaliselt pakutakse seda mingi (rahalise) hüvitise eest. Vastasel juhul oleks tegu kõrvaltegevusega, mida pakutakse teatava toote ostmisel või pärast seda.

Näide

- Kauba kohaletoimetamine, sealhulgas eelnevalt (kauplusest või internetis) ostetud mööbli transport ei ole sõltumatu teenus, mida loetakse klassi 39 *transporditeenuseks*.

Kasumi teenimise eesmärk ei ole tingimata kriteerium, mille alusel määrata kindlaks, kas tegevus võib liigituda „teenuseks“ (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16–18). Küsimus on pigem selles, kas teenusel on eraldiseisev turuvaldkond ja sihtrühm, mitte selles, mis viisil või kujul seda hüvitatakse.

1.4.3 Tooted

Tavakeeles kasutatakse mõistet „tooted“ nii kaupade kui ka teenuste puhul, näiteks kasutatakse mõiste „finantsteenused“ asemel mõistet „finantstooted“. See, kas mõistet kirjeldatakse tavakeeles „tootena“, ei ole selle kauba või teenusena klassifitseerimisel oluline.

1.5 Kaupade/teenuste kindlaksmääramine

1.5.1 Õige sõnastus

Kõigepealt tuleb kindlaks teha vaatlusaluste kaupade/teenuste loetelude õige sõnastus.

1.5.1.1 Euroopa Liidu kaubamärgid

ELi kaubamärgi taotlus avaldatakse Euroopa Liidu kõikides ametlikes keeltes (ELi kaubamärgi määruse artikli 147 lõige 1). Samamoodi tehakse kõik sissekanded Euroopa Liidu kaubamärkide registrisse (edaspidi „register“) kõikides nendes keeltes (ELi kaubamärgi määruse artikli 147 lõige 2). Nii taotlused kui ka registrikanded avaldatakse ELi kaubamärgibülletäänis (ELi kaubamärgi määruse artikli 116 lõike 1 punkt a ja lõige 2).

Praktikas võib aeg-ajalt ette tulla järgmisi lahknevusi:

- ELi kaubamärgibülletäänis avaldatud ELi kaubamärgiga (taotluse või registreeringuga) hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelude sõnastuse tõlgete ja
- taotluses esitatud algupärase sõnastuse vahel.

Sellise lahknevuse korral on kaupade ja teenuste loetelu lõplik versioon:

- esimeses keeles tekst, kui esimene keel on üks ameti viiest töökeelest;
- taotleja märgitud teises keeles tekst (ELi kaubamärgi määruse artikli 147 lõige 3), kui taotluse esimene keel ei ole üks ameti viiest töökeelest.

See kehtib olenemata sellest, kas ELi kaubamärgi (või ELi kaubamärgi taotluse) näol on tegemist varasema õiguse või vaidlustatud taotlusega.

Kui ELi kaubamärgi taotluses avastatakse kaupade ja teenuste loetelu vale tõlge, mis ei võimalda ametil kaupu ja teenuseid võrrelda, saadetakse loetelu uuesti tõlkimisele või ilmselgetel juhtudel muudetakse seda otse registris. Amet teeb oma otsused õige tõlke põhjal. Kui registreeritud ELi kaubamärgi puhul avastatakse vale tõlge, selgitab

amet, milline kaupade ja teenuste esitamise keele versioon on võrdluse tegemisel lõplik versioon.

1.5.1.2 Varasemad riigisisised märgid ja rahvusvahelised registreeringud

Varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu, millele vastulauses tuginetakse, tuleb esitada vastulausemenetluse keeles (ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikli 7 lõige 4). Amet ei nõua kinnitatud tõlkeid ja võtab vastu ka harilikud tõlkeid, mille on koostanud vastulause esitaja või tema esindaja. Tavaliselt ei kasuta amet ELi kaubamärgi määruse rakendusmääruse artikli 26 kohast õigust nõuda, et tõlke oleks kinnitanud vandetõlk või ametlik tõlkija. Kui esindaja lisab avalduse, millega kinnitab tõlke vastavust originaalile, ei sea amet seda põhimõtteliselt kahtluse alla. Teine pool võib siiski menetluse väitlusperioodi jooksul tõlke õigsuse kahtluse alla seada. (Vt suuniste C osa „Vastulause“ 1. jaotis „Vastulausemenetlus“.)

Madridi kokkuleppe või protokolliga kohaselt tehtud rahvusvahelise registreeringu korral on lõplikuks keeleks keel, milles rahvusvaheline registreering tehti (prantsuse, inglise või hispaania keel). Kui vastulausemenetluse keel ei ole aga rahvusvahelise registreeringu keel, tuleb esitada tõlge, nagu ka varasemate riigisiseste märkide korral.

Kui avastatakse varasema riigisisese või rahvusvahelise märgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu ilmselt vale tõlge, mis ei võimalda ametil kaupu ja teenuseid võrrelda, võidakse vastulause esitajalt ELi kaubamärgi rakendusmääruse artikli 26 alusel nõuda vandetõlgi või ametliku tõlgi tõendit, mis kinnitab tõlke vastavust originaalile. Alternatiivselt võib amet ilmselgetel juhtudel asendada otsuse tegemise eesmärgil teatava mõiste ilmselt vale tõlke õige tõlkega, lisades vastava selgituse. Näiteks kui klassi 43 mõiste *bars* („baarid“) on tõlgitud *barras de cereales* („teraviljabatoonid“), on tegemist ilmselt vale tõlkega, sest see termin ei saaks kuidagi kuuluda klassi 43.

1.5.2 Asjakohane ulatus

Kaupade ja teenuste võrdlus peab tuginema asjakohastes kaupade/teenuste loeteludes esitatud sõnastusele. Mis tahes tegelik või ettenähtud kasutusviis, mida kaupade/teenuste loetelus ei ole märgitud, ei ole selles võrdluses oluline, sest see on osa nende kaupade/teenuste segiajamise tõenäosuse hindamisest, millel vastulause põhineb ja millele see on suunatud; tegemist ei ole tegeliku segiajamise või rikkumise hindamisega (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Kui aga nõuetekohaselt taotletakse varasema märgi kasutamise tõendamist ja esitatud tõendid on piisavad ainult osale loetletud kaupadest/teenustest, loetakse varasem kaubamärk registreerituks ainult nende kaupade/teenuste jaoks (ELi kaubamärgi määruse artikli 47 lõige 2) ja seega piirdub kontrollimine ainult nende kaupade/teenustega (vt suuniste C osa „Vastulause“ 6. jaotis „Kasutamise tõendamine“).

Lisaks loetakse varasema märgi korral asjakohaseks ainult need kaubad ja teenused, millele vastulause nõuetekohaselt tugineb. Seega ei võeta arvesse kaupu/tooteid:

- mida ei saa arvesse võtta vastuvõetavusega seotud põhjustel;

- mida ei ole nõuetekohaselt põhjendatud (nt esitati ainult kaupade ja/või teenuste loetelu osaline tõlge) või
- millele vastulause (enam) ei tugine.

Samuti võetakse arvesse ainult neid vaidlustatud taotlusega hõlmatud kaupu ja teenuseid, mille vastu vastulause on suunatud. Seega piiravad võrreldavaid kaupu ja teenuseid piirangud, mis tehti menetluse jooksul taotluses esitatud kaupade/teenuste loetelus või vastulause aluseks olevate kaupade loetelus või mõlemas.

Lisaks võidakse nõuda kaupade ja/või teenuste sõnastuse analüüsi, et määrata kindlaks nende kaupade ja teenuste kaitse ulatus. See kehtib eeskätt siis, kui individuaalse toote suhet laiema kategooriaga näidatakse mõistetega **eelkõige**, **nimelt** või samaväärsete mõistetega.

Mõiste **eelkõige** (või **näiteks**, **nagu**, **sealhulgas** või muu samaväärne mõiste) osutab sellele, et konkreetset kaubad/teenused on ainult kategooriasse kuuluvate kirjete näited ja et kaitse ei piirdu ainult nendega. Teiste sõnadega osutab see mitteammendavale näidete loetelule (seoses mõiste **eelkõige** kasutamisega vt viide otsuses 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Teisalt on mõiste **nimelt** (või **ainult** või muu samaväärne mõiste) välistav ja piirab registreerimise ulatuse üksnes konkreetset loetletud kaupadele.

Näites *tööstuskemikaalid*, *nimelt töötlemata plastid* tuleb teise märgiga hõlmatud kaupadega võrrelda ainult *töötlemata plaste*.

Kaupade/teenuste loetelus kasutatakse komasid samasse või sarnasesse kategooriasse kuuluvate kirjete eraldamiseks. Semikoolonit kasutatakse mõistete eraldamiseks. Eri kirjovahemärkide kasutamine mõistete eraldamisel võib muuta nende tähendust ja selle tulemuseks võib olla erinev hinnang kaupade/teenuste võrdlemisel. Kaupade ja teenuste loeteludes kirjovahemärkide kasutamise lisateave on suuniste B osa „Kontrollimine“ 3. jaotises „Klassifikatsioon“.

Näiteks klassi 9 *tööstusmasinatega kasutamiseks ettenähtud arvutitarkvara; tulekustutid* puhul tähendab semikooloni kasutamine, et mõistet *tulekustutid* tuleb käsitada eraldiseisva tootekategooriana olenemata sellest, kas eesmärk on tööstusmasinate ja tulekustutite valdkonnas kasutatava tarkvara kaitsmine.

Kaupade/teenuste loetelu sõnastust tuleb analüüsida ka siis, kui kasutatud sõnastus **ei ole piisavalt selge ja täpne**, et pädevatel asutustel ja ettevõtjatel oleks võimalik üksnes selle põhjal kaitse ulatus kindlaks teha ning et ametil oleks seega võimalik asjaomaseid kaupu ja teenuseid nõuetekohaselt võrrelda.

Sellistel juhtudel teeb amet esmalt kindlaks, kas kaupu ja teenuseid peetakse originaalloetelu vale tõlke tõttu ebaselgeks või ebatäpseks. Kui see nii on, võtab amet eri meetmeid sõltuvalt sellest, kas ebaselge või ebatäpne mõiste on esitatud vastulause aluseks oleva ELi kaubamärgi kirjelduses (olenemata sellest, kas ELi kaubamärgi (või ELi kaubamärgi taotluse) näol on tegemist varasema õiguse või vaidlustatud taotlusega) või riigisisese või rahvusvahelise märgi kirjelduses. Kohaldatakse punktides 1.5.1.1 ja 1.5.1.2 esitatud sätteid.

Kui ebaselgus ega ebatäpsus ei ole tingitud valest tõlkest, vaid mõiste ise on ebaselge või ebatäpne ega võimalda ametil kaupu ja teenuseid nõuetekohaselt võrrelda, tuleb siis, kui ei ole seatud piiranguid, mis võimaldaksid ametil ebaselge või ebatäpse mõiste kaitse täpse ulatuse selgelt määrata, võtta eri meetmeid olenevalt sellest, kas ebaselge või ebatäpne mõiste sisaldub vaidlustatud märgis või varasemas märgis.

Ebaselge või ebatäpne mõiste (ebatäpsed või ebaselged mõisted) vaidlustatud märgiga hõlmatud kaupade/teenuste loetelus

Kui vaidlustatud märk sisaldab ebaselget või ebatäpset mõistet, mis ei võimalda ametil kaupu ja teenuseid võrrelda, alustab amet uuesti märgi klassifitseerimise kontrollimist ELi kaubamärgi määruise artikli 33 alusel ning peatab vastavalt sellele vastulausemenetluse (27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55).

Ebaselge või ebatäpne mõiste (ebatäpsed või ebaselged mõisted) varasema märgiga hõlmatud kaupade/teenuste loetelus

Kui amet ei suuda ebaselgete või ebatäpsete mõistete kaitse täpset ulatust selgelt kindlaks teha, siis ei ole sõnastuse ebamäärasus iseenesest piisav alus identsuse või sarnasuse toetamiseks. Ebaselgeid või ebatäpseid mõisteid võib võtta arvesse ainult nende kõige olemuslikumas ja sõnasõnalisemas tähenduses ning ei saa järeldada, et need on seotud kaupade, omaduste, kasutusviiside ja muu sellisega, millega asjaomane mõiste ei ole sõnaselgelt piiratud (14/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX/OBELIX, § 17; 02/02/2015, R 391/2014-4 POWERMATIC/POWRMATIC et al., § 29, 33). Samuti ei tohi tõlgendada, et ebaselge või ebatäpne mõiste on seotud muude samasse või erinevasse klassi kuuluvate kaupade või teenustega.

Kui näiteks võrrelda ebaselget või ebatäpset terminit *masinad* terminiga *põllumajanduses kasutatavad otto-diiselmasinad*, ei saa sarnasuse toetamiseks tugineda üksnes termini ebaselgusele või ebatäpsusele, samuti ei saa tõlgendada, et termin tähendaks „otto-diiselmasinaid“ või „põllumajanduses kasutatavaid“ masinaid, kui selliseid omadusi ega kasutusviise kirjelduses selge sõnaga ei nimetata.

Samamoodi ei saa vastulause esitaja sellise ebaselge või ebatäpse termini nagu *igat liiki kingitused* võrdlemisel kasutada sellist laiatähenduslikku sõnastust väitmaks, et selliste kaupade jaemüük sarnaneb vaidlustatud märgiga hõlmatud igat liiki kaupadega, kui vastulause esitaja oleks saanud kergesti täpsustada, mis liiki kingitusi müügiks pakutakse. Sellistel juhtudel tehakse võrdlus igas juhtumis eraldi.

Lisanäiteid üldnimetuste ja -mõistete ning ebaselgete ja ebatäpsete väljendite kohta on suuniste B osa „Kontrollimine“ 3. jaotise „Klassifikatsioon“ punktis 4.2.

1.5.3 Kaupade/teenuste tähendus

Kui arvesse võetavate kaupade ja teenuste sõnastus on kindlaks tehtud, tuleb tuvastada nende tähendus.

Mõnel juhul on täpne tähendus kohe selge kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelu põhjal, kus esitatakse sageli suuremal või vähemal määral üksikasjalik kaupade ja teenuste kirjeldus. Näiteks välistab sõnastus *vööd*, *rihmad* (*rõivad*) määratluse kohaselt turvavööd või tööstuslikud vööd.

Kui kaheldakse kaupade ja/või teenuste loetelus kasutatud mõistete täpses tähenduses, tuleb neid mõisteid tõlgendada nii Nizza klassifikatsioonist kui ka kaubanduslikust seisukohast lähtuvalt.

Seega on klassi 25 *vööd*, *rihmad* klassifikatsioonist tulenevalt *rõivad*.

Kui mõistete tähendus on semantilises või kaubanduslikus kontekstis ja/või Nizza klassifikatsiooni alusel mitmetähenduslik või tekitab kahtlusi, on ülimuslik Nizza klassifikatsiooni kohane tähendus.

Näiteks viitab mõiste *rõivad* „kõikidele rõivaesemetele“ (sõnaraamatu „Oxford Dictionaries“ elektrooniline väljaanne) ja seega esemetele, mida kantakse keha katmiseks, nagu särgid, kleidid, püksid jne. Kuigi tavapäraustes sõnaraamatutes esitatud määratlus ei välista sõnaselgelt *jalatseid*, tuleb asjaolu põhjal, et need on Nizza klassifikatsioonis esitatud sama klassi 25 eraldi artiklina, järeldada, et *rõivad* ja *jalatsid* ei ole identsed, vaid sarnased (kinnitatud otsusega 13/07/2004, T-115/02, 'a' in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

See ei tähenda aga, et kahte sama klassipäise üldnimetust ei saa kunagi lugeda identseks. Nagu eespool märgitud, ei ole klassipäiste struktuur ühtne. Mõned klassipäistes esitatud üldnimetused võivad hõlmata teisi.

Näide

- *Liha* ja *linnuliha* on identsed (klass 29).

1.6 Objektivne lähenemine

Kõnealuste kaupade/teenuste võrdlemisel **ei tohi** arvesse võtta vastandatud tähiste sarnasuse määra või varasema märgi eristusvõimet. Kontrollijad võtavad kõiki asjakohaseid tegureid arvesse alles otsuse üldisel hindamisel.

Kaupade või teenuste klassifikatsiooni põhjal ei saa teha lõplikke järeldusi, sest sarnased kaubad/teenused võivad olla klassifitseeritud eri klassidesse, samas kui erinevad kaubad/teenused võivad kuuluda samasse klassi.

Kõnealuste kaupade/teenuste identsus või sarnasus tuleb kindlaks määrata objektiivsetel alustel.

Järeldused peavad tuginema tegelikule turuolukorrale, nagu vastavas tööstus- või kaubandusvaldkonnas väljakujunenud tavad. Need tavad, eriti just kaubandustavad, on dünaamilised ja muutuvad pidevalt. Näiteks on nüüdisaegsetes mobiiltelefonides ühendatud mitu funktsiooni: need toimivad nii kommunikatsioonivahendi kui ka fotoaparaadina.

Kaupade ja teenuste sarnasuse määra näol on tegemist õigusliku asjaoluga, mida amet peab ametiülesande korras hindama isegi siis, kui pooled selle kohta märkusi ei esita (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Ameti ametiülesande korras tehtav kontroll piirdub aga üldtuntud faktidega, see tähendab faktidega, „mis on tõenäoliselt kõigile teada või mida võib teada saada üldiselt kättesaadavatest allikatest“ (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Seega ei tuleks selle

kohta, mis ei tulene poolte esitatud tõenditest/argumentidest või mis ei ole üldteada, teha oletusi ega seda ametiülesande korras põhjalikult uurida (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31–32). See tuleneb ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõikest 1, milles on sätestatud, et vastulausemenetlustes piirdub amet kontrollimisel poolte esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega. (Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 1. peatükk „Üldpõhimõtted“.)

1.7 Põhjenduste esitamine

Kontrollija peab esitama iga registreerimistaotluses täpsustatud individuaalse kauba ja teenuse võrdluse tulemuse (identsus, sarnasus või erinevus) põhjendused. Kontrollija võib aga kasutada asjaomaste kaupade või teenuste rühmade kohta ainult üldisi põhjendusi, kui võrd kaupadel ja teenustel on analoogsed omadused (vt analoogia põhjal 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37–38; 12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26–27).

2 Identsus

2.1 Üldpõhimõtted

Identsust määratletakse harilikult kui „sisu, koostise, olemuse, omaduste või teatud kaalutavate eriomaduste samasuse omadust või seisundit“ (sõnaraamatu „Oxford Dictionaries“ elektrooniline väljaanne).

Lisaks olukorrale, kus kaubad ja teenused täielikult kokku langevad (kasutatakse samu mõisteid või sünonüüme), esineb identsus ka siis ja niivõrd, kui vaidlustatud märgiga hõlmatud kaubad/teenused kuuluvad varasema märgi laiema kategooria alla, või siis ja niivõrd, kui – vastupidi – vaidlustatud märgi laiem mõiste hõlmab varasema märgiga hõlmatud konkreetsemaid kaupu/teenuseid. Identsus võib esineda ka siis, kui kaks laiemat võrreldavat kategooriat langevad osaliselt kokku (kattumine). Seega saab eristada „täieliku identsuse“ ja „osalise identsuse“ juhtumeid.

Identsust ei tohi määrata sarnasustegurite põhjal (vt punkt 3.1.1).

2.2 Identsed mõisted või sünonüümid

Vaidlustatud kaupade/teenuste identsuse peab määrama mõlema märgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelude asjakohaste osade sõnastuse põhjal, mis on tuvastatud punktis 2.1 kirjeldatud üldpõhimõtete alusel. Identsus on ilmselge siis, kui võrreldavad kaubad/teenused on loetletud täpselt samade mõistetega.

Näide

- *Sõidukid* on identsed *sõidukitega*.

Vastasel korral peab kaupade ja/või teenuste vastavate loetelude mõisteid tõlgendama, selleks et tõendada, et need on tõesti sünonüümid, st nende tähendus on sama. Tõlgendamine võib tugineda sõnastikumõistetele, Nizza klassifikatsiooni väljenditele ja eelkõige kaubandusliku vaatenurga arvestamisele.

Näited

- *Jalgratas* on *ratta* sünonüüm. Kaubad on identsed.
- Ingliskeelses versioonis klassis 34 mainitud sõnad *smokers' articles* (suitsetamistarbed) viitavad individuaalsetele objektidele, mida kasutatakse tihedas seoses tubaka või tubakatoodetega. Nizza klassifikatsiooni eelmistes väljaannetes nimetati neid tooteid nimetusega *suitsetamistarbed*. Hoolimata sellest, et kehtivas klassipäises kasutatakse teist mõistet, on need kaubad seega identsed.
- Kaubanduslikust vaatenurgast on *spaateenused* ja *heaoluteenused* samad ja seetõttu identsed.

Kui aga kasutatakse identset sõnastust, ent kaubad on klassifitseeritud erinevatesse klassidesse, siis tähendab see üldjuhul, et need kaubad ei ole identsed.

Näited

- Klassi 7 *puurid* (masintööriistad) ei ole identsed klassi 8 *trellidega* (käsitööriistad).
- Klassi 9 *laserid* (v.a. meditsiinilised) ei ole identsed klassi 10 *laseritega* (meditsiinilised).

Kuigi need kaubad võivad olla sarnased, viitab eri klassidesse liigitamine sellele, et nende olemus, otstarve või kasutusviis jne on erinevad.

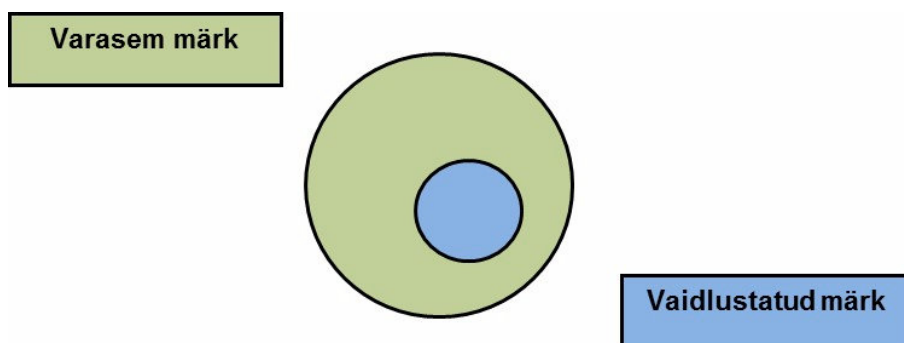
Sama mõttekäik ei kehti juhul, kui erinev klassifikatsioon tuleneb ainult Nizza klassifikatsiooni läbivaatamisest või kui on selge, et kaubad/teenused on valesti klassifitseeritud ilmselge vea tõttu.

Näited

- *Mängukaardid* (7. redaktsiooni klass 16) on identsed *mängukaartidega* (10. redaktsiooni klass 28).
- *Farmaatsiapreparaadid* (klass 15, ilmne trükiviga) on identsed *farmaatsiapreparaatidega* (klass 5).

2.3 Üldnimetuses või laiemas kategoorias sisalduvad mõisted

2.3.1 Varasem kaubamärk hõlmab vaidlustatud kaubamärgi kaupu/teenuseid

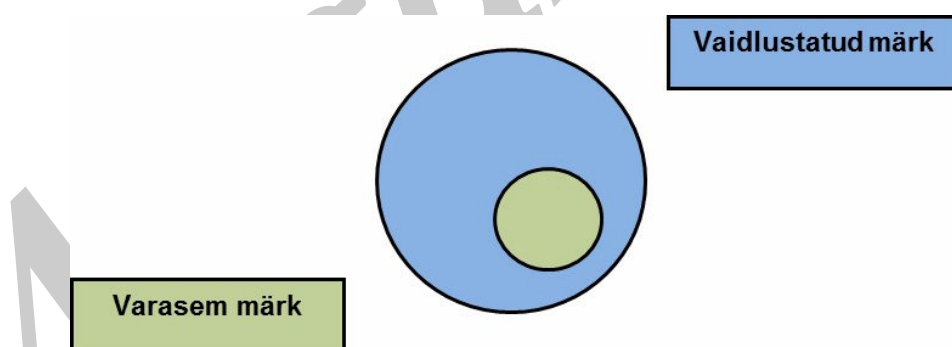


Kui varasema õigusega hõlmatud kaupade/teenuste loetelu sisaldab üldnimetust või laiemat kategooriat, mis omakorda hõlmab kõiki vaidlustatud märgi kaupu/teenuseid, on kaubad ja teenused identsed (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

Näited

- *Tähtajaline majutus* (varasem õigus, klass 43) hõlmab ka *noortehosteli teenuseid* (vaidlustatud märk, klass 43). Seega on need teenused identsed.
- *Pasta* (varasem õigus, klass 30) hõlmab ka *spagette* (vaidlustatud märk, klass 30). Vastandatud kaubad loetakse identseks.

2.3.2 Vaidlustatud märk hõlmab varasema märgi kaupu/teenuseid.



Kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Näited

- Varasema märgi *teksased* (klass 25) kuuluvad *rõivaste* (vaidlustatud märk, klass 25) alla. Kaubad loetakse identseks.

- Varasema märgi *jalgrattad* (klass 12) kuuluvad *sõidukite* (vaidlustatud märk, klass 12) alla. Kaubad loetakse identseks.

Taotleja/omanik võib aga kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski olemas olla (24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Varasema märgi *teksased* (klass 25) kuuluvad *rõivaste* (klass 25) alla. Taotleja/omanik piirab kirjeldust järgmiselt: *rõivad*, v.a *teksased*. Kaubad ei ole enam identsed, kuid on sarnased.
- Varasema märgi *jalgrattad* (klass 12) kuuluvad *sõidukite* (vaidlustatud märk, klass 12) alla. Taotleja/omanik piirab kirjeldust järgmiselt: *sõidukid*, *nimelt autod*. Kaubad ei ole enam identsed ega sarnased.

Kui taotleja/omanik ei piira kaupade/teenuste loetelu või teeb seda ebapiisavalt, käsitleb amet vaidlustatud märgi üldnimetust või laiemat mõistet/kategooriat ühe üksusena ja teeb kindlaks identsuse.

Kui vaidlustatud märk hõlmab nii üldnimetusi või laiemaid mõisteid/kategooriaid kui ka neisse kuuluvaid konkreetseid kirjeid, tuleb neid kõiki võrrelda konkreetsete varasemate kaupade/teenustega. Üldnimetuse või laiemal mõiste/kategooriaga seoses kindlakstehtud identsus ei laiene automaatselt konkreetsetele kirjetele.

Näide

- Vaidlustatud märk hõlmab nii *sõidukeid* (üldnimetus) kui ka *jalgrattaid*, *õhusõidukeid*, *ronge* (kuuluvad sõidukite alla). Kui varasem märk on kaitstud seoses *jalgratastega*, tehakse kindlaks identsus *sõidukite* ja *jalgratastega*, kuid mitte *õhusõidukite* või *rongidega*.

Kui vaidlustatud märk hõlmab üldnimetust või laiemat mõistet/kategooriat ning konkreetseid mõisted ei ole välja toodud eraldi, vaid ainult näidetena, erineb võrdlus selle poolest, et võrrelda tuleb ainult üldnimetust või laiemat mõistet/kategooriat.

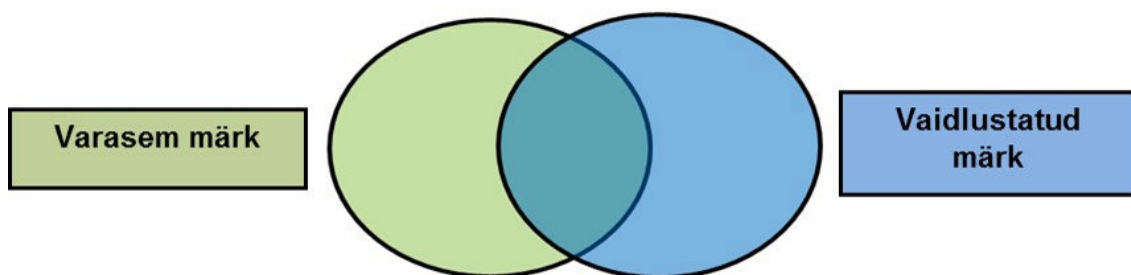
Näide

- Vaidlustatud märk hõlmab *sõidukeid*, ***eelkõige jalgrattaid***, *õhusõidukeid*, *ronge*. Varasem märk on kaitstud seoses *jalgratastega*. Vastandatud kaubad loetakse identseks.

Taotleja/omanik saab seda vältida, kustutades üldnimetuse *sõidukid*, väljendi *eelkõige* ja konkreetse kategooria *jalgrattad*.

Kui vaidlustatud märgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelus seisab: *sõidukid*, ***nimelt jalgrattad***, *õhusõidukid*, *rongid*, erineb võrdlus selle poolest, et võrrelda tuleb vaid konkreetseid kaupu. Sellisel juhul on vaidlustatud *jalgrattad* varasemate kaupadega identsed.

2.4 Kattumine



Kui kaks kaupade/teenuste kategooriat langevad kokku osaliselt (kattumine), võib identsusega olla tegemist juhul, kui

1. need on klassifitseeritud samasse klassi ning
2. kahte kaupa/teenust on võimatu selgelt eristada.

Näited

Varasemad kaubad	Vaidlustatud kaubad	Kokkulangev osa
<i>Naiste ülerõivad</i> (klass 25)	<i>Nahkrõivad</i> (klass 25)	Naiste pealisrõivad, mis on valmistatud nahast
<i>Maismaasõidukite komponendid ja varuosad</i> (klass 12)	<i>Sõidukiistmed</i> (*) (klass 12)	Maismaasõidukite istmed
<i>Leib, sai</i> (klass 30)	<i>Kauasäilivad pagaritooted</i> (klass 30)	Kauasäiliv leib
<i>Seep</i> (klass 3)	<i>Puhastusained</i> (klass 3)	Puhastamiseks ettenähtud seebid
<i>Teadusotstarbelised seadmed</i> (klass 9)	<i>Optikaseadmed</i> (klass 9)	Teadusotstarbelised optilised instrumendid, nt mikroskoobid
<i>Sidusad pangateenused</i> (klass 36)	<i>Äripangandusteenused</i> (klass 36)	Elektroonilised äripangandusteenused
(*) 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.		

Sellistel juhtudel on ametil võimatu neid kaupu ülalmainitud kategooriatest välja sõeluda. Kuna amet ei saa taotleja/omaniku kaupade laia kategooriat ametiülesande korras analüüsida, loetakse need kaubad identseteks.

Ülal neljandas näites muutub tulemus loomulikult siis, kui kaup *seep* on piiratud kaubaks *hügieenilised seebid*. Sellisel juhul ei liigitata kaupu enam klassi 3 päise *puhastusained* alla, sest viimased on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks.

2.5 Klassipäiste üldnimetuste kasutamise tava

Kooskõlas ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõikega 3 ei ole amet vastu mis tahes klassipäistes esitatud üldnimetuse kasutamisele tingimusel, et selline kindlakstegemine on piisavalt selge ja täpne ⁽⁴²⁾.

ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 5 kohaselt tõlgendatakse klassipäistes esitatud üldnimetuste või üldnimetuste kasutamist nii, et see hõlmab kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupu või teenuseid. Selliste mõistete kasutamist ei tõlgendata nii, et see hõlmab nõuet seoses kaupade või teenustega, mida ei saa selliselt mõista.

ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 8 alusel oli enne 22. juunit 2016 esitatud ja seoses Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päisega registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkide omanikel 24. septembril 2016 lõppenud kuuekuulise ajavahemiku jooksul võimalus esitada avaldus, et nende kavatsus taotluse esitamise ajal oli hõlmata kaubad ja teenused, mis lähevad kaugemale kõnealuse klassi päise sõnasõnalisest tähendusest, kui märgitud kaubad ja teenused kuuluvad esitamise kuupäeval kehtinud Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni kõnealuse klassi tähestikulisse loetellu.

Nimetatud kuuekuulise ajavahemiku jooksul kehtis presidendi 20. juuni 2012. aasta teatis nr 2/12 ja seega leiti, et kaubamärgid, mis on esitatud enne 22. juunit 2012 ja registreeritud seoses terve klassipäisega, hõlmavad üldnimetuste sõnasõnalist tähendust, samuti esitamise ajal kehtinud Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni kõnealuse klassi tähestikulisse loetellu kuulunud kaupu ja teenuseid.

Vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 8 viimasele lausele leitakse, et alates muudatusmääruse jõustumisele järgnenud kuuekuulise ajavahemiku lõpust laienevad kõik seoses Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päisega registreeritud kaubamärgid, mille kohta ei ole avaldust esitatud, ainult nendele kaupadele ja teenustele, mis on selgelt hõlmatud asjaomase klassi päises esitatud nimetuste sõnasõnalise tähendusega.

Asjaomase ajavahemiku jooksul Euroopa Liidu kaubamärkide kohta esitatud avaldused jõustuvad nende registrisse kandmise ajal.

Kui avaldus vastu võetakse ja registrit muudetakse, kohaldatakse ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõiget 9.

ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 9 kohaselt ei saa registrisse kantud kaupade või teenuste loetelu muutmise määruse jõustumisele järgnenud kuuekuulise ajavahemiku jooksul määruse artikli 33 lõike 8 alusel esitatud avalduse põhjal anda Euroopa Liidu kaubamärgi omanikule õigust esitada hilisema märgi kohta vastulause või taotleda selle kehtetuks tunnistamist juhul ja ulatuses, kui i) kaupade ja teenuste puhul kasutati varasemat märki või selle registreerimise taotlus esitati enne registri muutmist seoses varasema märgiga ja ii) märgi kasutamisega asjaomaste kaupade või

⁴² Vt „Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldnimetustega seotud ühise tava kohta“.

teenuste puhul ei rikutud või ei oleks rikutud märgi omaniku õigusi, mis põhinevad sel ajal registrisse kantud kaupade ja teenuste sõnasõnalisel tähendusel.

Praktikas tähendab see seda, et kui varasem märk on Euroopa Liidu kaubamärk ja vaidlustatud märk esitati või seda kasutati enne, kui registrit seoses varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga ELi kaubamärgi määruse artikli 33 lõike 8 kohaselt muudeti, ei võeta pärast muudatusmääruse jõustumist esitatud vastulausetes või kehtetuks tunnistamise taotlustes arvesse kaupu ja teenuseid, mille kohta on kindlaks tehtud, et need lähevad klassipäise sõnasõnalisest tähendusest kaugemale.

Seoses liikmesriigisestest märkide kaitse ulatusega andis amet koos kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgiametitega välja ühisteatise kohtuotsuse IP Translator rakendamise kohta. Selle teatise järgi tõlgendab amet klassipäiseid sisaldavate riigisestest kaubamärkide kaitse ulatust järgmiselt:

- **Varasemad riigisestest kaubamärgid, mille taotlus esitati enne kohtuotsust IP Translator:** põhimõtteliselt aktsepteerib amet kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgiametite praktikat seoses märkide esitamisega. Riigisestest kaubamärkidel, mille taotlus esitati enne kohtuotsust IP Translator, on asjaomase liikmesriigi kaubamärgiameti(te) antud kaitse ulatus. Enamik liikmesriikide kaubamärgiametitest tõlgendab oma märkide klassipäiseid sõnasõnaliselt. Nende märkide puhul tõlgendab amet klassipäiseid samuti iga üldnimetuse olemusliku ja tavapärase tähenduse põhjal.
- Enne kohtuotsust IP Translator esitatud märkide klassipäiseid **ei** tõlgenda nende olemusliku ja tavapärase tähenduse põhjal ainult **kaheksa** liikmesriigi kaubamärgiametit: **Bulgaaria, Kreeka, Itaalia, Leedu, Ungari, Malta, Rumeenia ja Soome** (vt ühisteatise tabel 1). Amet tõlgendab neid riigisestest kaubamärke nii, et need hõlmavad klassipäiseid ja esitamise ajal kehtiva Nizza redaktsiooni tähestikulist loetelu (isegi siis, kui liikmesriigi kaubamärgiamet tõlgendab klassipäiseid nii, et need hõlmavad kõiki klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid).
- **Varasemad liikmesriigisestest kaubamärgid, mille taotlus esitati pärast kohtuotsust IP Translator:** amet tõlgendab kõiki riigisestest kaubamärgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid nende olemusliku ja tavapärase tähenduse põhjal (vt ühisteatise tabel 5).

Kaitse ulatuse kindlaksmääramisel tuleb kohaldada eespool nimetatud põhimõtteid. Kaupade/teenuste võrdlemisel võetakse arvesse ainult neid kaupu või teenuseid, mis loetakse nende põhimõtete kohaselt hõlmatuks.

3 Kaupade ja teenuste sarnasus

3.1 Üldpõhimõtted

3.1.1 Sarnasustegurid

Üldiselt loetakse kaks kaupa või teenust sarnaseks siis, kui neil on teatud ühised omadused. Kaupade ja teenuste sarnasus ei sõltu mingist konkreetsest arvust kriteeriumidest, mida on võimalik eelnevalt kindlaks määrata ja kõikidel juhtudel kohaldada.

Euroopa Kohtu praktikas on kaupade ja teenuste sarnasust käsitletud kohtuotsuses Canon (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). Euroopa Kohus sedastas, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta **kõiki** nende kaupade endaga seotud asjakohaseid tegureid. Need tegurid on muu hulgas kaupade olemus, lõppkasutajad [**st ettenähtud otstarve**] ja kasutusviis ning see, kas need konkureerivad omavahel või täiendavad teineteist (punkt 23).

Mõiste **muu hulgas** näitab, et eespool nimetatud Euroopa Kohtu esitatud tegurite loetelu on ainult suunav. Sõltuvalt konkreetsest juhtumist võivad lisaks kohtu mainitud teguritele või nende asemel olla olulised ka muud tegurid.

Selle põhjal järeldatakse, et arvesse tuleks võtta järgmisi tegureid:

Kohtuotsuse **Canon** tegurid:

- olemus,
- ettenähtud otstarve,
- kasutusviis,
- täiendus,
- konkurents.

Lisategurid:

- turustuskanalid,
- asjaomane sihtrühm,
- kaupade/teenuste tavapärase päritolu.

Neid tegureid on selgitatud punktis 3.2; neid kasutatakse ka ameti kaupade ja teenuste võrdlemise andmebaasis. Tuleb aga tähele panna, et kuigi andmebaasis piirduakse nende kaheksa teguriga, võib esineda konkreetseid juhtumeid, kus asjakohased on muud kriteeriumid.

3.1.2 Asjakohaste tegurite määratlemine

Võrdlemisel tuleb keskenduda selliste asjakohaste tegurite kindlakstegemisele, mis võrreldavaid kaupu/teenuseid konkreetsetelt iseloomustavad. Seepärast sõltub teatud teguri asjakohasus vastavatest võrreldavatest kaupadest/teenustest.

Näide

- *Suuski* ja *suusasaapid* võrreldes on selge, et need ei lange kokku ei olemuse ega kasutusviisi poolest ja et need omavahel ei konkureeri. Seega peab võrdluses keskenduma nende otstarbele, vastastikusele täiendavusele, turustuskanalitele, tavapärasele päritolule ja/või asjaomasele sihtrühmale.

Seetõttu võivad kaupa või teenust iseloomustavad asjakohased tegurid ja omadused erineda sõltuvalt kaupadest ja teenustest, millega neid tuleb võrrelda.

Kõiki võimalikke tegureid ei ole vaja loetleda. Oluline on aga see, kas asjakohaste tegurite vahelised seosed on sarnasuse tuvastamiseks piisavalt tihedad.

Esitada võiks järgmised küsimused:

- Kuidas kaupu/teenuseid kasutatakse?
- Mis on nende otstarve?
- Kui suur on tõenäosus, et nende tootjad on samad?
- Kas neid kaupu leidub tavaliselt samas müügikohas, kaupluses või supermarketi samas osas?

Kui neid tegureid ei ole võimalik kaupade/teenuste sõnastuse põhjal määratleda, võib teavet leida sõnaraamatukirjetest. Sõnaraamatukirjeid tuleb aga võrrelda tegeliku kaubandusliku olukorraga, võttes eeskätt arvesse Nizza klassifikatsiooni.

Näide

- Sõnaraamatu järgi on sõna *ice* („jää“) sõna *ices* („jää“ mitmuses) ainsuslik vorm ja tähendab muu hulgas ka „jäätist“ või „mahlajäätist“ (sõnaraamatu „*Oxford Dictionaries*“ elektrooniline väljaanne). Juhul kui klassi 30 mõistet *ice* võrreldaks mõistega *ices* üksnes sõnaraamatu määratluse kohaselt, jõutakse valele järeldusele, et mõiste *ice* on identne mõistega *ices*. Et aga klassi 30 kaupade loetelus on nimetatud nii *ice* kui ka *ices*, tuleb mõistet *ices* tõlgendada kui „jäätised“, mõistet *ice* aga kui „jahutusjääd“. Kuigi need langevad koostise poolest kokku määral, et mõlemad koosnevad (osaliselt) külmunud veest, on nende kaubanduslik olemus erinev: üks on toiduaine, teine aga on toiduainete säilitamiseks ja/või jahutamiseks ettenähtud abitoode. See näitab, et Nizza klassifikatsioon koos kaubandusliku vaatenurgaga on sõnaraamatutes esitatud määratluste suhtes ülimuslik.

Kui asjakohased tegurid on kindlaks määratud, peab kontrollija tegema kindlaks nende vahelise seose ja asjakohastele teguritele omistatava kaalu (vt punkt 3.3).

3.2 Konkreetsed sarnasustegurid

Järgmistes punktides on määratletud ja illustreeritud kaupade ja teenuste mitmesugused sarnasustegurid.

3.2.1 Olemus

Kauba/teenuse olemuse võib määratleda kui olulised omadused või tunnused, mille abil kaup/teenus ära tuntakse. Olemus vastab sageli teatud liiki või laadi kaubale/teenusele või konkreetsele kategooriale, kuhu kaup/teenus kuulub ja mida selle määratlemiseks tavaliselt kasutatakse. Teisisõnu on tegemist vastusega küsimusele „mis see on?”.

Näited

- *Jogurt* on piimatoode.
- *Auto* on sõiduk.
- *Kehaemulsioon* on kosmeetikatoode.

3.2.1.1 Klassipäiste ja kategooriate suunav väärtus

Asjaolu, et võrreldavad kaubad/teenused kuuluvad sama klassipäises esitatud üldnimetuse või laia kategooria alla, ei tähenda alati, et neil on sama olemus. Üks sellise laia kategooria näide on *inimtoiduks ettenähtud toiduained*.

Näited

- *Värske puuvili* (klass 31) ühelt poolt ning *kohv, jahu, leib ja sai* (klass 30) teiselt poolt on erineva olemusega olenemata sellest, et tegemist on toiduainetega.
- *Liha, kala, linnu- ja ulukiliha* (klass 29) on loomset päritolu toiduained. *Puuviljad ja köögiviljad* (klass 31) on taimset päritolu toiduained. See nõrk seos, et need kõik on toiduained, ei välista seda, et nende olemus on erinev.

Asjaolu, et võrreldavad kaubad/teenused kuuluvad sama klassipäises esitatud piisavalt kitsa üldnimetuse alla, toetab järeldust, et need on oma olemuselt identsed või sarnased.

Näide

- *Kondenspiim* ja *juust* (mõlemad klass 29) on olemuselt samad, sest need kuuluvad samasse tootekategooriasse, nimelt piimatoodete alla, mis on toiduainete alamkategooria (4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Kaupade olemust määravad omadused

Kõnealuste kaupade olemuse määratlemisel võivad olla kasulikud nende mitmesugused omadused. Need hõlmavad järgmist:

Koostis: näiteks koostisained, materjalid, millest kaubad on valmistatud.

Näide

- *Jogurt* (klass 29) on piimatoode (jogurti olemuse saab määratleda selle põhilise koostisaine põhjal).

Koostis võib olla olemuse kindlaksmääramisel kõige olulisem kriteerium. Kaupade identne või sarnane koostis ei näita aga iseenesest sama olemust.

Näide

- Nii *tool* (klass 20) kui ka *nukk* (klass 28) võivad olla valmistatud plastist, kuid need ei ole oma olemuselt samad, sest üks on mööbliese ja teine mänguasi. Need kuuluvad eri kategooriatesse.

Tööpõhimõte: nt mehaaniline toimimine, mootoriga või ilma, optiline, elektriline, bioloogiline või keemiline toimimine.

Näide

- *Teleskoop* (klass 9) on optiline seade (teleskoobi olemuse võib määratleda lähtuvalt selle tööpõhimõttest – optiline).

Kuigi tööpõhimõte võib aidata teatavate kaupade olemust määratleda, ei saa selle põhjal alati teha lõplikke järeldusi. On juhtumeid, mille puhul sama tööpõhimõttega kaupadel, eriti tehnikakaupadel, on erinev olemus.

Näide

- *Kannmikseril* ja *elektrilisel hambaharjal* on sama, pöörlemisel põhinev tööpõhimõte, aga nende olemus on erinev.

Seevastu on olemas kaupu, mille tööpõhimõte on erinev, kuid olemus on sama.

Näide

- *Pesupulbrit kasutatavate pesumasinade* tööpõhimõte põhineb keemial, mis ei ole sama kui *magnetlaineid kasutatavate pesumasinade tööpõhimõte*. Nende kaupade olemus on aga sama, sest mõlemad on pesumasinad.

Füüsiline olek: näiteks vedel/tahke, kõva/pehme, paindlik/jäik.

Füüsiline olek on veel üks kaupade omadus, mida saab nende olemuse määratlemiseks kasutada, kuigi sarnaselt tööpõhimõttele ei ka selle põhjal teha lõplikke järeldusi.

Näited

- Kõik joogid on vedelas olekus. Nende olemus erineb tahkete toiduainete olemusest. Kahe erineva joogi võrdlemisel ei saa nende füüsilise oleku põhjal aga teha lõplikke järeldusi: *piim* (klass 29) ei ole oma olemuselt sama kui *alkoholjook* (klass 33).
- *Jogurtit* turustatakse nii tahkes kui ka vedelas olekus. Kõnealuse kauba olemust ei määra aga selle füüsiline olek, vaid, nagu eespool märgitud, peamine koostisosa (piim). Mõlemal juhul on tahke jogurti ja vedela jogurti olemus sama (piimatoode).

3.2.1.3 Teenuste olemus

Teenuste olemust määratledes ei saa koostist, tööpõhimõtet ja füüsilist olekut kasutada, sest teenused on immateriaalsed.

Teenuste olemuse saab määratleda eelkõige kolmandatele isikutele pakutava tegevuse laadi põhjal. Enamikul juhtudel määrab teenuse olemuse kategooria, mille alla teenus kuulub.

Näide

- *Taksoteenuste* (klass 39) olemus on sama kui *bussiteenustel* (klass 39), sest mõlemad on transporditeenused.

3.2.1.4 Kaupade olemus vs. teenuste olemus

Oma **olemuselt** on kaubad teenustest üldiselt erinevad. See tuleneb asjaolust, et kaubad on kauba- või müügiartiklid. Nende müügiga kaasneb tavaliselt mingi füüsilise eseme omandiõiguse üleminek. Teenused seisnevad aga immateriaalse tegevuse pakkumises.

3.2.2 Ettenähtud otstarve

„Otstarve“ on üldjuhul määratletud kui „põhjus, miks midagi tehakse või luuakse või mis eesmärgil see eksisteerib“ (sõnaraamatu „Oxford Dictionaries“ elektrooniline väljaanne).

Kohtuotsuse Canon tegurina tähendab otstarve kaupade või teenuste ettenähtud kasutusviisi, mitte muid võimalikke kasutusviise.

Näide

- *Kilekotti* saab kasutada kaitsena vihma eest. Selle otstarve on siiski asjade kandmine.

Otstarve määratakse kindlaks kaupade/teenuste funktsiooniga. Teiste sõnadega annab see vastuse küsimustele „Mis vajadusi kaubad/teenused täidavad?“, „Mis probleemi need lahendavad?“.

Mõnikord on otstarbe määramiseks vajalikku abstraktsioonitaset keeruline kindlaks teha. Nagu olemuse määratlemisel, tuleb ka otstarve määratleda piisavalt kitsalt.

Näide

- *Äädika* puhul ei tuleks ettenähtud otstarvet määratleda kui „inimtoiduks ette nähtud“, mis on kõikide toiduainete ühine üldine otstarve, vaid kui „igapäevane maitseaine“.

3.2.3 Kasutusviis

Kasutusviis määrab kindlaks, kuidas kaupu/teenuseid nende otstarbe täitmiseks kasutatakse.

Esitada tuleb küsimus „Kuidas neid kaupu/teenuseid kasutatakse?“.

Sageli tuleneb kasutusviis otseselt kaupade/teenuste olemusest ja/või ettenähtud otstarbest ja seetõttu on selle tähtsus sarnasuse analüüsimisel iseenesest väike või puudub üldse.

Näide

- Ajalehtede ja raamatute kasutusviis on selles mõttes sama, et mõlemaid loetakse. Samas saab nende sarnasust järeltada juba asjaolust, et mõlemad on trükitud materjalid (sama olemus) ja et mõlemad on ette nähtud kas meelelahutuseks või teavitamiseks (sama otstarve).

Olenemata eelnevast seletusest võib kasutusviis olemusest ja otstarbest sõltumata oluline olla, kui see iseloomustab kaupu.

Näide

- Klassi 5 alla kuuluvad *farmatseutilised preparaadid nahahaiguste raviks* võivad olla kreemi kujul. Nende kasutusviis on sama kui klassi 3 *kosmeetilistel kreemidel*.

Ent isegi kui kasutusviis iseloomustab võrreldavaid kaupu ja on mõlema kauba puhul identne, ei piisa ainult sellest asjaolust sarnasuse kindlakstegemiseks.

Näide

- *Närimiskummi* (klass 30) ja *närimistubaka* (klass 34) kasutusviis on identne. Ainuüksi see asjaolu ei muuda neid aga sarnaseks.

3.2.4 Vastastikune täiendavus

Kaubad (või teenused) on üksteist täiendavad siis, kui need on omavahel tihedalt seotud, nii et üks on teise kasutamiseks mõõdapääsmatult vajalik (hädavajalik) või oluline (tähtis), mistõttu tarbijad võivad arvata, et neid kaupu valmistab või neid teenuseid osutab üks ja seesama ettevõtja (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

Kaupade/teenuste vaheline vastastikku täiendav suhe võib olla näiteks funktsionaalne.

Näide

- Klassi 42 *veebilehtede majutamise teenused* ei saa eksisteerida ilma klassi 42 *arvutiprogrammeerimise teenusteta*. Need teenused, mis oma olemuse põhjal kuuluvad infotehnoloogia valdkonda, on teineteist funktsionaalselt täiendavad. Peale selle on need teenused suunatud samale sihtrühmale ja kasutatakse samu turustuskanaleid. Seepärast on need sarnased (29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36, 43).

Määratluse põhjal ei saa erinevatele sihtrühmadele suunatud kaubad olla vastastikku täiendavad (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Vt ka punkt 3.3.1.

Näide

- Klassi 24 *tekstiiltooted* (mis on suunatud laiemale avalikkusele) ja klassi 40 *tekstiiltoodetega seotud töötlemisteenused* (mis on suunatud kutselistele kasutajatele) ei saa olla vastastikku täiendavad (16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28–32). Need kaubad ja teenused ei ole sarnased.

Vastastikune täiendavus isenesest ei võimalda tavaliselt teha lõplikku järeltust kaupade ja teenuste sarnasuse kohta. Kaubad ja/või teenused võivad olla erinevad ka siis, kui need teineteist teataval määral vastastikku täiendavad.

Näide

- *Vein* (klass 33) ja *veiniklaasid* (klass 21) on teataval määral teineteist täiendavad, niivõrd kuivõrd veiniklaasid on ette nähtud veini joomiseks. See vastastikune

täiendavus ei ole aga piisavalt selgepiiriline, et teha järeldus, nagu oleksid need kaubad sarnased. Peale selle ei ole nende kaupade olemus ega tavapärane päritolu sama ning samuti ei ole nende turustuskanalid harilikult samad (12/06/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34; kinnitatud otsusega 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Kui kaupade/teenuste vahel on kindlaks tehtud vastastikune täiendavus koos muude teguritega, nagu tavapärane päritolu ja/või turustuskanal, võivad need olla sarnased.

Näited

- *Suusad* (klass 28) ja *suusasaapad* (klass 25) on vastastikku täiendavad, sest üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik. Asjaomane sihtrühm võib arvata, et neid kaupu toodab üks ja seesama ettevõtja. Pealegi on neil sama sihtrühm ja samad turustuskanalid. Sellest tulenevalt peetakse neid kaupu sarnasteks.
- Klasside 9 ja 16 *õppematerjalid* (nagu trükised, eelsalvestatud andmekandjad ja audio-/videokassetid) on olulised klassi 41 *koolituskursuste* jaoks ja seega täiendavad neid. Üldiselt annab neid materjale välja üks ja seesama ettevõtja ning neil on sama sihtrühm ja turustuskanalid. Need kaubad on kõnealuste teenustega sarnased (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
- *Arhitektiteenused (hoonete projekteerimine)* (klass 42) on möödapääsmatult vajalikud *hoonete ehitamise* jaoks (klass 37). Ühed ja samad teenuseosutajad pakuvad neid teenuseid üheskoos samale sihtrühmale ja samade turustuskanalite kaudu. Sellest tulenevalt on need teenused vastastikku täiendavad ja sarnased (09/04/2014, T-144/12, Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65–67).

3.2.4.1 Kombineeritud kasutamine: vastastikune täiendavus puudub

Vastastikust täiendavust tuleb selgelt eristada kombineeritud kasutamisest, mille puhul kaupu/teenuseid üksnes kasutatakse üheskoos valiku või mugavuse tõttu (nt leib ja või). See tähendab, et need ei ole teineteise jaoks olulised (16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (kujutismärk) / ST jt, § 20). Sellistel juhtudel võib sarnasuse tuvastada üksnes muude tegurite, mitte vastastikuse täiendavuse põhjal.

Näide

- Isegi kui klassi 12 *jõuülekanalite* toimimist saab mõõta klassi 9 *mootorsõidukite testimise seadmetega*, ei tähenda see, et need kaubad oleksid vastastikku täiendavad. Teatud juhtudel võib olla mugav mõõta ühe või teise parameetri toimivust, ent üksnes mugavus ei ole piisav järelduse tegemiseks, et üks toode on teise jaoks möödapääsmatult vajalik (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (kujutismärk) / SUN (kujutismärk) jt, § 39).

Kohus on kindlaks teinud, et teatavad kaubad, mis on sageli omavahel kokkusobivad, ent ei ole hõlmatud muude sarnasusteguritega, täiendavad üksteist n-ö esteetiliselt (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 62; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35–39; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49–50; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32–37). Vastastikuse täiendavuse kehtiv määratlus sellist kaupadevahelist seost ei hõlma.

Näide

- *Käekotid* (klass 18) ja *rõivad* (klass 25) on tihedalt seotud, aga mitte vastastikku täiendavad, sest üks ei ole teise kasutamise jaoks hädavajalik. Neid üksnes kasutatakse sageli kombineeritult. Need on aga siiski sarnased tulenevalt asjaolust, et neid võib turustada sama või seotud tootja, neid ostab sama sihtrühm ja neid leidub samades müügikohtades.

3.2.4.2 Abikaubad/-teenused: vastastikune täiendavus puudub

Kui teatavad tooted ja/või teenused üksnes toetavad või täiendavad muid tooteid või teenuseid, ei käsitata neid kohtupraktikas vastastikku täiendavatena. Abikaubad on tavaliselt kaubad, mida kasutatakse pakendamiseks (nt pudelid, kastid, purgid) või reklaamiks (nt lendlehed, plakatid, hinnakirjad). Samuti ei ole müügikampaania raames tasuta jagatud kaubad/teenused tavaliselt sarnased põhikaupade või -teenustega.

Näited

- *Näituste korraldamine ja läbiviimine* ei sarnane *trükistega*, *sh ürituste teatistega* (klass 16), sest kaupade ainus eesmärk on konkreetsest sündmusest teavitada ja seda reklaamida. Need kaubad ja teenused ei ole vastastikku täiendavad.
- Klassi 5 *taimsed toidulisandid* ei ole möödapääsamatult vajalikud või olulised selleks, et kasutada klassi 32 *õllesid, mineraal- ja gaseeritud vesi ja muid alkoholivabu jooke, puuviljajooke ja puuviljamahlu, siirupeid ja muid joogivalmistusaineid*. Selliste toodete mis tahes kombineeritud tarbimisel üks toode üksnes lisandub teisele. Seega ei ole need kaubad vastastikku täiendavad. Pealegi, kuna asjaomaste kaupade otstarve, turustuskanalid ja tavapärased tootjad on erinevad ning need ei konkureeri omavahel, ei ole need sarnased (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 84).

3.2.4.3 Tooraine, osad, komponendid ja detailid: vastastikune täiendavus puudub

Kui kaupade näol on tegemist toorainega, ei kohaldata sarnasuse analüüsimisel vastastikuse täiendavuse kriteeriumi.

Võib leida, et tooraine kui lõpptoote märkimisväärselt tähtis põhiosa on asjaomase tootega sarnane, kuid mitte vastastikuse täiendavuse põhjal. Sarnased kaalutlused kehtivad osade, komponentide ja detailide puhul (vt ka I lisa punktid 1 ja 2 ning II lisa punktid 5.1 ja 5.2).

Näide

- *Plastist või sünteetilisi tooteid, mida kasutatakse tooraine või pooltoodetena* (klassid 1 ja 17), ei saa käsitada vastastikku täiendavatena (neist materjalidest valmistatud ning klassidesse 9 ja 12 kuuluvate) *valmistoodete* puhul põhjusel, et toorainest valmistatakse valmistooteid (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

3.2.5 Omavaheline konkurents

Kaubad/teenused konkureerivad omavahel siis, kui üks neist võib teist asendada. See tähendab, et neil on sama või sarnane otstarve ja neid pakutakse samadele tegelikele ja potentsiaalsetele klientidele. Sellisel juhul määratletakse kaupu/teenuseid ka kui vastastikku asendatavaid (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Näited

- *Tapeet* (klass 27) ja *värvid* (klass 2) konkureerivad, sest mõlemad kasutatakse seinade katmiseks.
- *Filmide laenutus* (klass 41) ja *kinoteenused* (klass 41) konkureerivad, sest mõlemad võimaldavad filme vaadata.
- *Elektrilised habemeajamisaparaadid* ja *žiletiterad* (mõlemad klassis 8) konkureerivad, sest neil on sama otstarve.

Mõnel juhul võib konkureerivate kaupade/teenuste hind oluliselt erineda, kuid see asjaolu iseenesest ei mõjuta analüüsi, kas need omavahel konkureerivad või mitte.

Näide

- *Kullast valmistatud ehted ja moeehet* (⁴³) (mõlemad klassis 14) konkureerivad hoolimata sellest, et nende hind (ja väärtus) võib suuresti erineda.

3.2.6 Turustuskanal

Kuigi kohtuotsuses Canon ei ole turustuskanalit sõnaselgelt mainitud, kasutatakse seda kahe kauba/teenuse sarnasuse hindamisel laialdaselt nii rahvusvahelisel kui ka liikmesriikide tasandil. Seda on lisategurina arvesse võetud mitmes ELi kohtute otsuses (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53). Seda põhjendatakse järgmiselt.

Kui kaubad/teenused tehakse kättesaadavaks sama turustuskanali kaudu, siis eeldab tarbija suurema tõenäosusega, et need kaubad või teenused kuuluvad samasse turusektorisse ja et need võib olla valmistatud sama üksus, ja vastupidi.

Mõiste „turustuskanal“ ei osuta mitte niivõrd äriühingu toote müümise või reklaamimise viisile kui turustuskohale. Kaupade/teenuste sarnasuse analüüsis ei ole otsesel ega kaudsel turustussüsteemil otsustavat tähtsust. Pigem tuleb esitada küsimus, kas kaupadel/teenustel on samad müügipunktid või pakutakse neid tavaliselt samas või sarnases kohas.

Sellele tegurile ei tohi aga panna liiga suurt rõhku, sest kaasaegsed supermarketid, apteegid ja kaubamajad müüvad igat liiki kaupu. Asjaomane sihtrühm on teadlik, et nendes kohtades müüdavad kaubad pärinevad paljudelt sõltumatutelt ettevõtjatelt. Seega ei ole müügikoht nii määrav otsustamisel, kas asjaomane sihtrühm arvab, et kaupadel on sama päritolu üksnes seepärast, et neid müüakse samas müügikohas.

⁴³ Moeehete / strassist juveeltoodete all peetakse silmas odavatest metallidest ja tehiskalliskividest või poolvääriskividest valmistatud ehteid dekoratiivotstarbel kandmiseks.

Sarnasuse kindlakstegemist soodustab ainult see, kui kõnealuseid kaupu müüakse selliste kaupluste samas **osakonnas**, kus müüakse koos homogeenseid kaupu. Sellisel juhul peab olema võimalik teha see osakond kindlaks selle põhjal, et see on muudest osakondadest territoriaalselt ja funktsionaalselt eraldatud (nt supermarketi piimatoodete osakond, kaubamaja kosmeetikaosakond).

Samamoodi võib seda tegurit kohaldada juhul, kui kaupu müüakse eranditult või tavaliselt spetsialiseerunud kauplustes. Sellisel juhul võivad tarbijad arvata, et kaupadel on sama päritolu, kui neid mõlemat müüakse samas spetsialiseerunud kaupluses, ja mitte tunnistada nende ühist päritolu juhul, kui neid harilikult samas kaupluses ei müüda.

Erinevad müügipunktid võivad seevastu kallutada otsuse kaupade sarnasuse vastu.

Näide

- *Ratastoolid vs. jalgrattad.*

Kuigi mõlemad kuuluvad klassi 12 *sõidukite* alla, ei müüda neid samades müügipunktides. Jalgrattaid müüakse harilikult kas spetsiaalsetes jalgrattapoodides või spordivahendeid müüvates jaekauplustes. *Ratastoolide* turustuskanalid on seevastu haiglaid varustavad spetsiaalsed meditsiiniseadmete ja abivahendite turustajad ja spetsialiseerunud kauplused, kus müüakse füüsilise puudega inimeste abivahendeid.

3.2.7 Asjaomane sihtrühm

Veel üks tegur, mida tuleb sarnasuse analüüsimisel käsitleda, on asjaomane sihtrühm, nagu vaidlusaluste kaupade ja teenuste tegelikud ja potentsiaalsed tarbijad (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 3. peatükk „Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus“).

Asjaomane sihtrühm võib olla:

- avalikkus (laiem avalikkus) või
- erialaspetsialistid (ärikliendid või valdkonna asjatundjad).

Asjaomane sihtrühm ei tähenda tingimata lõppkasutajat, näiteks klassi 31 *loomasööda* lõppkasutajad on loomad, mitte asjaomane sihtrühm. Sellisel juhul on asjaomane sihtrühm üldtarbija.

Üksnes asjaolu, et potentsiaalsed kliendid kokku langevad, ei näita automaatselt, et tegemist on sarnasusega. Sama klientide rühm võib vajada väga erineva päritolu ja olemusega kaupu või teenuseid. Asjaolu, et näiteks televiisoreid, autosid ja raamatuid ostab sama asjaomane sihtrühm, nimelt laiem avalikkus, ei mõjuta sarnasuse analüüsi. Paljudel juhtudel on kas üks või mõlemad võrreldavate kaupade/teenuste loetelud suunatud laiemale avalikkusele, kuid nende otstarve (klientide vajaduste täitmisel) on igas juhtumis erinev. Sellised tingimused räägivad sarnasuse vastu.

Kuigi asjaomase sihtrühma kokkulangemine ei näita tingimata sarnasust, räägivad väga erinevad sihtrühmad tugevalt sarnasuse vastu.

Erinevate klientidega on tegemist järgmistel juhtudel.

1. Mõlema loetelu kaubad/teenused on suunatud laiemale avalikkusele, kelle saab siiski selgelt liigitada erinevate (isiklike) vajaduste, vanuse jms põhjal.
Näide: *ratastoolid vs. jalgrattad* (klass 12).
2. Mõlema loetelu kaubad/teenused on suunatud äriklientidele, kes võivad aga tegutseda väga erinevates turusektorites.
Näide: *metsanduses kasutatavad kemikaalid vs. lakitööstuses kasutatavad lahustid* (klass 1).
3. Üks asjaomane sihtrühm hõlmab üldtarbijaid ja teine ärikliente.
Näide: *kontaktläätskarbid* (klass 9) vs. *kirurgiaseadmed ja riistad* (klass 10).

3.2.8 Tavapärane päritolu (tootja/teenusepakuja)

Kuigi Euroopa Kohus seda tegurit kohtuotsuses Canon sõnaselgelt ei maininud, tuleneb segiajamise tõenäosuse üldkontseptsioonist, et kaupade ja teenuste tavapärane päritolu on sarnasuse analüüsimisel eriti oluline. Kohus on sedastanud, et „segiajamine on tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Seega on oluline märk sarnasuse kohta see, kui asjaomase sihtrühma arvates on kaupadel/teenustel sama tavapärane päritolu.

Seda ei tohiks aga valesti tõlgendada, nagu pööraks see kaupade/teenuste segiajamise tõenäosuse ja sarnasuse kontrollimise tagurpidi: segiajamise tõenäosuse tuvastamine oleneb paljudest muudest teguritest (näiteks tähiste sarnasus ja varasema märgi eristusvõime) ja seda ei määra ainult tavapärane päritolu, mis iseenesest on ainult üks tegur kaupade/teenuste sarnasuse analüüsimisel.

Järeldus, et kaupade/teenuste päritolu ei tekita klientides segadust, ei ole kaupade/teenuste võrdlemisel asjakohane argument. Seda järeldust tuleks mainida üldises hinnangus segiajamise tõenäosuse kohta. Siinkohal on päritolu seotud pigem kõnealuseid kaupu tootva või kõnealuseid teenuseid pakkuva tootmissektori (tööstusharu) või ettevõtja liigiga, mitte tootja isikuga.

„Päritolu“ ei määratleta mitte ainult tegeliku tootmise/teenuste pakkumise kohaga (nt tehas, töökoda, instituut või labor), vaid eeskätt võetakse arvesse seda, kes kaupade/teenuste tootmist/pakkumist haldab ja/või kontrollib. Teisisõnu peab esitama küsimuse „Kes kauba tootmise või teenuse pakkumise eest vastutab?“.

Geograafiline päritolu (nt Hiina) ei ole kaupade/teenuste sarnasuse kohta järelduse tegemisel oluline.

Oma kohtuotsuses ELS leidis kohus, et kaupadel ja teenustel võib olla sama päritolu ka siis, kui mõlemat toodab/pakub tavaliselt sama liiki ettevõtja. Leiti, et *õpikute* (klass 16) päritolu on sama kui *kaugõppel* (klass 41), sest „mis tahes liiki kursusi pakuvad ettevõtjad jagavad sageli neid tooteid õpilastele õppematerjalidena“ (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Kriteeriumi „tavapärase päritolu“ tuleb kohaldada piiravalt, et seda mitte nõrgendada. Kui leitaks, et kõigi ühest suurest (rahvusvahelisest) äriühingust või ettevõtjast pärinevate kaupade/teenuste päritolu on sama, kaotaks see tegur oma olulisuse.

Näide

- *Kosmeetikatooteid* (klass 3) ja *toiduaineid* (klassid 29–31) võidakse toota ühe äriühingu nime all, kuid see ei kajasta levinud kaubandustavasid, mille kohaselt seda liiki kaupadel on erinevad tootjad, kes kõik kuuluvad konkreetseesse tööstusharusse.

3.2.8.1 Sama päritolu määravad omadused

Toote/teenuse tavapärase päritolu kindlaksmääramisel võivad olla asjakohased järgmised omadused.

Tootmiskohad

Näide

- *Lakke ja värnitsaid, värvaineid ja sööviteid* (klass 2) toodetakse harilikult samades tootmisettevõtetes, kes on tavaliselt spetsialiseerunud keemiaettevõtjad.

Tootmiskoht võib selgelt osutada, et kõnealused kaubad/teenused pärinevad samast allikast. Kuigi sama tootmiskoht osutab samale tavapärasele päritolule, ei välista erinevad tootmiskohad seda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt. Näiteks on nii *raamatud* (klass 16) kui ka *elektrooniline meedia* (klass 9) (konkureerivad kaubad, sest e-meedia asendab raamatuid) kirjastuste pakutavad kaubad.

Tootmismeetodid

Näide

- *Nahkvõid ja -rihmasid* (klass 25) ja *nahast käekotte* (klass 18) mitte ainult ei toodeta samades kohtades, näiteks nahatöökodades, vaid naha töötlemiseks kasutatakse ka samu tööriistu ja masinaid.

(Tehniline) oskusteave

Näide

- *Arvuti viirusetõrje teenused* (klass 42) ja *tarkvara projekteerimine* (klass 42) hõlmavad sarnast infotehnoloogiaavaldkonna tehnilist oskusteavet.

Avalikkusele teadaolev väljakujunenud kaubandustava

Väljakujunenud kaubandustava, näiteks see, kui tootjad laiendavad oma äritegevust naaberturgudele, on eriti oluline, kui tahetakse kindlaks määrata, kas erineva olemusega kaupadel/teenustel on sama päritolu. Sellistes olukordades on vaja välja selgitada, kas taoline laienemine on selles tööstusharus tavaline või, vastupidi, võib seda juhtuda ainult erandjuhtudel.

Näide juhtumist, kus laienemine on muutunud tavapäraseks

- *dJalatsid* (klass 25) ja *käekotid* (klass 18): turul on tavaline, et jalatsitootjad toodavad ka käekotte.

Näide juhtumitest, kus laienemine ei ole (veel) muutunud tavapäraseks

- *Rõivad* (klass 25) ja *parfüümid, lõhnaõlid* (klass 3): kuigi mõned moerõivaste disainerid müüvad praegu oma märkide all ka parfüüme, ei ole see rõivatööstuses reegel ja kehtib pigem ainult (majanduslikult) edukate disainerite puhul.

3.3 Eri näitajate vahelised suhted

Kohtuotsuses Canon loetleti kriteeriumid ilma, et oleks osutatud nendevahelisele suhtele või hierarhiale (kaalule). Kriteeriume käsitleti üksikshaaval. Neid ei saa aga arvestada eraldiseisvalt, sest mõned kriteeriumid on omavahel seotud ja mõned neist on olulisemad kui teised, olenemata sellest, kas kaupu võrreldakse kaupadega, teenuseid teenustega või kaupu teenustega. Kõikide nende näitajate kaalumise tulemusena vastavalt nende tähtsusele seoses asjaomaste kaupade/teenustega võib sarnasuse määr olla erinev: väike, keskmine või suur (vt punkt 3.3.4).

3.3.1 Näitajate omavaheline seotus

Paljudel juhtudel on näitajad omavahel seotud, sest kui kaupadel/teenustel on üks ühine näitaja, võib kokku langeda ka mõni teine.

Näited

- Otstarbe põhjal saab kindlaks määrata ka selle, kes on tegelikud ja potentsiaalsed kliendid (st asjaomane sihtrühm).
- Otstarve koos asjaomase sihtrühmaga võib näidata ka seda, kas kaubad/teenused omavahel konkureerivad.
- Sama sihtrühma puhul on tegemist ka samade turustuskanalitega. Teiste sõnadega võib juhul, kui turustuskanalid erinevad, erineda ka sihtrühm.
- Erinevatele sihtrühmadele ette nähtud kaubad/teenused ei saa olla vastastikku täiendavad (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- Kasutusviis on tavaliselt kaupade olemusest ja otstarbest.

Mõnel juhul on keeruline eri tegureid eristada. See kehtib eriti olemuse, otstarbe ja kasutusviisi kohta. Kui kontrollija selliste probleemidega kokku puutub, siis piisab sellest, kui neid näitajaid käsitletakse üheskoos.

Näide

- *Mootor* on mis tahes vormis energia mehaaniliseks jõuks ja liikumiseks muutmise seade. Sellisel juhul on keeruline eristada toote olemust selle otstarbest. Seepärast ei ole sel juhul vaja teha vahet, mis on olemus ja mis on otstarve.

3.3.2 Iga teguri tähtsus

Kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta **kõiki** nendevahelisi suhted iseloomustavaid asjakohaseid tegureid. Olenevalt kaupade ja teenuste liigist võib aga teatud kriteerium olla rohkem või vähem tähtis. Teisisõnu ei ole eri kriteeriumidel standardväärtust, vaid nende konkreetne tähtsus tuleb kindlaks teha iga üksiku juhtumi korral eraldi.

Üldiselt oleneb iga teguri kaalukus sellest, mis mõju see avaldab päritolu võimalikule segiajamisele. Kõige olulisemad peaksid olema kriteeriumid, mis selgelt viitavad sellele, et kaubad/teenused pärinevad või ei pärine samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Tegurid, mis on üldiselt tähtsamad

- Tavapärane päritolu (sest sellel on suur mõju segiajamise tõenäosusele, mis on seotud kaubandusliku päritoluga).
- Otstarve (sest see mõjutab kliendi otsust kaupade/teenuste ostmisel või valimisel).
- Olemus (sest see määrab kindlaks kaupade/teenuste põhiomadused).
- Vastastikune täiendavus (sest tiheda seose tõttu kaupade/teenuste kasutamisel arvab avalikkus, et need pärinevad samast allikast).
- Omavaheline konkureerimine (tavaliselt on konkureerivatel kaupadel/teenustel sama otstarve ja sihtrühm).

Vähemtähtsad tegurid

- Kasutusviis (isegi erinevaid kaupu saab kasutada samal viisil, nt *lapsekärud* ja *ostukärud*).
- Turustuskanalid (isegi erinevaid kaupu saab müüa poe samas osakonnas, olenevalt kaupade väljapaneku tavadest, nt *närimiskumm* (klass 30) ja *sigaretid* (klass 34)).
- Asjaomane sihtrühm (eriti kui kaubad/teenused on suunatud üldsusele).

3.3.3 Eri liiki võrdlused: kaupade võrdlemine kaupadega, teenuste võrdlemine teenustega ja kaupade võrdlemine teenustega

Põhimõtteliselt on kaupade võrdlemisel kaupadega olulised samad tegurid kui teenuste võrdlemisel teenustega. Nende tegurite kohaldamisel tuleb aga arvesse võtta kaupade ja teenuste põhierinevust (materiaalsed vs. immateriaalsed).

Peale selle kehtivad põhimõtted, millest lähtutakse kaupade võrdlemisel kaupadega ja teenuste võrdlemisel teenustega, ka siis, kui kaupu võrreldakse teenustega.

Oma olemuselt on kaubad teenustest üldiselt erinevad. Need võivad siiski olla vastastikku täiendavad. Teenustel võib samuti olla sama eesmärk ja seega võivad need kaupadega konkureerida. Sellest tulenevalt võivad kaubad ja teenused olla teatud tingimustel sarnased.

3.3.4 Sarnasuse aste

Kaupade ja/või teenuste sarnasuse määr võib olla erinev (väike, keskmine või suur) sõltuvalt sellest, mitu ühist tegurit neil on ja milline on igale tegurile omistatud kaal. Kaupade ja teenuste sarnasuse määr on oluline segiajamise tõenäosuse kohta lõpliku otsuse tegemisel.

Üldiselt ei piisa kaupade/teenuste vahelise sarnasuse kindlakstegemiseks ainult ühest tegurist isegi juhul, kui tegemist on olulise teguriga.

Näiteid erinevuse kohta

- *Autode ja jalgrataste* (mõlemad klass 12) otstarve on sama (liikumine punktist A punkti B), kuid see ei muuda neid sarnaseks.
- Kuigi *aknaklaasi* (klass 19) ja *prilliklaaside* (klass 9) olemus on sama, ei ole need sarnased, sest nende ülejäänud asjakohased tegurid – nagu otstarve, tootjad, turustuskanalid ja asjaomane sihtrühm – ei lange kokku.

Sarnasuse kohta saab lõpliku otsuse teha eri tegurite kombinatsiooni ja kaalukuse põhjal. Sageli tehakse sarnasus kindlaks kahe olulise teguri (näiteks olemuse ja tootja) kombinatsiooni või ühe olulise ja kahe vähemolulise teguri kombinatsiooni põhjal. Seevastu kahe vähemolulise teguri (näiteks turustuskanali ja asjaomase sihtrühma) kombinatsioon ei ole kaupade ja teenuste vahelise sarnasuse kindlakstegemisel põhimõtteliselt määrav.

Näiteid sarnasuse kohta

- *Piima ja juustu* (mõlemad klass 29) otstarve ja kasutusviis on erinevad, need ei konkureeri ega täienda teineteist. Sarnasuse kindlakstegemisel on aga otsustav asjaolu, et neil on sama olemus (piimatooted) ja tavapärase päritolu (piimatööstusettevõtja).
- Kuigi *farmaatsiapreparaadid* ja *plaastrid* (mõlemad klass 5) on oma olemuselt erinevad, on neil sama otstarve: ravida haigusi, tervisekahjustusi või vigastusi. Lisaks on neil samad turustuskanalid ja sama asjaomane sihtrühm. Seega on need sarnased.

Sarnasuse aste määratakse kindlakstehtud kokkulangevate tegurite arvu ja nende olulisuse või kaalukuse põhjal. Üldiselt võib öelda, et mida rohkem on ühiseid tegureid, seda suurem on sarnasuse määr. Sarnasus, mis tehti kindlaks ainult kahe teguri põhjal, ei ole tavaliselt suur, vastupidiselt juhtumitele, kus langeb kokku kaupade/teenuste neli või enam asjakohast tegurit.

Matemaatilist analüüsi ei ole aga võimalik teha, sest tulemus sõltub alati iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest.

4 I lisa Konkreetsete küsimused seoses kaupade ja teenuste sarnasusega

Käesolevas osas ei kehtestata uusi kriteeriume kaupade ja teenuste sarnasuse kindlakstegemiseks. See üksnes aitab selgitada, kuidas võrrelda konkreetseid kaupade ja teenuste rühmi, mille puhul kohaldatakse lisaks Canoni kriteeriumidele veel teatavaid üdreegleid ja erandeid.

4.1 Osad, komponendid ja detailid

Üksnes asjaolu, et teatav kaup võib koosneda mitmest komponendist, ei tähenda automaatselt, et lõpptoode ja selle osad on sarnased (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Näiteid erinevuse kohta

- *Ventilaatori tiivikud* (klass 7) ja *juuksekuivati* (klass 11)
- *Elektrikaabel* (klass 9) ja *lamp* (klass 11)
- *Nööbid* (klass 26) ja *rõivad* (klass 25)

Sarnasus tuvastatakse ainult erandjuhtudel ja selleks peavad olemas olema vähemalt teatud sarnasuse kindlakstegemiseks vajalikud põhitegurid, nagu tootja, avalikkus ja/või vastastikune täiendavus.

Selline erand põhineb asjaolul, et osi ja detaile toodab ja müüb sageli sama ettevõtja, kes toodab lõpptoodet, ja need on suunatud samale ostjate sihtrühmale, nagu varuosade puhul. Olenevalt asjaomasest kaubast võib avalikkus eeldada, et osa toodab või selle tootmist kontrollib algse toote tootja, mis on kaupade sarnasusele viitav tegur.

Üldiselt võivad iga konkreetse juhtumi puhul olla olulised mitmesugused tegurid. Näiteks kui komponenti müüakse ka eraldi või on see masina toimimiseks eriti oluline, soodustab see sarnasuse kindlakstegemist.

Näiteid sarnasuse kohta

- *Elektrihambaharjad* (klass 21) ja *hambaharja vahetusotsakud* (klass 21)
- *Printer* (klass 9) ja *tindiprinterite kassetid* (klass 2)
- *Õmblusmasinad* (klass 7) ja *õmblusmasinate tallad* (klass 7)

4.2 Toorained ja pooltooted

Sarnast lähenemist järgitakse ühelt poolt toorainete ja pooltoodete ning teisalt valmistoodete puhul.

Enamikul juhtudel ei ole asjaolu, et üht toodet kasutatakse teise tootmiseks, toodete sarnasuse tõendamiseks iseenesest piisav, sest nende olemus, otstarve, asjakohane sihtrühm ja turustuskanalid võivad olla täiesti erinevad (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa

Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49–51). Kohtupraktika järgi on töödeldud toorained oma olemuselt, eesmärgilt ja ettenähtud otstarbelt põhimõtteliselt erinevad valmistoodetest, mis neid tooraineid sisaldavad või on nendest valmistatud (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). Pealegi ei ole need vastastikku täiendavad, sest üks toodetakse teisest ning tooraine on tavaliselt mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks, mitte selleks, et lõpptarbija seda otse ostaks (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39–43).

Näiteid erinevuse kohta

- *Nahad, loomanahad* (klass 18) ja *rõivad* (klass 25)
- *Väärismetallid* (klass 14) ja *juveeltooted* (klass 14)

Lõplik otsus võib aga sõltuda juhtumi konkreetsetest asjaoludest, nagu tooraine töötlemise aste ja see, kas tegemist on lõpptoote põhiosaga. Mida suurem on tooraine tähtsus lõpptootes, seda suurema tõenäosusega on kaubad sarnased. Sellest tulenevalt võidakse sarnasus kindlaks teha juhul, kui tooraine või pooltoode võib olla lõpptoote vormi, olemuse, kvaliteedi või väärtuse seisukohast määrava tähtsusega. Sellistel juhtudel on toorainet sageli võimalik hankida lõpptootest eraldi, kasutades samu turustuskanaleid.

Näide sarnasuse kohta

- *Vääriskivid* (klass 14) ja *juveeltooted* (klass 14) Erinevalt *väärismetallidest* saab *vääriskive* osta juveelikauplustes lõpptootest eraldi.

Vt ka II lisa punkt 5.5.1, „Valmistoidu koostisosad“.

4.3 Tarvikud

Ilma täiendava täpsustamiseta on väljend „tarvikud“ ebaselge või -täpne nagu on kirjeldatud punktis 1.5.2 „Asjakohane ulatus“, ning seda tuleks käsitleda vastavalt.

Tarvik on lisand, mis parandab või täiendab põhitoode, millele see lisatakse. Erinevalt osadest, komponentidest ja detailidest ei ole tarvik põhitoote lahutamatu osa, kuigi neid tavaliselt kasutatakse teineteisega tihedalt seotult. Tavaliselt täidab tarvik kasulikku tehnilist või dekoratiivset otstarvet.

Osi, komponente ja detaile käsitlevad reeglid kehtivad teataval määral ka tarvikute kohta. Ainuüksi asjaolu, et teatavat toodet kasutatakse koos teise tootega, ei pruugi olla sarnasuse kindlakstegemisel otsustava tähtsusega.

Näiteid erinevuse kohta

- *Rõivad* (klass 25) ja *juukseehed* (klass 26)
- *Autode lõhnastusained* (klass 3) ja *sõidukid* (klass 12)

On aga tavaline, et põhitoote tootja toodab ka teatavaid tarvikuid. Sellest tulenevalt võib klient eeldada, et sama üksus kontrollib põhitoote ja tarvikute tootmist, eriti kui neid turustatakse samade kaubanduskanalite kaudu. Sellisel juhul on tegemist olulise sarnasuse märgiga.

Näiteid sarnasuse kohta

- *Jalgrattad* (klass 12) ja *jalgrattakotid* (klass 12)
- *Prillid* (klass 9) ja *prillitoosid* (klass 9)

4.4 Paigaldus-, hooldus- ja remonditeenused

Need teenused kuuluvad kaupadega seotud teenuste kategooriasse.

Et kaubad ja teenused on oma olemuselt erinevad, saab kaupade ja nende paigalduse, hoolduse ja remondi sarnasuse kindlaks teha ainult siis, kui

- asjaomases turusektoris on tavaline, et kaupade tootja pakub ka selliseid teenuseid, **ja**
- asjaomane sihtrühm langeb kokku **ja**
- nende kaupade paigaldust, hooldust ja remonti pakutakse kaupade ostmisest eraldi (mitte müügijärgsete teenustena).

Peaaegu kõikide kaupade paigaldamine on liigitatud klassi 37, näiteks *kliimaseadmete, tarbijaelektriseadmete, liftide või tõstukite, tulekahjualarmide, külmutusseadmete ja köögiseadmete paigaldus*. *Arvutiriistvara paigaldus ja parandus* on samuti liigitatud klassi 37, sest tegemist on füüsilise remondi- ja paigaldustegevusega. *Arvutitarkvara paigaldus ja parandus* on aga liigitatud klassi 42, sest tegemist on arvutiprogrammeerimisega, mis ei hõlma füüsilist paigaldust või remonti.

Näiteid sarnasuse kohta

- *Andmetööluseseadmed ja arvutid* (klass 9) ning *arvutiriistvara paigaldus ja parandus* (klass 37)
- *Kliimaseadmed* (klass 11) ja *kliimaseadmete paigaldus, hooldus ja parandus* (klass 37)
- *Metallitööluspingid* (klass 7) ja *masinate hooldus* (klass 37)

Näiteid erinevuse kohta

- *Ehitusmaterjalid* (klass 19) ja *ehitiste isolatsiooni paigaldamine* (klass 37)
- *Jalatsid* (klass 25) ja *jalatsiparandus* (klass 37)
- *Sõidukid* (klass 12) ja *mootorsõidukitelt mõlkide eemaldamine* (klass 37) (15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28–30).

4.5 Nõustamisteenused

Nõustamisteenused osutavad konkreetse kasutaja olukorrale või vajadustele kohandatud nõu pakkumist, millega soovitakse kasutajale kindlat toimimisviisi. *Teabe esitamine* osutab aga kasutajale teatava küsimuse või teenuse kohta (üldiste või täpsete) materjalide pakkumist, mitte kasutajale teatava toimimisviisi soovitamist.

Nizza klassifikatsiooni 8. väljaandega kõrvaldati klassi 42 kuulunud *kutselised nõustamisteenused*. Sestsaadik on konsultatsiooniteenused, nagu ka *nõustamis- ja teabeteenused*, liigitatud selle teenuse klassi, mis vastab konsultatsiooni sisule. Näiteks kuuluvad *transpordialased konsultatsioonid* klassi 39,

ärijuhtimiskonsultatsioonid klassi 35, *finantskonsultatsioonid* klassi 36 ja *ilukonsultatsioonid* klassi 44. Nõuandmine, teabe edastamine või konsulteerimine elektrooniliste vahenditega (nt telefoni või arvuti teel) ei mõjuta nende teenuste klassifitseerimist.

Nõustamis-, konsultatsiooni- ja teabeteenused on põhimõtteliselt alati sarnased või isegi identsed *teenustega*, millega need on seotud.

Näited

- *Finantskonsultatsioonid* (klass 36) on hõlmatud finantsvaldkonna teenustega (klass 36) ja on seega identsed (27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- *Arvutitarkvaraalased konsultatsiooneenused* (klass 42) on sarnased *tarkvara installeerimise ja hooldamisega* (klass 42), sest kuigi *tarkvara installeerimine ja hooldamine* ei pruugi neid otseselt hõlmata, on need sageli vastastikku täiendavad.
- Nõustamis-, konsultatsiooni- ja teabeteenuste võrdlemisel kaupadega võib sarnasuse kindlaks teha hooldus-, paigaldus- ja remonditingimustega sarnastel tingimustel (vt punkt 4).

Näiteid sarnasuse kohta

- *Arvutitehnoloogiaalased nõustamisteenused (riistvara ja tarkvara)* (klass 42) ja *arvutitarkvara* (klass 9)
- *Ilukonsultatsioonid* (klass 44) ja *kosmeetikatooted* (klass 3)

Näiteid erinevuse kohta

- *Moetoodete ostmise alased teabeteenused (ostmisjuhiste teave)* (klass 35) ning *rõivad, jalatsid ja peakatted* (klass 25), sest klassi 25 tootja turul tavaliselt selliseid teabeteenuseid ei paku
- *Meelelahutusvaldkonna teabe pakkumine* (klass 41) ja *mänguasjad* (klass 28), sest klassi 28 mänguasjade tootja turul tavaliselt selliseid teabeteenuseid ei paku

4.6 Rentimine ja liisimine

Rentimisteenused liigitatakse samasse klassi kui teenused, mida renditud esemeid kasutades pakutakse:

- *telefonide laenus* kuulub klassi 38, sest *sideteenused* on samuti klassis 38;
- *autorent* kuulub klassi 39, sest *transporditeenused* on selles klassis.

Liisimisteenused on rentimisteenustega analoogsed ja neid liigitatakse seega samamoodi. *Järeilmaksuga ostude finantseerimine* liigitatakse aga finantsteenustena klassi 36.

Lähtudes arusaamast, et inglise keeles tähendab liisimine rentimist, tuleb neid teenuseid selgelt eristada mis tahes finantsteenustest. Rentimis- ja liisimisteenuste võrdlemise tulemusi on kirjeldatud järgmistes punktides.

4.6.1 Rentimine/liisimine vs. seotud teenused

Kuigi rentimisteenused klassifitseeritakse samasse klassi kui teenused, mida renditud esemeid kasutades pakutakse, ei ole need asjaomase teenusega automaatselt identsed. Nende teenuste võrdlemisel tuleb kohaldada tavapäraseid identsuse ja sarnasuse kriteeriume.

Näited

- *Korterite üürimine* (klass 36) on identne *kinnisvarateenustega* (klass 36), sest *korterite üürimine* kuulub *kinnisvarateenuste* alla.
- Sama mõttekäik ei kehti *buldoosrite rentimise* (klass 37) ja seotud teenuse *hoonete ehitamine* (klass 37) korral. *Buldoosrite rentimine* ei kuulu *hoonete ehitamise* alla ja seega ei loeta neid teenuseid identseteks.

4.6.2 Rentimine/liisimine vs. kaubad

Rentimis-/liisimisteenused on renditud/liistud kaupadest põhimõtteliselt alati erinevad.

Näited

- *Sõidukite rentimine* (klass 39) ja *sõidukid* (klass 12)
- *Filmide laenutus* (klass 41) ja *DVDd* (klass 9)

Erandeid esineb juhul, kui kaupade tootja pakub tavaliselt ka rentimisteenuseid.

- *Arvutitarkvara laenutus* (klass 42) ja *arvutitarkvara* (klass 9) peetakse vähesel määral sarnaseks.
- *Müügiautomaatide rentimist* (klass 35) ja *müügiautomaate* (klass 7) peetakse vähesel määral sarnaseks.

5 II lisa

5.1 Kemikaalid, farmaatsiatooted ning kosmeetikavahendid

5.1.1 Kemikaalid (klass 1) vs. keemiatooted (klassid 3 ja 5)

Kuigi enamik keemiaettevõtjaid tegeleb tavaliselt igat liiki põhikemikaalide, erikemikaalide ja bioteaduste valdkonda kuuluvate toodete, sealhulgas farmaatsiatoodete ja pestitsiidide, samuti tarbekaupade, näiteks puhastusvahendite ja kosmeetikavahendite tootmisega, ei piisa nende sarnasuse kindlakstegemiseks ainuüksi asjaolust, et nende olemus langeb kokku, sest need kõik saab laiemalt klassifitseerida kemikaalideks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nende kemikaalide konkreetsele otstarbele ning nende sihtrühmale ja turustuskanalile. Punktis 4.2 tooraine, pooltoodete ja valmistoodete kohta öeldu kehtib eriti nende toodete kohta.

Kuigi klasside 3 ja 5 kaubad on tavaliselt mitmesuguste kemikaalide kombinatsioonid, ei peeta neid põhimõtteliselt klassi 1 kaupadega sarnaseks. Nende otstarve valmistootena erineb tavaliselt klassi 1 kemikaalide omast; viimased on peamiselt töötlemata ja viimistlemata ning neid ei ole veel teiste kemikaalide ja inertsete kandeainetega valmistooteks segatud. Samuti on klassi 3 ja 5 valmistooted tavaliselt suunatud erinevale sihtrühmale ja neil on erinevad turustuskanalid.

Ei saa aga välistada, et sellised kaubad nagu *põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid* peavad läbima vaid üksikud töötlemisetapid, et neid saaks käsitada valmistoodetena, näiteks *fungitsiididena*. Selliste kemikaalide kohta võib väita, et neil on juba *fungitsiididega* sama olemuslik otstarve – seente või seeneeoste tapmine või piiramine –, eriti kui need koosnevad fungitsiidi toimeainest. Pealegi võivad samad (põllumajandus)keemiaettevõtjad toota nii pooltooteid kui ka valmistoodet. Seepärast on *põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid ja fungitsiidid* vähesel määral sarnased (08/10/2013, R 1631/2012-1, QUALY / QUALIDATE, § 27–28).

Peale selle kuulub klassi 1 ka selliseid kaupu, mis ei ole üksnes kemikaalid, vaid osaliselt või isegi täiesti valmis tooted, millel on konkreetne kasutusotstarve – see on oluline tegur, mida tuleb klassi 1 ja muude klasside kaupade võrdlemisel arvesse võtta.

Näiteks klassi 1 *sõnnik* ühelt poolt ning klassi 5 *pestitsiidid, fungitsiidid ja herbitsiidid* teiselt poolt ei ole mitte ainult keemiatooted, vaid ka valmistooted, millel on põllumajanduses kindel kasutusviis. Seepärast on neil sarnane otstarve, sest klassi 5 konkreetseid kaupu võib pidada kasvu soodustavaks, pärssides tingimusi, mis võivad taimekasvu takistada. Seega on need vähesel määral sarnased.

5.1.2 Farmaatsiatooted vs. farmaatsiatooted

Farmaatsiatoode osutab mis tahes ravimile, st inimeste või loomade haiguste ravimiseks või ennetamiseks ettenähtud ainele või ainete kombinatsioonile. Juba määratluse põhjal saab järeldada, et *veterinaariapreparaadid* kuuluvad laiemas mõistes *farmaatsiatooted* alla, kuigi neid on klassipäises eraldi mainitud. Seega on need identsed.

Sama kehtib ka taimsete ja homöopaatiliste ravimite kohta, sest need sisalduvad üldmõistes *farmaatsiatooted*.

Samamoodi kuuluvad üldmõiste *farmaatsiatooted* alla ka katsepreparaadid, st meditsiinis, sealhulgas veterinaarias kasutatavad keemilised reagentid.

Konkreetsed farmaatsiatooted loetakse teiste konkreetsete farmaatsiatoodetega sarnaseks. See tuleneb asjaolust, et harilikult on täidetud mitu (kui mitte kõik) sarnasuse kriteeriumi: nende kaupade olemus on sama, sest tegu on konkreetsete keemiatoodetega; nende otstarve on laiemas mõttes tervendamine ja/või ravimine; neid müüakse samades kohtades, nimelt apteekides; ja nad pärinevad samast allikast, s.o farmaatsiatööstusest. Tööstusharu toodab mitmesuguseid ravimeid, mille ravinäidustused on erinevad, ja avalikkus on sellest teadlik. Peale selle võib nende kasutusviis olla sama ja need võivad üksteisega konkureerida (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Konkreetsete ravimite sarnasuse määr võib aga sõltuvalt ravinäidustusest erineda.

Näide 1

- *Rahustid vs. valuvaigistid*. Need ravimid on väga sarnased.

Näide 2

- *Epilepsiaravimid vs. farmaatsiatooted, v.a ravimid kesknärvisüsteemiga seotud haiguste ravimiseks*. Neid farmaatsiatooteid peetakse sarnasteks (24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 24–25).

Näide 3

- *Kardiovaskulaarsed preparaadid vs. farmaatsiapreparaadid kesknärvisüsteemi haiguste raviks*. Neid farmaatsiatooteid loetakse ainult vähesel määral sarnaseks. Sellega seoses tuleb märkida, et vähene sarnasus tuleb määrata ainult erandjuhtudel, näiteks siis, kui on võimalik selgelt kindlaks teha, et ravinäidustused ja kasutusviisid on erinevad.

Kaupade võrdlemisel ei ole väga oluline, kas konkreetset ravimit müüakse retsepti alusel. Eelkirjeldatud põhjustel loetakse retseptiravim seega tavaliselt käsimüügiravimiga sarnaseks. (Teave asjaomase sihtrühma ja tähelepanelikkuse kohta seoses farmaatsiatoodetega on suuniste C osa 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 3. peatükis „Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus“.)

5.1.3 Farmaatsiatooted vs. meditsiinilised dieetained

Meditsiinilised dieetained on ained, mis on valmistatud eriliste toitumisvajaduste täitmiseks haiguste ravimise või ennetamise eesmärgil. Seda arvesse võttes on nende otstarve *farmaatsiatoodete* (haiguste raviks kasutatavad ained) omaga sarnane, kuivõrd neid kasutatakse patsiendi tervisliku seisundi parandamiseks. Asjaomane sihtrühm langeb kokku ja nendel kaupadel on üldiselt samad turustuskanalid. Eespool nimetatud põhjustel loetakse need kaubad sarnaseks.

5.1.4 Farmaatsiatooted vs. kosmeetikatooted

Üldkategoriad *farmaatsiatooted* ja *kosmeetikatooted* loetakse sarnaseks. Kosmeetikatooted hõlmavad valmistisi, mida kasutatakse inimkeha väljanägemise või lõhna täiustamiseks või kaitsmiseks ning millele on sageli lisatud ka lõhnaaineid meeldiva lõhna andmiseks. Farmaatsiatooted on aga raviomadustega tooted, nagu naha- või juuksehoolduspreparaadid. Nende otstarve võib kosmeetikatoodete otstarbega kokku langeda. Lisaks on neil ka samad turustuskanalid, sest neid leidub nii apteekides kui ka teistes spetsialiseerunud kauplustes. Need on suunatud samale sihtrühmale ja sageli valmistavad neid samad ettevõtjad.

Konkreetsete farmaatsiatoodete võrdlemisel kosmeetikavahenditega võib nende sarnasus aga olla väike või need võivad olla täiesti erinevad, sõltuvalt konkreetsest ravimist, selle konkreetsest otstarbest (meditsiiniline näidustus/toime) või kasutusviisist.

Näide

- *Valuvaigisti erineb küünelakist.*

5.1.5 Farmaatsiatooted vs. teenused

Kuigi farmaatsiaettevõtjad tegelevad ulatuslikult teadus- ja arendustegevusega, ei paku nad tavaliselt selliseid teenuseid kolmandatele isikutele. Seega on klassi 5 kaubad üldiselt erinevad kõikidest klassi 42 alla kuuluvatest teenustest.

Küsimuses, kuidas on seotud ühelt poolt klassi 5 *farmaatsiatooted* ning teiselt poolt klassi 42 *teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud*, mis hõlmavad näiteks keemilisi, bioloogilisi ja bakterioloogilisi uuringuid ja analüüse ning muid farmaatsiaavaldkonna teenuseid, tuleb arvesse võtta järgmisi tegureid. Farmaatsiatoote turuletoomine eeldab vaieldamatult teadus- ja arendustööd. Samuti tuleb mõnda, et nende kaupade ja teenuste asjaomane sihtrühm on teataval määral kattuv, sest teadustöö sihtrühmaks olevad farmaatsiatööstuse spetsialistid võivad olla ka farmaatsiakaupade tarbijad. Kõnealuste kaupade ja teenuste turustuskanalid on siiski selgelt erinevad, sest teenuseid ei tehta kättesaadavaks ega osteta seal, kus müüakse kaupu, s.t apteekides või tervishoiuasutustele ettenähtud meditsiinivahendite müügikanalite kaudu. Samuti ei ole need kaubad ja teenused üksteist täiendavad. Farmaatsiaettevõtjad rõhutavad küll, et nad tegelevad oma toodete täiustamiseks pidevalt teadus- ja arendustöö ja innovatsiooniga, ning sellised teenused võivadki moodustada olulise osa ravimite tootmisprotsessist, kuid vastastikuse täiendavuse

mõiste hõlmab ainult kaupade kasutamist, mitte nende tootmist (vt punkt 3.2.4 „Vastastikune täiendavus“ ja 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18), ning praegusel juhul ei ole kumbki teise kasutamiseks oluline ega möödapääsmatu. See kehtib ka siis, kui farmatseutilisi ja muid teadusuuringuid tehakse kolmandate isikute tellimisel või nendega koostöös. Seega on kõnealused kaubad ja teenused erinevad.

Erinevus tuleb kindlaks määrata ka *farmaatsiatoodete* võrdlemisel klassi 44 *meditsiiniteenustega (sh veterinaariateenustega)*. Kuigi teatavat seost ei saa nende ühise eesmärgi (haiguste ravimine) tõttu eitada, kaaluvad erinevused nende olemuses ja eriti tavapärases päritolus mis tahes sarnasused selgelt üles. Ehkki meditsiiniteenuste osutamisel kasutatakse tavaliselt ravimeid, ei eelda asjaomane avalikkus, et arst või veterinaar ravimeid välja töötaks ja turustaks, arvestades ka seda, et kõik nii inimestele kui ka loomadele ette nähtud ravimid peavad enne lõppkasutajani jõudmist vastama väga rangetele nõudmistele.

5.1.6 Meditsiinilised ja veterinaarsed seadmed ja riistad (klass 10) vs. tervishoiuteenused (klass 44)

Klassi 10 kuuluvad *meditsiinilised ja veterinaarsed seadmed ja riistad, proteesid ja tehisimplantaadid, ortopeedilised ja liikumisabivahendid ja füsioteraapiaseadmed* ei ole sarnased klassi 44 *tervishoiuteenustega*, nagu meditsiiniteenused, hambaravi, haigla- ja/või hooldekoduteenused.

Tervishoiutöötajad ei valmista ise ühtegi nimetatud kaupadest, vaid hangivad neid spetsialiseerunud ettevõtjatelt. Teenuse osutaja ja kaupade valmistaja vahel on asjaomase avalikkuse jaoks äratuntav erinevus. Samuti on kõnealused kaubad ja teenused ette nähtud eri sihtrühmadele ja neid ostavadki eri sihtrühmad; seetõttu ei saa nende kaupade ja teenuste vahel olla vastastikku täiendavat seost.

Seega erinevad *meditsiinilised ja veterinaarsed seadmed ja riistad* (klass 10) *tervishoiuteenustest* (klass 44).

5.2 Autotööstus

Autotööstus on keeruline tööstusharu, mis hõlmab mitmesuguseid ettevõtjaid, sealhulgas nii autotootjaid kui ka kõiki tarnijaid, kes varustavad autotootjat toorainete (metall, alumiinium, plast, värvid jne), osade, moodulite või terviksüsteemidega. Eristada saab mitut tootmisvaldkonda: ajamiehitus, šassii, elektroonika, interjäär ja eksterjäär.

Selle tööstusharu keerukuse ja asjaolu tõttu, et lõpptoode sisaldab teatud komponente ja tarvikuid, on lõpptoote (nt auto) ja selle tootmisel kasutatud mitmesuguste osade sarnasust raske kontrollida. Pealegi teab üldsus autot ostes, et see koosneb arvukatest osadest, mis on pärit paljudest allikatest ning et autotootja võib panna kokku teiste toodetud komponente. Autode puhul pakutakse tarbijate tavaliselt kaupu aga ühe tähise all, millest tulenevalt on avalikkusel peaaegu võimatu teisi tootjaid kindlaks teha

või tootmisallikaid eristada. Erandid on autoakud ja rehvid, millel on tavaliselt nähtavad muud tähised.

Nagu ka teistes tööstusharudes, kehtivad kohtuotsuse Canon kriteeriumid ja eelkõige tuleb arvesse võtta osade, komponentide ja detailide võrdlemise kohta kehtestatud üldpõhimõtteid.

Eeskätt tuleb silmas pidada seda, et on olemas kaupu, mida ostab ainult autotööstus ja mille puhul puudub võimalus, et need jõuaksid avalikkuseni (lõpptarbijani) või et viimane neid osta saaks. Üks näide on harilik metall (klass 6), mida kasutatakse šassii valmistamiseks. Sellised kaubad erinevad selgelt autost ja tõenäoliselt erinevad need kõikidest muudest osadest, komponentidest ja detailidest. On aga varuosi, mida üldsus võib osta remondi- või hooldustööde eesmärgil. Nende kaupade sarnasuse hindamine sõltub peamiselt sellest, kas autotootja konkreetset varuosa tavapäraselt toodab.

5.3 Elektriseadmed/-instrumendid

Väljend *elektriseadmed ja -instrumendid* (klass 9) on ebaselge või ebatäpne, nagu on kirjeldatud punktis 1.5.2 „Asjakohane ulatus“, ning seda tuleks käsitleda vastavalt.

5.4 Moe- ja tekstiilitööstus

Klassidesse 22, 23, 24 ja 25 klassifitseeritud kaubad on seotud tekstiilidega. Klasside lõikes võib täheldada teatud järjestust: *toortekstiilkiud*, näiteks *kiud* (klass 22), töödeldakse järgnevalt *lõngadeks ja niitideks* (klass 23), seejärel *tekstiilideks*, näiteks kangasteks (klass 24), ja lõpuks valmistatakse lõpptootena *tekstiilkaubad* (klass 24) või *rõivad* (klass 25).

Lisaks on moe- ja tekstiilitööstusega seotud ka klassi 18 kaubad, mis on valmistatud nahast ja/või kunstnahast.

5.4.1 Tooraine või pooltooted vs. valmistooted

Kuna klasside 22, 23, 24 ja 25 seosed põhinevad sageli asjaolul, et ühte kaupa kasutatakse teise tootmiseks (nt klassi 24 *tekstiile* kasutatakse klassi 25 *rõivaste* valmistamiseks), kohaldatakse seda liiki võrdlustes tooraineid käsitlevaid üldreegleid (vt I lisa punkt 2).

Näiteks erinevad sellised toorained nagu *nahk ja tehisnahk, loomanahk ja karusnahk* (klass 18) rõivastest, jalatsitest ja peakatetest (klass 25). Üksnes asjaolu, et nahka kasutatakse jalatsite (nahkjalanõude) tootmisel, ei ole iseenesest piisav järelduse tegemiseks, et kaubad on sarnased, sest nende olemus, otstarve ja asjaomane sihtrühm on täiesti erinevad: toorained on pigem ette nähtud tööstuses kasutamiseks ja mitte lõpptarbijale ostmiseks.

Tekstiilid ja tekstiilkaubad, näiteks klassi 24 *linad, voodilina* ja *lauakatted* leitakse siiski olevat vähesel määral sarnased. Sellistel juhtudel on materjalist lõpptoote saamiseks

vajaliku töötlemise määr tihtipeale ebaoluline: lõpptoote valmistamiseks lõigatakse materjal lihtsalt sobivakujuliseks ja/või seda õmmeldakse. Lisaks võimaldavad mitmed asutused klientidel osta alusmaterjali või sellisest materjalist valmistatud patju jms. Seega võib asjaomane sihtrühm eeldada, et need kaubad pärinevad samadelt ettevõtjatelt.

5.4.2 Tekstiilkaubad (klass 24) vs. rõivad (klass 25)

Klassi 24 *tekstiilkaupade* ja klassi 25 *rõivaste* peamine ühisosa on see, et need on valmistatud tekstiilist. Sellest ei piisa siiski sarnasuse tuvastamise põhjendamiseks. Neil on täiesti erinev otstarve: *rõivad* on ette nähtud inimestele kandmiseks või moeesemeteks, samas *tekstiiltooted* on peamiselt kasutamiseks majapidamises ja interjööri dekoreerimiseks. Seega on nende kasutusviis erinev. Lisaks on *tekstiilkaupade* ja *rõivaste* turustuskanalid ja müügikohad erinevad ja asjaomane sihtrühm ei arva, et need kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt. Seega peetakse *tekstiilkaupu rõivastest* erinevaks (31/05/2012, R 1699/2011-4, GO (fig.) / GO GLORIA ORTIZ, § 16; 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.) / Promodoro, § 17; 01/08/2012, R 2353/2010-2, REFRIGUE FOR COLD (fig.) / REFRIGIWEAR (fig.) et al., § 26).

Erand üldpõhimõttest, et kui üldmõiste hõlmab konkreetset kaupa, mis on sarnane erineva üldmõiste alla kuuluva teise konkreetse kaubaga, peaksid mõlemad üldmõisted olema sarnased, on klassi 25 konkreetsete kaupade *hommikumantlid* võrrelduna klassi 24 konkreetsete kaupadega *riidest käterätid*. *Hommikumantlite* määratlus ei jää *rõivaste* tavapärase määratluse raamesse. *Rõivaste* otstarve on põhimõtteliselt keha katmine, samas kui *hommikumantlite* põhiootstarve on niiskuse imamine pärast vannis käimist. Keha katmise otstarve on vaid teisene. Seega kui *hommikumantleid* võrreldakse konkreetse kaubaga *riidest käterätid*, siis leitakse, et see paar on väga sarnane, sest nende olemus ja otstarve langevad kokku, need konkureerivad omavahel ning neil on samad tootjad, turustuskanalid ja lõppkasutajad (28/07/2014, R 1998/2013-5, TIFANY / TIFFANY & CO. et al.).

5.4.3 Rõivad, jalatsid ja peakatted (klass 25)

Klassi 25 kaupade, nimelt *rõivaste, jalatsite ja peakatete* olemus on identne või väga sarnane. Neil on sama otstarve, sest neid kasutatakse inimeste eri kehaosade kaitsmiseks ilmastikumõjude eest. Lisaks on tegemist moekaupadega ja sageli leidub neid samades jaemüügikohtades. Tarbijad, kes tahavad osta rõivaid, eeldavad, et samas osakonnas või poes leidub ka jalatseid ja peakatteid ning vastupidi. Peale selle disainivad ja toodavad paljud tootjad ja disainerid kõiki eespool nimetatud kaupu. Seega on need kaubad üksteisega sarnased.

5.4.4 Aksessuaarid

Nagu selgitati punktis „Tarvikud“ (vt I lisa punkt 3), ei ole asjaolu, et teatud toodet kasutatakse koos teise tootega, sarnasuse tuvastamisel tingimata määrav. On aga

tavaline, et põhitoote tootja toodab ka teatavaid aksessuaare. Seega võib klient eeldada, et põhitoode ja aksessuaarid toodetakse sama üksuse järelevalve all, eriti kui neid levitatakse samade kaubanduskanalite kaudu. Sellisel juhul on tegemist olulise sarnasuse märgiga. Seepärast ei peeta kõiki kaupu, mida loetakse aksessuaarideks, *rõivaste, jalatsite ja peakatetega* (klass 25) sarnaseks.

Sellised kaubad nagu klassi 18 (käe)kotid, spordikotid, portfellid, rahakotid on seotud klassi 25 *rõivaste, peakatete ja jalatsitega* selles mõttes, et tarbijad peavad neid tõenäoliselt pealrõivaid, peakatteid ja isegi jalatseid esteetiliselt täiendavateks aksessuaarideks, sest need sobituvad nende kaupadega ja neid võivad turustada samad või seotud tootjad, ning ei ole ebatavaline, et rõivatootjad neid ise vahetult toodavad ja turustavad. Lisaks leidub neid kaupu samades jaemüügikohtades. Seega peetakse neid kaupu *rõivaste, peakatete ja jalatsitega* sarnaseks.

Seevastu juuksetarvikuid, näiteks *juuksenõelu* ja *linte*, loetakse rõivastest erinevaks. Isegi kui need kaubad on teataval määral moeturuga seotud, ei piisa kaupade vastastikuse täiendavuse ja seega sarnasuse kindlakstegemiseks ainult asjaolust, et keegi võiks soovida juuksenõelu või rõivaid omavahel sobitada. Kaupu võib pidada vastastikku täiendavaks ainult siis, kui nende vahel on tihe seos selles mõttes, et üks on teise kasutamiseks mõõdapääsamatult vajalik või oluline ega ole lihtsalt abistav. Käesoleval juhul ei ole need tingimused täidetud. Peale selle on nende kaupade olemus ja kasutusviis erinevad. Need ei konkureeri teineteisega. Selliste kaupade tootmine hõlmab erinevat oskusteavet, need ei kuulu samasse kaupade kategooriasse ja neid ei käsitata üldise potentsiaalselt sama kaubandusliku päritoluga kaubavaliku osadena (03/10/2011, R 1501/2010-4, Wild Nature (fig.) / WILD NATURE, § 18).

Sarnaselt peetakse luksuskaupu, näiteks prille (klass 9) ja juveeltooteid (klass 14), rõivastest, jalatsitest ja peakatetest erinevaks. Nende olemus ja põhiootstarve on erinevad. Rõivaste põhiootstarve on inimkeha riietamine, prillide otstarve on aga nägemisteravuse parandamine ja juveele kantakse ehtimiseks. Nende turustuskanalid ei ole samad ning need ei konkureeri omavahel ega ole vastastikku täiendavad (30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2 / 7SEVEN (fig.), SEVEN (fig.), § 14; 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty / PENALTY, § 20; 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY / OCTOPUSSY (fig.) et al., § 23–26).

Sama arutluskäik kehtib luksuskaupade, näiteks parfüümide (klass 3) kohta, mille põhiootstarve on anda kehale, kirjatarvetele jne pikaajaline lõhn, ning selliste kaupade nagu reisikottide (klass 18) kohta, mis on ette nähtud asjade kandmiseks reisimisel. Kuigi praegu müüvad disainerid oma kaubamärkide all ka parfüüme, aksessuaare (näiteks prille ja ehteid) ja reisiravimuid, ei ole see reegel ja kehtib pigem ainult (majanduslikult) edukate disainerite puhul.

5.4.5 Spordirõivad, -jalatsid ja -peakatted (klass 25) vs. spordi- ja võimlemistarbed (klass 28)

Üldkategooria *rõivad, jalatsid ja peakatted* hõlmab spordirõivaid, -jalatseid ja -peakatteid, mis on spetsiaalselt liikumisel või sportimisel kandmiseks ettenähtud rõivad või rõivaesemed. Kuigi nende kaupade olemus erineb *spordi- ja võimlemistarvetest*,

mis on igat liiki spordi ja võimlemise tarbed ja vahendid, näiteks hantlid, päitsed, tennisereketid ja -pallid ning fitnessiseadmed, on ettevõtteid, kes toodavad nii *spordi- ja võimlemistarbeid* kui ka *spordirõivaid/spordijalatseid*. Seepärast võivad turustuskanalid olla samad. *Spordirõivaste/spordijalatsite* võrdlemisel *spordi- ja võimlemistarvetega* on need vähesel määral sarnased.

5.4.6 Moedisain (klass 42) ja rätsepateenused (klass 40) vs. rõivad (klass 25)

Rõivaste ning *moedisaini* ja *rätsepateenuste* vahel on väike sarnasus, sest neil on sama asjaomane sihtrühm ja nende tavapärane päritolu võib kokku langeda (tootja/teenusepakkuja). Valmisrõivaste (eriti ülikondade ja pulmakleitide) tootjad pakuvad sageli *rätsepateenuseid*, mis on tihedalt seotud *moedisainiga*, s.o rõivatootmisprotsessi varasema etapiga.

5.5 Toidud, joogid ja restoraniteenused

5.5.1 Valmistoidu koostisained

Toiduainete valmistamise koostisained on toorainete alamkategooria ja neid käsitletakse samamoodi kui tooraineid üldiselt. Seega ei piisa kaupade sarnasuse tõestamiseks üksnes asjaolust, et ühte koostisainet on vaja toiduaine valmistamiseks, isegi kui mõlemad kuuluvad samasse toiduainete üldkategoriasse (26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35–36).

Näiteid erinevuse kohta

- *Munad* (klass 29) ning *jäätis* (klass 30)
- *Pärm* (klass 30) ja *leib, sai* (klass 30)

5.5.2 Peamine koostisaine

Kui koostisainet võib pidada valmistoidu peamiseks koostisaineks, on sarnasus olemas ainult siis, kui kaupadel on mõni muu ühine asjakohane kriteerium või mõned muud asjakohased kriteeriumid, eelkõige tavapärane päritolu, olemus, otstarve või kasutusviis.

Näiteid sarnasuse kohta (peamine koostisaine pluss muu(d) kriteerium(id))

- *Piim* (klass 29) ja *jogurt* (klass 29)
- *Kala* (klass 29) ja *kalapulgad* (klass 29)
- *Taigen* (klass 30) ja *pitsad* (klass 30)

Vt ka Üldkohtu otsus 04/05/2011, T-129/09, *Apetito*, EU:T:2011:193, milles kohus kinnitab sarnasuse kindlakstegemist teatava toiduaine ja valmistoidu vahel, mis koosneb **põhiliselt** samast teatavast toiduainest.

Sellistel juhtudel ei tulene vastastikune täiendavus üksnes sellest, et teatavat koostisainet läheb vaja teise toiduaine tootmiseks/valmistamiseks. Vastastikune täiendavus kehtib ainult kaupade kasutamise ja mitte nende tootmisprotsessi suhtes (vt punkt 3.2.4 ja 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).

5.5.3 Alkoholivabad joogid (klass 32) vs. alkoholjoogid (v.a õlu) (klass 33)

Üldkohus leidis kohtuotsuses T-150/17 (04/10/2018, FLÜGEL / VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 77–84), et „tavapäraselt on mitmeid alkohoolseid ja alkoholivabu jooke kokku segatud, koos tarbitud või isegi koos turustatud, kas samades ettevõtetes või valmis segatud alkohoolsete jookidena. Kui asuda seisukohale, et neid kaupu tuleb ainuüksi seetõttu pidada sarnasteks, isegi kui neid need ei ole mõeldud tarbimiseks ei samadel asjaoludel ega samades oludes ning vastavalt olukorrale sama tarbijakategooria poolt, tuleks suurt hulka „jookideks“ määratletud kaupu pidada ühte ja samasse kategooriasse kuuluvaks EL kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 kohaldamise tähenduses.

Seega ei ole alust leida, et alkoholjook ja energijook on sarnased ainuüksi selle tõttu, et neid võidakse kokku segada, koos tarbida või turustada, kuna nende kaupade olemus, otstarve ja kasutus on erinevad juba selle poolest, kas need joogid sisaldavad alkoholi või mitte. [...] Lisaks tuleb märkida, et ettevõtjad, kes turustavad alkoholjooke koos alkoholivaba koostisainega valmissegatud joogina, ei müü seda koostisainet eraldi ja sama kaubamärgi või sarnase kaubamärgi all kui kõnealust alkoholjooki.“

Klassi 32 *alkoholivabu jooke* ei loeta seega sarnaseks klassi 33 *alkoholjookidega (v.a õlu)* (vt ka laiendatud apellatsioonikoja otsus R 1720/2017-G, 21/01/2019). Teatud erandeid võib siiski olla, kui võrrelda konkreetseid alkoholjooke ja konkreetseid alkoholivabu jooke, näiteks klassi 32 kuuluvat alkoholivaba veini ja klassi 33 kuuluvat veini. Need kaubad on sarnased, sest neil on sama asjaomane sihtrühm ja samad turustuskanalid ning neid võivad toota samad ettevõtted. Selle üldreegli muid erandeid käsitatakse sarnasusena.

5.5.4 Õlu (klass 32) vs. alkoholjoogid (v.a õlu) (klass 33)

Sarnasus esineb klassi 33 erinevate alkoholjookide vahel ning laia kategooria *alkoholjoogid* ja klassi 32 *õlu* vahel. Kuigi tootmisprotsessid erinevad, kuuluvad need kaubad kõik samasse avalikkusele suunatud alkoholjookide kategooriasse (olemus). Neid võidakse pakkuda restoranides ja baarides ning neid müüakse supermarketites ja toidupoodides. Neid jooke leidub supermarketite samades osakondades, isegi kui neid on võimalik vastava alamkategooria põhjal eristada. Lisaks võivad teatud alkoholjoogid pärineda samadelt ettevõtjatelt.

Näited

- *Õlu* sarnaneb *alkoholjookidega (v.a õlu)*
- *Veinid* sarnanevad *alkoholjookidega (v.a veinid)*

5.5.5 Toitlustusteenused vs. toidud ja joogid

Klassi 43 toitlustusteenused hõlmavad peamiselt restorani- või sarnaseid teenuseid, näiteks toitlustamine, kohvikud ja puhvetid. Nende teenuste eesmärk on toitude ja jookide pakkumine vahetuks tarbimiseks.

Ainuüksi asjaolu, et toitu ja jooke tarbitakse restoranis, ei ole piisav põhjus nende sarnasuse järeldamiseks (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24–26).

Sellest hoolimata võivad need kaubad ja teenused olla teatud olukordades vastastikku täiendavad (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Nagu on näidatud punktis 3.2.4, on kaubad või teenused vastastikku täiendavad juhul, kui üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline, nii et tarbijad võivad arvata, et nende kaupade tootmise või teenuste pakkumise eest vastutab üks ja seesama ettevõtte.

Üksnes asjaolu põhjal, et toidud ja/või joogid on restoranide, baaride, kohvikute jne teenuste pakkumiseks hädavajalikud, ei arva tarbijad, et nende kaupade tootmise ja teenuste pakkumise eest vastutab sama ettevõtja (nt restoranides kasutatav sool).

Tarbijad võivad aga arvata, et vastutus lasub ühel ettevõtjal juhul, kui tegelik turuolukord on selline, et toidu ja jookide pakkumise ja selliste kaupade tootmisega tegeleb tavaliselt üks ja seesama ettevõtja sama kaubamärgi all (nt kohv oma kohvikus, jäätis oma jäätisekohvikus, õlu pubis). Sellisel juhul on tegemist väikese sarnasusega.

5.6 Teisi ettevõtjaid toetavad teenused

Kõigi klassi 35 päises loetletud teenuste eesmärk on teiste ettevõtjate toetamine nende äritegevuses või selle täiustamisel. Seega on need põhimõtteliselt suunatud erialaspetsialistidest avalikkusele.

Kui võrrelda klassi 35 teenuseid, on väga kasulik keskenduda küsimusele „Kes seda liiki teenust pakub?“. Kas tegemist on reklaamiagentuuri, juhtimiskonsultandi, personalikonsultandi, raamatupidaja, audiitori, müügiagendi või maksunõustajaga? Kui tavapärane päritolu on kindlaks tehtud, on lihtsam leida üldnimetust, mille alla konkreetne teenus kuulub.

Reklaamiteenuste puhul aidatakse teisi nende kaupade ja teenuste müümisel, reklaamides nende turuletoomist ja/või müüki, või tugevdatakse kliendi turupositsiooni, võimaldades tal saada reklaamikampaania kaudu konkurentsieelis. Selle eesmärgi täitmiseks võib kasutada mitmesuguseid meetodeid ja tooteid. Neid teenuseid pakuvad reklaamiagentuurid, kes uurivad oma klientide vajadusi, pakuvad toodete ja teenuste turustamiseks vajalikku teavet ja nõu ning loovad kohandatud strateegia nende kaupade ja teenuste reklaamimiseks ajalehtede, veebilehtede, videote, interneti jms kaudu.

Reklaamiteenused on näiteks *reklaamiaja rentimine massiteabevahendites, telemarketingiteenused, turundus, suhtekorraldus ja kaupade esitlemine*, sest kõigi nende eesmärk on reklaamida teiste ettevõtjate kaupu/teenuseid, kuigi eri vahendite kaudu.

Kui võrrelda seda aga *messide korraldamisega äri või reklaami eesmärgil*, siis viimane hõlmab ürituste, esitluste, näituste või messide korraldamist eesmärgiga soodustada või õhutada kliendi kaupade ja teenuste reklaami ja müüki. Tavaliselt osutavad selliseid teenuseid spetsialiseerunud ettevõtjad oma konkreetsetes valdkonnas. Seega tuleb kõnealuseid teenuseid käsitada *reklaamiteenustega* sarnastena, sest neid võidakse pakkuda kolmandatele isikutele nende nimel näituste või messide korraldamise ja läbiviimise teel (01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (fig.) / TRITON COATINGS TRITON (fig.) et al., § 31).

Näide

Turu-uuringud tähendab kindlat turgu käsitleva teabe kogumist ja analüüsimist, et hinnata toote või teenuse elujõulisust.

Reklaamiteenuste olemus ja otstarve erinevad põhimõtteliselt kaupade tootmisest või paljude teiste teenuste pakkumisest. Seega on reklaam reklaamitavatest kaupadest või teenustest üldjuhul erinev. Sama kehtib reklaamiteenuste võrdlemisel kaupadega, mida saab kasutada reklaami levitamiseks, näiteks DVDd, tarkvara, trükised, infolehed ja kataloogid.

Juhtimisteenused kuuluvad klassi 35 juhul, kui need käsitlevad üksuse äritegevusega seotud aspekte. Kuna juhtimisteenuseid sisaldavad ka teised klassid, siis leitakse, et klassi 35 juhtimisteenused on seotud äriiliste eesmärkidega.

Ärijuhtimisteenuste eesmärk on aidata ettevõtjatel juhtida oma äritegevust, määrates kindlaks ettevõtja strateegia ja/või suunad. Need hõlmavad ettevõtte juhtimisega seotud tegevust, nagu kontrollimine, juhtimine, järelevalve, korraldamine ja kavandamine. Tavaliselt pakuvad neid sellele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõtjad, näiteks ärikonsultandid. Nad koguvad teavet ja pakuvad vahendeid ja eriteadmisi, mis võimaldavad klientidel oma äritegevust läbi viia, või pakuvad ettevõtjatele vajalikku tuge turuosa omandamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks.

Ärijuhtimise näited on äriuuritud ja äritegevuse hindamine, omahinnaanalüüsid ja ärikorralduskonsultatsioonid, sest kõigi nende eesmärk on aidata välja töötada äriühingu strateegia. Samuti kuulub nende teenuste alla mis tahes konsulteerimis-, nõustamis- ja abistamistevõime, mis võib ettevõtte juhtimisel kasulikuks osutada, nt kuidas jaotada tõhusalt finants- ja inimressursse, parandada tootlikkust, suurendada turuosa, konkurentidega toime tulla, vähendada makse, arendada uusi tooteid, suhelda avalikkusega, turustada, uurida tarbimissuundumusi, tuua turule uusi tooteid ja töötada välja organisatsiooni identiteet jne.

Näited

Äriuuritud tähendab majandusteabe, nagu sissetulekute, tööhõive, maksude ja demograafia analüüsimist ja tõlgendamist. Tavaliselt kasutavad ettevõtjad selliseid uuritud äriotsuste tegemiseks, näiteks turustamisstrateegiade loomiseks.

Äritegevuse hindamine hõlmab ettevõtja olemuse ja potentsiaali uurimist ning selle tulemuslikkuse võrdlemist konkurentide omaga.

Omahinnaanalüüsid on nii projekti kavandatud kogumaksumuse kui ka antud projekti eraldi elementide (nt tööjõud, materjalid) hindamine, et teha kindlaks, kas need on vastuvõetavad, seotud projekti nõuetega ja mõistlikud. Selle põhjal otsustatakse, kas projektiga jätkamine on majanduslikult otstarbekas. Seega peetakse seda teenuseks, mis aitab juhtida tööstus- või kaubandusettevõtja äri- või kaubandustegevust. Omahinnaanalüüsi teavet kasutades saab ettevõtja seejärel teha finantsotsuseid projekti elluviimise kohta.

Ärijuhtimist ja *reklaami* võrreldes tuleb märkida, et reklaam on ärijuhtimise oluline töövahend, sest sellega tutvustatakse turul ettevõtjat ennast. Nagu eespool mainitud, on reklaamiteenuste eesmärk „[ettevõtja] turupositsiooni tugevdamine“ ja ärijuhtimisteenuste eesmärk aidata ettevõtjal „turuosa omandada, arendada ja laiendada“. „Ettevõtja turupositsiooni tugevdamisel“ ja ettevõtja aitamisel „turuosa omandada, arendada ja laiendada“ ei ole selget vahet. Erialaspetsialist, kes annab nõu ettevõtja tõhusa juhtimise kohta, võib nõuannetes põhjendatult käsitleda ka reklaamistrateegiat, sest ilmselgelt on reklaamil ärijuhtimises väga oluline roll. Lisaks võivad ärikonsultandid pakkuda oma teenuse raames reklaami (ja turustamise) konsultatsioone ja seepärast võib asjaomane sihtrühm arvata, et nende kahe teenuse pakkuja on sama. Eelöeldut arvesse võttes on need teenused seega vähesel määral sarnased (22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME / INNOGAMES, § 13–17). See selge seos nende kahe teenuse vahel lähtub eespool esitatud turu-uuringute (reklaamiteenus) ja äriuuringute (ärijuhtimisteenus) määratlusest.

Ärikorraldusteenuste eesmärk on aidata ettevõtjaid nende äritegevuse elluviimisel ning seega juhatuse kehtestatud poliitika tõlgendamisel ja rakendamisel. Need teenused seisnevad inimeste ja ressursside tõhusas korraldamises, et suunata tegevus ühiste eesmärkide saavutamisele. Need hõlmavad selliseid toiminguid nagu personali töölevõtmine, palgadokumentatsiooni ettevalmistamine, kontoväljavõtete ja maksudeklaratsioonide koostamine, sest need võimaldavad ettevõtjal oma ärifunktsioone täita; tavaliselt teeb neid kõnealusest ettevõtjast eraldiseisev üksus. Muu hulgas pakuvad selliseid teenuseid tööhõivebürood, audiitorid ja allhankijad.

Näide

Äri auditeerimine hõlmab mitmesuguste ärifunktsioonide hindamist. Selle raames vaadatakse läbi organisatsiooni struktuur, juhtimine, protsessid jne.

Võrreldes *ärikorraldust reklaamiga*, tuleb märkida, et need teenused on tavaliselt erinevad, sest erialaspetsialist, kes aitab teha äriotsuseid või toetab äritegevuse elluviimist, ei paku reklaamiteenuseid.

Ärijuhtimise ja *ärikorralduse* vaheline piir on hägune ja mõnikord on väga keeruline nende vahel selget vahet teha. Mõlemad kuuluvad äriteenuste laiema kategooria alla. Üldreeglina võib öelda, et ärikorraldusteenuseid osutatakse ettevõtte korraldamise ja juhtimise eesmärgil, samas kui ärijuhtimises järgitakse laiemat lähenemisviisi äriühingule ühiste eesmärkide seadmiseks ja strateegilise plaani koostamiseks.

Kontoriteenused on organisatsioonisisesed igapäevaülesanded, sealhulgas *back office*'i haldus- ja tugiteenused. Peamiselt hõlmavad need äriühingu käitamise tugitegevusi. Nende alla kuuluvad tüüpilised sekretäriteenused, nagu stenografeerimine ja masinakiri, andmete koostamine elektroonilistes andmebaasides, arvete koostamine ja ostutellimuste halduslik töötlemine, samuti sellised tugiteenused, nagu kontorimasinate ja -seadmete rentimine.

Näide

Raamatupidamine on finantstehingute dokumenteerimine.

5.7 Jaemüügiteenused

Jaekaubandus on tavaliselt määratletud kui suhteliselt väikestes kogustes kaupade või toodete müümine tarbimise, mitte edasimüügi eesmärgil (vastupidiselt hulgimüügile, mis tähendab suurtes kogustes kauba müümist, tavaliselt edasimüügiks).

Tuleb aga tähele panna, et kaupade müümine ei ole teenus Nizza klassifikatsiooni tähenduses. Seega ei hõlma kaupade jaemüük teenusena, millele taotletakse ELi kaubamärgi kaitset, ainult kaupade müümist, vaid ka kaupade tegeliku müügiga seotud teenuseid, mis on määratletud Nizza klassifikatsiooni klassi 35 selgitavas märkuses kui „eri kaupade koondamine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta“.

Peale selle on kohus sedastanud, et jaemüügi eesmärk on kaupade müümine tarbijatele, mis hõlmab lisaks õiguslikule müügitehingule ettevõtja kogu tegevust, mille eesmärk on aidata kaasa sellise tehingu sõlmimisele. See tegevus seisneb eelkõige müügiks pakutava kaubavaliku väljavalimises ja erinevate teenuste pakkumises, mille eesmärk on suunata tarbija tehingu sõlmimisele pigem kõnealuse jaemüüjaga kui konkurendiga (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Jaemüügiteenused võimaldavad tarbijail täita oma eri ostuvajadusi ühes kohas ja on tavaliselt suunatud üldtarbijale. Need tehingud võivad toimuda kindlas asukohas, näiteks kaubamajas, supermarketis, butiigis või kioskis, või väljaspool kauplust toimuva jaemüügina, näiteks interneti, kataloogi või postitellimuse kaudu.

Kõnealuste kaupade ja teenuste sarnasuse kohta kehtivad järgmised põhimõtted.

5.7.1 Jaemüügiteenused vs. mis tahes kaup

Jaemüügiteenused üldiselt ⁽⁴⁴⁾ (st kui ei ole täpsustatud, et need piirduvad konkreetse kauba müügiga) on ebaselge ja ebatäpne mõiste, nagu on kirjeldatud punktis 1.5.2 „Asjakohane ulatus“, ning seda tuleks vastavalt arvesse võtta.

Üldiselt ei sarnane jaemüügiteenused ühegi kaubaga, mida on võimalik jaekaubanduses müüa. Lisaks erinevale olemusele (teenused on immateriaalsed ja kaubad materiaalsed) täidetakse nendega erinevaid vajadusi. Samuti on erinev nende

⁴⁴ Amet ei aktsepteeri klassifitseerimise eesmärgil „jaemüügiteenuseid“ kui sellist, kui seda ei ole täiendavalt täpsustatud (vt suunise B osa „Kontrollimine“ 3. jaotis „Klassifikatsioon“).

kaupade ja teenuste kasutusviis. Need ei konkureeri omavahel ega ole tingimata vastastikku täiendavad.

5.7.2 Kaupade jaemüügiteenused vs. kaubad

Seoses konkreetsete kaupade jaemüügi teenustega on oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta, jaemüügiteenustega hõlmatud kaupade ja kaupade endi sarnasus või selle puudumine. Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused võivad olla konkreetsete kaupadega teatud määral sarnased või neist erineda, olenevalt kaupade endi sarnasuse astmest, ent võttes arvesse ka muid asjakohaseid tegureid.

5.7.2.1 Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused vs. samad konkreetsed kaubad

Konkreetsete kaupade müügiga seotud jaemüügi teenuste sarnasuse aste nende konkreetsete kaupadega on keskmine (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO jt, EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI jt, EU:T:2015:763, § 34). Kuigi nende kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis ei ole sama, tuleb arvestada, et neil on sarnasusi, võttes arvesse asjaolu, et need on vastastikku täiendavad ja teenuseid pakutakse tavaliselt samas kohas, kus kaupu müügiks pakutakse. Peale selle on need suunatud samale sihtrühmale.

Jaemüügiteenustega hõlmatud kaubad ja teise märgi alla kuuluvad konkreetsed kaubad peavad olema identsed, et tuvastada nende kaupade jaemüügi teenuste ja kaupade endi sarnasuse keskmine aste, st need peavad olema täpselt samad kaubad või peavad jääma asjaomase kategooria olemusliku ja tavapärase tähenduse raamidesse.

Keskmise astmega sarnasuse näited

- *Päikesepillide jaemüük vs. päikesepillid* (kaubad ise on identsed).
- *Optikakaupade jaemüük vs. päikesepillid* (kaubad ise on identsed).

5.7.2.2 Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused vs. sarnased konkreetsed kaubad

Konkreetsete kaupade jaemüügi teenuste ja teiste sarnaste või väga sarnaste konkreetsete kaupade vahel on väike sarnasus, sest tarbija seisukohast on need turul omavahel tihedalt seotud. Tarbijad on harjunud, et mitmesugused sarnased või väga sarnased kaubad koondatakse ja neid pakutakse samades erikauplustes või kaubamajade või supermarketite samades osakondades. Peale selle on need huvipakkuvad samale tarbijarühmale.

Jaemüügis olevate kaupade ja kaupade endi vaheline väike sarnasus võib samuti olla piisav, et põhjustada väikese sarnasuse tuvastamist jaemüügiteenustega, tingimusel et hõlmatud kaupu turustatakse tavaliselt samades erikauplustes või kaubamajade või supermarketite samades osakondades, et need kuuluvad samasse turusektorisse ning pakuvad seega huvi samale tarbijarühmale.

Sellised kaubad ja teenused ei ole sarnased, kui asjaomaseid kaupu ei turustata samades kohtades, kui need ei kuulu samasse turusektorisse ning kui need on suunatud eri tarbijarühmadele.

Väikese sarnasuse näited

- *Spordirõivaste jaemüük vs. spordikotid* (kaubad ise on väga sarnased).
- *Rõivaste jaemüük vs. peakatted; jalatsid* (kaubad ise on sarnased).
- *Arvutite jaemüük vs. sülearvutikotid* (kaubad ise on vähesel määral sarnased, neid turustatakse tavapäraselt samades erikauplustes või kaubamajade samades osakondades ning need pakuvad huvi samale tarbijarühmale).

Näide erinevuse kohta

- *Kaitserõivaste jaemüük vs. rõivad* (vastavalt klassidesse 9 ja 25 kuuluvad kaubad ise on vähesel määral sarnased, kuid samas ei turustata neid üldjuhul samade turustuskanalite kaudu ning need on huvipakkuvad eri tarbijarühmadele).

5.7.2.3 Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused vs. erinevad konkreetsed kaubad

Kui jaemüügis olevad kaubad on tegelikest kaupadest endist erinevad, ei saa nende sarnasust tuvastada.

Näide erinevuse kohta

- *Mööbli jaemüük vs. ravimid.*

5.7.3 Jaemüügiteenused vs. jaemüügiteenused või konkreetsete kaupade jaemüügiteenused

Jaemüügiteenused üldiselt (st kui ei ole täpsustatud, et need piirduvad konkreetse kauba müügiga) on ebaselge ja ebatäpne mõiste, nagu on kirjeldatud punktis 1.5.2 „Asjakohane ulatus“, ning seda tuleks vastavalt arvesse võtta.

5.7.4 Konkreetsete kaupade jaemüügi teenused vs. teiste konkreetsete kaupade jaemüügi teenused

Konkreetsete kaupade jaemüügi teenustel ja muude konkreetsete kaupade jaemüügi teenustel on sama olemus, sest mõlemad on jaemüügiteenused, sama otstarve (võimaldada tarbijatel mugavalt eri ostuvajadusi täita) ja sama kasutusmeetod.

Konkreetsete kaupade jaemüügi teenuste vahel tuvastatakse sarnasus juhul, kui kaupu müüakse jaekaubanduses tavaliselt koos samades müügipunktides ja need on suunatud samale sihtrühmale. Ühelt poolt konkreetsete kaupade jaemüügi ja teiselt poolt muude konkreetsete kaupade jaemüügi sarnasuse aste võib erineda, olenevalt vastavate jaemüügikaupade sarnasusest ja asjaomaste turusektorite eripäradest.

Üldjuhul on sarnasus välistatud, kui asjaomaseid kaupu ei müüda tavaliselt jaekaubanduses koos ja kui need on suunatud eri sihtrühmadele või kui kaubad ei ole sarnased. Sellegipoolest võidakse tuvastada teatav sarnasus juhul, kui turu eripära

tõttu müüakse selliseid erinevaid kaupu jaekaubanduses koos samades müügipunktides ning need on suunatud samale sihtrühmale.

Näiteid sarnasuse kohta

- *Rõivaste jaemüük vs. käekottide jaemüük.*
- *Arvutite jaemüük vs. arvutite välisseadmete jaemüük.*
- *Alkoholjookide jaemüük vs. alkoholivabade jookide jaemüük* (olenemata sellest, et kaubad ei ole sarnased, müüakse neid jaekaubanduses sageli koos ja need on suunatud samale sihtrühmale).

Näide erinevuse kohta

- *Mööbli jaemüük vs. ravimite jaemüük* (kaubad ei ole sarnased, neid ei müüda jaekaubanduses tavaliselt koos ja need on suunatud eri sihtrühmadele).

5.7.5 Teenused, mille kohta kehtivad samad põhimõtted

Eespool seoses jaemüügiteenustega sätestatud põhimõtted kehtivad mitmesuguste pakutavate teenuste kohta, mis on eranditult seotud kaupade tegeliku müügiga, näiteks **jaemüügikaupluste teenused, hulгимüügiteenused, internetiostlemine, kataloogi- või postitellimisteenused** jne (ulatuses, milles need kuuluvad klassi 35).

5.7.6 Teenused, mille kohta ei kehti samad põhimõtted

Seevastu ei kehti eespool seoses jaemüügiteenustega sätestatud põhimõtted muude teenuste kohta, mis ei ole eranditult seotud kaupade müügiga või mis ei kuulu klassi 35, näiteks **oksjoniteenused** (klass 35), **impordi- ja eksporditeenused** (klass 35), **jaotus- ja transporditeenused** (klass 39) või **remonditeenused** (klass 37) jne.

Näide

• **Oksjoniteenused**

Oksjonite näol on tegemist avaliku müügiga, kus kaubad müüakse kõrgeima hinna pakkujale. Selliste teenuste ja konkreetsete toodete jaemüügi vahel tehakse sarnasus kindlaks ainult siis, kui jaemüük on seotud kaupadega, mida tavaliselt müüakse oksjonitel, näiteks kunstiesemed.

Seega peetakse näiteks konkreetseid *farmaatsia- ja veterinaarpreparaatide ning hügieeni- ja meditsiinitarvete* jae- või hulгимüügiteenuseid *oksjoniteenustest* erinevaks, sest farmaatsiatoodete jms turul ei ole tavaline, et tooteid müüakse kõrgeima hinna pakkujale.

Näide

• **Impordi- ja eksporditeenused**

Impordi- ja eksporditeenuseid ei käsitata müügiteenusena ja seega ei kehti nende puhul samad argumendid kui kaupade ning jaemüügi- või hulгимüügiteenuste võrdlemisel.

Impordi- ja eksporditeenused on seotud kaupade liikumisega ja nõuavad tavaliselt nii impordi- kui ka ekspordiriigi tolli kaasamist. Nende teenuste suhtes kehtivad sageli impordikvoodid, tariifid ja kaubanduskokkulepped. Kuigi nende teenuste eesmärk on teiste ettevõtete toetamine või abistamine nende äritegevuses ning need on kaupade turustamist ettevalmistavad või seda täiendavad teenused, ei ole need seotud kaupade tegeliku jae- ega hulgimüügiga. Nendel põhjustel peetakse kaupu nende kaupade impordi- ja eksporditeenustest erinevaks. Asjaolu, et impordi-/eksporditeenuste sisu ja kõnealused kaubad on samad, ei ole sarnasuse kindlakstegemisel asjakohane tegur.

Näide

- *Tubakatoodete import ja eksport* (klass 35) erineb *tubakatoodetest* (klass 34).

Ei järgita otsust 09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, milles leiti, et äädika import/eksport ja veinid on vähesel määral sarnased.

5.8 Finantsteenused

Finantsteenused on seotud raha, kapitali ja/või krediidi ja investeeringute haldamisega ning neid osutab finantssektor. Finantssektorisse kuulub väga erinevaid organisatsioone, mis tegelevad raha haldamise, investeerimise, ülekandmise ja laenamisega. Nende organisatsioonide seas on näiteks pangad, krediitkaardiettevõtted, tarbimislaenuettevõtted, börsimaaklerid ja investeerimisfondid.

5.8.1 Pangandusteenused (klass 36) vs. kindlustusteenused (klass 36)

Pangandusteenuste osutamine hõlmab kõiki hoiustamise või ärieesmärgil pakutavaid teenuseid seoses raha vastuvõtmise, laenamise, vahetamise, investeerimise ja valvamise, rahatähtede väljaandmise ja muude finantstehingutega.

Kindlustusteenuste osutamine hõlmab teatavate riskide ja vastavate kahjude eest vastutuse võtmist. Tavaliselt pakuvad kindlustusandjad rahalist hüvitist ja/või abi kindlaksmääratud tingimuste (nagu surm, õnnetus, haigus, lepingu rikkumine või üldisemalt mis tahes sündmus, mis võib kahju tekitada) esinemise korral.

Kindlustusteenustel on erinev eesmärk kui teenustel, mida tavaliselt pakuvad pangad, näiteks laenu andmine või varahaldus, krediitkaarditeenused, finantshinnangud või aktsiate ja võlakirjade maakleriteenused. Sellest hoolimata on neil teatavad olulised ühisaspektid.

Kindlustusteenused on oma olemuselt rahalised ning sarnaselt pankadele ja muudele finantsteenuseid pakkuvatele asutustele kehtivad kindlustusettevõtjate tegevuslubade, järelevalve ja likviidsusega seotud reeglid. Enamik panku pakub ka kindlustusteenuseid, sealhulgas tervisekindlustust, või tegutseb kindlustusettevõtjate (kellega nad on sageli majanduslikult seotud) agendina. Lisaks on tavaline, et finantsasutus ja kindlustusettevõtja kuuluvad samasse majanduskontserni.

Seega on *kindlustusteenustel* ja *pangandusteenustel* küll erinev otstarve, ent neil on sarnane olemus, neid võivad pakkuda ühed ja samad ettevõtjad või seotud ettevõtjad

ning neil on samad turustuskanalid. Need asjaolud näitavad, et *kindlustusteenused* sarnanevad *pangandusteenustega*.

5.8.2 Kinnisvaratehingud (klass 36) vs. finantstehingud (klass 36)

Mõiste „kinnisvaratehingud“ hõlmab kinnisvara haldamist ja hindamist, kinnisvaraagentuuri teenuseid ning seotud konsultatsioone ja teabe pakkumist. See on peamiselt seotud kinnisasja leidmise, potentsiaalsetele ostjatele kättesaadavaks tegemise ja vahendajana tegutsemisega. Tarbijad eristavad selgelt kinnisvaraagendi teenuseid finantsasutuste omadest. Nad ei eelda, et pank leiab neile eluaseme või et kinnisvaraagent haldab nende raha.

Finants- ja pangandusteenustel ei ole sama olemus, sama ettenähtud otstarve ega sama kasutusviis kui kinnisvarateenustel. Kui finantsasutused pakuvad finantsteenuseid oma klientide rahaliste vahendite haldamise eesmärgil, mis muu hulgas hõlmab hoiustatud vahendite hoidmist või väljamaksmist, laenude andmist või mitmesuguste finantstehingute tegemist, siis kinnisvarateenused on kinnisasjaga seotud teenused, eelkõige sellise kinnisasja rentimine, ostmine, müümine või haldamine. Seoses asjaoluga, et kõnealustel teenustel võivad olla samad turustuskanalid, on peale selle selge, et kinnisvarateenuseid ei pakuta põhimõtteliselt samades ruumides kui pangandusteenuseid (17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 34–38).

Mis tahes muu järeldus tähendaks seda, et kõik mitterahalised tehingud, mida rahastatakse, täiendavad finantsteenust. Seepärast tuleb järeldada, et need teenused on erinevad, isegi kui finantsteenused on kinnisvara kasutamiseks hädavajalikud või olulised. Tarbijad ei arva, et mõlema teenuse eest vastutab sama ettevõtja (11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47–51).

5.8.3 Krediitkaardid (klass 9) vs. finantsteenused (klass 36)

Krediitkaart on väike plastkaart, mis väljastatakse kasutajatele maksesüsteemina kasutamiseks. See võimaldab kaardi omanikul osta kaupu ja teenuseid, tuginedes omaniku lubadusele nende kaupade ja teenuste eest maksta. Kaardi väljaandja loob käibekonto ja tagab tarbijale (või kasutajale) krediidiini, millest kasutaja saab laenata raha kaupmehele maksmiseks või võtta ettemaksuna sularaha.

Sellised asutused nagu pangad pakuvad finantsteenuseid mitmesuguste finantstehingute ja muude seotud finantsvaldkonna toimingute hõlbustamiseks.

Krediitkaartide ettenähtud otstarve on see, et neid võidakse kasutada finantstehingute käigus. Vastasel korral ei oleks „krediitkaartidest“ kasu ja neil puuduks otstarve. Seoses sellega näib, et krediitkaartidel on kahesugune olemus ja et kuigi need esinevad kõige sagedamini riskikülikukujulise plastkaardina, mis on käegakatsutav, vastavad need ka lepingusuhetele, mille üks pool on näiteks väljastaja või finantsteenuste pakkuja, kes haldab kontosid ja (kui asjakohane) annab krediiti, ja teine pool on klient, kes teeb kaardiga makseid või võtab krediiti.

Kuigi tavaliselt toodavad krediitkaarte spetsialiseerunud ettevõtted, kelle nimi võib isegi kaardil esineda, ja teenuseahelas (makseterminalide paigaldamisest kuni hüvitusmehhanismide rakendamiseni) osalevad ka muud ettevõtted, tuleb sellegipoolest arvestada, et krediitkaarte väljastavad finantsasutused, ning enamasti ei arvesta üldsus seda, kes krediitkaardi realselt tootis, vaid seda, kes selle väljastas. Seetõttu arvab üldsus, et krediitkaardi väljastanud finantsasutus vastutab kaardi nõuetekohase toimimise eest.

Peale selle on „krediitkaartide“ tootmise ainus eesmärk nende kasutamine „finantsteenuste“ käigus, mistõttu ei ole kuigi oluline, kas kaarte toodavad keegi muu kui neid väljastavad finantsasutused. Kaubad, mis töötatakse välja teatud konkreetsete teenuste osutamiseks, oleksid nende teenuste puudumisel mõttetud.

Seega on „krediitkaardid“ tihedalt seotud „finantsteenustega“ ja järelikult ka „finantstehingutega“, mille tulemusena need kaubad ja teenused täiendavad üksteist. (26/09/2017 T-83/16, WIBIDA / ING DiBa (fig.) jt, EU:T:2017:662 § 59–69).

Klassi 9 *krediitkaarte* käsitatakse seega sarnastena klassi 36 *finants-, raha- ja pangandusteenustega*, sest neil on sama otstarve ja sama tavapärane kaubanduslik päritolu seoses nende väljastaja/pakkujaga ning need täiendavad seega üksteist.

5.9 Transport, pakendamine ja ladustamine

5.9.1 Kaupade transport (klass 39) vs. mis tahes toode

Transporditeenuseid ei loeta kaupadega sarnaseks. Neid teenuseid pakuvad spetsialiseerunud transpordiettevõtjad, kes ei tegele asjaomaste kaupade tootmise ja müübiga. Seoses kaupade ja teenuste olemusega osutab mõiste transporditeenused raskeveokipargile või laevadele, mida kasutatakse kaupade viimiseks punktist A punkti B.

Näide

Kondiitritooteid ja maiustused erinevad *transporditeenustest*. Neil on erinev olemus, ettenähtud otstarve ja kasutusviis ning need ei ole vastastikku täiendavad ega konkureeri teineteisega. Kõik need erinevused selgitavad, miks kaupade transport ja sellised kaubad nagu kondiitritooteid ja maiustused on suunatud erinevatele tarbijatele. Transport on valdavalt suunatud erialaspetsialistidele (kellel on vaja kaupu liigutada), samas kui kondiitritooteid ja maiustused on suunatud tavatarbijatele (tavainimesed, kes vajavad toitu) (07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO (fig.), § 28–36).

5.9.2 Kaupade pakendamine ja ladustamine (klass 39) vs. mis tahes toode

Samamoodi osutavad *pakendamise- ja ladustamisteenused* üksnes teenusele, mille puhul ettevõtja või mõne teise isiku kaupu tasu eest pakendatakse ja teatavas kohas hoitakse. Need teenused ei ole sarnased mingite kaupadega, sealhulgas mis tahes kaupadega, mida võidakse pakendada ja ladustada (07/02/2006, T-202/03, Comp

USA, EU:T:2006:44; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO (fig.), § 38).

5.10 Infotehnoloogia

5.10.1 Arvutid vs. tarkvara

See, mida nimetame *arvutiks*, on tegelikult süsteem ehk koos toimivate komponentide kombinatsioon. Riistvaraseadmed on selle süsteemi füüsilised komponendid. Riistvara on kavandatud nii, et see toimiks koos *arvutiprogrammidega*, mida nimetatakse *tarkvaraks*. Arvutiriistvara tootvad ettevõtjad toodavad ka tarkvara, neil on samad turustuskanalid ja need on suunatud samale erialaspetsialistidest koosnevale avalikkusele (nt kasutamiseks panganduses ja rahanduses, hariduses, meditsiinis, äritegevuses ja meelelahutuses/harrastustegevuses) ja/või laiemale avalikkusele. Samuti on need üksteist vastastikku täiendavad. Neid kaupu peetakse sarnaseks.

5.10.2 Tarkvara vs. tarkvara kasutatavad seadmed/teenused

Kaasaegses kõrgtehnoloogilises ühiskonnas toimivad peaaegu kõik *elektroonilised või digitaalsed seadmed* integreeritud *tarkvara* kasutamise põhimõttel. Ka paljude IT- ja telekommunikatsioonisektori finants- või ärivaldkonna teenuste osutamine sõltub selgelt tarkvarast. Sellest ei saa aga automaatselt järeldada, et tarkvara on sarnane kaupade või teenustega, mis tulemuslikuks toimimiseks tarkvara kasutavad.

Näide erinevuse kohta

- Kuigi *digitaalne kaal* toimib tänu sisseehitatud *tarkvarale*, ei saa sellest järeldada, et tarkvara ja kaal on sarnased. Võib väita, et tarkvara on kaalu kasutamisel oluline, ent need ei ole vastastikku täiendavad, sest need ei ole suunatud samale sihtrühmale. Digitaalne kaal on suunatud laiemale avalikkusele, samas kui tarkvara on suunatud kõnealuste kaalude tegelikule tootjale. Nende tootjad ega turustuskanalid ei ole samad, samuti ei ole neil sama otstarve.
- Kuigi paljude finantsteenuste osutamiseks kasutatakse tarkvara, näiteks e-panganduse platvorme, on see tarkvara finantsteenuste lahutamatu osa ning seda ei müüda neist eraldi. Finantsettevõtjad ja -asutused ei tegele tavaliselt väga kitsalt eriotstarbelise tarkvara arendamisega. Sellise tarkvara arendamine tellitakse tavaliselt allhanke korras IT-ettevõtjatelt. Kõnealuseid kaupu ja teenuseid pakuvad selgelt erinevad ettevõtjad, kelle oskusteave kuulub täiesti erinevatesse valdkondadesse ning kellel on ka erinevad sihtrühmad, mis välistab nende vastastikuse täiendavuse. Peale selle, et kaubad ja teenused erinevad oma olemuselt, ei kattu ka nende otstarve, kasutusviis ega turustuskanalid.

Kui aga tarkvara ei ole seadme või teenuse lahutamatu osa, seda saab osta eraldi ja selle otstarve on näiteks pakkuda rohkem või erinevaid funktsioone, võib neid pidada sarnaseks.

Näide sarnasuse kohta

- *Digitaalkaamera* ja selline *tarkvara*, mille otstarve on lisada kaamerale funktsioone, on mõlemad suunatud samale sihtrühmale ning neid toodavad samad või omavahelt seotud ettevõtjad. Neid turustatakse samade kanalite kaudu ja ühe kasutamine on möödapääsmatult vajalik teise kasutamiseks.
- Telekommunikatsiooniteenused ja selline *tarkvara*, mis võimaldab neid teenuseid kasutada, on mõlemad suunatud samale sihtrühmale ja neil on samad müügikanalid. On selge, et need kaubad ja teenused täiendavad üksteist ja täidavad sama otstarvet.

5.10.3 Tarkvara, allalaaditavad äpid ja allalaaditavad elektroonilised väljaanded

Rakendustarkvara, mida nimetatakse ka äpiks, on *arvutitarkvara*, mille eesmärk on aidata kasutajal arvutis mitmesuguseid ülesandeid täita. Rakendustarkvara erineb süsteemitarkvarast selle poolest, et kasutajal on sellele juurdepääs ja ta saab seda arvutis käitada. Rakendustarkvara väljatöötamisel peetakse tavaliselt silmas kasutajat. *Rakenduse* mõistet kasutatakse nutitelefonidesse allalaaditavate väikeste äppide kohta, ent see hõlmab ka kõiki rakendusi tahvelarvutites, arvutites jne. Sellest tulenevalt leitakse, et *tarkvara*, *rakendustarkvara* ja *allalaaditavad rakendused* on identsed.

Allalaaditavad elektroonilised väljaanded on traditsiooniliste meediaväljaannete elektroonilised versioonid, näiteks e-raamatud, elektroonilised ajakirjad ja ajalehed jne. On muutumas tavaks, et raamatuid, ajakirju ja ajalehti turustatakse tarbijatele elektrooniliste väljaannetena äppide kaudu tahvelarvutites loetavas vormis. Sellest tulenevalt on tarkvaral/äppidel ja allalaaditavatel elektroonilistel väljaannetel vastastikku täiendav suhe. Nende tootjad on samad, neil on samad turustuskanalid ja üldiselt ka sama sihtrühm. Neid kaupu peetakse sarnaseks.

5.10.4 Konkreetne tarkvara vs. konkreetne tarkvara

Tarkvara on mitut liiki ja kuigi oma olemuselt (juhiste kogum, mis võimaldab arvutil teatud ülesannet täita) on tarkvara samasugune, ei tähenda see, et sel oleks sama konkreetne otstarve. See tähendab, et väga spetsiifiline tarkvara võib erineda isegi teist liiki tarkvarast.

Näide

Arvutimängude tarkvara kasutusvaldkond ei ole sama kui *haiguste diagnoosimise seadmete tarkvaral*. Kuna kasutusvaldkonnad on äärmiselt erinevad, ei ole seda liiki tarkvara väljatöötamiseks vajalikud eriteadmised samad, samuti ei ole samad nende lõppkasutajad ega turustuskanalid. Seega on need kaubad erinevad.

5.10.5 Arvutid ja tarkvara (klass 9) vs. arvutiprogrammeerimine (klass 42)

Arvutiprogrammeerimine hõlmab muu hulgas lähtekoodi kirjutamist (29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174 § 26) ning arvutiprogrammi näol on

tegemist kodeeritud juhiste kogumiga, mis võimaldab seadmel, eelkõige arvutil, täita soovitud toimingute jada.

Arvutid on arvutusseadmed, eeskätt programmeeritavad elektroonilised seadmed, mis teostavad kiirelt matemaatilisi või loogilisi toiminguid või koostavad, salvestavad, seostavad või töötlevad muul viisil teavet. Arvutid vajavad tööks programme.

Tarkvara koosneb programmidest, rutiinidest ja sümbolkeeltest, millega kontrollitakse ja suunatakse riistvara toimimist.

Seega on *arvutiprogrammeerimise teenused* tihedalt seotud *arvutite* ja *tarkvaraga*. See tuleneb sellest, et arvutiteaduse valdkonnas pakuvad arvuti- ja/või tarkvaratootjad tavaliselt ka arvutite ja/või tarkvaraga seotud teenuseid (nt süsteemi pidevaks värskendamiseks).

Hoolimata asjaolust, et kaupade ja teenuste olemus ei ole sama, langevad seega kokku nii nende lõppkasutajad kui ka kaupade ja teenuste tootjad/pakkujad. Lisaks on tegemist kaupade ja teenustega, mis on vastastikku täiendavad. Seepärast peetakse neid kaupu ja teenuseid sarnaseks.

5.10.6 Kommunikatsiooniseadmed, arvutid ja tarkvara (klass 9) vs. sideteenused (klass 38)

Kommunikatsiooniseadmed hõlmavad kaugside vahendeid, nagu arvutivõrgu-, ringhäälingu-, andme- ja kakspunkt-sideseadmed ning antennid.

Infotehnoloogia kiire arengu, eelkõige interneti üha suureneva tähtsuse tõttu on ühelt poolt kommunikatsiooniseadmete, infotehnoloogilise riistvara ja tarkvara ning teiselt poolt sideteenuste turud selgelt omavahel läbi põimunud.

Sideteenused on tihedalt seotud selliste kaupade kasutamisega nagu modemid, telefonid, nutitelefoniid, arvutid, võrguruuterid ja/või serverid, sest need kaubad on, või võivad olla, kõnealuste teenuste osutamiseks mõõdapääsmatud ning tarbijate vaatepunktist on nad nende teenuste kasutamiseks hädavajalikud. Peale selle turustatakse neid tavapäraselt koos.

Arvutid on praegusel ajal enamasti võrku ühendatud ning nende iseseisev kasutamine on erand. Reegel on see, et kommunikatsiooniseadmed, arvutid ja tarkvara, mis teevad võimalikuks sideteenuste kasutamise ja osutamise, on nendega vastastikuse täiendavuse seoses. Vt otsus 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22–23; kohtuotsus 15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE jt, EU:T:2018:681, § 37.

Seega on need kaubad ja teenused sarnased, sest nad on üksteist vastastikku täiendavad; nende olemus on küll erinev, kuid otstarve, tarbijad ja turustuskanalid on samad.

Samamoodi tuleb sideteenustega sarnaseks pidada arvutite ja muude nutiseadmete välisseadmeid, juhul kui nende kohta kehtib eespool toodud reegel, mille kohaselt nad peavad tegema võimalikuks sideteenuste kasutamise; see reegel kehtib näiteks ekraanide, kuid mitte hiiremattide kohta.

5.10.7 Andmekandjad vs. salvestatud sisu

Magnetandmekandjad, kettad ja plaadid on andmekandjad, mille tööks kasutatakse magnettehnoogiat, nagu disketid, magnetlindid või kõvakettad. Sellest järeldub, et see üldmõiste ei hõlma kõiki andmekandjaid; eelkõige ei kasutata paljudes populaarsemates andmekandjates, näiteks CD-plaatides, pooljuhtmäluseadetes või USB-mälupulkades magnettehnoogiat ja seega ei kuulu need selle üldmõiste alla.

Andmekandjad on kõik mäluseaded olenemata sellest, kas need on eemaldatavad, eraldatavad või transporditavad. Täpsemalt võib see mõiste hõlmata nii diskette kui ka kõvakettaid, mis võivad olla arvutis kasutatavad, arvutivälised või arvutite osad.

Eristada tuleb (*magnet*)*andmekandjaid* ja sellistele andmekandjatele salvestatud sisu. Kuigi Nizza klassifikatsioonis ei ole sõnaselgelt märgitud, et *magnetandmekandjad* peaksid olema tühjad, sisaldab see järgmist selgitavat märkust:

Käesolevasse klassi kuuluvad eelkõige: kõik arvutiprogrammid ja tarkvara, sõltumata salvestus- ja edastusvahenditest, st nii magnetandmekandjatele salvestatud tarkvara kui ka mujalt arvutivõrgust allalaaditud tarkvara.

Sellega eristatakse põhimõtteliselt sisu ja tühje andmekandjaid ning sisu puhul on rõhutatud salvestus- või edastusvahendite väiksemat tähtsust, sest kasutatud on sõna „sõltumata“.

Selline eristus on kooskõlas ka tegeliku turuolukorraga, kus tühjad salvestusvahendid ja salvestatud andmeid sisaldavad andmekandjad on täiesti erinevad tooted. Näiteks on suur erinevus tühjade salvestatavate CD-plaatide ja CD-plaatide vahel, millele on eelnevalt muusikat salvestatud. Viimasel juhul määrab toote põhiomadused CD-plaadile salvestatud sisu. Põhimõtteliselt ostab tarbija salvestatud andmeid. Oma lemmikbändi muusikat otsivad tarbijad ei ostaks selle asemel tühja CD-plaati või muud muusikat sisaldavat CD-plaati. Toode iseloomustavad salvestatud andmed ja andmekandja (CD-plaadi) valmistaja ei ole oluline. Oleks vale sellele mitte tähelepanu pöörata ja tekitada olukord, kus mõiste hõlmab nii tühje kui ka salvestatud andmeid sisaldavaid andmekandjaid, sest nende kahe erinevus on liiga suur.

Seega kui kaupade ja teenuste võrdlemisel tuleb magnetandmekandjaid ja andmekandjaid käsitada tühjadena, ei saa neid lugeda sarnaseks salvestatud sisuga, mida need võiksid sisaldada. Tühjad (mis tahes liiki) andmekandjad ja muud kaubad ei ole sellepärast veel sarnased, et muid kaupu on võimalik andmekandjatele salvestada või neid seal säilitada, sest sellises olukorras on andmekandjad üksnes lisakaubad.

Klassi 16 kaubad on paberandjal (*trükised, õppematerjalid, trükiväljaanded, ajakirjad*). Need ei hõlma elektroonilisi väljaandeid/raamatuid. Kohtuotsuse Canon asjakohaseid kriteeriume ei kohaldata trükiste ega tühjade andmekandjate suhtes. Seega on *magnetandmekandjad* ja klassi 16 kaubad erinevad.

Samamoodi tuleb järeldada, et *magnetandmekandjatest* erineb mis tahes liiki salvestatud sisu, nagu klassi 9 *audiovisuaalsalvestised, digitaalne muusika, elektroonilised raamatud* või *audioraamatud*.

Erandi võib aga teha seoses *tarkvaraga*. Tarkvara on tihedalt seotud salvestamisvahendiga ning sageli sisaldavad sellised salvestamisvahendid nagu USB-mälupulgad ise integreeritud tarkvara. Tegelikus turuolukorras arvavad tarbijad tõenäoliselt, et nende kaupade päritolu või tootjad võivad kokku langeda. Sel põhjusel ja erandkorras salvestatud sisu puhul leitakse, et *magnetandmekandjad* on *tarkvaraga* vähesel määral sarnased.

Aegunud

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE KONTROLLI SUUNISED

EUROOPA LIIDU INTELLEKTUAALOMANDI AMET (EUIPO)

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus — 2. peatükk.
Kaupade ja teenuste võrdlemine**

**3. peatükk Asjaomane sihtrühm ja
tähelepanelikkus**

Sisukord

1 Sissejuhatus.....	793
1.1 Kaupade ja teenuste võrdlemine.....	793
1.2 Tähiste võrdlemine.....	793
1.3 Tähiste eristuvad elemendid / varasema märgi eristusvõime.....	794
2 Asjaomase sihtrühma määratlemine.....	794
3 Tähelepanelikkuse määratlemine.....	798
3.1 Suurem tähelepanelikkus.....	799
3.1.1 Kallihinnalised ostud.....	799
3.1.2 Potentsiaalselt ohtlikud ostud.....	800
3.1.3 Lojaalsus kaubamärgile.....	800
3.1.4 Ravimid.....	800
3.2 Väiksem tähelepanelikkus.....	800

1 Sissejuhatus

Euroopa Kohus on seoses asjaomase sihtrühmaga sedastanud, et segiajamine tõenäosus (sealhulgas seostamise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjatelt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Samuti on kohus sedastanud, et segiajamise tõenäosuse igakülgtsel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas **kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub** (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schufabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Sellest tulenevalt on esimene ülesanne määratleda juhtumi asjaomased tarbijate ringkonnad. Asjaomase sihtrühma kindlaksmääramise meetodit on arutatud punktis 2 allpool. Seejärel tuleb kindlaks teha asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus ja teadlikkus. Asjaomase sihtrühma tähelepanelikkuse ja teadlikkuse mõju segiajamise tõenäosuse hindamisele on arutatud punktis 3.

Peale selle on asjaomasel sihtrühmal oluline roll mitme muu segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast asjakohase teguri tuvastamisel.

1.1 Kaupade ja teenuste võrdlemine

Üks tegur, mida tuleb vaidlusaluste kaupade ja teenuste sarnasuse analüüsimisel vaadelda, on nende tegelikud ja võimalikud kliendid. Kuigi asjaomase sihtrühma kokkulangemine ei näita tingimata kaupade ja teenuste sarnasust, räägivad väga erinevad sihtrühmad kindlalt sarnasuse vastu (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 2. peatükk „Kaupade ja teenuste võrdlemine“).

Näide

Nahk, loomanahad ja toornahad on tooraine, mis läheb tööstusesse edasiseks töötlemiseks, samas kui *nahast valmistatud kaubad* on avalikkusele suunatud lõpptooted. Asjaomane sihtrühm on erinev, mis on sarnasuse hindamisel üks põhitegur ja mille põhjal järeldatakse, et kõnealused kaubad on erinevad. Samasugune arutluskäik kehtib *väärismetallide* ja *juveeltoodete* korral.

1.2 Tähiste võrdlemine

Asjaomasel sihtrühmal on oma roll ka tähiste võrdlemisel. Üht ja sama sõna võib sõltuvalt asjaomasest sihtrühmast erinevalt hääldada. Kontseptuaalselt võib avalikkus Euroopa Liidu ühes osas tähise tähendusest aru saada, samas kui tarbijad liidu ülejäänud osades ei pruugi seda mõista (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatükk „Tähiste võrdlemine“).

Näide

Üldkohus on juba kinnitanud, et Skandinaavia riikide, Madalmaade ja Soome üldsus saab inglise keelest põhitasemel aru (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Tähiste eristuvad elemendid / varasema märgi eristusvõime

Tähise või selle ühe elemendi olemuslik eristusvõime sõltub ka kaupade ja teenuste asjaomasest sihtrühmast. Näiteks sõltuvalt asjaomase sihtrühma teadmistest, taustast ja keelest võib kaubamärgis sisalduv element olla eristusvõimeta või väikese eristusvõimega või see võib olla eristusvõimeline muu hulgas selle tõttu, et seda tajutakse väljamõeldud mõistena, millel puudub igasugune tähendus (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema märgi eristusvõime“).

Näide

Prantsuskeelset sõna „cuisine“ („köök“) ei mõisteta mõnes liikmesriigis klasside 29 ja 30 kaupade kirjeldava nimetusena (23/06/2010, R 1201/2009-1, GREEN CUISINE / Cuisine (fig.), § 29–33).

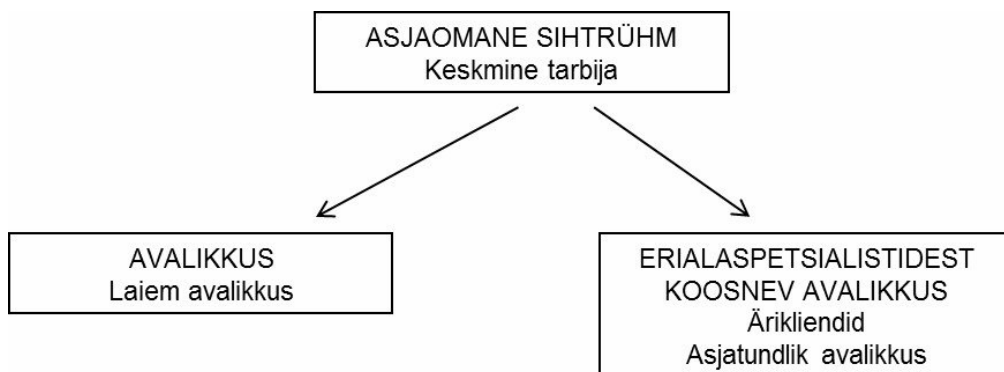
Näide

IT- ja teadusvaldkondade spetsialistid on inglise keele tehnilise ja põhisõnavara kasutamisega paremini kursis kui avalikkus. Kohtuasjas Gateway vs. Activy Media Gateway otsustas Üldkohus, et levinud sõna „gateway“ („lüüs, värav“) seostub asjaomase tarbija jaoks otseselt lüüsi mõistega, mida kasutatakse sageli andmetöötlussektoris (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; kinnitatud otsusega 11/12/2008, C-57/08 P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718).

2 Asjaomase sihtrühma määratlemine

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt tuleb kindlaks teha, kas segiajamise tõenäosus esineb avalikkuse seas „territooriumil, kus varasem märk on kaitstud“.

Mõiste „**keskmine tarbija**“ on õigusmõiste, mida kasutatakse „**asjaomase tarbija**“ või „**asjaomase sihtrühma**“ tähenduses. Seda ei tohi segamini ajada „avalikkusega“ ega „laiema avalikkusega“, kuigi kohtud kasutavad seda mõnikord kõnealuses tähenduses. Suhteliste keeldumispõhjuste kontekstis ei tohiks aga kasutada mõistet „keskmine tarbija“ sõna „avalikkus“ sünonüümina, sest see võib viidata nii **erialaspetsialistidele** kui ka **avalikkusele**. Sellega seoses eristab kohus segiajamise tõenäosust käsitlevates juhtumites kõnealuste kaupade või teenuste põhjal tavaliselt **avalikkust** (või **laiemat avalikkust**) ja **erialaspetsialistidest koosnevat või asjatundlikku avalikkust** (või **äriliente**).



Asjaomase sihtrühma nõuetekohaseks määratlemiseks suhteliste keeldumispõhjuste kontekstis tuleb arvesse võtta kahte tegurit:

- **Varasema märgiga määratletud territoorium:** asjaomane sihtrühm on alati avalikkus territooriumil või territooriumidel, kus kaitstakse varasemat õigust või varasemaid õigusi. Järelikult on varasema liikmesriigisisese õiguse korral asjaomane sihtrühm selle konkreetse ELi liikmesriigi (või Beneluxi kaubamärkide puhul liikmesriikide) avalikkus. Varasema Euroopa Liidu kaubamärgi puhul tuleb võtta arvesse avalikkust kogu Euroopa Liidus. Rahvusvahelise registreeringu korral on selleks avalikkus igas liikmesriigis, kus kaubamärk on kaitstud.
- **Kaubad ja teenused, mis on leitud olevat identsed või sarnased:** segiajamise tõenäosust hinnatakse alati selle põhjal, kuidas tarbijad tajuvad kaupu ja teenuseid, mis on leitud olevat identsed või sarnased. Sõltuvalt kaupadest või teenustest on asjaomane sihtrühm kas avalikkus või erialaspetsialistidest koosnev / asjatundlik avalikkus.

Asjaomane sihtrühm hõlmab alati **tegelikke** ja **võimalikke** tarbijaid, see tähendab tarbijaid, kes ostavad kaupu/teenuseid praegu või võivad seda teha tulevikus.

Kui **oluline osa** asjaomaste kaupade ja teenuste **asjaomasest sihtrühmast** võib sattuda kaupade päritolust segadusse, piisab sellest segiajamise tõenäosuse määramiseks. Seda, kas asjaomaste kaupade või teenuste kõik tegelikud või võimalikud tarbijad võivad sattuda segadusse, ei ole vaja kindlaks teha.

Nagu kohus on märkinud, koosneb asjaomane sihtrühm segiajamise tõenäosuse hindamisel **kasutajatest, kes kasutaksid tõenäoliselt nii varasema märgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid kui ka taotletud märgiga hõlmatud toodet, mis on leitud olevat sarnased või identsed** (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; edasi kaevatud otsusega 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450, (jäeti rahuldamata)).

Selle avalikkuse osa määratlemisel, **millega seoses segiajamise tõenäosust hinnatakse**, kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

- Kui mõlema märgiga hõlmatud kaubad ja teenused on suunatud avalikkusele, on asjaomane sihtrühm, kellega seoses segiajamise tõenäosust hinnatakse, avalikkus.

Näide

Juhtumis, kus nii varasem kui ka vaidlustatud märk olid seotud rõivastega, sedastas kohus, et meeste ja naiste rõivad on laiatarbekaubad ning vastulause tugineb Euroopa

Liidu kaubamärgi registreeringule. Järelikult peab segiajamise tõenäosuse hindamisel asjaomane sihtrühm koosnema Euroopa Liidu avalikkusest (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Kui **mõlema märgi** kaubad ja teenused on suunatud samale või sarnasele **erialaspetsialistidest koosnevale avalikkusele**, tuleb segiajamise tõenäosust hinnata selliste spetsialistide seisukohalt.

Näide

Nii varasema kui ka vaidlustatud märgiga hõlmatud asjaomased kaubad olid toorplastmaterjalid, keemiatooted, vaigud jms. Need on tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud kaubad. Nende sihttarbijad on seega insenerid ja/või keemikud, st kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes töötlevad selliseid tooteid ja kasutavad neid tootmises. Leiti, et asjaomane sihtrühm koosneb erialaspetsialistidest (15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, kinnitatud otsusega 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- Kui **mõlema märgi** kaubad ja teenused on suunatud **nii avalikkusele kui ka spetsialistidele**, tuleb segiajamise tõenäosust hinnata selle alusel, kuidas neid tajub avalikkuse osa, kelle tähelepanelikkus on väiksem, sest seal on segiajamine tõenäosem. Kui see osa avalikkusest tõenäoliselt segadusse ei satu, on veelgi ebatõenäolisem, et segadusse satuks suurema tähelepanelikkusega avalikkuse osa.

Näide

Juhtumis, kus nii varasem kui ka vaidlustatud märk olid seotud klasside 3 ja 5 kaupadega, mis olid suunatud nii avalikkusele kui ka spetsialistidele (nt klassi 5 ravimid olid suunatud arstidele), hindas kohus segiajamise tõenäosust üksnes avalikkuse seas, sest selle tähelepanelikkus on väiksem (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Kui varasema märgi kaubad ja teenused on suunatud **avalikkusele ja erialaspetsialistidest koosnevale avalikkusele** ning vaidlustatud kaubad ja teenused on suunatud ainult **erialaspetsialistidest koosnevale avalikkusele** (või vastupidi), siis on asjaomane sihtrühm segiajamise tõenäosuse hindamisel ainult erialaspetsialistidest koosnev avalikkus.

Näide

Varasema märgi kaubad on *metallide poleerimisvahendid*, samas kui taotluses esitatud kaubad on *metallitööstuse äravoolutorude puhastusained*. Üldkohtu asjakohases otsuses on sedastatud järgmist: „kuigi „metalli poleerimiseks mõeldud kaubad“ võivad hõlmata nii tarbekaupu kui ka kutsealal tegutsevale või spetsialiseerunud avalikkusele mõeldud kaupu, ei ole vaidlust selles, et registreerimistaotluses toodud kaupu tuleb pidada vaid metallitööstuse asjatundjatele suunatuks. Sellest tuleneb, et ainus avalikkus, kes neid kaubamärke segamini võib ajada, on nimetatud asjatundjad.“ (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Näide

Värve üldiselt müüakse nii elukutselistele maalritele (nt ärilistel eesmärkidel) kui ka laiemale avalikkusele n-ö meisterdamise eesmärgil. *Tööstuslikud värvid* seevastu ei ole ette nähtud üldsusele. Seega kui kahe märgi kirjeldused hõlmavad vastavalt värve üldiselt ja tööstuslikke värve, siis moodustavad asjaomase sihtrühma ainult spetsialistid, sest nemad on tõenäoliselt ainsad tarbijad, kes puutuvad kokku mõlema märgiga.

Näide

Varasema märgi teenus on *telekommunikatsioon*. Vaidlustatud teenused on *sideteenused, nimelt ainult spetsialistidele suunatud koondamis-, telemajutus- ja sidumisteenused*. Asjaomase sihtrühma määratlus tuleb muuta täpsemaks loeteluks ja segiajamise tõenäosust tuleb hinnata ainult spetsialistide seas (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38–50).

- Kui asjaomased kaubad on ravimid, siis kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:
Käsimüügiravimite (muude kui retseptiravimite) asjaomane sihtrühm on avalikkus ning segiajamise tõenäosust hinnatakse seoses selle sihtrühmaga.

Kohtupraktika järgi ei saa avalikkust asjaomasest sihtrühmast välja arvata ka selliste ravimite korral, mis nõuavad **arsti retsepti**, enne kui neid apteegis lõppkasutajatele müüakse. Seega hõlmab asjaomane sihtrühm nii avalikkust kui ka tervishoiuspetsialiste, nagu arste ja apteekreid. Seega isegi kui kaupade valikut võivad mõjutada või määrata vahendajad, võib ka tarbijapoolne segiajamine olla tõenäoline, sest viimased puutuvad nende kaupadega kokku, ehkki iga kauba puhul toimub eraldi ostutehing eri ajal (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42–45; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56–63). Praktikas tähendab see seda, et segiajamise tõenäosust hinnatakse avalikkuse taju põhjal, sest sel juhul on segiajamine tõenäolisem.

Kui tegu on ravimitega, mis on **suunatud ainult spetsialistidele** kutsealaseks kasutamiseks (nt *silmakirurgias kasutatavad steriilsed lahused*), tuleb segiajamise tõenäosust hinnata ainult erialaspetsialistidest koosneva avalikkuse vaatekohast (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

Juhul kui ELi kaubamärgi taotluses esitatud ravimid on **käsimüügiravimid** ja varasema registreeringuga hõlmatud ravimeid võib müüa **ainult retsepti alusel (või vastupidi)**, peab amet eeldama, et asjaomane sihtrühm koosneb nii kvalifitseeritud spetsialistidest kui ka meditsiini- või farmaatsiaalaste eriteadmisteta avalikkusest. Segiajamise tõenäosust hinnatakse avalikkuse seas, sest seal on segiajamine tõenäolisem.

Näide

Varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad olid *digoksiini sisaldavad farmaatsiapreparaadid inimestele kasutamiseks südame-veresoonkonna haiguste korral* ning vaidlustatud kaubad olid *ainevahetushäirete ravi farmaatsiapreparaadid, mis olid kohandatud manustamiseks ainult intravenoosse, intramuskulaarse või subkutaanse süstega*.

Kuigi nii varasema märgi kui ka vaidlustatud märgiga kaupu kirjutavad välja tervishoiuspetsialistid ja neid manustatakse nende järelevalve all, leidis Üldkohus, et asjaomane sihtrühm koosneb nii tervishoiuspetsialistidest kui ka avalikkusest.

(23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50–54; 09/07/2010, C-461/09 P, Famoxin, EU:C:2010:421).

3 Tähelepanelikkuse määratlemine

Kohus on märkinud, et igakülgse hindamise eesmärgil loetakse asjaomaste toodete keskmine tarbija **piisavalt informeerituks ja mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks** ning et asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus on vastavalt kõnealuste kaupade või teenuste kategooriale tõenäoliselt erinev (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26)

See, kas tähelepanelikkus on **suurem või väiksem, sõltub muu hulgas asjaomaste kaupade ja teenuste laadist ning asjaomase sihtrühma teadmistest, kogemustest ja ostueelsest uurimistööst.**

Asjaolu, et asjaomane sihtrühm koosneb **avalikkusest**, ei tähenda tingimata, et tähelepanelikkus ei saa olla suur (näiteks kui ostetakse kallihinnalisi, potentsiaalselt ohtlikke või tehniliselt keerukaid kaupu). Samamoodi ei pruugi asjaolu, et kõnealused kaubad on suunatud **spetsialistidele**, tingimata tähendada seda, et tähelepanelikkus on alati suur. Vastab tõele, et põhimõtteliselt on erialaspetsialistidest koosneva avalikkuse tähelepanelikkus konkreetset toodet ostes suur. Selline olukord esineb siis, kui erialaspetsialistidest tarbijatel arvatakse olevat vastavad taustteadmised või kogemused seoses konkreetsete kaupade ja teenustega. Pealegi on erialaspetsialistidest tarbijate ostud sageli süstemaatilisemad kui avalikkuse tehtud ostud. See ei ole aga alati nii. Mõnel juhul, näiteks kui teatav spetsialist kasutab asjaomaseid kaupu või teenuseid igapäevaselt, võib tähelepanelikkus olla keskmine või isegi väike ka sellistel erialaspetsialistidest tarbijatel.

Asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus on vaja nõuetekohaselt määratleda, sest see tegur võib rääkida segiajamise tõenäosuse järeldamise poolt või vastu. Kuigi keskmisel tarbijal on vaid harva võimalik eri märke otseselt võrrelda ja ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälupilti, võidakse asjaomase tarbija suure tähelepanelikkuse tulemusel järeldada, et asjaomane tarbija ei aja märke segi, kuigi kaubamärke otseselt ei võrrelda (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). Seepärast tuleb tähelepanelikkus otsuses kindlaks määrata.

Suure tähelepanelikkuse põhjal ei saa aga teha automaatselt järeldust, et segiajamise tõenäosus puudub. Arvesse tuleb võtta kõiki muid tegureid (**omavahelise seotuse põhimõte**) (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotis „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 7. peatükk „Igakülgne hindamine“.) Näiteks asjaomaste kaupade ja/või teenuste spetsiifilisust ja asjaomase sihtrühma suurt tähelepanelikkust arvestades võib segiajamise tõenäosuse välistada (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50–51). Segiajamise tõenäosus võib aga esineda hoolimata suurest tähelepanelikkusest. Näiteks kui segiajamise tõenäosus on suur

teiste tegurite, nagu kaubamärkide identsuse või suure üldise sarnasuse ja kaupade identsuse tõttu, ei saa segiajamise välistamiseks toetuda ainult asjaomase sihtrühma tähelepanelikkusele (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53–56; 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN).

3.1 Suurem tähelepanelikkus

Tavaliselt on suurem tähelepanelikkus seotud järgmist liiki ostudega: kallihinnalised ostud ja potentsiaalselt ohtlikud või tehniliselt keerukad kaubad. Teatud liiki kaupu ja teenuseid valides või ostes küsib keskmine tarbija sageli nõu või abi asjatundjalt (nt autod, ravimid).

Tähelepanelikkus võib kaupade suhtes olla suurem ka siis, kui tarbijale on oluline lojaalsus tootemargile.

3.1.1 Kallihinnalised ostud

Kallihinnalisi kaupu ostes on tarbija üldiselt tähelepanelikum ja ostab need alles pärast hoolikat kaalumist. Teatud liiki kaupu ja teenuseid ostes küsivad eriteadmisteta või asjatundmatud tarbijad nõu või abi asjatundjatelt. Tähelepanelikkus võib olla suurem luksuskaupade ostul ja kui konkreetset toodet peetakse omaniku sotsiaalse staatuse väljenduseks.

Näited

Autod. Autode hinda arvestades on tarbijad neid ostes tõenäoliselt tähelepanelikumad kui odavamahinnalisi oste tehes. On ootuspärane, et need tarbijad ei osta uut ega kasutatud autot samamoodi, nagu nad ostaks igapäevaseid tarbeesemeid. Tarbija on informeeritud, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, näiteks hinda, kütusekulu, kindlustuskulusid, isiklike vajadusi või isegi mainet (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27–38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39–42).

Teemandid, vääris- ja poolvääriskivid. Oma otsuses 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, leidis apellatsioonikoda, et üldiselt mõtlevad tarbijad neid kaupu valides oma ostu läbi. Paljudel juhtudel on sellised kaubad luksuseseimed või on need kingituseks. Tarbijalt võib eeldada suhteliselt suurt tähelepanelikkust.

Finantsteenused. Need teenused on suunatud avalikkusele, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Kuna sellised teenused on aga spetsialiseeritud teenused, millel võivad olla kasutajatele olulised rahalised tagajärjed, on tarbijate tähelepanelikkus neid valides suhteliselt suur (03/02/2011, R 719/2010-1, F@ir Credit (fig.) / FERCCREDIT, § 15) (edasi kaevatud otsusega 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, kaebus jäeti rahuldamata; edasi kaevatud otsusega 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, kaebus jäeti rahuldamata).

Asjaomastest tähistest jäävas tervikmuljes on tähiste vahelised visuaalsed ja kontseptuaalsed erinevused piisavad selleks, et neutraliseerida nende vähene foneetiline sarnasus, eelkõige sest käesoleval juhul on asjaomane sihtrühm väga

tähelepanelik ja hästi informeeritud (22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33, 61).

Kinnisvarateenused Kinnisvara ost ja müük on äritehingud, millega kaasneb nii risk kui ka suurte rahasummade ülekandmine. Sel põhjusel peetakse asjaomase tarbija tähelepanelikkust keskmisest suuremaks, sest tähelepanematusel tingitud halva valiku tegemise tagajärjed võivad põhjustada väga suurt kahju (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

3.1.2 Potentsiaalselt ohtlikud ostud

Kaubamärgiga kaitstud kaupadega (näiteks sõidukituled, saed, elektriakud, kaitselülitid, elektrireleed jne) seotud potentsiaalne oht võib suurendada asjaomase tarbija tähelepanelikkust (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Lojaalsus kaubamärgile

Suurem tähelepanelikkus võib tuleneda ka lojaalsusest kaubamärgile.

Näide

Kuigi tubakatooted on suhteliselt odavad massitarbekaubad, on suitsetajad sigarettide margi suhtes eriti tähelepanelikud ja valivad, seega eeldatakse tubakatoodete korral suuremat lojaalsust kaubamärgile. Järelikult võib tubakatoodete korral segiajamine tekkida alles siis, kui tähiste sarnasuse aste on suurem. Seda on kinnitatud mitmes apellatsioonikoja otsuses: 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims (fig.) / VICTORIA et al., milles kinnitati, et klassi 34 kuuluvate kaupade tarbijad on üldiselt väga tähelepanelikud ja kaubamärgile lojaalsed, ning 25/04/2006, R 61/2005-2, Granducato / DUCADOS et al.

3.1.4 Ravimid

Kohtupraktika järgi on ilmne, et farmaatsiapreparaatide korral on asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus suhteliselt suur olenemata sellest, kas neid müüakse retseptiga või ilma (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, ja selles tsiteeritud kohtupraktika).

Eriti tähelepanelikud on ravimeid määrates *meditsiinitöötajad*. Ka *teiste tarbijate kui spetsialistide* tähelepanelikkus on suur olenemata sellest, kas ravimeid müüakse retseptiga või ilma, sest need kaubad mõjutavad nende tervislikku seisundit.

3.2 Väiksem tähelepanelikkus

Väiksemat tähelepanelikkust saab eelkõige seostada harjumusliku ostukäitumisega. Selle valdkonna ostuotsused on seotud näiteks igapäevaselt ostetavate odavate kaupadega (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Ainuüksi asjaolu, et asjaomane sihtrühm ostab teatud kaupu (nt kompvekke) impulsiivselt, ei tähenda, et selle avalikkuse tähelepanelikkus on keskmisest väiksem (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

Aegunud

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE
KONTROLLI SUUNISED**

**EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET
(EUIPO)**

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus — 3. peatükk
Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus**

4. peatükk. Tähiste võrdlemine

Sisukord

1 Kaubamärkide võrdlemise üldpõhimõtted.....	805
1.1 Ülevaade.....	805
1.2 Ülesehitus.....	805
1.3 Kolm aspekti: visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne.....	806
1.4 Võrdlemise võimalik tulemus.....	806
1.5 Võrreldavad tähised ja tühised elemendid.....	808
1.6 Asjaomane territoorium ja asjaomane sihtrühm.....	809
2 Tähiste identsus.....	810
2.1 Identsuse mõiste.....	810
2.2 Identsuse kindlakstegemise künnis.....	811
2.3 Sõnamärkide identsus.....	812
2.4 Sõnamärgid ja kujutismärgid.....	814
2.5 Kujutismärkide identsus.....	815
2.6 Varasema mustvalge või halltoonides märgi identsus värvilise märgi taotlusega.....	816
3 Tähiste sarnasus.....	817
3.1 Sissejuhatus.....	817
3.2 Märkide eristusvõimelised elemendid.....	818
3.2.1 Mis moodustab tähise osa?.....	818
3.2.2 Eristusvõime hindamine.....	819
3.2.3 Erijuhtumid.....	825
3.3 Märkide domineerivad elemendid.....	829
3.4 Tähiste võrdlemine.....	833
3.4.1 Visuaalne võrdlus.....	833
3.4.2 Foneetiline võrdlus.....	844
3.4.3 Kontseptuaalne võrdlus – märkide semantiline sisu.....	857
3.4.4 Kontseptuaalne võrdlemine.....	876
3.4.5 Osade eristusvõime ja domineerivuse mõju tähiste sarnasusele.....	885
3.4.6 Muud põhimõtted, mida tuleb tähiste võrdlemisel arvesse võtta.....	891
3.5 Kokkuvõtte sarnasuse kohta.....	900
4 Tähiste erinevus.....	905
4.1 Sissejuhatus.....	905
4.2 Erinevusega seotud stsenaariumid.....	905
4.2.1 Ühised elemendid puuduvad.....	905
4.2.2 Tühise elemendi kattuvus.....	906

4.2.3 Ulatusliku stiliseerimise tõttu märkamatu sõnalise elemendi kattuvus.....	906
4.2.4 Muude ebaoluliste aspektide kattuvus.....	907
4.2.5 Eristusvõimeta elemendi kattuvus.....	909

Aegunud

1 Kaubamärkide võrdlemise üldpõhimõtted

1.1 Ülevaade

Käesolevas peatükis käsitletakse tähiste võrdlemist. Tähiste võrdlemise eesmärk on teha kindlaks, kas need on identsed (vt punkt 2 allpool), sarnased (vt punkt 3 allpool) või erinevad (vt punkt 4 allpool).

Kaubamärgi identsus on ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a (kahekordne identsus) kohaldamise eeltingimus. Ka kaubad või teenused peavad olema identsed.

Tähiste sarnasus (või identsus) on vajalik eeltingimus järelduse tegemiseks, et esineb ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohane segiajamise tõenäosus (23/01/2014, C 558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 44). Kui tähised on erinevad, lõpetatakse segiajamise tõenäosuse kontrollimine.

See, kas segiajamise tõenäosus on olemas, sõltub mitme üksteisest sõltuva teguri hindamisest, sealhulgas: i) kaupade ja teenuste sarnasus, ii) asjaomane sihtrühm, iii) **tähiste sarnasus**, võttes arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente, ja iv) varasema kaubamärgi eristusvõime.

1.2 Ülesehitus

Kui tähised ei ole identsed (vt punkt 2 allpool), siis tuleb kindlaks teha, kas need on sarnased või erinevad. Kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid osi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Seepärast peab kaubamärkide võrdlemine hõlmama nende elementide võimalikku eristusvõimet ja domineerivust ning nende üldmulje mõju.

Põhimõtteliselt peaks kaubamärkide võrdlemine hõlmama järgmisi kaalutlusi: ühtivate ja erinevate elementide eristusvõime ja domineerivuse hindamine, tähiste ühisjoonte ja erinevuste hindamine ning lõplik järeldus, mis tehakse pärast tähiste üldmuljele avalduva eristusvõimeliste/domineerivate elementide mõju hindamist. Samuti võib olla kasulik arvesse võtta poolte võimalikke argumente tähiste võrdlemisel.

Kontrollimise järjekord tähiste võrdlemise etapis **ei peaks olema varem kindlaks määratud**, vaid seda tuleks olenevalt kontekstist kohandada nii, et otsus oleks loogiliselt sidus. Et otsuste tegemisel järgitaks aga sarnase ülesehitusega korda, sobib enamikul juhtudel järgmine järjekord:

1. Tähiste kujutamine/kirjeldamine

Ettevalmistava sammuna tuleks tähised esitada tabelis, kus vajaduse korral järgneb märkide lühikirjeldus. Selle peatüki eesmärk on teha kindlaks tähiste liik (sõnamärgid, kujutismärgid) ja nende elemendid, et luua võrdluse raamistik („mis seal on?“).

Kuna märgid on reprodutseeritud tabelis, ei ole **eraldi** kirjeldus vajalik. See võib olla sobilikum näiteks visuaalse/foneetilise ja kontseptuaalse võrdluse või eristusvõimeliste või domineerivate elementide hindamise korral. Kirjelduse üksikasjalikkus sõltub juhtumist.

Eraldi kirjeldus ettevalmistava sammuna võib aga olla kasulik, et luua märkide sarnasuse analüüsimise nõuetekohane raamistiku, vältimaks võimalust märkide teatud elemente mitte arvesse võtta.

Kui elemente peetakse tühiseks (vt punkt 1.5 allpool), tuleks need kohe alguses tuvastada, sest neid ei võeta hindamisel arvesse.

1. Mõlema märgi elementide olemuslik eristusvõime / domineerivus

Teise sammuna hinnatakse **osade olemuslikku eristusvõimet ja domineerivust** (vt punktid 3.2 ja 3.3 allpool). Käesoleva peatüki eesmärk on teha kindlaks, mil määral on osad märkide võrdlemisel asjakohased, näiteks kas ühise elemendi eristusvõime on piiratud.

On oluline, et **varasema märgi kui terviku eristusvõimet** (sh suurenenud eristusvõimet) eristataks märkide osade eristusvõimest (vt punkt 3.2 allpool). Varasema märgi **kui terviku** eristusvõime hindamist käsitletakse eraldi jaos (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema märgi eristusvõime“).

1. Märkide visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne võrdlus, võttes arvesse osade olemuslikku eristusvõimet ja domineerivust ning muid asjakohaseid tegureid, ja lõplik järeldus

Kolmas samm hõlmab märkide **visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset** võrdlemist, võttes arvesse ja kaasates varasemad järeldused osade eristusvõime/domineerivuse kohta (vt punkt 3.4 allpool), ning otsust, kas märgid on kõikides nendes aspektides sarnased, ja kui see nii on, siis millisel määral (vt punkt 3.5 allpool).

1.3 Kolm aspekti: visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne

Tähisteid võrreldakse kolmel tasandil: visuaalne (vt punkt 3.4.1 allpool), foneetiline (vt punkt 3.4.2 allpool) ja kontseptuaalne (vt punkt 3.4.3 allpool). Seda tehakse põhjusel, et märke on võimalik tajuda visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt (kui need tekitavad kontseptsiooni). Kui märke ei ole võimalik mingil tasandil võrrelda (nt foneetiline võrdlus, kui mõlemad märgid on puhtalt kujutismärgid), märgitakse see otsuses ära.

1.4 Võrdlemise võimalik tulemus

Tähiste võrdlemisel jõutakse üheni kolmest järeldusest: identsus, sarnasus või erinevus. Tulemus on määrav vastuväite täiendava kontrollimise seisukohast, sest sel on järgmine mõju:

- tähiste **identsuse** kindlakstegemine toob kaasa absoluutse kaitse kooskõlas ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga a, kui kaubad ja/või teenused on samuti identsed;
- **sarnasuse (või identsuse)** kindlakstegemisel alustatakse kooskõlas ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b segiajamise tõenäosuse hindamist;
- kõigis kolmes aspektis **erinevuse** kindlakstegemine välistab segiajamise tõenäosuse. ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b täiendavaid eeltingimusi ei ole vaja kontrollida. Kui ühel või enamal kolmest tasemest on leitud teatav sarnasus, siis ei saa väita, et tähised oleksid kokkuvõttes erinevad (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50–53).

Kohus on märkinud, et kui kaubamärgid on **teataval, kasvõi vähesel määral sarnased**, peab nimetatud kohus igakülgsest hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude asjakohaste tegurite, nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et need kaubamärgid aetakse tõenäoliselt segi (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Võrdluse tulemusel tuleb teha järeldus **kõnealuse sarnasuse määra** kohta kõikide võrdluse aspektide (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) puhul.

- **Tähiste sarnasuse määra kohta tehtud järeldus võib olla määrav** otsuse tulemuse seisukohalt. Kontrollija peaks olema teadlik, et mitte igasugune sarnasus ei tekita segiajamise tõenäosust, isegi kui kaubad ja/või teenused on identsed (vastastikuse sõltuvuse põhimõte). Märkide sarnasuse määra kohta tehtud järeldus teeb otsuse paremini mõistetavaks. Näiteks lõplikku järeldust, et identsete või väga sarnaste kaupade ja/või teenuste korral ei esine segiajamise tõenäosust, on üldises hindamises lihtsam mõista kui seda, et märke peeti eelnevalt vaid vähesel määral sarnasteks.
- **Väga oluline on rõhutada igas võrdluses märkide sarnasuse määra, kui see on suur (üle keskmise) või väike (alla keskmise).** Ent isegi kui sarnasuse määr on keskmine, tuleks see arusaamatuste vältimiseks otsuses ära märkida. Lihtsalt väide, et märgid on sarnased, ei ole selge, sest seda võib tõlgendada kaheti – kas märgid on keskmiselt sarnased või neil on (teatav) üldine sarnasus, mis võimaldab neid edasi kontrollida. Kui sõna „sarnane“ kasutatakse ilma täpsustusteta, tuleb selle tähendust selgitada.

Kolm sarnasuse määra on väike/keskmine/suur. Sünonüüme võib kasutada, kui need on selged (nt keskmine = mõõdukas), kuid tuleb tähele panna, et „suurem“ ei ole sõna „suur“ sünonüüm. Pealegi ei takista miski kontrollijatel hinnata sarnasust üksikasjalikumalt, näiteks „sarnasus on väga väike“ või „sarnasus on väga suur, märgid on peaaegu identsed“, kui see aitab tulemusele jõuda. Sõnakasutus peab aga olema võimalikult selge. Seda ei ole näiteks sellised väljendid nagu „mitte eriti suur“, mida saab mõista kaheti – antud näites võib see olla mitte nii suur kui „keskmine“ või lihtsalt „väike“.

- **Sarnasuse määr tuleb kindlaks määrata kõikide võrdluse aspektide puhul** (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne), sest konkreetne valdkond (nt visuaalne või foneetiline sarnasus) võib olla üldises hindamises otsustav, sõltuvalt sellest,

kuidas kaupu ostetakse (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 7. peatüki „Igakülgne hindamine“ punkt 4).

- Pärast sarnasuse määra kindlaksmääramist (visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdluse jaoks) võib vajaduse korral lisada järelduse, et „kuna leiti, et märgid on vähemalt võrdluse ühes aspektis sarnased“, siis jätkatakse segiajamise tõenäosuse kontrollimist.

1.5 Võrreldavad tähised ja tühised elemendid

Identsuse või sarnasuse hindamisel tuleb tähiseid võrrelda kujul, millistena need on kaitstud, st sellistena, millistena need on registreeritud / nende registreerimist on taotletud. Registreeritud märkide tegelik või võimalik kasutamine mõnel muul kujul ei ole tähiste võrdlemisel oluline (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Õigustest loobumise mõju on kirjeldatud allpool punktis 3.2.3.3.

Tähiseid tuleb võrrelda **kui tervikuid**. Sellest tulenevalt on vale jätta mõned tähise elemendid võrdlemata vaid põhjusel, et need on näiteks tähise teistest elementidest väiksemad (v.a juhul, kui need on tühised, nagu on selgitatud allpool) või et neil puudub eristusvõime (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41–42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Tühiste elementide olemasolul võib amet erandkorras otsustada selliseid elemente tegelikus võrdluses mitte arvesse võtta, olles eelnevalt **nõuetekohaselt põhjendanud**, miks selliseid elemente peetakse tühisteks (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). See on eriti tähtis juhul, kui tühine element on tähiste ühine element. Tühiste elementide mõistet tuleks tõlgendada kitsalt ja mis tahes kahtluse korral peaks otsus hõlmama tähiseid kui tervikuid.

Amet leiab, et tühine element on element, mis ei ole tulenevalt suurusest ja/või asukohast esmapilgul märgatav või on osa keerulisest tähisest (nt joogietiketid, pakendid), millel on hulgaliselt teisi elemente, mistõttu asjaomane sihtrühm pane seda suure tõenäosusega tähele.

Näited

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	 <p>(GREEN BY MISSAKO)</p>	<p>11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432</p> <p>Sõnad „by missako“ on peaaegu loetamatud: suurus ja kirjastiil muudavad nende väljalugemise keeruliseks.</p>

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 Leiti, et element „Rótulos Luna S.A“ on tühine.
MATHEUS MÜLLER		09/09/2010, R 396/2010-1 Apellatsioonikoda ei hinnanud elemente „50 cl“, „50 % vol.“, „ANNO“ ja „1857“ ei foneetiliselt ega kontseptuaalselt.
MAGNA		17/05/2006, R 1328/2005-2 Apellatsioonikoda kirjeldas vaidlustalust tähist tervikuna, ent tühiseid elemente, nt „70%“, võrdlusesse ei võetud.
		03/09/2010, T-472/08, EU:T:2010:347 Muud elemendid kui „cachaça“ ja „pirassununga“ ning „51“, mis on tähisel vasakult paremale ulatuva laia riba sisse poolenisti lõikuvast ringis olev valget värvi number, on kaubamärkidest jäävas tervikmuljes tähtsusetud (punkt 65).

Samuti tuleb märkida, et märgi registreerimise andmeid (nt sümboleid TM ja [®]) ei käsitata märgi osadena (vt suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotis „Vorminõuded“). Sellest tulenevalt ei võeta selliseid sümboleid tähiste võrdlemisel arvesse.

1.6 Asjaomane territoorium ja asjaomane sihtrühm

Sarnasust tuleb hinnata selle territooriumi seisukohalt, kus on kaitstud varasem kaubamärk. Asjaomane territoorium tuleb ära märkida. Peale selle on tähiste võrdlemisel tähtis roll asjaomase sihtrühma tajul (vt suuniste C osa

„Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 3. peatükk „Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus“).

Kui varasem märk on riigisisene märk, tuleb asjaomaseid kriteeriume analüüsida konkreetse ELi liikmesriigi (või Beneluxi kaubamärkide puhul liikmesriikide) asjaomase sihtrühma seisukohalt. Sarnasuse tajumine võib olla liikmesriigiti erinev, sest häälduses ja/või tähenduses/mõistmises esineb erinevusi.

Kui varasem märk on ELi kaubamärgi registreering, peab analüüs laienema põhimõtteliselt **kogu** ELile. Ent olukorras, kus segiajamise tõenäosus on vähemalt ELi teatavas osas olemas **ja** kui see on menetlusökoonomia kaalutlustel õigustatud (nt et vältida märkide konkreetsete häälduste või tähenduste kontrollimist mitmes keeles), ei pea ameti analüüs laienema kogu ELile, vaid keskenduda võib ainult **ühele või mitmele osale**, kus segiajamise tõenäosus on olemas.

ELi kaubamärgi ühtsus tähendab seda, et vastulause esitamisel ükskõik millise ELi kaubamärgi registreerimise taotlusele, mis kahjustaks esimese märgi kaitset, isegi kui tarbijad tajusid seda vaid mõnes Euroopa Liidu osas, saab tugineda varasemale ELi kaubamärgile (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56–57 ja järgnev kohtupraktika; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52, ja selles tsiteeritud kohtupraktika).

Kui vastulause põhineb rahvusvahelisel registreeringul, siis ei peeta territooriumi, kus põhimärk on kaitstud, varasema rahvusvahelise registreeringu asjaomaseks territooriumiks, kui sellega nimetati või järgnevalt nimetati muud asjakohased territooriumid (v.a juhul, kui omanikul on kaitse kogu ELis, s.o rahvusvaheline registreering, millega nimetatakse või järgnevalt nimetatakse EL, kui hõlmatud on sama riik mis põhiregistreeringus).

Kui asjaomane sihtrühm koosneb nii üldtarbijatest kui ka erialaspetsialistidest, siis piisab vastulause rahuldamiseks järeldusest, et segiajamise tõenäosus esineb ainult sihtrühma ühes osas. Tavaliselt esineb segiajamist pigem avalikkus seas. Seega, kui leiab kinnitust, et avalikkuse seas on olemas segiajamise tõenäosus, ei ole vaja kontrollida seda erialaspetsialistide taju põhjal (vt suuniste C osa „Vastulause“ 0. jaotise „Sissejuhatus“ punkt 4).

2 Tähiste identsus

2.1 Identsuse mõiste

Nagu eespool märgitud, tagab tähiste identsuse kindlakstegemine ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a alusel vastulause edukuse, kui kaubad ja teenused on samuti identsed.

Selleks et mõista identsuse põhimõtet ja seotud nõudeid, tuleb meeles pidada erinevusi ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a ja ELi kaubamärgi määruse

artikli 8 lõike 1 punkti b kohase segiajamise tõenäosuse korral kohaldatava kaitse vahel.

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a kohane kaitse on absoluutne, sest hilisema identse tähise registreerimine identsete kaupade või teenuste jaoks kahjustaks varasema märgi funktsiooni kaubandusliku päritolu identifitseerijana. Kui identsete kaupade või teenuste jaoks registreeritakse identsed tähised või kaubamärgid, on võimatu kujutada ette asjaolusid, mille puhul saaks segiajamise tõenäosuse täielikult välistada. Puudub vajadus kaaluda teisi tegureid, näiteks avalikkuse tähelepanelikkust või varasema kaubamärgi eristusvõimet.

Vastavalt ELi kaubamärkide määruse artikli 8 lõike 1 punktile b on varasem kaubamärk aga kaitstud segiajamise tõenäosuse eest: isegi kui kaubamärkide mõni element on erinev, võib nende sarnasus – koos lisaelementidega, mida tuleb igakülgsest hinnata – viia oletuseni, et asjaomased kaubad ja teenused on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt.

ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga a tagatud absoluutse kaitse tõttu tuleb kaubamärkide identsuse põhimõtet tõlgendada kitsalt. Absoluutset kaitset seoses taotlusega registreerida selline ELi kaubamärk, mis „on identne [varasema] kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud“ [vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktile a], ei saa laiendada muudele olukordadele kui see, mille jaoks see oli kavandatud, ning iseäranis nendele olukordadele, mis on [ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b] konkreetselt kaitstud (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50–54, seoses kaubamärgidirektiivi vastavate sätetega).

2.2 Identsuse kindlakstegemise künnis

Identsuse määratluses antakse mõista, et kaks tähist peaksid olema igas aspektis ühesugused. Seepärast on kaubamärgid identsed, kui ELi kaubamärgi registreerimise taotluses esitatakse ilma muudatuste või lisanditeta kõik elemendid, mis moodustasid varasema kaubamärgi.

Et kahe tähise identsuse tajumine ei ole alati võrreldavate elementide kõikide omaduste otsese võrdluse tulemus, võivad kaubamärkide väheolulised erinevused jääda keskmisel tarbijal siiski märkamata.

Seepärast **tuleb ELi kaubamärgi taotluses esitatud kaubamärki pidada varasema kaubamärgiga identseks siis, „kui see esitab ilma muudatuste või lisanditeta kõik kaubamärgi elemendid, või siis, kui tervikuna vaadelduna on selle erinevused nii väheolulised, et võivad jääda keskmisel tarbijal märkamata“** (0/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50–54).


Kahe märgi väheoluline erinevus on erinevus, mida mõistlikult tähelepanelik tarbija tajub vaid märke teineteise kõrval uurides. „Väheoluline“ ei ole objektiivne mõiste ja selle tõlgendamine sõltub võrreldavate kaubamärkide keerukusest. Väheolulised erinevused on erinevused, mida ei saa seetõttu, et need on seotud elementidega, mis

on väga väikesed või varjatud keerulises kaubamärgis, asjaomase kaubamärgi palja silmaga vaatlemisel hõlpsalt kindlaks teha, arvestades seda, et keskmine tarbija ei keskendu tavaliselt kaubamärgi analüütilisele uurimisele, vaid tajub seda tervikuna.

Järeldusele, et element on „väheoluline“, tuleb lisada piisav põhjendus, miks sel puudub mõju kaubamärgi kui terviku tajumisele.

Eespool esitatud identsuse määratlusest tulenevalt peavad selleks, et kaubamärke saaks pidada vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punktile a identseks, olema täidetud järgmised tingimused.

- Tähistes peavad olema tervikuna täiesti identsed. Osalisest identsusest ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a alusel ei piisa. Märki ükskõik millise osa kokkulangevus võib siiski viia tähistes sarnasuseni ja seda tuleks uurida ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohase kontrollimise käigus. Järelduse tegemiseks, et märgid ei ole identsed, piisab mis tahes lisaelemendist – ei oma tähtsust, kas lisatud element on sõna, kujutis või nende kahe kombinatsioon. Seega ei peeta kaht sõnalist märki eristusvõimest või võimalikust kirjeldavast olemusest olenemata identseteks, kui üks neist sisaldub teises, ent seda on täiendatud lisamärkide (vt punkt 2.4 allpool) või sõnadega.

Varasem tähis	Vaidlusalune tähis ja märkused	Menetlus
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Leiti, et „vaatluse all olevad tähised ei ole ilmselgelt identsed“, kuigi „insurance company limited“ kirjeldab inglise keeles asjaomaseid teenuseid.	24/11/2011, R 696/2011-1
INDIVIDUAL	 INDIVIDUAL	18/12/2008, R 807/2008-4

- Identsus kõikidel võrdlustasanditel. Tähistes peavad olema identsed kõikidel asjaomastel kaubamärkide võrdlemise tasanditel – visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel. Kui kaubamärgid on mõnes (visuaalses, foneetilises või kontseptuaalses) aspektis identsed, ent teistes mitte, ei ole need lõppkokkuvõttes identsed. Sellisel juhul võivad need olla sarnased ja seepärast tuleb hinnata segiajamise tõenäosust.

2.3 Sõnamärkide identsus

Sõnamärgid koosnevad tähtedest, numbritest ja muudest tüpograafilistest märkidest (nt „+“, „@“, „!“) tavalises kirjastiilis. See tähendab, et nendega seoses ei taotleta erilist

kujutiselementi või välimust. Kui mõlemad märgid registreeritakse sõnamärkidena, ei ole tähtsust, mis kirjatüüpi kasutab asjaomane amet oma ametlikus väljaandes tegelikult. Väike- ja suurtähtede kasutamise erinevus on üldiselt ebaoluline. **Sõnamärgid** on identsed, kui nende tähe- või numbrijada või muud tüpograafilised märgid on täpselt samad.

Järgmised sõnamärgid on identsed.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, R 719/2008-2
DOMINO	Domino	18/03/2009, R 523/2008-2
Apetito	APETITO	04/05/2011, T-129/09, EU:T:2011:193

Üldjuhul tuleb kontrollida, kas tähis on registreeritud sõnamärgina. Näiteks vaid kaubamärgi graafilise esituse uurimine (nt Madridi süsteemis) võib olla eksitav, sest sõltuvalt sertifikaatidel, bülletäänides jne kasutatud tähiste graafilisest esitusest võib märk, mis on **väidetavalt** sõnamärk, sisaldada kujutisosi või stiliseeritud elemente või kirjastiile. Sellistel juhtudel on nõue sertifikaadil, bülletäänides jne sisalduvast täpsest esitusest olulisem.

Märgid, kus kasutatakse muud kui ladina tähestikku, tuleb lugeda sõnamärkideks nimetatud kohtualluvustes, kus vastavat tähestikku ametlikult kasutatakse (nt kirillitsa Bulgaariat või ELi nimetava ELi kaubamärgi või rahvusvahelise registreeringu puhul, kooskõlas kujutiselementide Viini klassifikatsiooni kategooriaga nr 28.05 „kirillitsas esitatud tekst“). Järgmised kirillitsas esitatud sõnamärgid on identsed.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ВАСИЛЬКИ	Васильки	31/01/2012, B 1 827 537

Identsuse puudumise kindlakstegemiseks piisab sellest, kui erineb vaid üks täht.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, R 1752/2010-1

Seda, kas tühik, kirjavahemärk (nt sidekriips, punkt) või aktsendimärk või suur- ja väiketähtede kombinatsioon, mis eristub tavalisest kirjapildist, tekitab sedavõrd tühise

erinevuse, et see võib jääda tarbijal märkamatuks kooskõlas otsusega „Arthur et Félicie“ (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50–54), hinnatakse iga juhtumi korral eraldi, arvestades asjaomast keelt. Mõnes keeles saab väljendi kirjutada kas kokku, tühikuga või sidekriipsuga (nt inglise keeles „weekend“ või „week-end“), seega ei märka avalikkus erinevust. Tühiku, sidekriipsu või aktsendimärgi kasutamine või suur- ja väiketähtede kombinatsiooni kasutamine, mis erineb tavalisest kirja- ja kujutismärgist, võib siiski muuta sõnaelemendi tähendust ning seega mõjutada seda, kuidas tähist tajutakse. Järgmised sõnamärgid **ei ole** identsed.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
She, SHE	S-HE	23/09/2009, T-391/06, EU:T:2009:348



2.4 Sõnamärgid ja kujutismärgid

Sõnamärk ja kujutismärk, isegi kui mõlemad koosnevad samast sõnast, ei ole identsed, välja arvatud juhul, kui erinevused on nii väheolulised, et võivad jääda asjaomasel sihtrühmal märkamata.

Järgmistes näidetes on tähised selgelt **mitteidentsed**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
	ELCO	13/03/2009, R 803/2008-1
eClear		09/02/2012, R 1807/2010-1
BIG BROTHER		10/05/2011, R 932/2010-4







Selle kindlakstegemine, et kaubamärgid ei ole identsed, võib aga olla keerulisem, kui kujutismärk on esitatud harilikus kirjatüübis. Järgmistes näidetes leiti sellegipoolest, et kaubamärgid **ei ole identsed**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	THOMSON	22/04/2009, R 252/2008-1
	Klepper	24/02/2010, R 964/2009-1

2.5 Kujutismärkide identsus

Kaks kujutismärki on identsed, kui mõlemad tähised kattuvad kõikide elementide poolest (kuju, värvid, kontrast, vari jne).

On selge, et identsuse kindlakstegemiseks ei piisa sama sõna kasutamisest, kui kujutiselement ei ole sama. Järgmised märgid **ei ole identsed**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		09/02/2012, R 558/2011-1
		31/03/2011, R 1440/2010-1
		12/04/2013, 7078 C

Et aga järgmises juhtumis ei märkaks avalikkus erinevust tähtede „TEP“ esitamisel kursiivkirjas, peeti neid kaubamärke **identseteks**.





Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Varasema mustvalge või halltoonides märgi identsus värvilise märgi taotlusega



Amet ja mitu Euroopa Liidu kaubamärgiametit on Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustikus kokku leppinud üldises tavas varasemate mustvalgete või halltoonides märkide ja sama tähise värviliste versioonide identsuse ulatuse käsitlemiseks.



Selle üldise tava kohaselt **tajub** keskmine tarbija **tavaliselt erinevusi** varasema mustvalge või halltoonides märgi ja sama tähise värvilise versiooni vahel, millest tulenevalt ei käsitata märke identsetena. Märke peetakse identseks ainult **erandlikel asjaoludel**, nimelt siis, kui värvi või varjude kontrasti erinevused on nii **väheolulised**, et mõistlikult tähelepanelik tarbija tajub neid ainult märke kõrvuti vaadeldes. Teisisõnu peab identsuse järeldamiseks olema kõnealuste tähiste värvierinevus selline, et keskmine tarbija seda vaevalt märkab.

Väljamõeldud näited **olulistest** erinevustest, mille tulemusel tähised ei ole identsed.



Varasem tähis	Vaidlustatud tähis
	
	

Väljamõeldud näited **väheolulistest** erinevustest, mille tulemusel tähised on identsed.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis
	

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis
	

Seoses eespool kirjeldatud järeldestega on ka kohus käsitletud küsimust, kas tuleks leida, et mustvalgena või halltoonides registreeritud kaubamärk hõlmab kõiki värve, eraldi kohtuotsuses (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		09.04.2014, EU:T:2014:199 T-623/11,
<p>Kohus leidis, et asjaolu, et märgi „omanik võib seda kasutada teatavas värvitoonis või värvikombinatsioonis ning vajaduse korral tugineda asjakohaste kohaldatavate normide alusel õiguskaitsesele [...], ei tähenda [...] seda, et määratlemata värvusega kaubamärgi registreerimine hõlmab kõiki graafilisel kujutamisel võimalikke värvikombinatsioone“ (punkt 39).</p> <p>Kõnealuses juhtumis leidis kohus, et apellatsioonikoda tegi õigesti, järeldades, „et taotletud kaubamärgi ning esimese ja teise varasema kaubamärgi erinevus seisneb asjaolus, et taotletud kaubamärk koosneb selle ühes osas kollasest taustast, millel on kujutatud valged vertikaalsed ribad“ (punkt 40).</p>		

3 Tähiste sarnasus

3.1 Sissejuhatus

Tähiste sarnasus sõltub nende osade eristusvõimest (vt punkt 3.2 allpool) ja domineerivusest (vt punkt 3.3 allpool) ning muudest võimalikest vastulausemenetluse otsuses määratletud asjakohastest teguritest. Märkide võrdlemisel tuleb hinnata visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, kaaludes kokkulangevaid ja erinevaid elemente ning võttes arvesse nende eristusvõimet ja domineerivust (vt punkt 3.4 allpool) ning seda, mis määral need elemendid mõjutavad märgi tekitatavat üldmuljet. Kõikide nende kaalutluste põhjal tehakse järeldus sarnasuse määra kohta igas aspektis (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) (vt punkt 3.5 allpool).

3.2 Märkide eristusvõimelised elemendid

Sabèli kohtuotsuses (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) sedastas kohus, et kõnealuste „... kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid osi.“ Seepärast on mitmeosaliste märkide eri osade eristusvõime määr oluline kriteerium, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta.

Tähiste sarnasuse hindamisel tuleks kindlaks teha nende kokkulangevate ja erinevate osade eristusvõime määr, sest eristusvõime on üks tegur, mis määrab selliste elementide olulisuse igas tähises ja seega nende mõju tähistest jäävas üldmuljes. Eristusvõimeliste elementide kokkulangevus ja/või erinevused elementides, mille eristusvõime on väike või puudub, üldiselt suurendavad sarnasuse määra. Eristusvõimeliste elementide erinevused üldiselt vähendavad sarnasuse määra. Sama kehtib juhul, kui kokkulangevus tehakse kindlaks seoses elemendiga, mille eristusvõime puudub või on vähenenud.

Kuigi kaubamärkide omanikud kasutavad tavaliselt tarbijate teavitamiseks asjaomaste kaupade või teenuste kindlatest omadustest kaubamärgi osana eristusvõimeta või nõrga eristusvõimega elemente, võib eelnevast tulenevalt olla keerulisem kindlaks teha, kas avalikkus võib üksnes eristusvõimeta või nõrga eristusvõimega elementide sarnasuse tõttu kauba või teenuse päritolus kahelda.

Seepärast tuleb põhimõtteliselt uurida nii varasema **kui ka** vaidlustatud kaubamärgi kõikide osade eristusvõimet.

On oluline eristada i) märgi osa eristusvõime analüüsi ja ii) varasema märgi kui terviku eristusvõime analüüsi. Osade analüüsimine määrab, kas vastandatud tähised langevad kokku osades, mis on eristusvõimelised (ja seega olulised), mis ei ole eristusvõimelised või mis on nõrga eristusvõimega (ja seega on kaubamärkide võrdlemisel vähemolulised). Varasema märgi kui terviku analüüsimise põhjal määratakse kindlaks märgile antud kaitse ulatus, mis on eraldiseisev kaalutlus segiajamise tõenäosuse hindamise raames ja lahus kaubamärkide võrdlemisest (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema kaubamärgi eristusvõime“).

Kui mõlemad märgid koosnevad aga ainult ühest elemendist, tehakse tähise võrdlemist käsitlevas otsuse osas kindlaks, kas selle elemendi eristusvõime on tavapärane või tavapärasest väiksem. Sellisel juhul ei saa leida, et elemendil puudub eristusvõime. Varasema märgi puhul oleks siis tegemist selle eristusvõimelise olemuse eitamisega (üksikasjad on punktis 3.2.3.4 allpool). Vaidlustatud märgi puhul tähendaks see, et absoluutseid keeldumispõhjuseid tuleb uuesti kontrollida.

3.2.1 Mis moodustab tähise osa?

Kohus ei ole määranud, mis moodustab tähise osa või elemendi. Osi on lihtne tuvastada, kui tähis on visuaalselt eri osadeks jagatud (nt eraldiseisvad kujutised ja

sõnalised osad). Termin „osa” hõlmab siiski enamasti sellist visuaalset eristatavust. Otsustav on see, kuidas asjaomane sihtrühm tähist tajub, ja eraldiseisvaks osaks võib pidada seda, mida sihtrühm eraldiseisvana mõistab. Näiteks peab asjaomane sihtrühm ühesõnalisi tähiseid sageli eri osadest koosnevaks, seda eriti juhul, kui ühel osal on ilmselge tähendus, ülejäänul aga tähenduseta või teise tähendusega (nt kaubamärgi EUROFIRT puhul mõistetakse osist „euro“ kui viidet Euroopale, „firt“ on tähenduseta, mis tähendab, et see sõnamärk koosneb kahest osast: „euro“ ja „firt“). Sellistel juhtudel võib kohtu terminoloogias ühesõnaliste tähistelementide lugeda eri osadeks.

Sõnu ei tohiks aga kunstlikult osadeks jagada. Osadeks jagamine ei ole asjakohane, välja arvatud juhul, kui asjaomane sihtrühm tajub kõnealuseid osi selgelt eraldi elementidena. Otsustamaks, kas tähise osadeks jagamine on kunstlik, tuleb lähtuda konkreetsest juhtumist (nt kas puuvilja tähistava sõna „LIMEON“ jagamine osadeks „LIME“ ja „ON“ oleks kunstlik või mitte) (vt ka punkt 3.4.3.2 ja 3.4.5.1 allpool).

3.2.2 Eristusvõime hindamine

3.2.2.1 Mis on eristusvõime?

Kohus on määratlenud eristusvõime järgmiselt:

selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgsest hindama **kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest** (esiletõst lisatud).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Oluline on tähele panna, et eristusvõime on astmeline ja eristusvõime hindamisel kohaldatakse skaalat, mille järgi võib tähise osa olla täiesti eristusvõimeta, täiesti eristusvõimeline (tavapärasel määral) või nende kahe vahepealne.

Siinkohal tuleb märkida, et põhimõtteliselt ei ole ameti praktika tunnustada tähistelementide osadel keskmisest suuremat olemuslikku eristusvõimet. Mis tahes suurem eristusvõime määr (suurem eristusvõime, maine) on seotud sellega, kuidas asjaomane sihtrühm märgi tegelikult ära tunneb, ning kokkuvõttes uuritakse seda üksnes seoses varasema märgiga (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema märgi eristusvõime“). Märgil või – analoogia alusel – selle osadel ei ole suuremat eristusvõimet lihtsalt seetõttu, et puudub kontseptuaalne seos asjaomaste kaupade ja teenustega (16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Tähise element **ei ole eristusvõimeline**, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane. Samuti puudub eristusvõime tähise üldisel elemendil (nt tüüpiline mahuti kuju või värvus).

Väikese (nõrga) eristusvõimega on tähise element, mis **vihjab** kaupade ja teenuste olemusele (mitte ainult ei kirjelda seda). Kui vihje kaupadele ja teenustele on piisavalt

loominguline või nutikas, siis ei pruugi asjaolu, et vihjatud on kaupade olemusele, eristusvõimet iseenesest sisuliselt mõjutada, nagu on kirjeldatud järgmistes näidetes.

- Sõna „miljardär“ seoses *hasartmänguteenustega* annab vihje viisil, mis mõjutab eristusvõimet, sest see viitab näiteks võimalusele saada miljardäriks.
- „Billy O’Naire“, mis inglise keeles kõlab sarnaselt sõnale „miljardär“, vihjab *hasartmänguteenustele* liri nimede nutika sõnamänguna viisil, mis ei mõjuta sisuliselt eristusvõimet; selle puhul oleks tegemist tavalise eristusvõimega.

Tähise elemendil, mis ei ole ei eristusvõimeta ega nõrga eristusvõimega, on **tavaline olemuslik eristusvõime**. See tähendab, et kõnealune tähise element on täielikult eristusvõimeline ehk et selle võime tähistada märgiga hõlmatud kaupu või teenuseid, et näidata päritolu konkreetset ettevõtjalt, ei ole mingil moel vähenenud ega piiratud.

Üks taotlejate sagedamini esitatud argumente on see, et varasem kaubamärk või mõni selle osa on nõrga eristusvõimega, sest mitmed kaubamärgid koosnevad sellest elemendist või sisaldavad seda. Kui selle väite tõestuseks viitab taotleja ainult kaubamärkide registreeringutele, ei pea amet mitme registreeringu olemasolu iseenesest veel piisavaks tõendiks, sest see ei pruugi kajastada tegelikku turuolukorda. Teisisõnu ei saa vaid registriandmete põhjal eeldada, et kõik kaubamärgid on tegelikus kasutuses.

Sellest tulenevalt peab esitatud tõendusmaterjal kõnealuse elemendi nõrga eristusvõime tõestamiseks näitama, et tarbijad on kõnealust elementi sisaldavate kaubamärkidega ulatuslikult kokku puutunud ja nendega harjunud (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77–79).

3.2.2.2 Asjaomane ajahetk

Tähiste osade olemuslikku eristusvõimet tuleb hinnata otsuse langetamise ajal.

Konkreetses ajahetke määramine eristusvõime hindamiseks on oluline sellepärast, et kaubamärkide eristusvõime määr ei ole püsiv, vaid oleneb avalikkuse tajust. Taju võivad mõjutada nii konkreetse kaubamärgi kasutusviis kui ka teised tegurid (kõiki neid elemente saab arvestada ainult poolte esitatud tõendusmaterjali alusel). Näiteks võib avalikkuse taju muuta see, kui kaubamärki või mõnda selle osa on vahepeal sarnasel moel kasutanud asjaomase turusegmendi teised ettevõtted või kauplejad. Tähistele niisugune levinud kasutamine võib selle ainulaadsust vähendada ja seeläbi kahandada tähise võimet osutada kaupade või teenuste päritolule. Sellises olukorras tuleb hoolikalt hinnata, kas kirjeldatud olukord on sama kõikides geograafilistes piirkondades ja kas see kehtib kõikidele kaupadele ja teenustele.

Näiteks IT-vallas toimunud tehnikaarengu pärast liidetakse tähendusega sõnale ühe sagemini juurde i-täht (internet), e-täht (elektrooniline) või m-täht (mobiilne). Elektronside kontekstis peetakse neid tähti praegu kirjeldavaks (19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11), samas kui varem loeti neid eristusvõimeliseks.

3.2.2.3 Asjaomased kaubad ja teenused

Tähiste osade **olemuslikku eristusvõimet** hinnatakse ainult seoses nende kaupade või teenustega, mida peetakse identseteks või sarnasteks, mis tähendab järgmist:

- varasemat kaubamärki hinnatakse seoses nende registreeritud kaupade või teenustega, mis on vaidlustatud kaupade või teenustega identsed või sarnased;
- vaidlusalust kaubamärki hinnatakse seoses nende vaidlustatud kaupade või teenustega, mis on varasema kaubamärgi alla kuuluvate kaupade või teenustega identsed või sarnased.

3.2.2.4 Olemusliku eristusvõime uurimise üldpõhimõtted

Olemuslikku eristusvõimet uuritakse kahes etapis: esiteks tuleb kindlaks määrata, kas asjaomane sihtrühm tunneb ära kõnealuse kaubamärgi semantilise sisu, ja teiseks, kas tajutav semantiline sisu on seotud ja/või kasutatakse seda tavaliselt kaubanduses seoses identsete või sarnaste kaupade või teenustega.

Esimeses etapis, kus hinnatakse, kas asjaomane sihtrühm tunneb semantilist sisu, tuleb hinnata märkide osade olemuslikku eristusvõimet, võttes arvesse (kõiki) asjaomaseid geograafilisi piirkondi ning sealseid keelelisi ja kultuurilisi olusid. Seega ei pruugi avalikkus asjaomase piirkonna mõnes osas mõista kaubamärgi kirjeldavat sisu, millest saadakse aru piirkonna teistes osades. Sellistel puhkudel ei mõjuta märgi eristusvõimet ühes piirkonnas asjaolu, et teistes piirkondades võidakse tajuda seda teisiti.

Allpool on näide juhtumist, kus eristusvõime tugines põhiliselt keeleliste kaalutlustele.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
FRUTISOL	Solfrutta	27.01.2010, T-331/08, EU:T:2010:23
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 29, 30 ja 32</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Osade „frut“ ja „sol“ hindamine:</i> „... tuleb eristada seda, kuidas tajub avalikkus neid sõnu sellistes liikmesriikides nagu Itaalia ja Hispaania, kus elemente „sol“ ja „frut“ üldiselt tuntakse ja mõistetakse nii, et need viitavad vastavalt päikesele ja puuviljadele, ning seda, kuidas tajub avalikkus neid elemente sellistes liikmesriikides nagu Ungari, Soome või Leedu, mille rahvuskeeles nende sõnade lähedased vasted puuduvad. Esimesena nimetatud liikmesriikide rühmas seostavad tarbijad mõlemat kaubamärki tõenäoliselt puuvilja ja päikesepaiste mõistega. Seetõttu on nende kahe märgi vahel teatav kontseptuaalne sarnasus. Teise rühma liikmesriikides tarbijad tähiste kontseptuaalset sarnasust ei taju, kuna nad ei anna kummagi tähise elementidele konkreetset tähendust (punktid 21–24).“</p>		

Teises etapis luuakse seos võimaliku tähendusega, mida avalikkus vaidlustatud kaupade või teenustega identsetele või sarnastele tähiste osadele omistab. Kui

asjaomane sihtrühm tajub nende kaupade ja teenuste puhul tähendust kirjeldava, ülistava või vihjavana (viisil, mis mõjutab oluliselt eristusvõimet) vms, siis väheneb eristusvõime vastavalt. Vajaduse korral tuleb asjaomaseid kaupu või teenuseid eristada, sest kui eristusvõimet ei tuvastata või kui tuvastatakse piiratud eristusvõime, võib see olla seotud ainult osaga kõnealustest kaupadest või teenustest. Juhul kui sõnalisele elemendile ei saa mingit tähendust omistada, ei saa see olla mingil viisil kirjeldav, ülistav või vihjav ning seega peetakse seda eristusvõimeliseks.

Kriteeriumid, mida rakendatakse tähise osa olemusliku eristusvõime kontrollimisel, on samad nagu põhimõtted, mida kohaldatakse kaubamärkide kontrollimisel absoluutsete põhjuste alusel (vt suuniste B osa „Kontrollimine“) (45). Samas ei ole suhteliste põhjuste üle toimuvates vaidlustes küsimus üksnes selles, kas tähise osa on eristusvõimeline või mitte (st kas see ületab registreerimiseks vajaliku minimaalse eristusvõime künnise), vaid ka selles, kui tugev see eristusvõime on, lähtudes eespool viidatud astmelisest skaalast. Seega võib termin, mis ei ole kirjeldav, vaid kõigest kõnealustele kaupadele või teenustele vihjav, olla piisavalt eristusvõimeline, et absoluutsete põhjuste kontrollist läbi saada, kuid jääda suhteliste põhjuste kontrollis sellegipoolest alla tavalise eristusvõime künnist.

Olemusliku eristusvõime uurimise tulemus võib olla üks järgmistest.

- Osa on **eristusvõimeta** või **tavalisest väiksema eristusvõimega**. Vt allpool toodud näited.
- Osa on tavalise eristusvõimega, sest see ei ole identsete või sarnaste kaupade või teenuste puhul ei eristusvõimeta ega nõrga eristusvõimega.

Nagu on märgitud eespool punktis 2.1, võivad ühesõnalised kaubamärgid sisaldada siiski mitut osa, millest mõni võib olla teistest eristusvõimelisem (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Kirjeldavate osade näiteid

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BYLY		14/04/2010, T-514/08, EU:T:2010:143
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 3</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Elemendi „products“ hindamine:</i> „... termin „products“ ei ole piisavalt eristusvõimeline, et tarbijad seda arvesse võtaksid“ (punkt 39).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus

⁴⁵ Vt ka Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustikus kokku lepitud eristusvõimeta / nõrga eristusvõimega osade segiajamise tõenäosusele avalduvat mõju käsitleva üldise tava eesmärk 2.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		22/06/2010, T-490/08, EU:T:2010:250
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 36</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Fraasi „CAPITAL MARKETS“ hindamine:</i> „asjaomane sihtrühm, mis koosneb väga tähelepanelikest, hästi informeeritud ja ingliskeelset finantsvaldkonna põhisõnavara tundvatest tarbijatest, peab vähetähtsaks sõnade „capital“ ja „markets“ tähendust, kuna need kirjeldavad kõnealuseid teenuseid ega võimalda kindlaks teha asjaomaste kaubamärkide majanduslikku päritolu“ (punkt 59).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		11/01/2010, R 834/2009-1
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 3 ja 5</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Varasema õiguse hindamine:</i> kuigi tähised on mingil määral sarnased, kirjeldab väljend „NATURAL BRONZE“ kauba kasutusotstarvet (päevitumine) klassi 3 toodete seas (punkt 31).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	CINETAIN	16/11/2010, R 1306/2009-4
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 38 ja 41</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Elemendi „CINE“ hindamine:</i> sõnal „cine“ on kirjeldav tähendus, mis viitab mõistele „kino“ („film“). Seega on sellel komponendil tähistes tajumises vaid väike osa (punkt 36).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	19/11/2010, R 991/2010-2


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 3 ja 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Elemendi „NATURAL BEAUTY“ hindamine:</i> element „NATURAL BEAUTY“ on selge ja konkreetne viide kauba liigile ja kvaliteedile. Saksa avalikkus saab nende kahe liitsa sõna ja ka neist koosneva fraasi tähendusest aru (punktid 31–35).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
FORCE-X	FSA K-FORCE	04/02/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 9 ja 12</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Hinnang:</i> sõna „force“, mis tähendab jõudu või tugevust, võib kirjeldada mõnda asjaomaste kaupade omadust. Peale selle tuleb teatavate klassi 12 kuuluvate kaupade kohta järeldada, et see sõna võib kirjeldada ka nende teatud otstarvet. Lisaks ilmneb taotleja esitatud tõenditest, et sõna „force“ on Euroopa turul jalgrattasõidu valdkonna kaubamärkides tavapäraselt kasutatav, mis muudab selle harilikuks (punktid 38–39).</p>		

3.2.2.6 Ülistavate osade näiteid

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	MAGIC SEAT	09/09/2008, EU:T:2008:319 T-363/06,
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 12</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Elemendi „MAGIC“ hindamine:</i> asjaomane sihtrühm tajub mõistet „magic“ kui sõna „seat“ iseloomustavat sõna, sest sõna „magic“ sarnaneb hispaaniakeelsele mõistele „mágico“, mis väljendab üksnes kiitust (punkt 39).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus

STAR SNACKS		11/05/2010, T-492/08, EU:T:2010:186
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 29, 30 ja 32</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Elemendi „STAR“ hindamine:</i> sõnaline element „STAR“ on ülistav, sest viitab (koos tähiste ülejäänud elementidega) üksnes kvaliteetsetele toiduainetele (punkt 52).</p>		

3.2.2.7 Vihjavate osade näiteid

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	WORLDBLINK	27/02/2008, T-325/04, EU:T:2008:51
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 36</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Elemendi „LINK“ hindamine:</i> varasema märgi element „LiNK“ ei kirjelda otseselt muu hulgas pangandusteenuseid (sularaha väljastamine), rahaülekandeid ja makseteenuseid ega finantskonsultatsioone (klass 36), mida katab varasem kaubamärk, vaid ainult vihjab nendele (punkt 68 jj).</p>		

3.2.3 Erijuhtumid

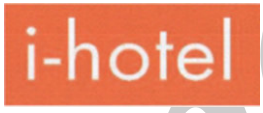

3.2.3.1 Tavapärased ja harilikud elemendid

Mõnel juhul koosnevad tähised ühest (või mitmest) sõnalisest elemendist ja ühest (või mitmest) kujunduselemendist, mida asjaomane sihtrühm tajub tavapärasena või harilikuna. Sellised kujutiselemendid on sageli lihtsad geomeetrilised kujundid (nt raamid, sildid) või kindlas turusegmendis tihti kasutatavad värvused (nt tulekustutite punane või asjaomasest liikmesriigist olenevalt postiteenistuse kollane, punane või oranž). Nimetatud põhjusel loetakse taolised tavapärased ja harilikud elemendid eristusvõimeks.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ARCO		05/10/2011, R 1929/2010-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 9</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Kujutiselementide hindamine:</i> kahe tähise sõnalised elemendid langevad kokku. Isegi kui vaidlustatud ELi kaubamärgi kujutiselementi mõõtmel on piisavalt silmatorkavad, tajuvad tarbijad seda puhtalt dekoratiivsena ja mitte kauba päritolu näitavana (punkt 43).</p> <p>Märgid on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed (punktid 45–48).</p>		

3.2.3.2 Identsed sõnaelemendid koos eristusvõimeta kujutiselementidega

Võrreldes sõnamärgi kujutismärgiga, mis sisaldab ainsa sõnaelemendina identset sõnaelementi, ei ole vaja hinnata sõna eristusvõimet, kui kujutiselemendid ei ole eristusvõimelised (värvus, taust, tavapärase kirjatüüp) ega domineerivad. Sellistel juhtudel ei ole oluline asjaolu, et sõna on teatavate kaupade ja teenuste puhul teatavates keeltes üksnes vähese eristusvõimega, sest see kehtib samaväärselt mõlema märgi puhul, samal ajal kui kujutiselemendid ei ole märkide eristamiseks ilmselgelt piisavad.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	iHotel	13.06.2012, T-277/11, EU:T:2012:295
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> reisimise, majutuse ja kongressidega seotud teenused klassides 35, 39, 41, 42, 43.</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus ei hinnanud täpsemalt tähiste elementide olemuslikku eristusvõimet ning nõustus apellatsioonikojaga, et tähised on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed (punktid 83–92). Seega nõustuti apellatsioonikoja järeldusega, et tähised on „peaaegu identsed“ (punkt 93). Eristavaid elemente (oranž taust ja eriline kirjapilt) peeti ebaoluliseks.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
LEMON GOLD		21/11/2018, B 2 943 036

Kaubad ja teenused: klass 31

Territoorium: Hispaania

Hinnang: varasem kaubamärk sisaldub tervikuna vaidlustatud märgis, kus see on ainus sõnaelement. Asjaolu, kas asjaomane Hispaania avalikkus identseid sõnaelemente mõistab, ei ole oluline, sest kõnealustel asjaoludel on need eristusvõime poolest samal positsioonil. Tähiste ainsad erinevused peituvad vaidlustatud tähise kujutiselemendis, milleks on sildikujulisel musta värvi taustal olev sidrun. Sellegipoolest ei ole kumbki elementidest eristusvõimeline, pidades silmas, et sidrun on asjaomane kaup ja sildiks on laialt levinud lihtne kujund. Sellest tulenevalt on tähised foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed ning visuaalselt väga sarnased.

3.2.3.3 Ühetähelised osad, numbrid ja lühikesed osad

Oma otsuses 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508 leidis kohus, et ühetäheliste kaubamärkide eristusvõimet tuleb hinnata faktipõhises uurimises, keskendudes asjaomastele kaupadele ja teenustele, ning **samade kriteeriumide alusel, mida kohaldatakse teistele sõnamärkidele** (punktid 33–39). Kuigi kõnealune kohtuotsus käsitleb absoluutseid keeldumispõhjuseid, leiab amet, et kaubamärkide ühetäheliste osade eristusvõime küsimuses kehtib kohtu sätestatud põhimõte (st eristusvõime kriteeriumi kohaldamine peab olema kõikide märkide puhul ühesugune) ka pooltevahelistes kohtuasjades.

Kohus küll tunnistas, et ainult ühest tähest koosnevate kaubamärkide eristusvõime kindlakstegemine võib osutada keerulisemaks kui teiste sõnaliste kaubamärkide puhul, kuid see asjaolu ei õigusta konkreetsete kriteeriumide kehtestamist, mis kohtupraktikas tõlgendatud eristusvõime kriteeriumi kohaldamist täiendaksid või teeksid sellest erandeid.

Amet on seisukohal, et tähiste osade eristusvõime analüüsimise kontekstis tähendab otsus seda, et tähise osaks oleva ühe tähe eristusvõime kindlakstegemisel on väärtugineda *a priori* väidetele, nagu see, et tarbijad ei taju tavaliselt üksikuid tähti kaubamärkidenä, ega üldistele argumentidele, nagu tähiste saadavus, arvestades tähemärkide piiratud arvu.

Üldkohus on pärast seda mitmes kohtuasjas kinnitanud, et **ühest tähest** või ühest numbrist koosnev kaubamärk võib tõepoolest olla oma olemuselt eristusvõimeline (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37–51).

Oma otsuses 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202 lükkas Üldkohus tagasi taotleja väite, et üksikud tähed ei saa iseenesest eristusvõimelised olla ja et kaitsta saab ainult nende graafilist kujutist (punktid 38–49).

Ülaltoodud kaalutlused kehtivad nii ühetähelistele ja ühenumbriarvulistele kaubamärkidele, mis on kujutatud standardtähemärkidenä (st sõnamärkidenä), kui ka stiliseeritud ühetähelistele ja ühenumbriarvulistele kaubamärkidele.

Peale selle ei ole sellised osad kohtuotsuse α kohaselt tingimata vaid piiratud määral eristusvõimelised, välja arvatud juhul, kui tähekombinatsioon ise kirjeldab kaupu või teenuseid või on nendega muul viisil seotud (nt „S“, „M“, „XL“ klassi 25 kaupade puhul). Samad reeglid kehtivad ka numbritele.

3.2.3.4 Õigusest loobumine

Ühenduse kaubamärgi määruse endise artikli 37 lõike 2 (mis kustutati muudatusmäärusega (EL) 2015/2424) alusel võis amet nõuda õigusest loobumist, kui kaubamärk sisaldas elementi, mis ei olnud eristusvõimeline, ja kui selle elemendi sisaldumine võis tekitada kahtlusi kaubamärgiga pakutava kaitse ulatuses. Samuti aktsepteeris amet vabatahtlikke õigusest loobumisi. Õigusest loobumine on võimalik ka mõne liikmesriigi kaubamärkide registreerimise süsteemis.

Pärast muudatusmääruse (EL) 2015/2424 jõustumist ei saa amet enam õigusest loobumist nõuda, samamoodi ei võeta vastu ELi kaubamärgi taotleja avaldusi õigusest loobumiseks.

Õigusest loobumised seoses enne muudatusmääruse (EL) 2015/2424 jõustumist ametis registreeritud märkidega ja varasemate riiklike märkidega on aga ameti jaoks jätkuvalt siduvad ning neid tuleb arvesse võtta isegi juhul, kui element võib sõltumatu analüüsimisel tunduda eristusvõimelisena.

Õigusest loobumise mõju on järgmine:

- Kui varasema kaubamärgi puhul on õigusest loobutud, ei saa omanik tulemuslikult nõuda loobutud elemendiga seotud õiguste tagamist. Seetõttu ei saa elemendi, millega seotud õigusest on loobutud, kokkulangevus või sarnasus tekitada ega suurendada kahe tähise sarnasust (06/10/2008, R 21/2008-4, AUTENTICO JABUGO / FLOR SIERRA DE JABUGO (fig.) et al., § 17, kus loobuti õigusest elemendile JABUGO).
- Kui varasem kujutismärk sisaldab kaht sõna ja nende mõlema õigusest on loobutud, piiratakse kaitse ulatust täpselt selle viisi ja järjestusega, kuidas need kaks sõna on kombineeritud.

Vaidlustatud ELi kaubamärgi taotlusega seotud õigusest loobumine (olenemata sellest, kas seda nõudis amet või tegi taotleja seda vabatahtlikult enne muudatusmääruse (EL) 2015/2424 jõustumist) ei saa olla siduv varasema kaubamärgi omanikule, st taotleja ei saa ühepoolselt vähendada varasema märgi kaitse ulatust (11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER / DONUT et al., § 58; 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.))

3.2.3.5 Varasemad märgid, mille eristusvõime vaidlustatakse

Kui vaidlustatakse varasema märgi eristusvõime, siis järgib amet kohtuotsuses F1-Live (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314) selgitatud kohtupraktikat, nimelt et varasemate märkide kehtivust ei saa ELi kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause menetluses vaidlustada.

Sellest tulenevalt ei saa kaubamärkide võrdlemisel käsitada varasemale märgile vastavaid elemente eristusvõimetutena, vaid tuleb leida, et neil on teataval (vähesel/ minimaalsel) tasemel eristusvõime.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		<p>23/10/2013, R 2306/2012-1</p>
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 29, 30 ja 32</p> <p><i>Territoorium:</i> Tšehhi Vabariik</p> <p><i>Hinnang:</i> „Samuti märgib apellatsioonikoda, et varasem märk „Glanc“ on asjaomaste kaupade puhul Tšehhi Vabariigis registreeritud ja seepärast tuleb käesolevas menetluses leida, et sellel on vähemalt teataval tasemel eristusvõime.“</p>		

3.3 Märkide domineerivad elemendid

Ameti tava kohaselt piirdub domineeriva elemendi mõiste tähise elementide visuaalse muljega, seega kasutatakse seda üksnes **visuaalse silmatorkavuse** tähenduses.

Selleks et tähisel oleks domineeriv element, peab sel olema vähemalt kaks äratuntavat osa⁽⁴⁶⁾. Eespool punktis 3.2.1 selgitatud reegleid kohaldatakse vastavalt sellele.

Otsuses tuleb kindlaks teha, kas on olemas domineeriv element või muude osadega võrdse tähtsusega osad, ja need tuvastada.

Kuigi kohtu väljakujunenud praktikas võivad tähise domineeriva elemendi mõiste puhul olla olulised ka muud tegurid kui visuaalne aspekt (näiteks ühesõnalise tähise mõne osa võimalik semantiline tähendus), piirab amet oma praktikas domineeriva elemendi mõiste tähise elementide visuaalse mõjuga. See tähendab, et amet kasutab seda üksnes visuaalse silmatorkavuse tähenduses ning käsitleb kõiki muid kaalutlusi üldise hindamise käigus. Seetõttu sõltub tähise komponendi domineerivus ameti praktika kohaselt **peamiselt selle asukohast, suuruselt, mõõtmetest ja/või värvikasutusest** määral, mil need tegurid mõjutavad tähise visuaalset muljet. Kohus on sedastanud järgmist:

⁴⁶ Käesolevas tekstis kasutatakse väljendeid „osa“ ja „element“ samatähenduslikena.

Mitmeosalise kaubamärgi ühe või mitme kindla koostisosa domineerivuse hindamisel tuleb arvesse võtta iga koostisosa põhiomadusi ning neid teiste koostisosade põhiomadustega võrrelda. Lisaks ja teisejärgulisena võib arvesse võtta eri koostisosade suhtelist asendit mitmeosalise kaubamärgi kujus.

(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; otsust kinnitati kohtuasjas 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233).

Peale selle on kohus sedastanud järgmist:

... kombineeritud kaubamärgi nõrk eristusvõime ei pea tingimata käima domineeriva osa kohta, kuna tarbijad võivad panna tähele ja meelde jätta tähise asukoha või suuruse.




(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).


Sellest tulenevalt ei mõjuta domineerivuse hindamist asjaolu, et märgi osa võidakse, kuid ei pruugita käsitada eristusvõimetuna (või nõrga eristusvõimega osana).

Üldjuhul tuleb kaaluda järgmist.

- Domineerivust hinnatakse mõlema võrreldava tähise korral.
- Domineeriva osa olemasolu järeldamiseks peab tähisel olema vähemalt kaks äratuntavat osa.
- Sõnamärkidel ei ole domineerivaid elemente, sest olemuslikult kirjutatakse need standardkirjatüübis. Sõnade pikkus või tähtede arv ei ole seotud domineerivuse, vaid üldmuljega (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 7. peatükk „Igakülgne hindamine“).
- Kujutisosad võivad olla domineerivad tähistes, milles on ka sõnalisi elemente.
- Elemendi visuaalse silmatorkavuse võib kindlaks määrata tähiste visuaalse võrdlemise teel; kui element on silmatorkav, peab see olema kooskõlas domineerivuse hinnanguga.
- Lõpuks võib olukord, kus on keeruline otsustada, milline (vähemalt) kahest osast on domineeriv, viidata sellele, et domineeriv element puudub või et ükski element ei ole teistest domineerivam (see hõlmab juhtumeid, kus osadel on muude osadega võrdne tähtsus). Domineerivuse kindlakstegemine tähendab, et märgi üks osa on muu(de) osa(de)ga võrreldes visuaalselt silmatorkav. Kui see kehtib kahe või enama osa kohta, siis on tegemist võrdselt tähtsate osadega. Kui seda on raske hinnata, siis on see tingitud asjaolust, et domineeriv element või muude osadega võrdselt tähtsad elemendid puuduvad.

Juhtumite näited

Tähis	Domineeriv element ja põhjendused	Menetlus
	<p>RPT. „Varasema märgi domineeriv element on esitähthühend „RPT“, milles täht „p“ domineerib“ (punkt 33).</p>	<p>04/03/2009, T-168/07, EU:T:2009:51</p>
	<p>Free. „Sõna „free“ domineerib visuaalses muljes, mis jääb märgist, mille osa see moodustab, sest see on oluliselt suurem kui muud komponendid ning lisaks on seda palju kergem meelde jätta ja hääldada kui kõnealust reklaamlauset“ (punkt 39).</p>	<p>27/10/2010, T-365/09, EU:T:2010:455</p>
	<p>Xtreme. „Tuleb järeldada, et taotletud märgis on visuaalsel tasandil väljendil „XTREME“ keskne asukoht. Selle kirjatüüp on muudest sõnalistest elementidest suurem ning sõna on rõhutatud valge kontuuriga ... Muude sõnaliste osade („RIGHT GUARD“ ja „SPORT“) kirjatüüp on palju väiksem ning need asuvad paremal äärel tähise servas“ (punkt 55).</p>	<p>13/04/2005, T-286/03, EU:T:2005:126</p>

Tähis	Domineeriv element ja põhjendused	Menetlus
 <p>(by missako)</p>	<p>GREEN by missako. „Esiteks tuleb märkida, et selle märgi puhul on oluline koht päikese kujutisel, sest see asub märgi keskel ja katab märgist peaaegu kaks kolmandikku. Järgmisena on tähtis ka sõnaline element „green“, sest see on suures kirjatüübis, stiliseeritud musta värvi suurtähtedes ning katab ligikaudu ühe kolmandiku märgist. Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 28 märkis, võtavad need kaks elementi seega enda alla suurema osa taotletud märgist ning on seepärast silmatorkavad märgi üldmuljes. Seoses sõnalise elemendiga „by missako“ leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 28 korrektselt, et kõnealused sõnad on oma väiksuse tõttu praktiliselt loetamatud ja kuna need on käsitsi kirjutatud, on neid raske välja lugeda. Selle põhjal võib järeldada, et esiteks rõhutatakse seeläbi veelgi sõna „green“ ja päikese kujutise domineerivust ning teiseks on sõnaline element „by missako“ oma laadilt ebaoluline“ (punktid 37–39).</p>	<p>11.11.2009, T-162/08, EU:T:2009:432</p>
	<p>BÜRGER. Tähiste kõikide muude elementide hulgas on taotletud märgi domineeriv element kahtlemata suurtähteline sõnaline element, mis paistab silma oma asukoha ja tähtede suuruse poolest (punkt 38).</p>	<p>18.09.2012, T-460/11, EU:T:2012:432</p>

3.4 Tähiste võrdlemine

Järgmistes punktides selgitatakse eespool kirjeldatud põhimõtete kohaldamist visuaalsel (vt punkt 3.4.1 allpool), foneetilisel (vt punkt 3.4.2 allpool) ja kontseptuaalsel võrdlemisel (vt punktid 3.4.3 ja 3.4.4 allpool). Seejärel tutvustatakse ühiste ja erinevate elementide eristusvõimet ja domineerivust (vt punkt 3.4.5 allpool) ning muid põhimõtteid, mida tuleb tähiste võrdlemisel arvesse võtta (vt punkt 3.4.6 allpool).

3.4.1 Visuaalne võrdlus

Visuaalse võrdluse puhul on oluline kõigepealt märkida, et avalikkus tajub märgi sõnalisi elemente teisiti kui muid elemente. Sõnalisi elemente saab lugeda ja seostada tähtede teatava järjekorraga. Muid elemente hinnatakse üksnes nende graafiliste või kujutuslike tunnuste põhjal. Alljärgnevalt tutvustatakse visuaalse võrdlemise põhimõtteid sõltuvalt sellest, mis liiki kaubamärgiga on tegemist.

3.4.1.1 Sõnamärgid vs. sõnamärgid

Sõnamärk on märk, mis koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist ning mis esitatakse standardkirjas ja -vormingus ilma graafiliste elementide või värvideta (ELi kaubamärgi rakendusmääruse artikli 3 lõike 3 punkt a).

Sõnamärgi kaitse hõlmab sõna tervikuna. Seepärast ei ole sõnamärkide võrdluse seisukohast oluline, kas üks sõna on väiketähtedes ja teine sõna suurtähtedes.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
BABIDU	babilu	31/01/2013, T-66/11, EU:T:2013:48, § 57, 58 (suur)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23, § 16, 17, 24 (väike)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, T-281/13, EU:T:2014:440, § 41, 52–54 (väike)

Kui aga sõnamärgis on kombineeritud suur- ja väiketähed tavapärasest kirjapildist erineval viisil („ebakorrapärane suurtähtede kasutamine“), tuleb seda arvesse võtta. ELi kaubamärgi rakendusmääruse artikli 3 lõike 2 kohaselt määrab kaubamärgi kujutis kindlaks registreeritava eseme. Ühtlasi ei saa tähelepanuta jätta seda, et asjaomane sihtrühm märkab ebakorrapärast suurtähtede kasutamist.

Ebakorrapärane suurtähtede kasutamine võib mõjutada seda, kuidas avalikkus tähist tajub, ja sellest tulenevalt sarnasuse hindamist. Ebakorrapärase suurtähtede kasutamise mõju tähiste võrdlusele hinnatakse igal üksikjuhtumil eraldi. Näiteks võib see muuta sõnaelemendi tähendust asjaomas keeles ja seega avaldada mõju sellele, kuidas tähist tajutakse.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
AIDAmia	Damia	31/03/2016, R 3290/2014-4
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> spetsiifilist kirjapilti arvesse võttes tajub tarbija varasemat kaubamärki kahest sõnast koosnevana – „aida“ ja „mia“. Esmajärjekorras märkab tarbija varasema märgi osa „AIDA“, millele vaidlusaluses tähises puudub foneetiline või visuaalne vaste (punktid 36, 38, 45).</p>		

Seega võib ebakorrapärane suurtähtede kasutamine õigustada üksiksõna osadeks jagamist, mis võib viia märkimisväärse kokkulangevuseni vastandatud märgiga (vt punktid 3.4.3.2 ja 3.4.5.1 allpool).

Sõnamärkide visuaalsel võrdlemisel analüüsitakse tähtede/märkide arvu ja järjestust, kokkulangevate tähtede/märkide asukohta, sõnade arvu ja tähiste ülesehitust (nt kas sõnalised elemendid on eraldi või ühendatud sidekriipsuga).

Keskmine tarbija tajub tähist tavaliselt siiski tervikuna ja ei analüüsi selle eri detaile. Seepärast ei piisa sageli väikestest täheerinevustest (erinevusest tähtede arvus), et välistada visuaalse sarnasuse tajumine, eriti juhul, kui tähistel on sama ülesehitus.

Järgmistel juhtudel leiti, et sõnamärgid on visuaalselt sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10, EU:T:2012:290 (keskmine)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (suur)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03, EU:T:2005:401 (väga suur)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, R 799/2010-1 (suur)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, T-161/10, EU:T:2011:244 (keskmine)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, T-323/10, EU:T:2011:678 (suur)

Järgmised sõnamärgid on visuaalselt erinevad.




Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, T-402/07, EU:T:2009:85; 04/03/2010, C-193/09 P, EU:C:2010:121;
<p>Apellatsioonikoda leidis, et kuigi mõlemas kõnealusel märgis esines täht „a“ ja need lõppesid tähekombinatsiooniga „ol“, olid need visuaalselt „täiesti erinevad“. Üldkohus nõustus sellega. Kohus sedastas, et sama arv tähti kahes märgis iseenesest ei oma asjaomase sihtrühma jaoks olulist tähendust, isegi kui tegemist on erialaspetsialistidest koosneva avalikkusega. Kuna tähestik koosneb piiratud arvust tähtedest, mida ei kasutata sama sagedasti, on vältimatu, et paljud sõnad koosnevad samast arvust tähtedest, ka samadest tähtedest, ilma et neid saaks üksnes seetõttu visuaalselt sarnasteks pidada. Lisaks ei ole avalikkus enamasti teadlik sõnamärki moodustavate tähtede täpsest arvust ja seega ei võeta paljudel juhtudel arvesse asjaolu, et kaks vastandatud kaubamärki koosnevad samast arvust tähtedest (punktid 81–82). Kohus leidis, et kahe sõnamärgi visuaalse sarnasuse tuvastamisel on eelkõige oluline see, kas mõlemas sõnas esineb mitu tähte samas järjestuses (punkt 83). Vastandatud kaubamärkide sõnalõpu „ol“ näol on tegemist nimetatud kaubamärkide ühise tunnusega, et aga kõnealusel täheühend esineb kõnealusel kaubamärkide lõpus ja sellele eelnevad täiesti erinevad täheühendid (vastavalt täheühendid „arc“ ja „cap“), leidis apellatsioonikoda õigesti, et see ühine tunnus ei muuda märke visuaalselt sarnaseks (punkt 83). Euroopa Kohus toetas seda hinnangut visuaalsest seisukohast (punkt 74).</p>		

3.4.1.2 Sõnamärgid vs. sõnaelemente sisaldavad kujutismärgid



Sõnalist elementi sisaldavate kujutismärkide ja sõnamärkide visuaalsel võrdlemisel on oluline see, kas paljud ühised tähed asuvad tähistel samas kohas ja kas sõnaline element on kujutismärgil tugevalt stiliseeritud. Sarnasus võidakse kindlaks teha sellest hoolimata, et tähed on kujutatud graafiliselt eri kirjatüüpides, kursiivkirjas või paksus kirjas, suur- või väiketähtedena või värviliselt.

Kui samad tähed on esitatud samas järjestuses, peavad stiililised erinevused visuaalse erinevuse kindlakstegemiseks olema väga suured.

Järgmiste kaubamärkidega seoses leiti, et need on visuaalselt **sarnased**, sest kujutismärkide sõnalised elemendid ei ole stiili poolest väga erinevad ning sõnaline element on kergesti äratuntav ja loetav.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
VITAFIT		25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576 (keskmine)
COTO DE IMAZ		04/02/2010, R 409/2009-1 (suur)
vendus sales & communication group		15/07/2010, R 994/2009-4 (suur)

Kui aga kujutismärgis olev sõna on tugevalt stiliseeritud, tuleks lugeda kaubamärgid siiski visuaalselt **erinevaks**, nagu järgmiste näidete puhul.







Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

Sõnamärgi registreerimisest tulenev kaitse hõlmab registreerimistaotluses märgitud sõna, mitte selle konkreetseid graafilisi või stiiielemente, mis märgil kunagi tulevikus võivad olla. Seepärast ei pea paika argument, et sõnamärki võib kasutada vastandatud kujutismärgiga sarnase stiliseeringuga, et märgid paistaksid sarnasemad (vt selles küsimuses: 20/04/2005, T-211/03, Faber (kujutismärk) / NABER, EU:T:2005:135, § 37, 38; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).




3.4.1.3 Sõnaelemente sisaldavad kujutismärgid vs. sõnaelemente sisaldavad kujutismärgid



Võrreldes tähiste **sõnaelemente**, peab amet tähiseid sarnaseks, kui tähistel on palju samas kohas asuvaid ühiseid tähti, sõnaelemendid ei ole tugevalt stiliseeritud või need on stiliseeritud samal või sarnasel viisil. Sarnasus võidakse kindlaks teha sellest hoolimata, et tähed on esitatud graafiliselt eri kirjatüüpides, kursiivkirjas või paksus kirjas, suur- või väiketähtedena või värviliselt (18/06/2009, T-418/07, LIBRO,

EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, kaebus tagasi lükatud). Järgmiste näidete puhul leiti, et kaubamärgid on visuaalselt **sarnased**, sest neil olid mõned ühised sõnad või tähekombinatsioonid ja nende kirjatüüpi ei peetud tugevalt stiliseerituks.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
		03/09/2007, R 1454/2005-4; kinnitatud otsusega 18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208 (keskmine)
		19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222 (suur); kinnitatud: 10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866
		16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (suur)

Järgmiste näidete puhul aga leiti, et kaubamärgid on visuaalselt **erinevad** hoolimata asjaolust, et neis on mõned ühised sõnad ja/või tähed ja/või kujutised, sest ühised tähed olid tugevalt stiliseeritud ja/või nende asetus oli erinev ja/või kaubamärkides oli täiendavaid kujutisi.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170
		23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		05/03/2009, R 1109/2008-1
	HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E	02/08/2010, R 111/2010-4

Sõnaliste elementidega kujutistähiste visuaalsel võrdlemisel on võimalik leida visuaalset sarnasust ka siis, kui kujutiselemendid on erinevad (st need ei lange kokku ning neil ei ole samasugused või sarnased kontuurid) ja sõnalised elemendid on erinevad. Sarnasust võib leida, kui üleüldine stiliseerimine, ülesehitus ja värvikombinatsioon muudavad tähised kokkuvõttes visuaalselt sarnaseks.





Järgmisest näitest võib näha, kuidas sarnane ülesehitus, stiliseerimine ja värvikombinatsioon muudab tähised visuaalselt sarnaseks.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
		29/09/2008, B 1 220 724 (suur)

3.4.1.4 Puhtalt kujutismärgid vs. puhtalt kujutismärgid

Võrreldes vastandatud tähistega **puhtalt kujutiselemente**, vaatleb amet neid kui kujutisi. Kui tähistel üks eraldi äratuntav element langeb kokku või kui neil on samasugused või sarnased kontuurid, on tõenäoline, et leitakse teatav visuaalne sarnasus.

Järgmised puhtalt kujutislikud tähised leiti olevat visuaalselt **sarnased**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (keskmine)
		11/03/2009, B 1 157 769 (keskmine)


Järgmised puhtalt kujutislikud tähised leiti olevat visuaalselt **erinevad**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		11/10/2010, B 1 572 059

3.4.1.5 Sõnaelemente sisaldavad kujutismärgid vs. puhtalt kujutismärgid

Visuaalselt identse või sarnasena tajutava kujutiselemendi kokkulangemine võib kaasa tuua visuaalse sarnasuse.

Järgmised näited on juhtumite kohta, kus kokkulangevate kujutiselementide tõttu esineb visuaalne sarnasus.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
		<p>14/12/2006, T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, EU:T:2006:397 (märkimisväärne)</p>
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		<p>17/11/2010, R 144/2010-2 (väike)</p>

Järgmises näites olid kujutiselemendid erinevad ja tähiseid peeti visuaalselt erinevateks.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		<p>30/05/2002, B 134 900 Kaubamärgid leiti olevat visuaalselt erinevad.</p>

3.4.1.6 Ühest tähest koosnevad tähised




Samast ühest tähest koosnevate vastandatud tähistega korral on visuaalsel võrdlusel otsustav tähtsus, sest sellised tähised on foneetiliselt ja tavaliselt ka kontseptuaalselt identsed.

Asjaolu, et vastandatud tähised koosnevad samast ühest tähest, võib viia järelduseni, et need on visuaalselt sarnased, sõltuvalt sellest, mil viisil on tähed konkreetselt kujutatud.

Järgmistes näidetes leiti, et tähised on **suurel või keskmisel määral** visuaalselt sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 9, 16, 25, 35 ja 41</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Hinnang:</i> vastandatud kaubamärkide visuaalse sarnasuse osas sedastas apellatsioonikoda õigesti, et mõlema vaidlusaluse kaubamärgi domineerivad osad kujutavad valget väikest tavalises kirjas tähte „a“ mustal taustal. Seda domineerivat osa pannakse kohe tähele ja see jääb meelde. Seevastu vaidlusaluste kaubamärkide graafilised erinevused – tausta kuju (taotletud kaubamärgil ovaalne ja varasemal kaubamärgil ruudukujuline), tähe asetuse taustal (taotletud kaubamärgil keskel ja varasemal kaubamärgil all paremas nurgas), tähe kujutamiseks kasutatava joone jämedus (taotletud kaubamärgil pisut laiem kui varasemal kaubamärgil) ning kummagi kaubamärgi tähe kalligraafilised üksikasjad – on väikesed ning ei kujuta endast elemente, mis asjaomasele sihtrühmale tegelike erinevustena meelde jääksid. Seega on vastandatud kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
A		20/05/2011, R 1508/2010-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 9, 18, 24, 25 ja 28</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> apellatsioonikoda leidis, et tähised on visuaalselt keskmiselt sarnased.</p>		


Järgmistel juhtudel leiti, et tähised on **vähesel määral** visuaalselt sarnased (mille tulemuseks võis sõltuvalt konkreetsest juhtumist olla nii segiajamise tõenäosuse olemasolu kui ka puudumine).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
(i) 		10.05.2011, T-187/10, EU:T:2011:202
(ii) 		
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 9, 18 ja 25</p> <p><i>Territoorium:</i> EL, Itaalia</p> <p><i>Hinnang:</i> vaidlustatud tähis koosnes stiliseeritud G-tähest, mille all oli imeväikestes tähtedes tekst „G-line“. Tähised leiti olevat visuaalselt vähesel määral sarnased (segiajamise tõenäosus).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		14/03/2017, T-276/15; EU:T:2017:163
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> kuigi mõlemat märki võib tajuda nii, et need kujutavad tähte „e“, on need oma värvuse, kirjatüübi ja edastatava üldmulje poolest visuaalselt erinevad (punkt 25).</p> <p>Selle juhtumi tulemusel leiti, et identsete kaupade ja teenuste puhul esineb segiajamise tõenäosus (apellatsioonikoja otsuse seda osa Üldkohtus ei vaidlustatud). Segiajamise tõenäosust ei esine sarnaste ja erinevate kaupade ja teenuste puhul (sealhulgas <i>tuuleenergia, taastuvenergia tootmiseks kasutatavad taimed, tuuleenergia tootmisrajatiste rentimine</i>), millele asjaomane sihtrühm pöörab suuremat tähelepanu.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
A		22.09.2011, T-174/10, EU:T:2011:519 Rahuldamata jäetud: 10/10/2012, C-611/11 P, EU:C:2012:626

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 18 ja 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> lähtudes vaidlustatud kaubamärgi erilisest graafilisest disainist, leidis kohus, et visuaalne ja kontseptuaalne sarnasus on väike (punkt 31). Foneetiline võrdlus ei olnud võimalik, sest leiti, et erilise graafilise disaini tõttu avalikkus vaidlustatud kaubamärki tõenäoliselt ei häälda (punkt 32). Selle juhtumi tulemusena leiti, et segiajamise tõenäosus puudub, kuigi kohus tegi kindlaks tähiste väikese visuaalse sarnasuse.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
F		12/06/2007, R 1418/2006-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> visuaalselt on varasem märk esitatud suurtähena „F“, mis on kirjutatud tavapärasel kirjutüübis, samas kui vaidlustatud märk on stiliseeritud täht „F“, mille horisontaalsele joonele on lisatud silmatorkav joonistus, mis tekitab olulise visuaalse erinevuse. Selles juhtumis leiti, et segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Alljärgnevate näidete puhul leiti, et tähised on **visuaalselt erinevad**, tulenevalt ühetäheliste tähiste erinevatest stiliseerimistest või graafilistest elementidest. Kõnealuste juhtumite lõpptulemusena leiti, et segiajamise tõenäosus puudub.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		12/12/2007, R 1655/2006-4

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> kuigi mõlemal märgil on täht „m“, ei saa neid pidada visuaalselt sarnaseks, sest kummagi märgi üldmulje on asjaomase sihtrühma jaoks selgelt erinev. Taotletud ELi kaubamärk on keeruline graafiline kujutis, mis hõlmab mustas kirjas väiketähte „m“ ja lisaks muid olulisi kujutiselemente, täpsemalt paksu kaardus tumedat joont taustal oleva ringi kohal, mis tähte „m“ peaaegu ümbritseb. Need lisaelemendid on eriti olulised, sest tume paks joon kajastab taustal oleva ringi kuju ja tähte „m“ tumedat varju, mis on paigutatud tausta kohale. Varasemal märgil on täht „m“ esitatud kontuurses kirjatüübis, mida iseloomustab kalle paremale ja ebaühtlane kõrgus, mille tõttu tähe parem pool asub madalamal. Sellest tulenevalt on tähistevahelised erinevused piisavad järeldamiseks, et need ei tekita tarbijale sama visuaalset muljet (punkt 18).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		04/10/2010, R 576/2010-2; kinnitatud otsusega 24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 25, 41 ja 43</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> erinevate värvide, kujutiselementide ja stiliseerimiste tõttu leiti, et märgid on visuaalselt erinevad. Varasemat märki saab visuaalselt tajuda bumerangina, millele on lisatud täht „B“, mis on sõna „bumerang“ esimene täht.</p>		

Tuleb märkida, et ühetähelise või -numbrilise tähise sõnalist esitust ei saa pidada tähise samaks (nt tähis „ÜKS“ ei ole sama kui „1“ ja „EM“ ei ole sama kui „M“). Selle tõttu ei saa selliste juhtumite korral otseselt kohaldada eespool esitatud argumente.

Samuti tuleb märkida, et eespool kirjeldatud kaalutlused kehtivad ka ühest numbrist koosnevate tähistepuhul.

3.4.1.7 Muud liiki märgid

Muud liiki märkide (kujumärgid, liikumismärgid jms) võrdlemisel kohaldatakse samu põhimõtteid nagu on kirjeldatud eespool seoses sõna- ja kujutismärkidega.

3.4.2 Foneetiline võrdlus

Kui vastulause põhineb ELi eri liikmesriikides kaitstud varasematel tähistel, tuleb põhimõtteliselt arvesse võtta nende tähiste erinevaid hääldusi asjaomase sihtrühma

poolt kõikide nende liikmesriikide ametlikes keeltes. Kohalikke murdeid arvesse ei võeta. Nagu juba märgitud, peab analüüs juhul, kui varasem kaubamärk on ELi registreeritud kaubamärk, põhimõtteliselt siiski laienema **kogu** ELile. Olukordades, kus segiajamise tõenäosus on vähemalt teatud ELi osas olemas **ja** kui see on menetlusökonoomia kaalutlustel õigustatud (näiteks selleks, et vältida märkide konkreetsete häälduste või tähenduste kontrolli mitmes keeles), ei pea ameti analüüs laienema kogu ELile, vaid selles võib keskenduda ainult ELi **osale või osadele**, kus segiajamise tõenäosus on olemas.

Tähise foneetilist tervikmuljet mõjutab eelkõige selle silpide arv ja järjestus. Tähiste foneetilisel tajumisel on oluline roll tähise rütmil ja intonatsioonil. Inglise keele sõnaraamatus „Collins English Dictionary“ on määratletud mõiste „rütm“ kui „sõnade reastamine rõhuliste ja rõhutute või pikkade ja lühikeste silpide vähem või rohkem korrapärase jadana“. Mõiste „intonatsioon“ on määratletud kui „häälekõrguse varieerimisel tekkiv fraaside ja lausete helimuster“.








Seepärast on kaubamärgi foneetilise tervikmulje kujunemisel põhiroll silpidel ja nende konkreetsetel järjestustel ning rõhul. Märkide foneetilisel võrdlemisel on ühiste silpide hindamine eriti tähtis, sest sarnase foneetilise tervikmulje loovad peamiselt needsamad ühised silbid ja nende identne või sarnane järjestamine.

Järgmised näited on foneetiliselt **erinevate** kaubamärkide kohta.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Asjaomane territoorium	Menetlus
CLENOSAN	ALEOSAN	Hispaania	28/03/2011, R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	Hispaania	12/04/2011, R 1462/2010-2

Järgmised näited on foneetiliselt sarnaste/identsete kaubamärkide kohta.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Asjaomane territoorium	Menetlus (sarnasuse määr)
CAMEA	BALEA	EL	14/01/2015, T-195/13, EU:T:2015:6 (väike)

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Asjaomane territoorium	Menetlus (sarnasuse määr)
		Portugal: asjaomase sihtrühma osa, kellel on mõningad inglise keele alased teadmised, loeb ja hääldab varasemat kaubamärki samal viisil kui taotletud kaubamärki, kuivõrd viimases on kasutatud ingliskeelset sõna „forever“ (alati seks) (punkt 70). Vastandatud kaubamärkidel on ühesugune lõpp „ever“; apellatsioonikoda ei teinud viga, asudes seisukohale, et need kaubamärgid on foneetiliselt keskmisel määral sarnased asjaomase sihtrühma osa jaoks, kes üldse inglise keelt ei oska (punkt 72).	16/01/2014, T-528/11, EU:T:2014:10 (identsus/keskmine)
FEMARA		EL	12/02/2010, R 722/2008-4 (üle keskmise)
		Beneluxi riigid	16/09/2010, R 166/2010-1 (identsus)
		Saksamaa	09/06/2010, R 1071/2009-1 (väike)





3.4.2.1 Tähised ja tähiste elemendid, mida tuleb hinnata


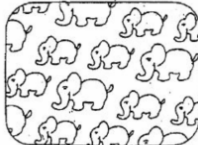
Amet võrdleb kaubamärke foneetiliselt siis, kui neid mõlemat on võimalik hääldada või kui need tekitavad heli. Sõnaliste osadeta kujutismärki kui sellist ei saa hääldada. Parimal juhul saab selle visuaalset või kontseptuaalset sisu suuliselt kirjeldada. Teisisõnu ei hinnata foneetiliselt puhtalt kujutislikke kaubamärke (st neid, mis ei sisalda ühtki sõnalist elementi). Kujutise nn tähendust või selle kirjeldust hinnatakse vaid visuaalselt ja kontseptuaalselt.

Siinkohal järgib amet kohtupraktikat, mis on kehtestatud otsustega 07/02/2012, T-424/10, *Éléphants dans un rectangle*, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, *Star*, EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, *KAJMAN / Device of a crocodile et al.*, EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, *Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.)*, EU:T:2015:882, § 45–46. Vastupidist seisukohta, mille kohus võttis otsusega 07/05/2015, T-599/13, *GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al.*, EU:T:2015:262, § 65, ei saa käsitada üldise suundumusena seni, kuni Euroopa Kohus on esitanud täiendavaid selgitusi.

Amet ei tee kaudseid foneetilisi võrdlusi kirjelduse või tähenduse põhjal, mis avalikkus on kujutisele omistanud, arvestades seda, et enamikul juhtudel on keeruline määratleda, millise kirjelduse avalikkus kujutismärgile omistab, ning sellisel kirjeldusel põhineva võrdluse tulemus oleks subjektiivne ja meelevaldne. Pealegi, kui foneetiline võrdlus põhineb kujutiselemendi kirjeldusel või tähendusel, siis sellega üksnes korrataks vastavalt visuaalse või kontseptuaalse võrdluse tulemusi, mille käigus neid elemente on juba hinnatud.

Järgmised näited on juhtumite kohta, kus kaubamärke ei olnud võimalik foneetiliselt võrrelda, sest märgid on puhtalt kujutislikud.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		25.11.2015, EU:T:2015:882 T-320/14,
		08.10.2014, EU:T:2014:858 T-342/12,

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		07.02.2012, T-424/10, EU:T:2012:58

Kui ühel tähisel on elemente, mida on võimalik lugeda, ja teisel on vaid kujutiselemendid, siis ei saa kahte tähist foneetiliselt otseselt võrrelda, nagu järgmistes näidetes.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		30.09.2015, T-364/13, EU:T:2015:738

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	 (KUNGFU)	17/11/2010, R 144/2010-2

Seoses tähte meenutavate kujutiselementide väljahäldamisega tuleks märkida, et asjaomane sihtrühm loeb selliseid kujutiselemente üldjuhul vaid siis, kui need on seotud asjaomasele sihtrühmale tuttava sõnaga või moodustavad selle sõna osa, nagu järgmistes näidetes.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
OLI SONE		16/04/2010, B 1 269 549
ROCK		13/10/2009, T-146/08, EU:T:2009:398

Järgmises juhtumis ei nähta ega loeta kujutiselementi tähena „X“ ning vaidlustatud tähist loetakse „be light“.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BECKs		30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286

Üldjuhul viiakse läbi kõikide sõnaliste elementide (sealhulgas tähtede ja numbrite) foneetiline võrdlus. Võib aga juhtuda, et asjaomane sihtrühm osutab tähisele foneetiliselt teatavate elementide kaudu, jättes välja mõned sõnad või tähed.


Näiteks võib asjaomane sihtrühm mõttes vahele jätta sõnaelemendid, mis on selgelt vähem märgatavad kui need, mis rohkem silma paistavad, või on märgist jäävas üldmuljes muul viisil teisejärgulised.

Peale selle leidis kohus otsuses 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, et avalikkus ei häälda välja sõnu „american blend“, sest need on oma olemuselt kirjeldavad. Oma otsuses liidetud kohtuasjades 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 ja T-546/12, pensa, EU:T:2015:355 sedastas kohus, et tarbijad ei hääldaks välja sõna „pharma“, kuivõrd see sõna on kõnealuste kaupade ja teenuste olemuse tõttu üleliigne.


Veel üks põhjus, miks võib eeldada, et osa elemente hääldatakse välja ja osa jäetakse vahele, on lühendamise, eeskätt väga pikkade märkide korral (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDM, EU:T:2013:5, § 44).

Kuigi sõnu, tähti ja numbreid tuleks põhimõtteliselt foneetiliselt hinnata, siis mõned sümbolid ja lühendid tekitavad ebakindlust.

Näiteks logogrammi „&“ (ampersandi) loetakse ja hääldatakse üldjuhul „ja“ ning seepärast peaks foneetiline võrdlus seda hõlmama. Konkreetse sümboli hääldus võib olla aga eri keeltes erinev.





Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	DNG	15/09/2010, R 160/2010-2 Ampersandil „&“ on sõnaline vaste enamikus Euroopa Liidu keeltes ja see on tunnistatud sidesõna „ja“ vasteks.

Sama kehtib tüpograafilise märgi @ puhul, mida üldjuhul välja hääldatakse. On selge, et konkreetse sümboli väljahääldatav vaste võib olla eri keeltes erinev.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	VODAFONE AT HOME	30/08/2010, R 138/2010-2 Märgi „@“ väljahääldatakse vaste Beneluxi riikides on „ätt“ või „arrobas“ (punkt 21).



Ülalmainitud juhtum ei saa eitada, et osa ajaomasest avalikkusest – eriti inglise keele kõnelejad – hääldavad @-märgi välja, hääldades kaubamärki kui „at home“. Seda võimalust tuleb seepärast arvesse võtta koos teiste võimalustega, nagu „a home“ või lihtsalt „home“. On loomulik, et teistes keeltes võib seda sümbolit teistmoodi lugeda (nt „arroba“ hispaania ja portugali keeles).

Võrrelgem seda aga järgmiste näidetega.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		03/02/2011, R 719/2010-1; jäeti rahuldamata otsusega 19/09/2012, T-220/11, EU:T:2012:444; jäeti rahuldamata otsusega 14/11/2013, C-524/12 P, EU:C:2013:874 (Vähemalt) ingliskeelne avalikkus tajub @-märki „a“ tähena (punkt 25).
		20/07/2016, T-745/14, EU:T:2016:423 Tarbija tajub hõlpsalt, et sümbol „@“ asendab tähte „a“ (punkt 26).

Olenevalt asjaoludest võib asjaomane sihtrühm hääldada välja ka sümboleid „+“ ja „-“. Sümbolit „-“ võidakse välja hääldada siis, kui seda kasutatakse koos numbriga (nt „-1“), kuid sellel ei ole väljahääldatavat vastet kasutamise korral sidekriipsuna (nt ühendis „G-Star“).


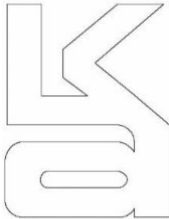



Järgmistes näidetes on sümboli „+“ väljahääldatakse vaste vaidlusalustes ELi kaubamärgi taotlustes „pluss“.


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
AirPlus International		03/03/2010, T-321/07, EU:T:2010:64; jäeti rahuldamata otsusega 25/11/2010, C-216/10 P, EU:C:2010:719
		16/09/2009, T-400/06, EU:T:2009:331

Asjaomast kaubamärki välja öeldes võidakse hääldada välja ka vääringute puhul kasutatavaid sümboleid (€, \$, £ jne). Näiteks Ühendkuningriigis on tähise „£ 20“ väljahääldatav vaste „20 naela“. Seepärast on tähised „£ 20“, „20 naela“ ja „kakkümmend naela“ foneetiliselt identsed.

Mõnikord võib sümbolite või tähtede kasutamise viis muuta nende kindlal viisil lugemise ja väljahääldamise siiski ebareaalseks, näiteks kui kujutismärgis mõnda sümbolit korratakse, et luua muster, või kui seda on tugevalt moonutatud või kui tähed või numbrid ei ole mingil muul põhjusel selgelt loetavad või tuvastatavad. Seda illustreerivad järgmised näited.

Tähis	Selgitus
	24.01.2012, T-593/10, EU:T:2012:25 Sellel kujutismärgil on tähte „B“ võimalik lugeda. Seepärast tuleb kujutismärki hinnata foneetiliselt.

Tähis	Selgitus
	<p>24.01.2012, T-593/10, EU:T:2012:25</p> <p>Sellel kujutismärgil on tähte „B“ nii tugevalt moonutatud, et kohus leidis, et teataval osal avalikkusest on keeruline tuvastada, kas tegemist on tõepoolest tähega „b“ või numbriga „8“.</p>
	<p>22/06/2011, R 1779/2010-4</p> <p>Tähise hääldust on väga keeruline kindlaks teha. Seepärast võib foneetiline võrdlemine viia väga erinevate tulemusteni alates identsusest kuni erinevuseni.</p>
	<p>28/01/2009, B 1 127 416</p> <p>Selles kujutismärgis saab tähte „H“ lugeda ja seepärast tuleb seda foneetiliselt hinnata.</p>
	<p>28/01/2009, B 1 127 416</p> <p>Selle tähise puhul on mustri tõttu ebatõenäoline, et tarbija loeks sellelt välja tähe „H“ (või pigem mitu tähte „H“). Seda kujutismärki ei ole võimalik foneetiliselt hinnata.</p>
	<p>16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533</p> <p>Kohus leidis, et kuigi sõnad „FREE“ ja „STYLE“ on esmapilgul vaevu loetavad, hääldatakse neid mõlema tähise puhul ühtmoodi, olenemata avalikkuse keelest.</p>



Tähis	Selgitus
	<p>30.11.2017, T-475/16, EU:T:2017:856</p> <p>Üldkohus ei pidanud tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus tuvastab taotletava märgi kujutisosas y-tähe. Ühest küljest on y-täht ja südame sümbol väga erinevad. Teisest küljest ei kasutata südame sümbolit tavaliselt y-tähe asendamiseks.</p>

Kokkuvõttes sõltub see, kas konkreetne sümbol/täht on väljahäädav, kõnealuse sümboli/tähe tüübist, selle esitusviisist ja kombineerimisest tähise teiste elementidega.

3.4.2.2 Identsed/sarnased helid erinevas järjekorras

Kui vastandatud kaubamärgid koosnevad silpidest või sõnadest, mis on identsed või väga sarnased, kuid erinevas järjestuses, nii et vaid ühe silbi või sõna asukohta muutmisel oleksid tähised foneetiliselt identsed või väga sarnased, tuleks järeldada, et tähised on foneetiliselt sarnased.

Näited

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus (sarnasuse määr)
VITS4KIDS	Kids Vits	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486; jäeti rahuldamata otsusega 22/10/2010, C-84/10 P, EU:C:2010:628 (märkimisväärne)
		11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198 (suur)

3.4.2.3 Tähistes, mis koosnevad võorkeelsetest või väljamõeldud sõnadest või sisaldavad selliseid sõnu

Kui tähis sisaldab võorkeelseid sõnu, tuleks põhimõtteliselt eeldada, et asjaomane sihtrühm ei ole teadlik sellest, kuidas vastavat keelt emakeelena rääkivad isikud seda oma keeles hääldavad. Sellest tulenevalt hääldab avalikkus võorkeelset sõna üldjuhul vastavalt oma keele foneetikareeglitele.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
LIDL	LIFEL	19/10/2010, R 410/2010-1 Kaks esimest tähte ja viimane täht on mõlemas kaubamärgis samad. Foneetiliselt on sarnasus isegi suurem, sest täheühendit „LIDL“ hääldatakse sageli nii, nagu oleks kirjutatud „LIDEL“. Fonoloogiast tulenevalt on häälikuid „D“ ja „L“ enamikus keeltes peaaegu võimatu hääldada, lisamata nende vahele vokaali. Seepärast hääldatakse neid kaubamärke näiteks prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles „LIFEL“ ja „LIDEL“.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	12/07/2012, T-346/09, EU:T:2012:368 Asjaomane territoorium on Saksamaa. Kohus tuvastas foneetilise sarnasuse. Saksa tarbija hääldab häälikuid „N“ ja „Ñ“ tõenäoliselt samamoodi. Lisaks hääldatakse häälikuid „P“ ja „B“ mõlema huule abil ja nende kõla võib segi ajada, kui nende kõrval on sama vokaal. Tähised PAN-OPHTAL ja BAÑOFTAL on foneetiliselt väga sarnased.
GLANZ	GLÄNSA	13/07/2011, T-88/10, EU:T:2011:368 Üldkohus tegi järelduse, et umlaut ei muuda inglise, hispaania ja prantsuse keele kõnelejate jaoks foneetilist tervikmuljet, sest kõnealustes keeltes puudub häälik „Ä“ (punkt 40).

Kui asjaomane sihtrühm on sõnaga tuttav, siis ei tuleks siiski eeldada hääldusoskuse puudumist, nagu järgmiste stsenaariumide korral.


- Kui on tõendatud, et asjaomane sihtrühm oskab kõnealust võõrkeelt. Näiteks on kohus juba kinnitanud, et põhiteadmised inglise keelest on olemas vähemalt Skandinaavia riikide, Madalmaade ja Soome avalikkusel (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Kui teatav terminoloogia on teatavate kaupade ja/või teenuste klasside puhul asjaomasele sihtrühmale selgelt tuttav. Näiteks ollakse seisukohal, et territooriumist olenemata tunnevad IT-spetsialistid ja teadlased inglise keele tehnilist sõnavara ja põhisõnavara üldjuhul paremini kui keskmine tarbija (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, IT-valdkonda käsitlevad § 38 ja § 48 (jäeti rahuldamata otsusega 11/12/2008, C-57/08 P, EU:C:2008:718); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22, Saksamaa meditsiinitöötajaid käsitlevad punktid 21–22).
- Kui väga lihtsatest sõnadest – näiteks ingliskeelsed sõnad „baby“, „love“, „one“, „snack“, „surf“, ka inglise keelde üle võetud itaaliakeelne sõna „pizza“ jne – saadakse aru kõikides liikmesriikides.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Babylove Baby Love		08/07/2011, R 883/2010-2

- Samuti juhtumid, kui mõni osaline esitab veenvad tõendid, et vastavat sõna tunneb suur osa asjaomasest sihtrühmast.

Kui oluline osa asjaomasest sihtrühmast hääldab võõrkeelset sõna õigesti, ent teine suur osa kohaldab oma emakeele hääldusreegleid, peaks foneetilise hindamise käigus ära märkima mõlemad hääldused ja esitama põhjendused.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
WRITE	RIGHT	(vaid näide) Inglise keeles: foneetiliselt väga sarnane Hispaania keeles: foneetiliselt erinev

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	ZIRH	03/03/2004, T-355/02, EU:T:2004:62; Rahuldamata jäetud: 23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194 Sarnane riikides, kus kõneletakse inglise keelt, ja Hispaanias.


Väljamõeldud sõnade puhul (sõnad, mis ei vasta ühelegi ELis olemasolevale sõnale) võib asjaomane tarbija hääldada neid mitte üksnes nii, nagu need võiksid kõlada tema emakeele hääldusreeglite kohaselt, vaid ka nõnda, kuidas neid kirjutatakse.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BAMIX	KMIX	21/02/2013, T-444/10, EU:T:2013:89 Üldkohus märkis, et „kmix“ ei vasta ühelegi Euroopa Liidus olemasolevale sõnale ning et osa asjaomasest sihtrühmast võib hääldada seda nii, nagu seda kirjutatakse, ühe silbina. Kohus pidas siiski võimalikuks ka seda, et taotletud kaubamärki hääldatakse kahesilbilise sõnana, nimelt „ka“ ja „mix“. Euroopa Liidu teatud keeltes (eriti prantsuse ja saksa) hääldatakse häälikut „k“ kui „ka“ ja hääldus „km“ ei ole tavaline (punkt 32).

3.4.2.4 Ühetähelised tähised

Foneetiliselt saab võrrelda ka kaubamärke, mis koosnevad ühest tähest. Järgmised kaubamärgid on foneetiliselt identsed, kuivõrd neis mõlemas on esitatud täht „A“.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

		13/07/2004, EU:T:2004:234 T-115/02,
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

3.4.3 Kontseptuaalne võrdlus – märkide semantiline sisu

Kaks tähist on kontseptuaalselt identsed või sarnased, kui nende semantilist sisu tajutakse sama või analoogsena (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Kaubamärgi semantilise sisu all mõistetakse seda, mida märk tähendab, mida see meelde tuletab või – kui tegemist on kujutise või kujundiga – mida see esindab. Käesolevas tekstis kasutatakse väljendeid „semantiline sisu“ ja „kontseptsioon“ samatähenduslikena.

Kui tähis koosneb eri elementidest (nt sõnalisest ja kujutiselemendist), tuleb kindlaks määrata iga elemendi kontseptsioon. Kui kaubamärk on tähendusega väljend (mis koosneb vähemalt kahest sõnast), on siiski oluline väljendi kui terviku, mitte iga üksiku sõna tähendus.

Määratleda ei tule iga mõistet: olulised on vaid need, mis on asjaomasele sihtrühmale asjaomasel territooriumil tõenäoliselt tuttavad. Näiteks kui asjaomane territoorium on Hispaania, on asjaolu, et sõnal on tähendus poola keeles, tavaliselt ebaoluline.

Kontseptuaalset võrdlust võib mõjutada see, mis kaupade ja teenustega on tegemist. Näiteks kui nimetusel on mitu tähendust, millest üks on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul iseäranis oluline, võidakse kontseptuaalse võrdluse käigus keskenduda sellele tähendusele. Tähtis on igal juhul see, kuidas tajub mõistet asjaomane sihtrühm. Seos asjaomaste kaupade ja teenuste ning selle vahel, mida tähis tähendab, meelde tuletab või esindab, ei tohi olla pealesunnitult ega kunstlikult tekitatud. Näiteks kui asjaomased kaubad on seotud *valgustusega* ja tähis on „LED“ või sisaldab seda elementi, on üks selle võimalikest tähendustest „leedlamp“. Seepärast võib kontseptuaalsel võrdlemisel keskenduda sellele tähendusele.

3.4.3.1 Sõnade semantiline sisu

Kui kaubamärk koosneb sõnast või sisaldab sõna, on kontrollija esimene ülesanne otsida sõna selgitust asjaomase territoorium keel(t)es väljaantud sõnaraamatutest ja/või entsüklopeediatest. Kui sõna on sõnaraamatus/entsüklopeedias olemas, on kirjeldatud tähendus sõna semantiline sisu.

Lähtuda tuleks eeldusest, et ELi eri liikmesriikide asjaomane sihtrühm kõneleb põhiliselt oma vastavate territooriumide peamistes keeltes (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Need keeled on tavaliselt asjaomaste territooriumide ametlikud keeled.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
HALLOUMI	HELLIM	13/06/2012, T-534/10, EU:T:2012:292
<p>„Hellim“ on kreeka keelse sõna „halloumi“ (juustuliik) türgikeelne tõlge. Asjaomane territoorium oli Küpros. Kohus leidis, et ehkki türgi keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel, on see siiski üks Küprose Vabariigi ametlikest keeltest. Sellest järeldub, et osa Küprose elanikkonnast mõistab ja räägib türgi keelt (punkt 38).</p> <p>Seepärast leidis kohus, et Küprosel, kus kreeka ja türgi keel on ametlikeks keelteks, mõistab keskmine tarbija, et sõnad „halloumi“ ja „hellim“ viitavad mõlemad konkreetsele Küprose juustusordile. Sellest tulenevalt on nendel sõnadel teatav kontseptuaalne sarnasus (punkt 41).</p>		

Ent kohus on teinud samamoodi selgeks, et kõnealune põhimõte on seotud vaid nende territooriumide avalikkuse esmase keelilise arusaamisega. See põhimõte ei ole jäik. Asjaomase sihtrühmaga seoses ei tuleks automaatselt eeldada, et selle emakeel on vastavas liikmesriigis peamiselt kõneldav keel või et sel ei ole erilisi teadmisi teistest keeltest (03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

Näiteks järgmiste stsenaariumide korral tuleb arvesse võtta keeli, mis ei ole peamiselt kõneldavad keeled.

- Kui sõna on teises keeles väga sarnane vastavale sõnale asjaomase territooriumi ametlikus keeles. Näiteks ingliskeelsest sõnast „bicycle“ saadakse Hispaanias aru, sest see on väga sarnane vastavale hispaania sõnale „bicicleta“.
- Kui võõrkeelse sõna kasutamine on asjaomasel territooriumil tavaline. Näiteks hispaaniakeelset sõna „bravo“ kasutatakse Saksamaal sageli kiitust tähistava väljendina tähenduses „hästi tehtud“.
- Kui on teada, et asjaomane sihtrühm oskab kõnealust võõrkeelt. Näiteks on kohus juba kinnitanud, et põhiteadmised inglise keelest on olemas vähemalt Skandinaavia riikide, Madalmaade ja Soome üldsusel (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Kui on teada, et asjaomane sihtrühm on tuttav teatavate kaupade ja/või teenuste klasside puhul kasutatava terminoloogiaga. Näiteks IT-kaupade ja teenuste asjaomane sihtrühm tunneb tavaliselt territooriumist olenemata ingliskeelseid IT-mõisteid.
- Väga lihtsatest sõnadest – näiteks sõnad „baby“, „love“, „one“, „snack“, „surf“, ka inglise keelde ülevõetud itaaliakeelne sõna „pizza“ jne – saadakse aru kõikides liikmesriikides, sest need on muutunud rahvusvaheliselt kasutatavateks.
- Samuti juhtumid, kui mõni osaline esitab tõendid, et vastavat sõna tunneb suur osa asjaomasest sihtrühmast.

Järgmised **näited** on sõnade taga oleva kontseptsiooni kohta.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
Mirto	Hispaania	[Eesti keeles „mürt“] hispaaniakeelne sõna perekonda <i>Myrtaceae</i> kuuluva 2–3meetrise põõsastaimede kohta.	19/03/2010, T-427/07, Mirtillino, EU:T:2010:104
Peer	Ühendkuningriik	Lord	08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298
Storm	Ühendkuningriik	Halb ilm	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
 --- STAR SNACKS	EL	Sellest, et mõistetega „star snacks“ ja „star foods“ viidatakse kvaliteetsele toidule, saab inglise keele kõnelejate kõrval aru ka suurem osa asjaomasest sihtrühmast.	11/05/2010, T-492/08 (Star foods I), EU:T:2010:186 10/10/2012, T-333/11 (Star Foods II), EU:T:2012:536
	EL	On olemas teatav kontseptuaalne sarnasus, mis on tingitud kujutiselemendist „Mc“ ning sõnadest „baby“ ja „kids“, mis mõlemad viitavad lastele (punkt 42).	05/07/2012, T-466/09, EU:T:2012:346

Nagu on näidatud mõnes eeltoodud näites, ei ole alati vaja anda sõna tähenduse kohta täielikku sõnaraamatus esitatud määratlust. Piisab sünonüümi kasutamisest, näiteks õun = ubin või torm = halb ilm.

Peale selle, kui osa avalikkusest tajub kontseptsiooni ja teine osa mitte või tajub teist tähendust, tuleks sellel vastavalt vahet teha.


Kui kaubamärk annab edasi **tähendusega väljendi**, on kontseptuaalse võrdluse seisukohast oluline väljendi kui terviku tähendus, kui asjaomane sihtrühm seda sellisena mõistab, mitte üksikute sõnade tähendus (tähele tuleb aga panna allpool esitatud erandit võõrkeelsete väljendite kohta). Seega ei tohiks märgi elemente hinnata eraldiseisvalt.

Väljamõeldud näide: „KING’S DOMAIN“ vs. „KING SIZE“.

Vale hinnang: „KING“ on inglise keeles „meessoost valitseja“, „DOMAIN“ on „piirkond, mille üle omatakse võimu või kontrolli“, ning „SIZE“ on „objekti füüsilised mõõtmed, proportsioonid, suurus või ulatus“. Märgid on kontseptuaalselt sarnased, sest neis on mõlemas ingliskeelne mõiste „king“.

Õige hinnang: „KING’S DOMAIN“ on „kuninga kontrolli all olev piirkond“, „KING SIZE“ tähendab „tavalisest või standardsuurusest suurem või pikem“. Kaubamärgid on kontseptuaalselt erinevad, ehkki nad sisaldavad mõlemad sõna „KING“.

Seda illustreerib ka alljärgnev kohtupraktikast pärit näide.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BLACK TRACK		06.03.2015, T-257/14, EU:T:2015:141
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 28</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> inglise keelt kõnelev avalikkus tajub väljendit „black jack“ kaardimängu tähistava tervikuna ega taju väljendis sisalduvat sõna „black“ eraldiseisvana. Väljendit „black track“, millest koosneb varasem kaubamärk, tajutakse samuti selle eristatavas tähenduses. Seega ei saa väita, et tähised on kontseptuaalselt sarnased üksnes seepärast, et mõlemad sisaldavad sõna „black“. Tähised ei ole kontseptuaalselt sarnased (punktid 38–42).</p>		

Kui märk koosneb nimisõnast ja täiendist, tajutakse seda peale selle üldjuhul kontseptuaalse tervikuna ja selle koosseisu kuuluvaid elemente üksteisest ei eraldata.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	12/09/2018, T-905/16, EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, ECLI:EU:C:2019:356, edasikaebus rahuldamata jäetud)
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 3</p> <p><i>Territoorium:</i> Prantsusmaa</p> <p><i>Hinnang:</i> on selge, et asjaomane sihtrühm tajub kummagi kõnealuse tähise tähendust tervikfraasina, mis koosneb vastavalt nimisõnast „nuit“ ja „eau“ ning identsest täiendist „précieuse“. Kui esimene tähis viitab mõistele „väärtuslik vesi“, siis teine viitab mõistele „südamelähedane õõ“. Tegemist on erinevate mõistetega ja kui võtta arvesse nende ilmset tähendust, ei eralda asjaomane sihtrühm neid tähiseid elementideks (punktid 62–64).</p>		

Eespool nimetatud tähendusega väljendi reegli puhul kehtib järgmine **erand**: kui tähised on võõrkeelsed, võib suurel osal asjaomasest sihtrühmast olla vaid piiratud

asjaomase võõrkeele oskus ja seetõttu ei pruugi nad olla võimelised tegema vahet kahe väljendi eri tähendustel. Sellistel puhkudel võib juhtuda, et ei tajuta väljendi kui sellise, vaid üksnes selle üksikelementide tähendust. Seepärast võidakse leida, et väljendid on sarnased, sest avalikkus saab aru üksnes tähiste kattuvast osast. Kui eespool esitatud näite puhul tehakse kindlaks, et avalikkus (või osa sellest) saab aru üksnes ingliskeelsest sõnast „KING“, tuleks järeldada, et tähised on kontseptuaalselt sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ICEBERG	ICEBREAKER	08/09/2010, T-112/09, EU:T:2010:361
<p>Üldkohus leidis, et sõnast „icebreaker“ saab aru vaid see Itaalia avalikkuse osa, kes valdab inglise keelt. Sõna „iceberg“ on aga tavaline sõna, millel on asjaomase sihtrühma jaoks selge tähendus. Seepärast on varasemal märgil „ICEBERG“ Itaalia avalikkuse jaoks selge tähendus, samal ajal kui taotletud märgil „ICEBREAKER“ sama sihtrühma jaoks selget tähendust ei ole.</p> <p>Lisaks märkis Üldkohus, et vaidlusalustel märkidel on ühine eesliide „ice“. Üldkohus leidis, et tegemist on lihtsa ingliskeelse sõnaga, mis on arusaadav enamikule asjaomasest sihtrühmast. Kohus jõudis otsusele, et kuna eesliitel „ice“ on teatav väljendusjõud, tuleb seda käsitada vaidlusaluste kaubamärkide kontseptuaalse erinevuse piirajana, mis toimib nn semantilise sillana (punktid 41–42).</p>		

Sarnased kaalutlused on asjakohased väljendite puhul, mis sisaldavad kombinatsiooni tehnilistest sõnadest (nt ladinakeelsed sõnad, erialakeelest pärit sõnad), millest saab aru vaid osa asjaomasest sihtrühmast, ja tavaliselt kasutatavatest sõnadest. Sellistel puhkudel võib juhtuda, et tajutakse vaid tavaliselt kasutatava sõna, mitte väljendi kui sellise tähendust.

3.4.3.2 Sõnaelementide semantiline sisu

Sellega seoses on kohus leidnud, et kui tavaliselt käsitleb keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ega uuri selle erinevaid detaile, siis sellest hoolimata jagab tarbija sõnamärki tajudes selle osadeks, millel on tema jaoks konkreetne tähendus või mis on sarnased sõnadele, mida ta juba teab (13/02/2007, T-256/04, *Respicur*, EU:T:2007:46, § 57).



Seega, ehkki kaubamärke tajutakse üldjuhul tervikuna, võivad tarbijad jagada need erandina teatavatel tingimustel väiksemateks osadeks. Kuna tegemist on erandiga, tuleb seda kohaldada piiravalt.

Seda kohaldatakse järgmistel juhtudel:

- kui **visuaalne eraldamine** aitab kindlaks teha kindla kontseptsiooniga osad (nt väike- ja suurtähtede kasutamise, tähtede stiliseerimise või elemente eraldava erimärgi, näiteks sümboli, numbri, sidekriipsu või muu kirjavahemärgi kasutamisega);
- kui visuaalse eraldamiseta on **kõikidel** sõnaosadel asjaomasele sihtrühmale tuttav konkreetne tähendus;

- kui visuaalse eraldamiseta on vaid **ühel** sõnaosal selge tähendus.

i) Näited tähistest, mille korral visuaalne eraldamine aitab kindlaks teha osad


Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	EL	Suurtähtede kasutamine võimaldab tähise kohe eraldada kaheks eraldi sõnaks: „invest“ ja „hedge“.	11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	EL	Kaubamärk koosneb osadest „VITS“ (viitab vitamiinidele) ja „KIDS“.	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486
	EL	AGRO: viide põllumajandusele HUN: viide Ungarile UNI: viide sõnale „universaalne“ või „unioon“ (liit)	24/03/2010, T-423/08, EU:T:2010:116

ii) Näited tähistest, mille korral olenemata visuaalse eraldatuse puudumisest saab üksiksõna jagada osadeks, millest **igäühel** võib olla asjaomasele sihtrühmale tuttav konkreetne tähendus

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
Ecoblue	EL	Sõnaosa „eco“ on tavaline eesliide või lühend paljudes Euroopa Liidus kõneldavates keeltes, samal ajal kui sõna „blue“ tähendab inglise keeles sinist värvi ja on osa asjaomasele sihtrühmale tuttavast inglise keele põhisisõnavarast.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; Rahuldamata jäetud: 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
Solfrutta / FRUTISOL	EL	Elemendid „sol“ ja „frut“ on üldjuhul äratuntavad ja mõistetavad viidetena päikesele ja puuviljadele.	27.01.2010, T-331/08, EU:T:2010:23
RIOJAVINA	EL	Taotletud kaubamärgis kasutatud mõiste „riojavina“ viitab asjaomase sihtrühma silmis otse viinapuu saadustele ja konkreetselt Rioja veinile.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; Rahuldamata jäetud: 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185

iii) Näited tähistest, mille korral oleks visuaalse eraldamiseta vaid **ühel** üksiksõna osal selge tähendus Tavaliselt on tegemist sama ees- või järelliitega tähistega.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	Saksamaa	Osa „DERMA“ võidakse tajuda viitena dermatoloogilistele toodetele.	03/04/2009, B 1 249 467
RNAiFect	EL	Asjaomane sihtrühm, eriti erialaspetsialistid, tajub kolme esimest tähte viitena ribonukleiinhappe lühendile.	28/10/2009, T-80/08, EU:T:2009:416
nfon	EL	Asjaomane sihtrühm eraldab tähises „nfon“ silbi „fon“ ning tajub seda väljendit nii, et see on seotud sõnaga „telefon“. (punkt 60).	29/01/2013, T-283/11, EU:T:2013:41; jäeti rahuldamata otsusega 16/01/2014, C-193/13 P, EU:C:2014:35

Nagu eespool selgitatud, tuleb kõiki kolme erandit tõlgendada kitsalt; seepärast ei tohiks juhul, kui ei ole ilmne, et ühel (või mitmel) osal on asjaomasele sihtrühmale

tuttav konkreetne tähendus, tähist kunstlikult osadeks jagada. Allpool esitatud näidetes ei leitud, et tähistel oleks mingi kontseptsioon.




Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
ATOZ	Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Austria	Kaubamärki ei tajuta tähenduses „from A to Z“ („A-st Z-ni“). Täheühend „to“ (mis vastab ingliskeelsele eessõnale) ei eristu mingil moel tähtedest „a“ ja „z“.	26/11/2008, T-100/06, EU:T:2008:527; jäeti rahuldamata otsusega 16/09/2010, C-559/08 P, EU:C:2010:529
SpagO	Beneluxi riigid	Mõiste „SpagO“ on väljamõeldud sõna, millel ei ole Beneluxi riikide ametlikes keeltes tähendust. Seda ei tajuta kombinatsioonina silpidest „SPA“ ja „GO“.	12/11/2009, T-438/07, EU:T:2009:434
CITRACAL --- CICATRAL	Hispaania	Sõnalistel osadel „cica“ ja „citra“ ei ole mingit konkreetset tähendust, nagu see puudub ka lõppudel „tral“ ja „cal“. Seepärast ei ole tõenäoline, et avalikkus jagaks vaidlusalused tähised sõnaelementideks, millel on konkreetne tähendus või mis meenutavad talle tuttavaid sõnu ning mis üheskoos moodustaksid sidusa terviku, andes igale vaidlusalusele tähisele või ühele neist tähenduse.	11/11/2009, T-277/08, EU:T:2009:433

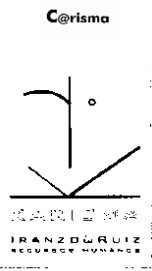
3.4.3.3 Valesti kirjutatud sõnade semantiline sisu

Selleks et asjaomane sihtrühm tajuks sõna semantilist sisu, ei pea sõna olema kirjutatud õigesti. Näiteks, ehkki sõna „XTRA“ ei ole visuaalselt sama kui õigesti

kirjutatud sõna „EXTRA“, kandub õigesti kirjutatud sõna kontseptsioon tavaliselt üle valesi kirjutatud sõnale, sest sõnad on foneetiliselt identsed.

Seda illustreerivad järgmised näited.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	EL	Osa asjaomasest sihtrühmast käsitleb seda viitena ingliskeelsele sõnale „store“ tähenduses „pood, ladu“.	21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22
CMORE	Ühendkuningriik	Tekstisõnumite saatmise tava silmas pidades seostab märkimisväärne osa Taani ja Soome avalikkusest tähist „CMORE“ tõenäoliselt ingliskeelse sõna „to see“ lühendi või vale kirjapildiga, tajudes seda tähenduses „näha rohkem“.	23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527,
	Ühendkuningriik	Asjaomane sihtrühm seostab varasemal kaubamärgil sõna „ugli“ tõenäoliselt ingliskeelse sõnaga „ugly“ („inetu“).	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	EL	Kaubamärgis esinev mõiste paneb tarbijad mõtlema jogurtile, st „kergelt hapukale pooltahkele toiduainele, mis on valmistatud bakterite lisamise teel kääritatud piimast“.	14/07/2009, B 1 142 688

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	Hispaania	Sõnad „KARISMA“ ja „C@RISMA“ viitavad „karismale“, st isiku spetsiaalsele omadusele või võimele, mis võimaldab tal mõjutada või inspireerida paljusid inimesi.	28/10/2008, B 1 012 857

Kontrollijad peavad olema valesti kirjutatud sõnale tähenduse omistamisel väga ettevaatlikud: kui sõnad ei ole (foneetiliselt) identsed ja/või kui valesti kirjutatud elementi ei ole võimalik tajuda eraldiseisvalt, ei ole tähendus tõenäoliselt ülekantav.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
Bebimil	EL	Taotletud kaubamärk ei sisalda sõna „baby“, vaid väljamõeldud sõna „bebi“, millel puudub igasugune selge ja konkreetne tähendus.	16/09/2006, T-221/06, EU:T:2009:330

3.4.3.4 Ees- ja perekonnanimede semantiline sisu

Üldkohus on märkinud, et nimedel on kontseptsioon. Seepärast tuleb juhul, kui vastandatud tähised koosnevad nimedest, teha kontseptuaalne võrdlus (vt allpool esitatud näited).

Olukordi, kus tõigal, et kaubamärk sisaldab perekonnanime, on kontseptuaalne tähendus, on sellegipoolest vähe. Eeskätt ei saa kontseptuaalne sarnasus tuleneda ainuüksi asjaolust, et mõlemad kaubamärgid sisaldavad nime, isegi sama liiki nime (Keldi päritolu perekonnanime, Hollandi nime jne).

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
MCKENZIE / McKINLEY	EL	Asjaomane sihtrühm tunneb eesliidet „Mc“, mis tähendab „kellegi poeg“, paljude Šoti või Iiri perekonnanimedele eesliitena. Seepärast peab vastav sihtrühm vaidlusaluste kaubamärkide sõnalise osi Keldi päritolu perekonnanimedeks, millel puudub igasugune kontseptuaalne tähendus, välja arvatud juhul, kui nimi on mõne kuulsa isiku nimena eriti tuntud.	18/05/2011, T-502/07, EU:T:2011:223
VANGRACK / VAN GRAF	Saksamaa	Asjaolu, et mõlemat kaubamärki võidakse tajuda Alam-Saksi või Hollandi perekonnanimedena, on iseenesest võrdlemise seisukohast neutraalne.	12/09/2011, R 1429/2010-4

Pelgalt asjaolu, et kaks nime saab rühmitada ühise üldmõiste „nimed“ alla, ei kujuta endast kontseptuaalset sarnasust. Näiteks nimede FRANK ja MIKE võrdlemisel ei vii asjaolu, et mõlemad on nimed, kontseptuaalse sarnasuse kindlakstegemiseni, sest tõenäoliselt ei loo avalikkus nende kahe sõna vahele kontseptuaalset seost. Seevastu asjaolu, et FRANK ja FRANKIE on sama nimi, ent viimane on esimese hellitusnimi, on oluline ja peaks viima kontseptuaalse sarnasuse kindlakstegemiseni.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
SILVIAN HEACH (kujutismärk) / H. EICH	Itaalia ja muud territooriumid	Kui osa „HEACH“ tajutakse Anglo-Saksi päritolu perekonnanimena, siis osa „EICH“ tajutakse Saksa päritolu perekonnanimena (punkt 66). Seda arvesse võttes saavad tarbijad aru, et need perekonnanimed tähistavad erinevaid isikuid. Tähised on kontseptuaalselt erinevad (punkt 69).	19/06/2012, T-557/10, EU:T:2012:309

Asjaolu, et kaubamärk sisaldab nime, võib mõjutada kontseptuaalset võrdlust järgmistes olukordades.

a) Kui tegemist on tuntud isiku nime/perekonnanimega (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO).

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
PICASSO	EL	Sõnamärgil „PICASSO“ on asjaomase sihtrühma jaoks selge ja kindlaksmääratud semantiline sisu. Kunstnik Pablo Picasso maine on selline, et konkreetsete vastupidiste tõendite puudumisel ei ole alust arvata, et märk PICASSO sõidukeid tähistava kaubamärgina võiks keskmise tarbija teadvuses varjutada kunstniku nime.	22/06/2004, T-185/02, EU:T:2004:189; jäeti rahuldamata 12/01/2006, C-361/04 P, EU:C:2006:25

b) Kui kahel kaubamärgil on esitatud sama nimi, ent eri versioonides (FRANK ja selle hellitusnimi FRANKIE) või keeltes.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
<p>eliza</p> <p>---</p> <p>ELISE</p>	EL	<p>On kindel, et asjaomase sihtrühma meelest on need väga sarnased naisenimed tuletatud samast nimest. Teatavates liikmesriikides, eelkõige Austrias, Saksamaal, Iirimaa ja Ühendkuningriigis tajub asjaomane sihtrühm neid kindlasti eesnimest Elizabeth tuletatud hellitusnimedena.</p>	24/03/2010, T-130/09, EU:T:2010:120
PEPEQUILLO / PEPE	Hispaania	<p>Hispaania avalikkus mõistab nime Pepequillo nime Pepe hellitusnimenä, mis viib kontseptuaalse identsuseni.</p>	19/05/2011, T-580/08, EU:T:2011:227
JAMES JONES / JACK JONES	EL	<p>Võidakse tajuda, et mõlemad kaubamärgid viitavad samale isikule.</p>	23/02/2010, T-11/09, EU:T:2010:47

c) Kui võidakse tajuda, et mõlemad kaubamärgid viitavad samale isikule, eriti kui varasem kaubamärk koosneb üksnes perekonnanimest.

See võib juhtuda siis, kui üks nimi on olulisem kui teine.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
-------	--------------	---------------	----------



ELi kaubamärgi registreerimise taotluses esitatud tähis: Julián Murúa Entrena Varasem kaubamärk: MURUA	Hispaania	Taotletud ELi kaubamärk sisaldab Hispaania nime (eesnime ja kahte perekonnanime). Esimene perekonnanimi, mis on Hispaania avalikkuse jaoks olulisem, langeb kokku varasema kaubamärgiga.	13/07/2005, T-40/03, EU:T:2005:285
ELi kaubamärgi registreerimise taotluses esitatud tähis: MANSO DE VELASCO Varasem kaubamärk: VELASCO	Hispaania	Velasco on Hispaania perekonnanimi. Taotletud ELi kaubamärki võib mõista nii, et see koosneb kahest perekonnanimest.	16/12/2008, T-259/06, EU:T:2008:575
ELi kaubamärgi registreerimise taotluses esitatud tähis: Antonio Basile Varasem kaubamärk: BASILE	Itaalia	Tähised on kontseptuaalselt sarnased, sest neis on sama perekonnanimi (punkt 60).	28/06/2012, T-133/09, EU:T:2012:327 ja T-134/09, EU:T:2012:328

d) Kui kaubamärkides sisalduval nimel on mõnes keeles tähendus, võib selle tähenduse kokkulangemine viia kontseptuaalse sarnasuseni.



Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
peerstorm / PETER STORM	EL, Ühendkuningriik	Inglise keelt kõnelevad tarbijad seostavad perekonnanime „Storm“ („torm“) halva ilmaga (punkt 67).	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298


3.4.3.5 Kujutis-, kuju- ja värvimärkide semantiline sisu

Kujutisosadest koosnevate või neid sisaldavate kaubamärkide ning kujunditest koosnevate kaubamärkide (kolmemõõtmeliste kaubamärkide) kontseptsioon on see, mida need kujutisosad või kujundid esindavad, nagu järgmistes näidetes:

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	Beneluxi riigid, Saksamaa, Hispaania, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Itaalia, Austria, Portugal	Punane kruus kohviubade sees.	25/03/2010, T-5/08 ja T-7/08, EU:T:2010:123
	Saksamaa	Osa asjaomasest sihtrühmast võib näha kujutisosas paabulindu.	21/04/2010, T-361/08, EU:T:2010:152
	Beneluxi riigid	Vaidlustatud kaubamärki kirjeldatakse jalgpalli mängiva ärimehena.	02/12/2009, R 403/2009-2

Seega, kui kaubamärgil on nii sõnad kui kujutised, tuleb hinnata kõikide elementide kontseptsiooni.


Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	Ühendkuningriik	Asjaomane sihtrühm seostab varasemal kaubamärgil sõna „ugly“ tõenäoliselt ingliskeelse sõnaga „ugly“ („inetu“). Buldog koos tema ees oleva tsitruselisega.	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	EL	Varasemas kaubamärgis esitatud sõna „rioja“, mida ennast tugevdab kontseptuaalselt viinamarjakobara ja viinapuulehe kujutis, viitavad otseselt viinapuu saadustele ja eelkõige Rioja veinile.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; jäeti rahuldamata otsusega 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
	Bulgaaria, Beneluxi riigid, Küpros, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Itaalia	<p>Märgil on kujutatud kala (haid).</p> <p>Valdav osa asjaomase keele kõnelejatest mõistab vaidlustatud kaubamärgil esitatud sõna „SPAIN“ viitena Hispaaniale.</p> <p>Sõna „tiburón“ tähendab hispaania keeles „haid“, ent ülejäänud osa asjaomasest sihtrühmast ei saa sellest aru.</p> <p>Viimasest mõistest „SHARK“ saavad tõenäoliselt aru asjaomaste territooriumide inglise keelt kõnelevad tarbijad.</p>	29/09/2008, B 1 220 724

Ja lõpetuseks – värvimärkide semantiline sisu (kontseptsioon) on märgil esitatud värvi kontseptsioon.

3.4.3.6 Numbrit ja tähtede semantiline sisu


Numbrit tähistava sõna kontseptsioon on näitaja, mida sellega väljendatakse, nagu allpool esitatud näidetes.



Tähis	Territoorium	Tähendus	Menetlus
	Saksamaa	Sõna „zero“ väljendab põhiarvu „0“.	16/09/2009, T-400/06, EU:T:2009:331

Tähis	Territoorium	Tähendus	Menetlus
TV2000 (kujutismärk) / TV1000	Leedu	Tähised on kontseptuaalselt sarnased sedavõrd, kuivõrd need mõlemad sisaldavad ideed „televisioon“ ja ümmargusi neljakohalisi arve, mis pealegi järgnevad teineteisele tuhandete loetelus (punkt 47).	19/10/2012, R 2407/2011-2
7 (kujutismärk) / 7 (kujutismärk)	EL	Apellatsioonikoda leidis, et arvul „7“ on tähendus (punkt 25).	14/02/2012, R 782/2011-2

Arvu kontseptsioon on number, mida sellega väljendatakse, välja arvatud juhul, kui see viitab mõnele teisele kontseptsioonile, näiteks konkreetsele aastale.

Amet lähtub lähenemisviisist, et üksikutel tähtedel võib olla iseseisev kontseptuaalne tähendus. Kohus on seda käsitlust kinnitanud (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206, edasikaebus rahuldamata jäetud), tehes kindlaks kontseptuaalse identsuse olukorras, kus mõlemat kaubamärki võib näha sama tähena.



Tähis	Territoorium	Tähendus	Menetlus
	Saksamaa	Asjaomase sihtrühma osa silmis, mis tõlgendab mõlemat tähist tähena „e“, ja sihtrühma osa silmis, mis tõlgendab tähiseid tähena „c“, on tähised kontseptuaalselt identsed (punkt 99).	10/11/2011, T-22/10, EU:T:2011:651

Tähis	Territoorium	Tähendus	Menetlus
 <small>© Linx</small> /  et al.	EL	Tähised loeti kontseptuaalselt identseteks (punktid 60–61).	10.05.2011, T-187/10, EU:T:2011:202

3.4.3.7 Geograafiliste nimede semantiline sisu

Linnade, külade, piirkondade ja muude geograafiliste alade nimed viitavad kontseptsioonile, mis võib olla kontseptuaalse võrdluse seisukohalt oluline, kui on tõenäoline, et asjaomane sihtrühm neid sellistena tajub. Euroopa Liidu avalikkus on tavaliselt tuttav pealinnade ja suuremate linnade ning puhkuse- ja reisisihtkohtade nimedega. Kui asjakohane on konkreetse liikmesriigi avalikkuse taju, võib eeldada ka asjaomase riigi väikeste linnade nimede tundmist.

Tõendite või märkide puudumine selle kohta, et asjaomane sihtrühm tunneb geograafilise nime ära, kontseptuaalset võrdlust ei mõjuta, nagu järgmises näites.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
 vs 	Saksamaa	Kontseptuaalse võrdluse tulemus on neutraalne. Tuginedes kaebuse esitaja väitele, et nimi „Chtoura“ tähistab üht Liibanoni põllumajanduspiirkonda, mis on kuulus oma põllumajandussaaduste poolest, ei ole võimalik järeldada, et see tähendus on tuttav ka Saksamaa kaubandusringkondadel e.	08/05/2010, R 1213/2008-4

3.4.3.8 Onomatopoeetiliste väljendite semantiline sisu

Onomatopoeetiliste väljendite semantilise sisu analüüsimisel järgitakse kontseptuaalse võrdluse üldpõhimõtteid: nende kontseptsioon on sisu, mida kujutab asjaomane onomatopoeetiline väljend, tingimusel et on võimalik kindlaks teha, et asjaomane sihtrühm seda sellisena tajub. Näiteks „WOOF“ tähistab inglise keele kõnelejatele koera haukumist, „MUUU“ aga hispaania keele rääkijatele lehma amumist.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
CLICK	Saksamaa	Vaidlusalune kaubamärk „CLICK“ on kontseptuaalselt ingliskeelne onomatopoeetiline sõna, mis väljendab lühikest teravat heli. Saksamaal saadakse sellest sõnast hõlpsasti aru, sest saksa keeles on sarnane samatähenduslik sõna „Klick“ (punkt 45).	28/01/2008, R 1394/2006-2

Mõnel juhul võib olla määrav onomatopoeetilise väljendi kasutamise kontekst, et teha kindlaks, kas asjaomane sihtrühm saab väljendi tähendusest aru. Näiteks järgmise juhtumi kohta leidis apellatsioonikoda, et asjaomane sihtrühm ei tõlgenda tähist „PSS“ infotehnoloogiasteenuste kontekstis onomatopoeetilise väljendina.

Tähis	Territoorium	Kontseptsioon	Menetlus
PSS	Hispaania	Taotleja väide, et varasemat kaubamärki võiks hääldada ka onomatopoeetilise väljendina [millega kutsutakse teist isikut üles vaikima], on ebarealistlik, võttes arvesse asjaomast infotehnoloogiateenust ja asjaomast sihtrühma, mis – nagu märkis ka taotleja ise – on harjunud selles valdkonnas kasutatavate akronüümidega (punkt 4 2).	15/09/2008, R 1433/2007-2

3.4.4 Kontseptuaalne võrdlemine

Kontseptuaalsel võrdlemisel tuleb kõigepealt sisuliselt kindlaks määrata see, kas tähistel on eelmises punktis kirjeldatud põhimõtete kohaselt olemas kontseptsioon.

- Kui mõlemal tähisel on kontseptsioon, siis võib kontseptuaalsel võrdlemisel olla kolm võimalikku tulemust.
- Kui tähised tervikuna osutavad samale kontseptsioonile, siis on need kontseptuaalselt identsed.
- Kui tähised osutavad sarnastele kontseptsioonidele, siis on need kontseptuaalselt **sarnased**.
- Kui mõlemal tähisel on tähendus ja need osutavad erinevatele kontseptsioonidele, siis on need kontseptuaalselt **erinevad / neil puudub sarnasus**.
- Kui kontseptsioon on vaid ühel tähisel, järeldatakse, et tähised **ei ole kontseptuaalselt sarnased**.

Selles küsimuses järgib amet otsust 2/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Kuigi on olemas teatav kohtupraktika, näiteks otsus 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, kus järeldati, et kontseptuaalne võrdlemine ei ole võimalik, kuigi ainult üks tähis kutsus esile kontseptsiooni, siis ei saa selliseid kohtuasju käsitada valdava suundumusena.

Sellest järeljub, et väljend „**sarnasus puudub**“ hõlmab kahte stsenaariumi, nimelt olukorda, kus mõlemal tähisel on kontseptsioon, kuigi need on erinevad, ja olukorda, kus ainult ühel neist on kontseptsioon. Väljendit „**erinevad**“ kasutatakse aga ainult juhul, kui mõlemal tähisel on kontseptsioon, kuigi need on erinevad.

- Kui kummalgi tähisel ei ole kontseptsiooni, siis on kontseptuaalne **võrdlus võimatu** (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68–69). Kontseptuaalne aspekt ei mõjuta tähiste sarnasuse hindamist.



Tähisteid ei saa käsitada kontseptuaalselt sarnastena üksnes põhjusel, et on olemas üldmõiste, mis neid mõlemat hõlmab, ja/või kui asjaomased tähised langevad samasse üldisesse tähiste kategooriasse. Kui semantilised tähendused on väga erinevad, võivad tähised jagada üldist kontseptsiooni, mis võib aga olla nii avar, et kontseptuaalne seos ei ole oluline, nagu järgmistes näidetes.

- Pelgalt asjaolu, et kaks sõna või sümbolit võib **rühmitada ühise üldmõiste alla**, ei kujuta endast mingil juhul kontseptuaalse sarnasuse juhtumit. Näiteks võrreldes sõnu „jaaguar“ ja „elevant“ ei vii asjaolu, et mõlemad on loomad, kontseptuaalse sarnasuse kindlakstegemiseni, sest avalikkus ei loo nende kahe sõna vahele tõenäoliselt kontseptuaalset seost. Et need sõnad viitavad erinevatele loomadele, peaks neid pidama õigupoolest kontseptuaalselt erinevateks.
- Sama kehtib siis, kui kaks tähist kuuluvad **samasse üldisesse märkide kategooriasse või liiki**: asjaolu, et „TDL“ ja „LNF“ on mõlemad kolmetähelised lühendid, on kontseptuaalselt ebaoluline ja seega ei ole kontseptuaalne võrdlus võimalik.
- Veel üks näide samasse kategooriasse kuuluvate tähiste kohta on sarnase semantilise sisuga **nimed** ja perekonnanimed (vt punkt 3.4.3.4 eespool). Nimede FRANK ja MIKE võrdlemisel on ebaoluline asjaolu, et need on mõlemad nimed (sest need on täiesti eri tasanditel). Seevastu asjaolu, et FRANK ja FRANKIE on sama nimi, ent viimatinimetatu on esimesena nimetatatu hellitusnimi, on oluline ja peaks viima antud juhtumist kontseptuaalse sarnasuse kindlakstegemiseni.

Märgid on kontseptuaalselt identsed või sarnased eelkõige järgmistel juhtudel.

3.4.4.1 Mõlemad kaubamärgid sisaldavad sama sõna ja/või väljendit

Kui kaks märki sisaldavad sama sõna või väljendit, on märgid kontseptuaalselt sarnased, nagu järgmistes näidetes.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
 Sol Hoteles		17/06/2009, B 1 209 618 (Hispaania)
Märgid on sarnased, sest sisaldavad sama kontseptsiooni „SOL“ (= päike: „täht, mis on päikesesüsteemi planeetide valguse ja kuumuse allikas“).		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
BLUE	ECOBUE	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; jäeti rahuldamata otsusega 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35 (EL)
Vaidlusalused märgid on kontseptuaalselt sarnased, sest neis mõlemas viidatakse sinisele värvile.		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
T-MUSIC		B 1 081 167 (EL)
Kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased, sest mõlemad viitavad mõistele „muusika“ (= „kunst, kus helid seatakse ajas meloodia, harmoonia, rütmi ja tämbri abil pidevaks, ühtseks ja väljendusrikkaks teoseks“).		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
		29/09/2008, B 1 220 724 (Bulgaaria, Beneluxi riigid, Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Rumeenia, Slovakkia ja Itaalia)
Kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased, sest mõlemal märgil on kujutatud sama kala (hai) ja sõna „SHARK“ (= „ükskõik milline klassi <i>Chondrichthyes</i> (alamklass <i>Elasmobranchii</i>) kuuluvatest arvukatest peamiselt meres elavatest lihatoidulistest kalaliikidest ...“).		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
EL CASTILLO	CASTILLO	04/11/2003, T-85/02, EU:T:2003:288 (Hispaania)
Kohus leidis, et tähised on kontseptuaalselt peaaegu identsed.		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Servus et al.	SERVO SUO	29/02/2012, T-525/10, EU:T:2012:96 (EL, eelkõige Itaalia)

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
Tähised on keskmise Itaalia tarbija silmis kontseptuaalselt sarnased, kuivõrd mõlemal tähisel on viide sõnale „teenija“. Kohus kinnitas apellatsioonikoja järeldust, et Itaalia avalikkus tõenäoliselt tajub ladinakeelse sõna „SERVUS“ tähendust, sest see on sarnane Itaalia sõnaga „SERVO“.		


Nagu juba märgitud, võib semantiline sisu olla ka valesti kirjutatud sõnadel ja sellisel juhul saab võrrelda ka neid sõnu, nagu järgmistes näidetes.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		14/09/2011, T-485/07, EU:T:2011:467 (Hispaania)
Hispaania asjaomase sihtrühma silme ette kerkib mõlema tähise puhul oliiv. Pole ühtki tõendit, et Hispaania asjaomane tarbija saab aru ingliskeelsest sõnast „live“.		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
		14/07/2009 B 1 142 688 (EL)
Mõlemal märgil viidatakse mõistele „jogurt“ ja seega on neil sama kontseptsioon: „piima bakteriaalsel kääritamisel saadav piimatoode“.		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Vastulause
		28/10/2008, B 1 012 857 (Hispaania)
Kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased, sest mõlemal viidatakse mõistele „karisma“ (= „võime tekitada või arendada teistes soovi pühenduda ideoloogiliselt konkreetsele seisukohale“).		


3.4.4.2 Kahel sõnal või mõistel on sama tähendus, ent eri keeltes

Asjaomane sihtrühm võib omistada kontseptuaalse sarnasuse või isegi identsuse märkidele, mille elemendid on eri keeltes, kuivõrd kõnealune avalikkus teab nendes keeltes olevate sõnade tähendust.

Järgmises näites leiti, et märgid on kontseptuaalselt identsed, sest oluline osa Portugali avalikkusest mõistaks sõnu, millest kõnealused märgid koosnevad, arvestades, et i) ingliskeelne sõna „vitamin“ („vitamiin“) on väga sarnane portugali keelse vastega „vitamina“, ii) „water“ („vesi“) kuulub inglise keele põhisõnavarasse ja see osa Portugali avalikkusest, kellel on piisavad teadmised inglise keelest, tõenäoliselt mõistab seda, iii) „aqua“ on üldlevinud ladinakeelne väljend ning sarnaneb portugali keelsele vastele „água“ (punktid 56–60).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
VITAMINWATER (asjaomane territoorium on Portugal)		28/11/2013, T-410/12, EU:T:2013:615

Kuna oluline on asjaomase sihtrühma tegelik arusaamine, siis pelgalt asjaolu, et üks mõiste on objektiivselt teise võõrkeelne vaste, ei pruugi kontseptuaalse võrdluse seisukohast üldse tähtis olla.


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	LE LANCIER	26/09/2012, T-265/09, EU:T:2012:472
Asjaomane territoorium on Hispaania. Hispaaniakeelne „el lancero“ on prantsuse keeles „le lancier“. Üldkohus tegi kontseptuaalsel tasandil kokkuvõtte, et keskmise hispaanlase teadmised prantsuse keelest on piiratud ja et väljend „le lancier“ ei kuulu selle keele põhisõnavarasse. Kontseptuaalselt ei ole tähised sarnased.		

3.4.4.3 Kaks sõna viitavad semantiliselt samale mõistele või selle variatsioonidele

Kontseptuaalne identsus esineb juhul, kui tegemist on sünonüümidega, see tähendab kui on olemas kaks sama semantilise sisuga sõna (väljamõeldud näide, kui lähtekeel

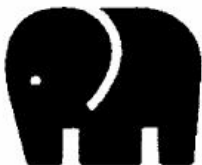
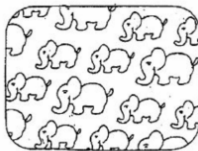




on inglise keel: baggage/luggage (pagas/kohvrid), bicycle/bike (jalgratas/ratas), male horse / stallion (isane hobune / täkk)).

Järgmised juhtumid leiti olevat kontseptuaalselt sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	15/06/2000, R 616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	14/06/2010, R 1142/2009-2

3.4.4.4 Kaks puhtalt kujutismärki kujutavad sama või sarnast kontseptsiooni

Kui kaks puhtalt kujutismärki kujutavad sama või sarnast kontseptsiooni, on need tähised kontseptuaalselt identsed või sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		07.02.2012, T-424/10, EU:T:2012:58 (identsus)
		12/04/2012, R 703/2011-2 (identsus)
		17/06/2011, R 1107/2010-2 (identsus)

3.4.4.5 Vastandatud on sõna ning kujutis-, kuju- või värvimärk, mis väljendab sõna kontseptsiooni

Kontseptuaalne identsus on olemas ka sellise sõna ja kujutise vahel, mis väljendab sõna tähendust (väljamõeldud näited: sõnamärk „TIIGER“ võrrelduna kujutismärgiga, millel on kujutatud tiigrit; sõnamärk „apelsin“ ja kaubamärk, mis kujutab oranži värvi kui sellist).

3.4.4.6 Mõlemal märgil on sama või analoogse kontseptsiooniga kujutiselemente; ühel või mõlemal on sõnaelemendid



Kui kummalgi tähisel on eraldiseisvalt tuvastatava kontseptsiooniga märgatav kujutiselement ning need kontseptsioonid on samad (identsed) või analoogsed (sarnased), on tähised tervikuna kontseptuaalselt sarnased. Sarnasuse määr on erinev, näiteks sellest, kas kontseptsioonid on identsed või sarnased, kas sõnaelemendid täiendavad kujutiselementide kontseptsiooni või pigem tähistavad teistsuguseid kontseptsioone ning kas sõnaelemendid esinevad mõlemas või ainult ühes tähises, samuti ühise kontseptsiooni eristusvõimest.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		16.10.2018, EU:T:2018:686 T-548/17,
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 14, 18 ja 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> võtmata arvesse sõnaelemente, millel puudub tähendus, tähistavad mõlemad märgid ahvi; see tähendab, et tähised tervikuna on kontseptuaalselt sarnased (punktid 46–49).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		27/02/2002, R 68/2001-4 ja R 285/2001-4
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 18, 24, 25 ja 28</p> <p><i>Territoorium:</i> Beneluxi riigid, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Austria</p> <p><i>Hinnang:</i> sõnad „La Maison de la Fausse Fourrure“ ei ole piisavad, et vähendada muljet vastandatud märkide sarnasusest. Lisaks sõnastuse võimalikule kirjeldavale laadile on tekstiosal käpajäljekujutisega võrreldes vähemoluline paigutus (asub kujutise all), see on esitatud võrdlemisi väiksena (neli korda väiksem) ja kasutatud on tavapärasest kirjastiili (punkt 22).</p>		

Tähised, mille kujutiselemendid vastavad sõnaliste elementide tähendusele

Sõnaelement võib täiendada kujutiselemendi **kontseptsiooni**, aidates seda määratleda ja isegi mõista selliseid sõnu, millega tarbijad ei pruugi olla laialdaselt tuttavad. See tugevdab kontseptuaalset sarnasust.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		17/04/2008, T-389/03, EU:T:2008:114
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 1, 2 ja 17</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> mis puudutab varasemaid kaubamärke, siis tuleb märkida, et tarbijad mõistavad sõnaelementi „Pelikan“ otsese viitena kujutiselemendile. Kõrvuti asetsevad elemendid täiendavad teineteist – nii mõistavad tarbijad üht elementi tänu teisele elemendile paremini. Kaks elementi koos viitavad selgelt pelikanile. Tähistes loetakse kontseptuaalselt identseks (punktid 90–91).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		30.09.2015, T-364/13, EU:T:2015:738
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 18, 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> vaidlustatud märgi sõnaelementi mõistetakse otsese viitena kujutiselemendile vähemalt nendes liikmesriikides, kus on käibel sõna „kajman“ või sellele keeleliselt lähedane variant. Kuna kõnealuseid märke tajutakse krokodilliliste seltsi kuuluvat roomajat tähistavana, on neil analoogne semantiline sisu ja seega on need vähemalt keskmisel määral kontseptuaalselt sarnased (punktid 47, 48, 53).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		20/10/2011, T-238/10, EU:T:2011:613
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 18</p> <p><i>Territoorium:</i> Portugal</p> <p><i>Hinnang:</i> isegi kui eeldada, et osa tarbijaid võib hetkeks mõtlema jääda, kas vaidlustatud märgi kujutiselemendil on kujutatud hobust, hajutab võimaliku segaduse sõnaelement „horse“, millest enamik Portugali avalikkusest sellisena aru saab. Sõna- ja kujutiselemendid täiendavad üksteist ja sellest tulenevalt mõistavad tarbijad üht elementi tänu teisele elemendile paremini. Kuna mõlemad märgid on seotud hobusega, on need kontseptuaalselt sarnased (punktid 30, 39).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Varasem tähis	Vaidlustatud tähised	Menetlus
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, EU:T:2006:397
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 32, 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> Hispaania avalikkus ei taju sõna „venando“ (e k „hurv“) eraldiseisvana, vaid otsese viitena vaidlustatud märkide kujutiselemendile. Märgid on kontseptuaalselt erinevad (punkt 100).</p>		

3.4.4.7 Tähised sisaldavad ühist eristatavat tähenduslikku sõna ning üks tähistest sisaldab täiendavat sõna või kujutiselementi, millel tähendus puudub

Kui tähised sisaldavad ühist eristatavat tähenduslikku sõna ja neist üks või need mõlemad sisaldavad täiendavat sõnaelementi, millel puudub igasugune tähendus (väljamõeldud sõna või sõna, mida asjaomases keelepiirkonnas ei mõisteta), käsitatakse tähiseid kontseptuaalselt väga sarnaste, mitte identsetena. Sellisel juhul märkab asjaomane sihtrühm tähisel täiendava väljendi olemasolu, isegi kui ta seda ei mõista, mis ei võimalda tajuda tähiseid kontseptuaalselt täiesti identsetena.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
VIKING	VIKING PRUX	Väljamõeldud näide
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Väljamõeldud näide
<p>Asjaomane territoorium on Euroopa Liit. Kõnealused kaubad on klassi 3 <i>kosmeetikatooted</i>. Sõna „VIKING“ tähendust mõistetakse kogu Euroopa Liidus ja see on kõnealuste kaupade puhul eristusvõimeline. Sõnadel „PRUX“ ja „DREMBL“ puudub tähendus. Tähised on kontseptuaalselt väga sarnased.</p>		

Kui tähiste ühisele sõnale on aga lisatud täiendavaid kujutiselemente, millel kindel kontseptsioon puudub (nagu taust, värvid või teatav kirjatüüp), siis peetakse tähiseid kontseptuaalselt identseteks. Sellisel juhul ei mõjuta täiendavad kujutiselemendid seda, kuidas tähiseid kontseptuaalselt tajutakse.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		Väljamõeldud näide
Asjaomane territoorium on Euroopa Liit. Kõnealused kaubad on klassi 3 <i>kosmeetikatooted</i> . Sõna „VIKING“ tähendust mõistetakse kogu Euroopa Liidus ja see on kõnealuste kaupade puhul eristusvõimeline. Täiendavate kujutiselementidega ei looda mingit kontseptsiooni, mis suudaks muuta seda, kuidas tähiseid kontseptuaalselt tajutakse. Tähistes on kontseptuaalselt identsed.		

3.4.5 Osade eristusvõime ja domineerivuse mõju tähistes sarnasusele

Tähistes igal tasandil (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) võrdlemise tulemusel tehakse otsus, kas märgid on sarnased, ja kui see nii on, siis mis määral. Üldreegel on see, et mida rohkem ühiseid osi, seda suurem on sarnasuse määr.

See järeldus sõltub aga kõigepealt sellest, kas kokkulangev element on märgatav või jääb see mõlema märgi üldmuljes pigem tähelepanuta (punkt 3.4.5.1 allpool), ning lisaks ühiste elementide eristusvõimest ja domineerivusest (punkt 3.4.5.2 allpool), samuti ülejäänud elementide mõjust märkidest jäävale üldmuljele (punkt 3.4.5.3 allpool).





3.4.5.1 Tuvastatav ühine osa

Kaks märki on sarnased siis, kui need on asjaomase sihtrühma jaoks ühes või mitmes olulises aspektis vähemalt osaliselt identsed (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). Seega peab ühine osa olema oluline tarbija seisukohast, kes tavaliselt tajub märki tervikuna ega analüüsi täiendavalt selle eri üksikasju (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Ühist osa on võimalik kummaski tähistes **eraldiseisvalt** esinevana kindlaks teha.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Põhjus	Menetlus
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Kokkulangev esimene sõna	30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Varasem kaubamärk on identne ELi kaubamärgi taotluse teise sõnaga.	08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82

Ühine osa võib olla tuvastatav ka **osana** üksiksönast, kui **visuaalse** eraldamise mõjul on võimalik seda tajuda eraldiseisvalt (nt väike- ja suurtähtede kasutamise, tähtede stiliseerimise või elemente eraldava erimärgi, näiteks sümboli, numbri, sidekriipsu või muu kirjavahemärgi kasutamisega).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Põhjus	Menetlus
ip_law@mbp	MBP	Varasem märk koosneb elementidest „ip-law“ ja „mbp“, mis on eraldatud @-sümboliga, seega on märkidel ühine element „mbp“ (punkt 53).	16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447
MAXX		Väike- ja suurtähtede ning eri värvitoonide kasutamine võimaldab elemendid „Nara“ ja „Maxx“ mõttes kohe eraldada, vaatamata sellele, et kummalgi elemendil ei ole Bulgaaria asjaomase sihtrühma jaoks mingit tähendust.	22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46
		ELi kaubamärgi taotluses on tähtedel „FLT“ eraldiseisev roll tulenevalt punasest värvusest (punkt 48).	14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242
TRONIC		Ühine element „TRONIC“ on vaidlustatud märgis visuaalselt eraldatud valgete tähtede abil (punkt 38).	12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293

Peale selle võib ühine element olla tuvastatav üksiksõna **osana**, kui seda on selget **kontseptuaalset tähendust** arvesse võttes võimalik tajuda eraldiseisvalt (vt ka punkt 3.4.3.2 eespool).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Põhjus	Menetlus
MARINE BLEU	BLUMARINE	ELi kaubamärgi taotluses sisalduvat osa „marine“ mõistetakse viitena merele ja osa „blu“ valesi kirjutatud sõnana „blue“ („sinine“).	14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252
CADENACOR	COR	Hispaania keelt kõnelev avalikkus tuvastab varasemas märgis elementi „cor“ eraldiseisvalt, sest algsel elemendil „cadena“ on konkreetne tähendus (kett) (punkt 47) – segiajamise tõenäosus.	20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612
BLUE	ECOBUE	Asjaomane sihtrühm jagab ELi kaubamärgi taotluse üldkasutatavaks eesliiteks „eco“ ja sõnaks „blue“ (punkt 30) – segiajamise tõenäosus on olemas.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; kinnitati otsusega 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

Seevastu kui teatavas järjestuses tähed jäävad märkamatuks, siis ei ole see piisav sarnasuse kindlakstegemiseks. Reegel on see, et sihtrühm võrdleb märke tervikuna ega jaga neid kunstlikult osadeks. Järgmistes juhtumites leiti, et **märgid ei ole sarnased**, kuigi nende teatavad tähed kattusid (vt ka punkt 4 allpool, eriti punkt 4.2.4).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Põhjus	Menetlus
CS	CScreen	Vaidlustatud tähis jagatakse tõenäoliselt osadeks „C“ ja „Screen“, mille tähendus on otseselt seotud arvutite ja nende välisseadmetega. Seda ei tajuta nii, et see sisaldaks eraldi üksust „CS“, mis vastab varasemale märgile.	18/08/2010, R 545/2009-4

3.4.5.2 Ühiste elementide eristusvõime ja domineerivus

Selleks et teha järeldus sarnasuse kohta, tuleb võtta arvesse **ühise elemendi (ühiste elementide) eristusvõime astet**. Mida eristusvõimelisem ühine element on, seda suurem on sarnasuse määr iga võrdluse aspekti (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) puhul. Järeldus, et ühine element on piiratud eristusvõimega, vähendab sarnasust, mille tulemus on see, et kui mõlema märgi ainus ühine element ei ole eristusvõimeline, siis on sarnasuse määr kõikidel võrdlustasanditel väike või, sõltuvalt märke eristavate elementide mõjust, puudub sarnasus täielikult (vt punkt 4.2.5 allpool).



Järgmistes näidetes leiti, et ühine element on kirjeldav või muul viisil eristusvõimeta, mille tulemusel peeti sarnasuse määra väikeseks.


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
FSA K-FORCE	FORCE-X	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
Elemendil „force“ on asjaomaste kaupade puhul nõrk eristusvõime. Väike visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus – segiajamise tõenäosus puudub.		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ACTU+	News+	12/12/2014, T-591/13, EU:T:2014:1074

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p>„+“-märgi esinemine mõlemas tähises ei saa luua visuaalset sarnasust, sest tegemist on matemaatilise sümboliga, mis osutab suurenemise kontseptsioonile, seega on sellel vaid nõrk eristusvõime (punkt 29). Tähistel on „+“-märgi esinemise tõttu nõrk foneetiline sarnasus (punktid 35–36) – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
VISCOPEX	VISCOTECH	19/11/2014, T-138/13, EU:T:2014:973
<p>Märkide ühine algusosa „visco“ kirjeldab Saksa avalikkuse jaoks üht asjaomaste kaupade (õlid, määrded ja kütused) põhiomadust, nimelt nende viskoossust (punkt 57). Märgid on visuaalselt ja foneetiliselt vaid ebamääraselt sarnased – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
<p>Sõna „premium“ on ülistav (punkt 44). Kokkulangevus tekitab vaid väikese visuaalse ja foneetilise sarnasuse ning keskmise kontseptuaalse sarnasuse – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	ULTIMATE GREENS	18/09/2013, R 1462/2012-G
<p>Sõna „ultimate“ on uusimate turulolevate kaupade kõrgema kvaliteedi tähistamiseks kasutatav reklaamsõna ja seega puudub sellel täielikult eristusvõime (punkt 22). Isegi kui mõlemal tähisel on see ühine element, on need visuaalselt ja foneetiliselt vaid vähesel määral sarnased (punktid 47–48). Üldine kontseptuaalne sarnasus puudub (punkt 49) – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Asjaolu, et kokkulangev element ei ole eristusvõimeline, ei ole aga piisav märkide mis tahes sarnasuse eitamiseks, välja arvatud juhul, kui on täiendavaid tegureid, mis neid eristavad (vt punkt 4.2.5 allpool). Kui avalikkus kattumist märkab, siis tuleb seda võrdluses arvesse võtta. Asjaolu, et element on kirjeldav või muul viisil eristusvõimeta,

ei ole iseenesest piisav järeldamiseks, et asjaomane sõna on kaubamärgist jäävas tervikmuljes tähtsusetu (08/02/2011, T-194/09, *Líneas aéreas del Mediterráneo*, EU:T:2011:34, § 30).

(Nõrga või puuduva eristusvõimega ühiste osade mõju kohta segiajamise tõenäosusele vt suuniste C osa „Vastulause“, 2. jaotis „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“, 7. peatükk „lgakülgne hindamine“.)

Visuaalse sarnasuse kohta järelduse tegemisel tuleb võtta arvesse ka seda, kas **ühine element on domineeriv** (visuaalselt silmatorkav) või märkide üldmuljes muude osadega **vähemalt võrdsest tähtsusest**. Nagu eespool (punkt 3.3) selgitatud, tuleb ühe või mitme osa domineerivuse hindamisel võrrelda kõikide nende osade põhiomadusi (suurus, väljapaistev graafiline kujutis jne) muude osade põhiomadustega. Lisaks võib täiendavalt arvesse võtta eri koostisosade suhtelist asukohta mitmeosalise kaubamärgi kujunduses 08/06/2017, T-341/13 RENV, *So'bio etic* (kujutismärk) / *SO...?* jt, EU:T:2017:381, § 40 ja 44–56; kinnitatud: 28/02/2019, C-505/17 P, *So'bio etic* (kujutismärk) / *SO...?* jt, § 39–53).

Ühise elemendi (ühiste elementide) eristusvõime ja domineerivus on eraldiseisvad, ent seotud mõisted. Kohus on sedastanud järgmist:

Samuti tuleb märkida, et kui kaubamärgi teatavad elemendid on kirjeldavad või eristusvõimeta, ei pea avalikkus neid tavaliselt kaubamärgi tervikmuljes domineerivaks, välja arvatud siis, kui need osad eelkõige nende paigutuse või mõõtmete tõttu võivad olla valdavalt tarbijate tajus ning jääda neile meelde.

(31/01/2013, T-54/12, *Sport*, EU:T:2013:50, § 24, ja selles tsiteeritud kohtupraktika).

3.4.5.3 Täiendavate (muude kui ühiste) elementide tähtsus

Kaubamärkide kui terviku võrdlemisel tuleb sarnasuse kohta järelduse tegemiseks võtta arvesse ka muude kui ühiste elementide mõju märkide üldmuljele. Mida enam on märkide ülejäänud elementide vahelisi erinevusi, seda väiksem on ühisest elemendist tulenev sarnasus.

Üldiselt ei saa eeldada, et märkide erinevad elemendid jäävad tarbijatele vähem meelde kui nende sarnased elemendid. Kooskõlas väljakujunenud kohtupraktikaga võib asjaomaste tähistelementide sarnasuse või erinevuse määr sõltuda eelkõige tähistelementide olemusest tulenevatest omadustest (3/05/2015, T-169/14, *Koragel / CHORAGON*, EU:T:2015:280, § 84).

Seepärast tuleb võtta arvesse eristavate elementide eristusvõimet ja domineerivust. Kui sellised elemendid on eristusvõimelised ja domineerivad märkide üldmuljes, vähendab see sarnasuse määra.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		18/06/2013, T-338/12, EU:T:2013:327
<p>Visuaalses võrdluses on koera kujutav kujutiselement varasema märgi domineeriv element. Arvestades, et vastavad graafilised elemendid on erinevad, siis tekitab sõnaelemendi „K9“ kokkulangevus üksnes vähese visuaalse sarnasuse. Foneetiliselt on märgid suurel määral sarnased. Kontseptuaalses võrdluses ei sisalda vaidlustatud märk mingeid kujutiselemente, mis annaksid edasi koera kontseptsiooni, ning märgid ei ole kontseptuaalselt sarnased (punktid 27–34).</p>		

Seevastu kui element, mis on märkidel erinev, on oma olemuselt ühisest elemendist vähem eristusvõimeline, siis suurendab see sarnasuse määra.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	 (NEGRA MODELO)	06/03/2002, R 536/2001-3; kinnitatud otsusega 15/02/2005, T-169/02, EU:T:2005:46
<p>Varasem kaubamärk on registreeritud Portugalis „Negra“ on klassi 33 kuuluvaid asjaomaseid tooteid kirjeldav sõna, mida võidakse kasutada portugali keeles, et tähistada pruuni õlut, nimelt õllesorti, mida müüakse kaubamärgi all NEGRA MODELO. Seega koondub Portugali keskmise tarbija tähelepanu kokkulangevale sõnale „modelo“. Väike visuaalne, keskmine foneetiline ja suur kontseptuaalne sarnasus – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		

3.4.6 Muud põhimõtted, mida tuleb tähiste võrdlemisel arvesse võtta

3.4.6.1 Sõnaelemendi mõju mitmeosaliste märkide korral

Kui tähised koosnevad nii sõnalistest kui ka kujutisosadest, avaldab sõnaosa tarbijale üldjuhul suuremat mõju kui kujutisosa. Seda põhjusel, et avalikkus ei pruugi tähiseid analüüsida ning tal võib olla lihtsam tähisele viidata selle sõnaelemendi välja öeldes kui

selle kujutiselementi kirjeldades (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Tähise sõnalisel elemendil ei ole aga automaatselt suuremat mõju (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) ning teatavatel juhtudel võib mitmeosalise märgi kujutiselemendil olla oma kuju, suuruse, värvuse ja asendi tõttu tähises sõnalise elemendiga võrdväärne positsioon (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Allpool on esitatud sellise stsenaariumi näited.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
GIOVANNI	 GIOVANNI GALLI	03/06/2015, T-559/13, EU:T:2015:353
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 3</p> <p><i>Territorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> Taotletud märgi kujutiselement on sama tähtis kui sõnalised elemendid ning sellel on oluline mõju visuaalsele üldmuljele, mille märk tekitab. See on paigutatud sõnaliste elementide kohale ja võtab enda alla rohkem ruumi kui need mõlemad elemendid üheskoos. Peale selle on see kõnealuste kaupadega seoses eristusvõimeline, sest pardil ei ole mingit seost kosmeetikatoodete või puhastusvahenditega. Lisaks on joonistatud part suhteliselt üksikasjalik. Isegi kui element „GIOVANNI“ on paigutatud enne elementi „GALLI“, on kõnealused märgid vaid vähesel määral sarnased, võttes arvesse taotletud märgi kujutiselementi olulist mõju üldmuljele, mille see märk tekitab (punktid 62–64, 72 ja 74).</p>		
		12/11/2015, T-449/13, EU:T:2015:839

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 32 ja 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Poola</p> <p><i>Hinnang:</i> taotletud märgi kujutiselement, mis koosneb külgvaates kujutatud vasakule vaatava veise stiliseeritud kujutisest, mida võib tajuda Euroopa piisonina, on sarnase suurusega kui sõnaline element „wisent“ ja võtab enda alla olulise osa asjaomase märgi pinnast. Tulenevalt oma kujust, suurusest, värvusest ja paigutusest aitab kõnealune piisoni kujutis [...] selgelt luua vaidlustatud märgi tekitatava mulje, mis jääb asjaomasele sihtrühmale meelde ja millest tulenevalt ei saa seda märgi tajumises kõrvale jätta [...].</p> <p>Varasemal märgil on selgelt tajutav ringi sees puude taustal neljal jalal seisva piisoni naturalistlik kujutis, milles on kasutatud rohelist, pruuni ja musta värvi. Piisoni kujutisel on keskne positsioon ja see on mõnevõrra suurem kui ainus tajutav sõnaline element „żubrówka“, mis on kujutatud kollase ja mustana ning mis paigutatud kujutise kohale. Seepärast ei saa varasema märgi loodud üldmuljes jätta kõrvale piisoni naturalistlikust kujutisest koosnevat kujutiselementi [...]. Hoolimata erinevate sõnaliste elementide olemasolust on märgid tervikuna visuaalselt vähesel määral sarnased, arvestades asjaolu, et need mõlemad sisaldavad piisonit, mille kujutis jääb nende asendist kõnealustel märkidel ja nende suurusest tulenevalt tarbijatele hõlpsalt meelde (punktid 76–77, 82, 85–86, 111 ja 113).</p>		

3.4.6.2 Tähiste algus visuaalses ja foneetilises võrdluses

Sõnaliste tähiste või sõnalist elementi sisaldavate tähiste korral püüab tavaliselt tarbija tähelepanu esmalt esimene osa, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgi tekitatavas üldmuljes eriti oluline (5/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Samas puudub mõiste „tähise algus“ määratlus, sest ei saa konkreetselt määrata, mis on tähise algus, mis on lõpp või kas tähisel on või ei ole keskosa. Selle tajumine ei põhine seega kindlal reeglil, vaid sõltub eelkõige konkreetsetest teguritest (tähise pikkus, silbiline jaotus, kirjatüüp jne). Võib juhtuda, et tähist tajutakse olevat lühikese alguse ja lõpu ning proportsionaalselt palju pikema keskosaga. Seega võib tähise algusel olla konkreetsetest asjaoludest sõltuvalt väiksem kaal kui olulisemal keskosal.

Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algus, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Seda ei saa siiski käsitada kindla reeglina ning otsus sõltub juhtumi asjaoludest. Pealegi kehtib selline reegel ainult juhul, kui tähis koosneb sõnalisest elemendist (mida selgitab lugemine vasakult paremale) ning kui see sõnaline element ei ole väga lühike (vastasel korral tajutakse tähist kohe tervikuna). Amet käsitab kuni kolmest tähest või numbrist koosnevaid tähiseid väga lühikeste tähistena (üksikasjalikum teave on punktis 3.4.6.3 allpool).

Põhimõtteliselt suurendab kokkulangevus tähiste alguses tähiste sarnasust rohkem kui kokkulangevus keskosas või lõpus.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, R 1243/2010-1
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 42</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> kuigi kummalgi märgil puudub tähendus ja seega ei saa neid kontseptuaalselt võrrelda, on kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased, eriti seetõttu, et need mõlemad algavad sama nelja tähega „ALEN“. On üldteada, et tajudes kaubamärki visuaalselt, pööravad inimesed rohkem tähelepanu kaubamärgi algusosale (punkt 33).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, R 1543/2010-1
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Kreeka</p> <p><i>Hinnang:</i> tähiste kuuest tähest on viis mõlemal samad ning esimesed kaks silpi on identsed. Olemas on teatav visuaalne sarnasus. Foneetiliselt on tähised väga sarnased, sest nende algusosad, mis on tavaliselt kõige olulisemad, on identsed. Kummalgi tähisel ei ole kreeka keeles tähendust (punktid 35–36).</p>		

Identsetest algustest hoolimata on sarnasuse määr aga tavaliselt väiksem, kui need on tähiste nõrga eristusvõimega elemendid või kui ülejäänud elementidel on selgelt erinev tähendus.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, R 484/2010-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> visuaalselt on tähised teataval määral sarnased, tulenevalt kokkulangevatest tähtedest „C“, „A“, „L“, „S“ ja „R“, mis on esitatud samas järjekorras. Foneetiline sarnasus on väike. Kontseptuaalselt on märgid sarnased niivõrd, kuivõrd need mõlemad sisaldavad osa „CAL“. Et see element viitab aga selgelt kaupade liigile (sisaldavad kaltsiumi), ei saa sellele kontseptuaalsele sarnasusele suurt kaalu omistada (punktid 21–23) – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, R 1257/2010-4
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 30</p> <p><i>Territoorium:</i> Taani, Soome, Rootsi</p> <p><i>Hinnang:</i> tähistel on erinev viies täht ja lõpuosa. Visuaalne sarnasus on keskmine. Taotletud ELi kaubamärgi pikkust arvestades erinevad tähised rütmi ja intonatsiooni poolest ning neil on seega väike foneetiline sarnasus. Varasemal tähisel „NOBLESSE“ on Soomes ja Rootsis kindel kõrvaltähendus. Sõnal „NOBLISSIMA“ nendel territooriumidel tähendus puudub. Sellest tulenevalt on need kontseptuaalselt erinevad. Varasem märk on ülistava iseloomuga ja kirjeldab teatavas mõttes kauba „šokolaad“ omadusi, nimelt selle ülimuslikku olemust. Eristusvõime on keskmisest väiksem.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, R 489/2010-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> tähiste visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus seisneb ühises eesliites „ALBU“ (lühend sõnast „albumiin“). See sarnasus on siiski väheoluline, sest eesliide on üldine ja seega eristusvõimeta. Varasema kaubamärgi teine element „MAN“ on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt täiesti erinev vaidlustatud kaubamärgi teisest elemendist „NORM“.</p>		

3.4.6.3 Lühikesed tähised

Tähiste võrdlemine peab põhinema märkide tekitataval **üldmuljel**.

Tähiste pikkus võib mõjutada nendevaheliste erinevuste mõjulepääsu. Kehtib põhimõte: mida lühem on tähis, seda lihtsam on avalikkusel tajuda selle üksikuid elemente. Pikkade tähiste erinevustest on avalikkus aga tavaliselt vähem teadlik. **Iga juhtumit tuleb siiski hinnata eraldi, arvestades kõiki asjaomaseid tegureid.**

Kohtud ei ole täpselt määratlenud, mis on lühike tähis. Amet käsitleb aga lühikestena selliseid tähiseid, mis koosnevad kuni kolmest tähest/numbrist. Järgmistes punktides analüüsitakse seega ühe-, kahe- ja kolmetäheliste/-numbriliste tähiste mõju vastavate tähiste üldmuljele ja seeläbi nende sarnasusele.

Ühest tähest (või kuni kolmetähelisest kombinatsioonist, mis ei moodusta sõna) koosnevate tähiste võrdlemine **toimub samade reeglite järgi** kui sõnamärkide puhul, mis koosnevad ühest sõnast, nimest või väljamõeldud sõnast (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47–48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).





Ühetähelised/-numbrilised tähised

Kohtu praktikast tuleneb, et ühestainsast samast tähest koosnevate tähiste segiajamise tõenäosuse hindamisel on põhimõtteliselt otsustav nende **visuaalne võrdlus** (vt punkt 3.4.1.6 eespool). Segiajamise tõenäosuse hindamisel võivad tähiste piisavad visuaalsed erinevused kaaluda üles foneetilise või kontseptuaalse identsuse (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 7. peatüki „Igakülgne hindamine“ punkt 7.1)

Kahetähelised/-numbrilised tähised




Eespool nimetatud reegel visuaalse võrdluse tähtsuse kohta kehtib ka kahetäheliste ja -numbriliste märkide korral. Selliste tähiste võrdlus sõltub nende stiliseerimisest ja eeskätt sellest, kas tähed kui sellised on tähisel äratuntavad. Sellest tulenevalt võib tähiste visuaalne üldmulje olla erinev, kui kaks vastandatud tähist, isegi kui need koosnevad samast tähtede kombinatsioonist, on stiliseeritud piisavalt erinevalt või sisaldavad piisavalt erinevaid kujutiselemente, nii et nende üldine graafiline kujutis on tugevam kui ühine sõnaline element.

Järgmistes näidetes **leiti, et märgid on visuaalselt sarnased** tulenevalt sama kahe tähe graafilisest kujutisest / visuaalsest sarnasusest.


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
(i) 		31/03/2000, B 61 046
(ii) 		
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 36</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> vastandatud kaubamärkide visuaalne üldmulje on, et kaks tähte, mis moodustavad kummagi kaubamärgi, on esitatud kujutistena, mis jätavad samasuguse mulje. Leiti, et kaubamärgid on sarnased.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
GE		28/02/2014, T-520/11, EU:T:2014:100

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 6, 7, 9 11, 17</p> <p><i>Territoorium:</i> Ühendkuningriik</p> <p><i>Hinnang:</i> ei saa välistada, et osa asjaomasest sihtrühmast tõlgendab vaidlustatud märki tähekombinatsioonina „GE“ (punktid 33–35). Märgid on foneetiliselt identsed ja visuaalselt keskmisel määral sarnased. Kontseptuaalses võrdluses ei saa välistada, et osa asjaomasest sihtrühmast tõlgendab vaidlustatud märki tähekombinatsioonina „GE“.</p>		

Järgmises näites leiti, et tähised on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad tulenevalt nende erinevast graafilisest kujutisest ja asjaolust, et neid ei saa lugeda samade tähtedena.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		<p>18/11/2011, R 82/2011-4</p>
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> visuaalsest seisukohast on varasemate märkide graafiline stiliseerimine vaidlustatud märgiga võrreldes väga erinev. Üksnes asjaolu, et üks või mõlemad tähed on märkidel identsed, ei ole piisav, et teha märgid visuaalselt sarnasteks. Foneetiline sarnasus puudub, kui vaidlustatud märki hääldatakse kui „B“ või „BP“, sest lühikeste tähiste korral on erinevustel üldmuljele suurem mõju kui pikkadel tähistel. Kontseptuaalselt ei ole vaidlustatud märgil ega varasematel märkidel ilma tähekombinatsiooni „AB“ lisaelementideta üheski asjakohases keeles mingit tähendust, seega on kontseptuaalse võrdluse tulemus neutraalne (punktid 17–19).</p>		

Järgmised näited käsitlevad ühetähelisi erinevusi.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
(i) CX (ii) 	KX	21/01/2011, R 864/2010-2

Kaubad ja teenused: klass 7

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: visuaalselt on algustähtede „K“ ja „C“ kuju selgelt erinev ja neid võib pidada visuaalselt vaid vähesel määral sarnaseks. Foneetilise võrdluse puhul on sarnasus samuti väike. Foneetiliselt hääldatakse tähiseid vastavalt „K-X“ ja „C-X“, mitte sõnadena. Kummalgi märgil ei ole kontseptuaalset tähendust (punktid 25–27).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
KA		22/03/2011, T-486/07, EU:T:2011:104


Kaubad ja teenused: klassid 9, 11 ja 12

Territoorium: EL

Hinnang: tuleb järeldada, et kõikide viiside puhul, kuidas asjaomane sihtrühm võib taotletud märki tajuda, tajutakse iga varasema märgi puhul olulisi visuaalseid erinevusi (punkt 65). Tuleb tunnistada, et kõnealustel märkidel on olemas teatav foneetiline sarnasus, kuid see ei ole väga suur. Seepärast võis apellatsioonikoda eksimata leida, et kõnealuste märkide foneetiline sarnasus ei olnud „märkimisväärne“ (punkt 71). Kuna kummalgi märgil ei ole tähendust, siis ei saa neid kontseptuaalselt võrrelda (punkt 72).




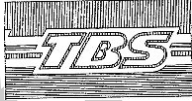
Kolmetähelised/-numbrilised tähised


Kui vastandatud tähised on kolmetähelised või -numbrilised, siis ei välista sarnasust ühe tähe erinevus, eriti kui see on foneetiliselt sarnane.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	ELS	23/10/2002, EU:T:2002:260 T-388/00,

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 16, 35 ja 41</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> kolmest tähest kaks on identsed ja esitatud samas järjekorras. Ühetäheline erinevus ei tekita suurt visuaalset ja foneetilist erinevust. Saksa keeles hääldatakse tähti „E“ ja „I“ sarnaselt (punktid 66–71).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Ran	R.U.N.	17/12/2009, T-490/07, EU:T:2009:522
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 35, 38, 42</p> <p><i>Territoorium:</i> EL, Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus leidis, et inglise keelt hästi valdava sihtrühma tarbija seisukohalt on tähised visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased (punkt 55).</p>		

Seevastu kui kaubamärgid koosnevad ainult kolmest tähest ja neil puudub tähendus, võib ühetäheline erinevus olla piisav, et need ei oleks sarnased.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p>(i)</p> 		
<p>(ii)</p> 		07/02/2001, R 393/1999-2
<p>(iii)</p> 		
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Beneluxi riigid, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Portugal, Austria</p> <p><i>Hinnang:</i> käesoleval juhul hääldatakse vaidlusaluste kaubamärkide esitähhti „J“ ja „T“ kõigis asjaomastes keeltes erinevalt. Need tähed on ka visuaalselt erinevad. Samuti ei sarnane üksteisega võrreldavate kaubamärkide kujutiselemendid (punktid 17–18).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	COR	23/05/2007, T-342/05, EU:T:2007:152
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 3</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> Üldkohus leidis, et tähised on ainult vähesel määral foneetiliselt sarnased (punktid 47, 50). Asjaomane sihtrühm Saksamaal märkab kindlasti tähiste esitähete erinevust.</p>		

3.5 Kokkuvõtte sarnasuse kohta

Tähiste võrdlemise iga aspekti (visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) põhjal tehakse otsus, kas märgid on sarnased, ja kui see nii on, siis mis määral. Üldreegel on see, et mida rohkem märkidel ühiseid osi on, seda suurem on nende sarnasuse määr.

Kahe märgi sarnasuse hindamine tähendab enamasti kui vaid mitmeosalise kaubamärgi ühe osa arvessevõtmist ja selle võrdlemist teise osaga. Võrdluses tuleb, vastupidi, uurida iga kõnealust märki tervikuna, mis ei tähenda seda, et üldmuljes, mis mitmeosalisest märgist asjaomasele sihtrühmale jääb, ei võiks teatavatel asjaoludel siiski domineerida selle üks või mitu osa.

Järeldus tähiste sarnasuse kohta kõigil kolmel tasemel tehakse kõikide asjakohaste tegurite hindamise tulemusel. Peamisi tegureid, mis võivad sarnasuse hindamist mõjutada, on selgitatud käesoleva peatüki eelmistes punktides. Tuleb meeles pidada, et sarnasuse hindamisel ei kaaluta asjakohaseid tegureid (domineerivus, eristusvõime jne) mitte üksnes märkide ühiste elementide tuvastamise eesmärgil, vaid ka selleks, et teha kindlaks vastandatud tähiste võimalikud erinevad ja/või lisaelemendid.

Samuti tuleb meeles pidada, et kuna sarnasuse hindamine põhineb tähiste üldmuljel, siis pärast seda, kui tähised on leitud olevat sarnased, ei ole järjepidev leida seejärel segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise käigus, et tähiste üldmulje on erinev, et toetada järeldust segiajamise tõenäosuse puudumise kohta.

Üldiselt tuleks sarnasuse ja sarnasuse määra hindamisel kaaluda järgmist.

Elementide eristusvõime mõju

Tähiste ühiste elementide suurem või väiksem eristusvõime on üks asjakohane tegur tähiste sarnasuse hindamisel.

Näiteks kui tähiste kokkulangevus mis tahes kolmes võrdluse aspektis tuleneb piiratud eristusvõimega elementidest, siis on vastava visuaalse, foneetilise ja/või kontseptuaalse sarnasuse määr väiksem kui olukorras, kus ühistel elementidel on tavapärane eristusvõime.

Kui märkidel langeb kokku näiteks kirjeldav või nõrga eristusvõimega kujutisosa, ent neil on ka ühine eristusvõimeline sõnaline element, siis ei mõjuta see foneetilise sarnasuse määra. Pealegi mõjutab kokkulangeva domineeriva kujutiselemendi mõju ilmselgelt visuaalset võrdlust.

Järgmistes näidetes olid tähistel nõrga eristusvõimega või kirjeldavad elemendid, kuid võrdluse tulemused olid erinevad.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295 (segiajamise tõenäosus on olemas)
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 35, 39, 41, 42 ja 43</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus leidis, et tähised on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed (punktid 86, 88, 91 ja 93).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	TRIDENT PURE	16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979 (segiajamise tõenäosus puudub)

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 30</p> <p><i>Territoorium:</i> muu hulgas EL</p> <p><i>Hinnang:</i> seoses esimese varasema õigusega tegi kohus kindlaks väikese visuaalse sarnasuse, arvestades, et kokkulangev element „PURE“ on teatava osa asjaomase sihtrühma jaoks küll kirjeldav, ent sellest üksi ei piisa järelduse tegemiseks, et see sõna on märgi tekitavas üldmuljes väheoluline (punkt 70). Tähistes loeti foneetiliselt vähesel määral sarnaseks nende jaoks, kes mõistavad sõna „PURE“, kuid foneetiliselt keskmisel tasemel sarnaseks ülejäänud avalikkuse jaoks. Kontseptuaalsel tasemel olid tähistes sarnased nende jaoks, kes mõistavad sõna „PURE“ kui viidet kõnealuste kaupade puhtusele ja hingeõhu puhtusele (punkt 93). Samuti märgiti, et asjaolu, et sõna „pure“ („puhas“) kirjeldab kõnealuste kaupade omadusi, ei muuda asjaomaste märkide kontseptuaalset sisu. Ülejäänud varasemate õiguste puhul ei olnud sarnasuse määr suurem.</p>		

Domineerivate elementide mõju



Visuaalse sarnasuse kohta järelduse tegemisel tuleb võtta arvesse ka seda, kas ühine element on domineeriv (visuaalselt silmatorkav) või märkide üldmuljes muude osadega vähemalt võrdselt tähtis.

Samuti tuleb märkida, et kui kaubamärgi teatavad elemendid on kirjeldavad või eristusvõimeta, ei pea sihtrühm neid tavaliselt kaubamärgi tervikmuljes domineerivaks, välja arvatud siis, kui need osad eelkõige nende paigutuse või mõõtmete tõttu võivad olla valdavalt tarbijate tajus ning jääda neile meelde.

Tuleb rõhutada, et eespool nimetatud tegurid ei pruugi olla kõikidel juhtudel kohaldatavad ning et sarnasust hinnatakse alati igas juhtumis eraldi ja arvesse võib olla vaja võtta täiendavaid tegureid. Peale selle tuleb arvestada, et eespool kirjeldatud tegurid ja põhimõtted ei sea kahtluse alla põhimõtet, et kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel tuleb võtta arvesse üldmuljet, mille nad asjaomasele sihtrühmale jätavad.

Sõnaliste elementide vs. kujutiselementide mõju

Kui tähistes koosnevad nii sõnalistest kui ka kujutiselementidest, avaldab sõnaline element tarbijale reeglina suuremat mõju kui kujutiselement. Seega kui mitmeosalistel tähistel (sõnalistest elementidest ja kujutiselementidest koosnevatel tähistel) langevad kokku sõnalised elemendid ja erinevused tulenevad kujutiselementidest, siis on visuaalse ja foneetilise sarnasuse määr tõenäoliselt keskmisest suurem (vt alljärgnev näide).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		16/01/2014, T-149/12, EU:T:2014:11 (segiajamise tõenäosus on olemas)
<p><i>Kaubad ja teenused klass 9</i></p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> leiti, et tähised on visuaalselt väga sarnased ja foneetiliselt identsed, olenemata elemendi „MICRO“ kirjeldavast olemusest (punktid 54–55 ja 60) ja võttes arvesse seda, et erinevused piirdusid harilike graafiliste elementidega.</p>		

Üldiselt olukorras, kus vähemalt üks tähistest sisaldab täiendavat sõnalist elementi, mis teisest tähistest puudub, ei piisa tähiste kujutiselemendi identsusest või sarnasusest, et leida märkimisväärse sarnasuse olemasolu.

Kuigi märgi sõnalistel elementidel võib olla suurem mõju, siis ei ole see aga alati tingimata nii, kui kujutiselement on märgi tekitatud üldmuljes visuaalselt domineeriv (vt punkt 3.4.6.1 eespool).

Tähiste algus

Põhimõtteliselt suurendab kokkulangevus tähistes alguses tähistes sarnasust rohkem kui kokkulangevus tähistes keskosas või lõpus.

Seepärast omistavad tarbijad märgi lõpuosas vähem tähtsust ja tähistes lõpuosas asuvate kokkulangevuste korral peetakse visuaalse sarnasuse määra väiksemaks kui tähistes alguses olevate ühiste elementide puhul (vt esimene näide allpool). Samamoodi suurendab kokkulangevate/sarnaste foneemide või silpide paiknemine vastandatud tähistes alguses foneetilise sarnasuse määra.

Identsetest algustest hoolimata on sarnasuse määr aga tavaliselt väiksem, kui need on tähistes nõrga eristusvõimega elemendid või kui ülejäänud elementidel on selgelt erinev tähendus (vt teine näide allpool).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
OXYGESIC	Maxigesic	16/10/2013, T-328/12, EU:T:2013:537

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> leiti, et tähised on visuaalselt vähesel määral sarnased tulenevalt järelliite „GESIC“ kirjeldavast olemusest, arvestades, et see osutab nii valuvaigistitele (punktid 35 ja 47) kui ka erinevatele algustele (punkt 49). Tähised leiti olevat foneetiliselt keskmiselt sarnased (punkt 51) ja kontseptuaalselt erinevad; viimane järeldus oli samuti tingitud järelliite „GESIC“ kirjeldavast sisust ning erinevatest seostest, mida tähiste vastavad eesliited võisid tekitada („OXY“ osutab hapnikule/oksükodoonile ja „MAXI“ maksimumile (punkt 53)), ning selle tulemusel on segiajamise tõenäosus välistatud.</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		05/02/2015, EU:T:2015:77
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 35, 36 ja 42</p> <p><i>Territoorium:</i> Austria, Beneluxi riigid, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Küpros, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik</p> <p><i>Hinnang:</i> tähised leiti olevat vähemalt teataval määral visuaalselt sarnased, isegi kui kokkulangev sõna „bonus“ on seotud nõrga eristusvõimega elemendiga (punktid 32 ja 41). Leiti, et foneetiliselt on tähised keskmiselt sarnased, sest esimest kahte silpi hääldatakse identselt (punkt 34). Kontseptuaalselt on olemas vähemalt teatav sarnasus märkimisväärse avalikkuse osa jaoks, kes mõistab ühist elementi „bonus“ identses tähenduses (punkt 42).</p>		

Lühikesed tähised

Tähiste pikkus võib mõjutada neist jäävat üldmuljet ja seega nende vaheliste erinevuste mõjulepääsu. Kehtib põhimõte: mida lühem on tähis, seda lihtsam on avalikkusel tajuda selle üksikuid elemente. Pikkade tähiste erinevustest on avalikkus aga tavaliselt vähem teadlik.

Eespool nimetatud põhimõtteid ja tegureid ei tohiks kohaldada automaatselt. Otsuses tuleb selgitada nende asjakohasust konkreetse juhtumi jaoks ja neid kaaluda.

Käesolevas peatükis selgitatud põhimõtted on oma olemuselt siiski üldised ja konkreetse juhtumi eripärast tulenevalt võivad olla õigustatud erinevad järeldused. Sellises juhul on aga veelgi olulisem esitada otsuses selge ja põhjalik arutluskäik.

4 Tähiste erinevus

4.1 Sissejuhatus

Tähiste sarnasus on vajalik eeltingimus selleks, et teha ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel järeldus segiajamise tõenäosuse olemasolu kohta. Kahe märgi sarnasuse hindamine peab põhinema **üldmuljel**, mille märgid ja eeskätt nende eristusvõimelised ja domineerivad osad tekitavad (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32, ja selles tsiteeritud kohtupraktika). Kui üldmulje on, et tähised on erinevad, siis on segiajamise tõenäosus välistatud.

Järeldus, kas tähised on üldiselt sarnased või erinevad, põhineb kombineeritud hinnangul selle kohta, i) millised on visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed kattuvused ja erinevused ning ii) kui olulistena asjaomane sihtrühm kattuvusi ja erinevusi tajub.

Kui tähised on erinevad,

- siis üldjuhul ei ole vaja kaupu ja teenuseid võrrelda. Võrreldakse ainult tähiseid ning kontrollimine lõpetatakse, kui on jõutud järeldusele, et tähised on erinevad.
- Mis tahes väiteid suurema eristusvõime kohta ei kontrollita. Kui tähised on erinevad, siis tuleb ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastuväide tagasi lükata, sõltumata varasema märgi mis tahes suuremast eristusvõimest. Kui kõnealused märgid ei ole sarnased, siis ei ole vaja võtta arvesse varasema märgi mainet, sest sarnasuse kontrollimine seda ei hõlma ja see ei saa suurendada asjaomaste märkide sarnasust (14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50–51, ja selles tsiteeritud kohtupraktika).
- Tegurite igakülgset hindamist ei toimu. Otsuses järeldatakse, et ühe tingimuse puudumise tõttu tuleb ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause tagasi lükata.

4.2 Erinevusega seotud stsenaariumid

4.2.1 Ühised elemendid puuduvad

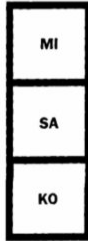


Tähised on ilmselt erinevad, kui neil puudub ühisosa kõigis kolmes võrdluse aspektis. Tegemist on pigem hüpoteetilise stsenaariumiga, sest asjaomastel tähistel, mida ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause käsitleb, on tavaliselt mingi ühisosa. Pooled vaidlevad pigem selle üle, kui oluline on teatava elemendi kattuvus.

4.2.2 Tühise elemendi kattuvus

Tähised on erinevad, kui nende ainus ühine element on ühel või mõlemal märgil **tühine**, st kui asjaomane sihtrühm seda selle suuruse ja/või asukoha tõttu tõenäoliselt **ei märka** või **ei osuta sellele tähelepanu**. Tühiseid elemente ei võrrelda, olles **nõuetekohaselt põhjendanud**, miks neid peetakse tühisteks (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Tühiste elementide mõistet tuleks tõlgendada kitsalt ja mis tahes kahtluse korral peaks hindamine hõlmama tühise kõiki elemente (vt punkt 1.5 eespool).

Hinnates, kas element on tühine, ei kontrollita, kas amet on tähiste üksikasjaliku kõrvutamise põhjal suuteline asjaomast elementi välja lugema. Küsimus on pigem selles, kas element on tühise tekitavas üldmuljes märgatav keskmisele tarbijale, kes tavaliselt tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle mitmesuguseid detaile.

Näited

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Sõnad „by missako“ on peaaegu loetamatud: suurus ja kirjastiil muudavad nende väljalugemise keeruliseks.
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, R 2347/20102, Leiti, et element „Rótulos Luna S.A“ on tühine.


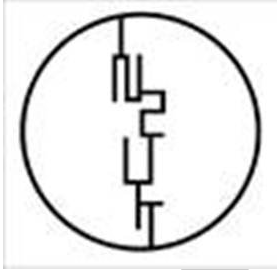
4.2.3 Ulatusliku stiliseerimise tõttu märkamatu sõnalise elemendi kattuvus

Tähised on erinevad, kui sõnaline element, mis sarnasuse tekitaks, on oma ulatusliku stiliseerimise tõttu tajumatu. Mõnikord võib tähtede või sümbolite kasutamise viis muuta nende lugemise ja väljahäälendamise ebareaalseks, näiteks kui kujutismärgis mõnda sümbolit või tähte korratakse, et luua muster, või kui seda on tugevalt moonutatud või kui see ei ole mingil muul põhjusel selgelt loetav. Kui sõnaline element ei ole tühise üldmuljes äratuntav ning seega loetav ja väljahääldatav, siis seda võrdluses arvesse ei võeta.

Ka siinkohal ei kontrollita, kas amet on tähiste üksikasjaliku kõrvutamise põhjal suuteline asjaomast sõnalist elementi kindlaks tegema. Ei ole oluline, kui sõnaline

element on äratuntav ainult teise märgi abil, sest tarbijal ei ole tavaliselt võimalust märke kõrvuti võrrelda. Peale selle ei ole tähtis, kui pool osutab esitatud materjalides teatavale sõnalisele elemendile või kui märgi üksikasjades on viidatud sõnalisele elemendile, sest registreeritud või taotletud kujul tähisega kokku puutudes ei aita see teave tarbijat.

Näited

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
KA		22/06/2011, R 1779/2010-4
intuit		17/09/2015, R 164/2015-2

Küsimust, kas sõnaline element läheb stiliseeringus tõepoolest kaduma, tuleb hoolikalt hinnata. Tarbija otsib kujutistähistel intuitiivselt väljahääldatavaid elemente, millega saab tähisele osutada. Sõna ühe või mitme tähe ulatuslik stiliseerimine ei pruugi välistada seda, et tarbija tuvastab sõnalise elemendi tervikuna, eelkõige kui see viitab konkreetsele tähendusele. Tuleb rõhutada, et kui tähise sõnalise elemendi keeruline stiliseerimine ei muuda seda täiesti loetamatuks, vaid võimaldab lihtsalt mitmesuguseid tõlgendusi, tuleb võrdluses arvesse võtta erinevaid realistlikke tõlgendusi. Seega ei võeta sõnalist elementi võrdluses arvesse vaid nendel suhteliselt harvadel juhtudel, kui tähise lugemine ilma märgi kirjeldust või teist märki appi võtmata on tõepoolest ebareaalne.



4.2.4 Muude ebaoluliste aspektide kattuvus

Asjaolu tõttu, et tähistel on teatavaid kokkulangevusi, ei tehta tingimata järeldust, et tähised on sarnased. Eelkõige esineb selline olukord siis, kui kattuvat osa ei tajuta märkide üldmuljes iseseisvalt. Kohus leidis, et järgmised märgid on erinevad, hoolimata tähtede samast järjekorrast.

Näited

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, EU:T:2016:38 T-640/13,
<p>Vastandatud tähised on erinevad (punkt 87). Visuaalses muljes, mille märgid jätavad, on algustel „sto“ ja „cre“ ning lõppudel „tec“ ja „o“ olulisem roll kui silpidel „cre“ ja „te“, mis asuvad tähistes keskmises osas ja mida asjaomane sihtrühm tajub vähem. Seepärast järeldatakse, et tähised ei ole visuaalselt sarnased (punkt 71). Märgid ei ole foneetiliselt sarnased, eelkõige tulenevalt nende erinevatest algus- ja lõpuosadest (punkt 72). Kontseptuaalse võrdluse tulemus on neutraalne, sest „StoCretec“ ja „CRETEO“ on tehnilikud väljendid, millel puudub saksa keeles tähendus (punkt 73).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ALDI		26/11/2014, EU:T:2014:994 T-240/13,
<p>Tähistes võrdlemisel ei saa jätta kõrvale kujutiselemente ja täiendavat sõna „foods“ (punktid 54–55). Vastandatud tähistes visuaalne üldmulje on selgelt erinev (punktid 59–61). Tähistes ei ole foneetiliselt sarnased, võttes eelkõige arvesse vaidlustatud märgi lisaelementi „foods“ (punktid 65–66). Samuti ei ole märgid kontseptuaalselt sarnased (punkt 73).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		12/11/2014, EU:T:2014:944 T-524/11,
<p>Varasemate kujutismärkide kujutisosad eristavad neid kaubamärke taotletud kaubamärgist veelgi (punkt 36). Vastandatud tähistes häälduse rütm on erinev (punktid 43–44). Sõnadel puudub tähendus; kontseptuaalne võrdlus ei ole võimalik (punkt 54).</p>		

Sama kehtib vähese mõjuga kujutiselementide sarnasuste puhul

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		16/07/2014, EU:T:2014:673 T-36/13,
Tähiste kujutiselementidel on sama kontuur, kuid asjaomane sihtrühm tajub neid erinevalt (punktid 45–47). Sõnalised elemendid on visuaalselt erinevad, sest neil on ainult kaks ühist tähte, mis on lisaks paigutatud erinevatesse asukohtadesse.		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		22/03/2012, B 1 837 106
Märgid langevad kokku ainult selles, et valget värvi sõnalised elemendid on kirjutatud hallile taustale ning valge raam eraldab sõnalisi ja maastikelemente võrdsetes osades. Tegemist on tavaliste kujutiselementidega, mida kasutatakse laialdaselt põhimõtteliselt kõikide kaubandusvaldkondade kaubamärkides. Tarbija tähelepanu ei püüa ükski neist detailidest, vaid pigem väljamõeldud väljend „tukas“ varasemal märgil ja sõna „Ekonomik“ vaidlustatud märgil. Kuna tähised kattuvad visuaalselt vaid ebaolulistes aspektides ning neil puudub igasugune foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus, on need kokkuvõttes erinevad.		

Otsus peab sisaldama tähiste võrdluse osas igakülgset põhjendust, miks teatavate aspektide kattumist peetakse ebaoluliseks.

4.2.5 Eristusvõimeta elemendi kattuvus

Kui tähistel kattub ainult element, mis on asjaomase territooriumi kõikides osades asjaomaste kaupade ja teenuste jaoks **kirjeldav** ja **eristusvõimeta**, ning mõlemad tähised **sisaldavad muid eristusvõimega elemente, mis võimaldavad tähiseid eristada**, võib neid pidada erinevaks.

Sellest järeldub, et selles kontekstis erinevuse kindlakstegemiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:

- kokkulangev element peab olema eristusvõimeta (kui kokkulangeval elemendil on mingi eristusvõime, siis isegi kui see on väga väike, ei saa leida, et tähised on erinevad);
- mõlemad tähised peavad sisaldama muid eristusvõimelisi elemente, mis võimaldavad märke eristada.


Sellest tulenevalt võivad kaks tähist olla mõnede kaupade ja toodete puhul olla erinevad, kuid teiste puhul mitte. Sellisel juhul võib strateegia õigustada mõnede kaupade ja teenuste võrdlemist, et tuvastada nende erinevus, ning seejärel jätkata ülejäänud kaupade ja teenuste tähiste sarnasuse hindamist.

Peale selle ei saa tähiseid pidada erinevaks, kui asjaomase territooriumi teatavas osas ei tajuta kattuvat elementi kirjeldava või eristusvõimetuna (nt seetõttu, et väljendit ei mõisteta).

Järgmised väljamõeldud näited illustreerivad juhtumeid, kus ühe elemendi kokkulangevus ei saa tekitada sarnasust, sest asjaomane element on eristusvõimeta ja muud, selgelt erinevad elemendid, võimaldavad avalikkusel märke piisavalt eristada.



Varasem tähis	Vaidlustatud tähis
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
<i>Kaubad ja teenused:</i> majutuse pakkumine <i>Territoorium:</i> EL	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
<i>Kaubad ja teenused:</i> restoraniteenuste pakkumine <i>Territoorium:</i> Hispaania (kus sõna „casa“ tähendus on ka „baar“ või „restoran“)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
<i>Kaubad ja teenused:</i> telekommunikatsiooniteenused <i>Territoorium:</i> EL	

Kohtupraktikast pärit näited


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-563/08, EU:T:2010:251 (punktid 39–61)
<i>Kaubad ja teenused:</i> klass 36		
<i>Territoorium:</i> EL (loetakse, et asjaomane sihtrühm tunneb ingliskeelset finantsvaldkonna põhiterminoloogiat)		
<i>Hinnang:</i> ühine element „capital markets“ kirjeldab otseselt teenuseid.		

Vastavalt eespool kehtestatud reeglitele **ei ole** hoolimata ühiste elementide eristusvõime puudumisest asjakohane pidada tähiseid erinevaks järgmistel juhtudel.

- Elementide konkreetne kombinatsioon annab tähistele teatava eristusvõime (st kaitstakse kombinatsiooni).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 30, 31 ja 42</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Hinnang:</i> märkide vahel on teatav sarnasus. Varasem märk koosneb kahest elemendist, mis ei ole kõnealuste kaupade puhul eristusvõimelised: viljapea kujutis (mis kirjeldab pagaritooteid) ja ülistav sõnaelement „PREMIUM“. Nende elementide kombinatsioon on juhuslik (erinevalt eelmise näite sõnakombinatsioonist „Capital markets“, mis on väljakujunenud väljend). Seepärast ei piirdu märkide kokkulangevused eristusvõimeta elementidega, vaid laienevad nende elementide konkreetsele kombinatsioonile.</p>		

- Muud elementi, mis peaks tähiseid eristama, tajutakse ebaolulise kujundusdetailina või on see muul moel eristusvõimeta (vt punkt 3.2.3.1 eespool).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
<p><i>G&S:</i> reisimise, majutuse ja kongressidega seotud teenused klassides 35, 39, 41, 42, 43</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> kaubamärkide visuaalsed erinevused (oranž taust ja konkreetne kirjaviis) ei juhi tähelepanu ühiselt elemendilt kõrvale. Märgid on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed (punktid 83-92).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 7</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> elemendil „Perfect“ on nõrk eristusvõime, kuid see ei muuda asjaolu, et muid elemente ei saa pidada suurema eristusvõimega olevaks. Elementidel „aqua“ ja „water“ on nõrk eristusvõime ka seetõttu, et asjaomane sihtrühm tajuks neid tähenduses „vesi“ ning loetletud kaubad on ühel või teisel moel seotud veega (punkt 42).</p> <p>Tähised leiti olevat visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt keskmiselt sarnased.</p>		

- Eristusvõimeta elemendid, millest tähis koosneb (mis selle ainsana moodustavad) on täielikult hõlmatud teise tähisesse.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 39 ja teised (seoses postiteenustega)</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa, EL</p> <p><i>Hindamine</i> kuigi element „post“ iseenesest ei ole postiteenuste puhul eristusvõimeline, vastab see varasemale märgile, millele tuleks määrata minimaalne eristusvõime (punkt 43).</p>		

Kokkuvõttes peaks üksnes eristusvõimeta elementide kokkulangevuse põhjal tehtav järeldus, et tähised on „üldiselt erinevad“, piirduma ilmselgete juhtudega, kui teine element võimaldab tähiseid kindlalt eristada.

Vähem selgetel juhtudel tuleks leida, et märkide vahel on väike sarnasus. Seejärel jätkub kontrollimine ja juhtumid lahendatakse igakülgse hindamise etapis (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 7. peatüki „Igakülgne hindamine“, punkt 6.2).

Samuti tuleb meeles pidada, et ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a või b alusel tehtud järeldus erinevuse kohta on siduv ka muude keeldumispõhjuste puhul, millel vastulause põhineb. Eelkõige kehtib see ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 5 puhul, mis tähendab seda, et kui märgid leitakse olevat erinevad, siis välistab see sellel alusel tagatud kaitse (vt suuniste C osa „Vastulause“ 5. jaotise „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)“ punkt 3.2).

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE KONTROLLI SUUNISED

EUROOPA LIIDU INTELLEKTUAALOMANDI AMET (EUIPO)

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus — 4. peatükk.
Tähiste võrdlemine**

**5. peatükk. Varasema kaubamärgi
eristusvõime**

Sisukord

1 Üldised märkused.....	915
2 Varasema märgi eristusvõime hindamine.....	916
2.1 Üldised küsimused.....	916
2.1.1 Eristusvõime.....	916
2.1.2 Olemuslik ja suurem eristusvõime.....	918
2.1.3 Asjaomane ajahetk.....	918
2.1.4 Asjaomased kaubad ja teenused.....	918
2.2 Varasema märgi olemusliku eristusvõime hindamine.....	919
2.2.1 Üldpõhimõtted.....	919
2.2.2 Varasema märgi väikse eristusvõime mõju.....	920
2.2.3 Konkreetseid teemasid.....	922
2.3 Suurema eristusvõime hindamine.....	923

1 Üldised märkused

Euroopa Liidu Kohus (edaspidi „kohus“) sedastas oma otsuses 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24 järgmist:

... märgid, mis on väga eristusvõimelised kas iseenesest või maine tõttu, on laialdasemalt kaitstud kui vähem eristusvõimelised kaubamärgid;

... kui määratakse kindlaks, kas kahe kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks, tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet ning eriti selle mainet.

Varasema märgi eristusvõime hindamine on **eriti** oluline juhul, kui tähised on ainult vähesel määral sarnased, sest tuleb hinnata, kas sellist vähest sarnasust saab kompenseerida toodete sarnasuse suure määraga (11/06/2014, T-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; ja 13/05/2015, T-102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67), ja vastupidi.

Kohtupraktika kohaselt tuleb eristada **varasema märgi eristusvõime mõistet, mis määrab kindlaks asjaomasele märgile antud kaitse, ja mitmeosalise märgi elemendi eristusvõime mõistet, mis määrab kindlaks selle suutlikkuse domineerida märgi tekitatud üldmuljes** (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Kuigi vastab tõele, et **mitmeosalise märgi elemendi eristusvõimet** tuleb (...) uurida juba **tähiste sarnasuse hindamise staadiumis, on varasema märgi eristusvõime üks asjaolu, mida tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames arvesse võtta**. Seega ei ole varasemate märkide võimalikku väikset eristusvõimet vaja tähiste sarnasuse hindamise staadiumis arvesse võtta (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42–45; 25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

Seepärast eristab amet i) varasema märgi kui terviku eristusvõime analüüsi, mis määrab märgile antud kaitse ulatuse ja on üks tegur segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel, ja ii) märkide osade eristusvõime analüüsi nende võrdlemise raames ⁴⁷.

Kuigi hinnata tuleb nii varasema märgi kui ka vaidlustatud märgi osade eristusvõimet, hinnatakse märgi kui terviku eristusvõimet ainult võrrelduna varasema märgiga ⁴⁸. Vaidlustatud märgi kui terviku eristusvõime ei ole segiajamise tõenäosuse hindamisel iseenesest asjakohane, nagu on üksikasjalikumalt selgitatud punktis 2.1.2 allpool. Seega osutavad kõik allpool esitatud viited märgi **kui terviku** eristusvõimele ainult varasemale märgile.

⁴⁷ Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatükk „Tähiste võrdlemine“.

⁴⁸ Vt ka Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustikus kokkulepitud eristusvõimeta / väikse eristusvõimega osade mõju käsitleva üldise tava eesmärk 1.

2 Varasema märgi eristusvõime hindamine

Kohtuotsusest Canon selgub, et i) mida suurema eristusvõimega on varasem märk, seda suurem on segiajamise tõenäosus, ja ii) varasematel märkidel, mis on väga eristusvõimelised tulenevalt oma mainest turul, on ulatuslikum kaitse kui vähem eristusvõimelistel märkidel. Seega määrab varasema märgi kui terviku eristusvõime selle kaitse tugevuse ja ulatuse ning seda tuleb arvesse võtta segiajamise tõenäosuse hindamisel.

2.1 Üldised küsimused

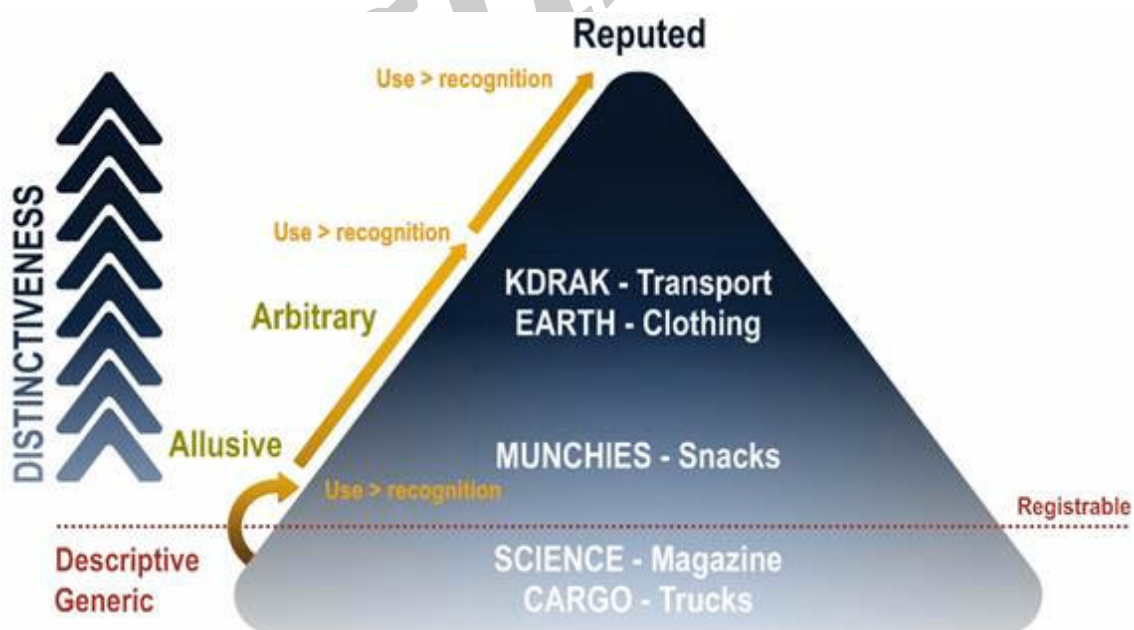
2.1.1 Eristusvõime

Kohus on määratlenud eristusvõime mõiste järgmiselt:

Selleks et teha kindlaks märgi eristusvõime ja hinnata, kas see on suure eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgset hindama **märgi suuremat või väiksemat võimet tuvastada kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, ja eristada neid seega teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest** (esiletõst lisatud).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Oluline on see, et eristusvõime on astmeline ja eristusvõime analüüsimisel kohaldatakse skaalat, mille järgi võib tähis olla täiesti eristusvõimeta, väga eristusvõimeline või vahepealne.



Tähis **ei ole eristusvõimeline**, kui see kirjeldab kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste omadusi (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu jne), on ülistav ja/või kui selle kasutamine kaubanduses on asjaomaste kaupade ja teenustega seoses

tavapärane. Samuti puudub eristusvõime üldisel tähisel (nt tüüpiline mahuti kuju või tavaline värvus). Eristusvõime hindamise reeglites järgitakse absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimisel kehtestatud reegleid.

Tähis võib olla **väikse eristusvõimega**, kui see vihjab kaupade ja teenuste omadustele (mitte üksnes ei kirjelda neid). Kui vihje kaupadele ja teenustele on piisavalt loominguiline või nutikas, siis ei pruugi üksnes asjaolu, et vihjatud on kaupade ja/või teenuste omadustele, eristusvõimet oluliselt mõjutada. Näide:

- Sõna „miljardär“ *hasartmänguteenuste* korral annab vihje viisil, mis mõjutab eristusvõimet, sest see viitab näiteks võimalusele saada miljardäriks.
- „Billy O’Naire“, mis inglise keeles kõlab sarnaselt sõnale „miljardär“, vihjab *hasartmänguteenustele* liri nimede nutika sõnamänguna viisil, mis ei mõjuta oluliselt eristusvõimet; siin on tegemist tavalise eristusvõimega.

Tähis loetakse olevat **tavalise olemusliku eristusvõimega**, kui puuduvad viited selle piirangutele (nt tulenevalt kirjeldavast olemusest, ülistavast tähendusest jne). Selline tähis on täielikult eristusvõimeline, st tähise võime tuvastada kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ei ole mingil moel vähenenud ega piiratud.

Varasema märgi omandatud võimalikku **suuremat eristusvõimet**, mida vastulause esitajad märgi kaitse ulatuse laiendamiseks sageli väidavad, peab omanik tõendama, esitades asjakohased tõendid (vt punkt 2.3 allpool). Märgil ei pruugi tingimata olla suuremat eristusvõimet lihtsalt seetõttu, et puudub kontseptuaalne seos asjaomaste kaupade ja teenustega (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

ELi kaubamärgi taotleja võib aga väita, et varasem tähis on väikse eristusvõimega. Üks taotlejate sagedamini esitatud argumente on see, et varasem kaubamärk või selle osa on väikse eristusvõimega, sest paljud kaubamärgid koosnevad kõnealusest elemendist või sisaldavad seda. Kui selle väite tõestuseks viitab taotleja ainult kaubamärkide registreeringutele, on amet seisukohal, et mitme registreeringu olemasolu iseenesest ei ole määrava tähtsusega, sest see ei pruugi kajastada tegelikku turuolukorda. Teiste sõnadega ei saa vaid registriandmete põhjal eeldada, et kõiki kaubamärke on tegelikult kasutatud (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77–79).

Sellest tulenevalt peavad esitatud tõendid kõnealuse elemendi väikse eristusvõime tõendamiseks näitama, et tarbijad on kõnealust elementi sisaldavate kaubamärkidega ulatuslikult kokku puutunud ja nendega harjunud.

Varasema kaubamärgi kui terviku eristusvõimet uurides tuleb alati meeles pidada, et sellel **on vähemalt minimaalne olemuslik eristusvõime**. Varasemate ELi kaubamärkide ja liikmesriigisiseste märkide korral eeldatakse nende kehtivust. Kohus on oma otsuse 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, punktides 40–41 selgitanud, et liikmesriigisisese „kaubamärgi kehtivust ei saa vaidlustada Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimistaotlusele esitatud vastulause menetlemise raames“. Kohus lisas, et „tuleb sedastada, et tähise kirjeldavana või üldnimetusena määratlemine võrdub selle kaubamärgi eristusvõime eitamisega“⁴⁹.

2.1.2 Olemuslik ja suurem eristusvõime

Esimese sammuna peab amet kaaluma varasema märgi üldist **olemuslikku eristusvõimet** (vt punkt 2.2 allpool) ja teise sammuna, kui seda nõutakse ja kui see on tulemuse seisukohalt asjakohane, kas varasem märk on vastulause esitaja poolse kasutamise tagajärjel **omandanud suurema eristusvõime** (vt punkt 2.3 allpool).

Varasema tähise eristusvõime määr on üks tegur, mida tuleb üldhinnangu andmisel arvestada (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). See on õiguslik küsimus, mida amet peab kontrollima isegi siis, kui pooled selle kohta märkusi ei esita. Eeltoodule vastukaaluks on varasema tähise kasutamise kaudu omandatud suurem eristusvõime õiguslik **ja** faktiline küsimus, mida amet saab kontrollida ainult juhul, kui vastulause esitaja seda õigel ajal väidab ja tõendab (vt suuniste C osa „Vastulause“ 1. jaotise „Vastulausemenetlus“ punkt 4.2 „Põhjendamine“).

Vaidlustatud kaubamärgi **kui terviku** olemuslikku eristusvõimet vastulausemenetluses ei kontrollita, sest segiajamise tõenäosuse seisukohast on oluline varasema märgi kaitse ulatus. Samamoodi ei ole oluline vaidlustatud tähise suurem eristusvõime, sest segiajamise tõenäosuse hindamisel peab arvestama varasema märgi, mitte taotletud märgi kaitse ulatust. Kui leitakse, et varasema märgi kaitse ulatus on selle suurema eristusvõime tõttu laiem, ei ole **taotletud märgi** omandatud maine segiajamise hindamise seisukohast põhimõtteliselt asjakohane (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).

2.1.3 Asjaomane ajahetk

Varasema märgi (varasemate märkide) olemuslikku eristusvõimet tuleb hinnata otsuse tegemise ajal. Varasema kaubamärgi (varasemate kaubamärkide) suurem eristusvõime, kui seda väidetakse, peaks esinema i) vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal (või mis tahes prioriteedikuupäeval) **ja** ii) otsuse tegemise ajal.

2.1.4 Asjaomased kaubad ja teenused

Varasema märgi **olemuslikku eristusvõimet** hinnatakse ainult seoses kaupade või teenustega, mida peetakse vaidlustatud kaupade ja teenustega identseteks või sarnasteks.

Varasema kaubamärgi **suuremat eristusvõimet** hinnatakse ainult seoses kaupade või teenustega, mis on kaitstud tähisega, mille suuremat eristusvõimet väidetakse.

Lisaks sellele on tähtis, kuidas tajub neid kaupu ja teenuseid asjaomane sihtrühm (nt kas kaasatud on erialaspetsialistidest koosnev avalikkus või mitte).

⁴⁹ Vt ka Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustikus kokkulepitud eristusvõimeta / väikse eristusvõimega osade mõju käsitleva üldise tava eesmärk 1.

2.2 Varasema märgi olemusliku eristusvõime hindamine

2.2.1 Üldpõhimõtted

Esimene samm varasema märgi eristusvõime kontrollimisel on selle olemusliku eristusvõime kontrollimine. Kehtivad samad eeskirjad ja põhimõtted, mida kasutatakse märkide osade eristusvõime kontrollimisel, pidades silmas asjaomast sihtrühma ning selle keele- ja kultuuritausta, asjakohast territooriumi, asjakohaseid kaupu ja teenuseid jne (vt suuniste C osa 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatüki „Tähiste võrdlemine“ punkt 3.2).

Varasema märgi kui terviku eristusvõime kindlaksmääramise etapiks on selle mitmesuguste osade (või ainsa osa) eristusvõime tähiste võrdlemise raames juba kindlaks tehtud. Kui varasem märk sisaldab tavalise eristusvõimega osa, siis põhimõtteliselt on sellise varasema märgi kui terviku olemuslik eristusvõime samuti tavaline, sõltumata muude eristusvõimeta või väikse eristusvõimega osade võimalikust olemasolust. Kui varasema märgi kõige eristusvõimelisemal osal on vaid väike eristusvõime, siis ei ole märgi olemuslik eristusvõime põhimõtteliselt suurem kui väike.

Nagu eespool märgitud, eeldatakse, et varasematel registreeritud kaubamärkidel on **vähemalt minimaalne** olemuslik eristusvõime (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314), isegi kui see eeldus veenvate tõenditega kahtluse alla seatakse. Kui ELi kaubamärgi taotleja tõendab, et on algatanud varasema registreeritud märgi suhtes tühistamishagi, võib olla vaja vastulausemenetlus peatada, et oodata ära selle hagi tulemus.

Varasema märgi olemusliku eristusvõime kontrollimise tulemus võib olla üks järgmistest.

- Varasem kaubamärk on **tavalisest väiksema eristusvõimega**, sest tervikuna on see identsete või sarnaste kaupade või teenuste omadustele vihjav (eristusvõimet oluliselt mõjutaval viisil) või neid ülistav (või on muul viisil väikse eristusvõimega). Nagu eespool märgitud, ei tee amet järeldust, et varasem märk tervikuna on kirjeldav ja/või eristusvõimeta.
- Varasem kaubamärk on tavalise eristusvõimega, sest tervikuna ei ole see identseid või sarnaseid kaupu või teenuseid kirjeldav, neile vihjav (eristusvõimet oluliselt mõjutaval viisil) ega neid ülistav (ega ole muul moel väikse eristusvõimega).

Kui varasem märk ei ole kirjeldav (ega muul moel väikse eristusvõimega), on ametil tavaks leida, et selle eristusvõime ei ole suurem kui tavaline. Nagu eespool märgitud, on eristusvõime määra võimalik suurendada, esitades asjakohased tõendid, mis näitavad, et varasem märk on omandanud suurema eristusvõime kasutamise käigus või tänu selle kordumatusele, ebatavalisusele või ainulaadsusele (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, viimane variant). Tuleb aga meelde tuletada, et märgil ei pruugi tingimata olla suuremat eristusvõimet lihtsalt seetõttu, et puudub

kontseptuaalne seos asjaomaste kaupade ja teenustega (16/05/2013, C-379/12 P, H/ Eich, EU:C:2013:317, § 71).

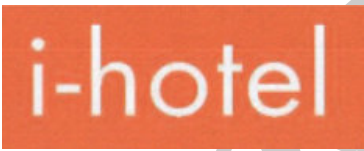
2.2.2 Varasema märgi väikse eristusvõime mõju

Nagu on selgitatud punktis 2.1.1 eespool, omistab amet Euroopa Kohtu praktikat järgides varasemale märgile vähemalt minimaalse eristusvõime.

Järeldusel, et kaubamärgi eristusvõime on väike või isegi väga väike (minimaalne), võib olla segiajamise tõenäosusele erinev mõju. Üldiselt on see järeldus segiajamise tõenäosuse vastu rääkiv argument. Seda peaksid aga tasakaalustama muud tegurid, nagu tähiste ja kaupade või teenuste sarnasuse määr ning asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus ja teadlikkus.

Kohus on mitmel korral rõhutanud, et järeldus varasema kaubamärgi väikse eristusvõime kohta ei välista segiajamise tõenäosuse kindlakstegemist. Kuigi segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada varasema märgi eristusvõimet, on see vaid üks hindamise käigus arvesse võetavatest asjaoludest. Seega isegi juhul, kui tegemist on väikse eristusvõimega varasema märgiga, võib esineda segiajamise tõenäosus, ja nimelt tähiste ja nendega hõlmatud kaupade või teenuste suure sarnasuse astme tõttu (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Segiajamise tõenäosust kinnitati sarnaste ja identsete kaupade korral, kui kaubamärgid erinesid üksnes stiliseerimise ja eristusvõimeta kujutiselementide poolest ning olid seega väga sarnased.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	iHotel	13/06/2012, T-277/11; EU:T:2012:295
<i>Kaubad ja teenused:</i> klass 43 ja teised (seoses reisi- ja hotelliteenustega) <i>Territoorium:</i> EL <i>Hinnang:</i> kaubamärgid on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed.		

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
SHE		15/10/2015, T-642/13, EU:T:2015:781

Kaubad ja teenused: klass 25

Territoorium: Saksamaa

Hinnang: kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased ning kontseptuaalselt identsed.

Argument, et varasem sõnamärk on üksnes kirjeldav ja seega väikse eristusvõimega, ei sea kahtluse alla järeldust segiajamise tõenäosuse kohta.

Asjaolu, et kõnealune märk koosneb samast sõnalisest tähisest kui varasem märk ja erineb ainult kujutiselemendi poolest, millel puudub eriline tähendus, võidakse seda tajuda varasema sõnamärgi konkreetse kujundusena (punktid 73 ja 77).

Segiajamise tõenäosust ei tehtud aga kindlaks isegi identsete kaupade korral juhtudel, kui tulenevalt täielikult eristusvõimelisest lisaelemendist oli märkide sarnasuse määr väike.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14; EU:T:2015:279
<i>Kaubad ja teenused: klass 39 ja teised (seoses postiteenustega)</i>		
<i>Territoorium: Saksamaa, EL</i>		
<i>Hinnang:</i> varasema märgi eristusvõime on piiratud. Märkide erinevust, mis tuleneb eristusvõimelisest lisaelemendist „TPG“, tajutakse visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt (punktid 61 ja 68).		

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
F1	F1H2O	21/05/2005, T-55/13, EU:T:2015:309

Kaubad ja teenused: klassid 9, 25, 38 ja 41

Territoorium: Itaalia, Ühendkuningriik ja teised

Hinnang: visuaalne ja foneetiline sarnasus on väike ning tähised on kontseptuaalselt erinevad. Element „F1“ loob tõepoolest asjaomase sihtrühma mõttes tõenäoliselt seose kõnealuste kaupade ja teenuste ning rallivaldkonna vahel. Varasemate sõnamärkide eristusvõime ei anna neile märkidele või taotletud märgi tähtnumbrilisest kombinatsioonist „F1“ koosnevale elemendile domineerivust ega sõltumatut eristusvõimet, sest asjaomane sihtrühm ei jaga taotletud märki osadeks, vaid tajub seda tervikuna (punktid 45 ja 50).

2.2.3 Konkreetsed teemad

2.2.3.1 Ühetähelised tähised, numbrid ja lühikesed tähised

Oma otsuses 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508 leidis kohus, et ühetäheliste kaubamärkide eristusvõimet tuleb hinnata faktipõhises uurimises, keskendudes asjaomastele kaupadele või teenustele, ning **samade kriteeriumide alusel, mida kohaldatakse teiste sõnamärkide suhtes** (punktid 33–39). Kuigi kõnealune kohtuotsus käsitleb absoluutseid keeldumispõhjuseid, leiab amet, et ühetäheliste kaubamärkide eristusvõime kindlaksmääramisel kehtib kohtu sätestatud põhimõte (st eristusvõime kriteeriumi tuleb kõikidele märkidele ühtmoodi kohaldada) ka pooltevahelistes kohtuasjades.

Kohus küll tunnistas, et ainult ühest tähest koosnevate märkide eristusvõime kindlakstegemine võib osutada keerulisemaks kui teiste sõnamärkide puhul, kuid see asjaolu ei õigusta konkreetsete kriteeriumide kehtestamist, mis täiendaksid kohtupraktikas tõlgendatud eristusvõime kriteeriumi kohaldamist või teeksid sellest erandeid.

Ameti arvates tähendab see otsus seda, et varasema märgi eristusvõime kindlakstegemisel on väär tugineda sellistele eeldustele nagu *a priori* väited, et tarbijad ei taju tavaliselt üksikuid tähti kaubamärkidena, ega üldargumentidele, nagu tähiste saadavus, arvestades tähemärkide piiratud arvu.

Üldkohus on pärast seda mitmes kohtuasjas kinnitanud, et **ühest tähest** või ühest numbrist koosnev kaubamärk võib tõepoolest olla oma olemuselt eristusvõimeline (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37–51).

Oma otsuses 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202 lükkas Üldkohus tagasi taotleja väite, et üksikud tähed ei saa iseenesest eristusvõimelised olla ja et kaitsta saab ainult nende graafilist kujutist (punktid 38 ja 49).

Kuigi registreeritud **varasemad ühest tähest (või numbrist) koosnevad kaubamärgid**, mida kujutatakse **standardtähemärkidega**, on eeldatavalt kehtivad,

tuleb nende olemusliku eristusvõime määra seega hinnata asjaomastest kaupadest ja/või teenustest lähtuvalt.

Vastavasisulise väite esitamisel tuleb kontrollida vastulause esitaja tõendeid, mis näitavad, et ühest tähest koosnev registreeritud kaubamärk on omandanud **suurema eristusvõime**. See asjaolu võib anda varasemale kaubamärgile laiema kaitse.

Ülaltoodud kaalutlused kehtivad nii ühetäheliste kui ka ühenumbriiliste kaubamärkidele, mis on kujutatud standardtähemärkidena (st sõnamärkidena), või stiliseeritud ühetäheliste või ühenumbriiliste kaubamärkidena.

Kui vastulause esitaja on edukalt tõendanud, et tema ühetäheline kaubamärk on omandanud intensiivse kasutamise käigus suurema eristusvõime, tuleb hoolikalt hinnata selle mõju lõpptulemusele. Esiteks ei saa varasema ühetähelise kaubamärgi suurem eristusvõime õigustada segiajamise tõenäosuse järeldamist, kui tähistest tekkiv üldmulje on nii erinev, et võimaldab neid kindlalt eristada. Teiseks, kui tõendid näitavad stiliseeritud või täiendavaid kujutiselemente sisaldava ühetähelise kaubamärgi kasutamist, siis sellest tulenev kasu kaitse laiema ulatuse näol on tingitud kasutamise vormist ja mitte ühest tähest kui sellisest või selle mis tahes stiliseeritud versioonist.

Pealegi ei ole kooskõlas kohtuotsusega **α lühikesed tähised**, kui tähe kombinatsioonil iseenesest puudub kaupade ja teenustega seoses olemuslik eristusvõime (nt „S“ või „XL“ klassi 25 kaupade puhul), tingimata vaid vähesel määral eristusvõimelised. Samad reeglid kehtivad ka numbritel.

2.2.3.2 Kollektiivkaubamärgid

Kui vastulause aluseks olev märk on kollektiivkaubamärk, hinnatakse selle olemuslikku eristusvõimet tavapärasel viisil. Kui märk osutab asjaomaste kaupade olemusele või muudele omadustele, võib sellel olla väike või isegi väga väike olemuslik eristusvõime. Asjaolu, et märk on kollektiivkaubamärk, ei tähenda, et selle kaitse ulatus on laiem (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49–52; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

2.3 Suurema eristusvõime hindamine

Pärast olemusliku eristusvõime kohustuslikku kontrollimist on teine samm kontrollida – eeldusel et vastulause esitaja on asjaomase nõude esitanud ⁵⁰ –, kas varasem märk on vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajaks (või prioriteedikuupäevaks) omandanud vastulause esitaja poolse kasutamise tagajärjel suurema eristusvõime.


Segiajamise tõenäosuse üle otsustamisel tuleb alati arvesse võtta varasema märgi eristusvõimet. Mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Seepärast on

⁵⁰ Vt suuniste C osa „Vastulause“ 1. jaotise „Vastulausemenetlus“ punkt 4.2.

väga eristusvõimelistel märkidel laiem kaitse kui vähem eristusvõimelistel märkidel (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Praktikas tähendab see, et varasema kaubamärgi suurema eristusvõime või maine soodustavad segiajamise tõenäosuse kindlakstegemist.

Suurem eristusvõime eeldab, et asjaomane sihtrühm tunneb märgi ära. Selline tunnus võib suurendada väikse olemusliku eristusvõimega või eristusvõimeta või olemuslikult eristusvõimeliste märkide eristusvõimet.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
CRISTAL		17/11/2003, R 37/2000-2
<i>Kaubad ja teenused:</i> klass 33 <i>Territoorium:</i> Prantsusmaa <i>Hinnang:</i> (varasem märk „CRISTAL“) apellatsioonikoda ei nõustu väitega, et „Cristal“ on kõnealuseid kaupu (kristalse olemusega vahuveinid) kirjeldav sõna. Ühelt poolt on tegemist seoseid tekitava tähisega, mis vihjab veinide kristalsele olemusele, kuid mis mingil juhul toodet ei kirjelda. Teisalt leidis [apellatsioonikoja hinnangul] kinnitust märgi „CRISTAL“ suur eristusvõime Prantsusmaa turul. (punkt 31)		

Kohus on andnud mõned juhised varasema märgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamiseks ja koostanud mittetäieliku loetelu asjaomastest teguritest.

Hindamisel tuleb eelkõige arvestada märgi olemuslike omadusi, sealhulgas asjaolu, kas see sisaldab või ei sisalda neid kaupu või teenuseid kirjeldavat elementi, mille jaoks see on registreeritud; märgiga hõlmatud turuosa; seda, kui intensiivne, geograafiliselt laiaulatuslik ja pikaajaline on olnud märgi kasutamine; ettevõtja poolt märgi reklaamimiseks tehtud investeeringute summat; asjaomase sihtrühma osa osakaalu, kes märgi tõttu tuvastab kaupu või teenuseid kui teatud ettevõtjalt pärinevaid, ning kaubandus- ja tööstuskodade ning muude kaubandus- ja erialaliitude avaldusi.


(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

Kasutamise käigus omandatud suuremat eristusvõimet käsitlevad tõendid peavad osutama i) asjaomasele geograafilisele piirkonnale ning ii) asjaomastele kaupadele ja teenustele. Vastulause esitaja võib väita varasema märgi suuremat eristusvõimet ainult osa registreeritud kaupade ja toodete kohta. Esitatud tõendite põhjal peab amet täpselt kindlaks tegema, milliste kaupade ja teenustega seoses on eristusvõime omandatud. Olemus, tegurid, tõendid ja suurema eristusvõime hindamine on samad kui maine puhul. Lisateave nõutud tõendite ja nende hindamise kohta on suuniste C osa

„Vastulause“ 5. jaotises „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määrmise artikli 8 lõige 5)“.

Maine tuvastamine eeldab aga kindla künnise ületamist seoses tuntusega, samas – nagu eespool kirjeldatud – võib suurema eristusvõime tuvastamise künnis olla madalam.

Suurem eristusvõime on kõik, mis ületab olemuslikku eristusvõimet.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis	Menetlus
EL COTO		12/03/2008, T-332/04, EU:T:2008:69
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 33, 35 ja 39</p> <p><i>Territoorium:</i> EL</p> <p><i>Hinnang:</i> (kaubamärgi „EL COTO“ suurema eristusvõime hindamine) „Apellatsioonikoda võttis arvesse varasema märgi „EL COTO“ tuntust turul ja hindas põhjalikult kohtupraktika asjaomaseid põhimõtteid, jõudes järeldusele, et varasem märk „EL COTO“ on väga suure eristusvõimega. Otsuse aluseks olid järgmised asjaolud: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja peasekretäri väljastatud sertifikaat, mis tõendab, et omanik turustab oma veine muu hulgas kaubamärkide „El Coto“ ja „Coto de Imaz“ all alates 1977. aastast ja et need märgid on Hispaanias „märkimisväärset tuntust kogunud“; Hispaania patendi- ja kaubamärgiameti mitmesugused otsused, milles tunnistatakse, et märk „EL COTO“ on Hispaanias tuntud; müügidokument, mis näitab, et märgi „El Coto“ all on 1995., 1996., 1997. ja 1998. aastal müüdnud vastavalt 339 852, 379 847, 435 857 ja 464 080 kasti 12 pudeli veiniga“ (punkt 50).</p>		

Oluline on see, et märk võib olla omandanud suurema eristusvõime selle tulemusel, et seda on kasutatud teise registreeritud kaubamärgi osana (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30–32; 07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

Suurema eristusvõime kontrollimise tulemus võib olla üks järgmistest.

- Kui asjaomaste kaupade või teenuste või territooriumiga seoses ei leita tõendeid suurema eristusvõime kohta või kui vastavad tõendid on ebapiisavad, jääb varasema märgi eristusvõimeks selle olemuslik eristusvõime (tavalisest väiksem või tavaline).
- Kui kõigi asjaomaste kaupade, teenuste või territooriumiga või neist mõnega seoses leitakse tõendeid suurema eristusvõime kohta ja kui vastavad tõendid on piisavad, kehtib järgmine:
 - kui varasemal märgil on tavalisest väiksem olemuslik eristusvõime, võib märk või selle osa esitatud tõenditest olenevalt olla omandanud tavalise või isegi suure eristusvõime⁵¹; või

- kui varasemal kaubamärgil on tavaline olemuslik eristusvõime, võib see olla omandanud suure eristusvõime.

Tuleb meeles pidada, et kuigi märk tervikuna võib olla omandanud suurema eristusvõime, võib see hõlmata kirjeldavaid elemente, mille eristusvõime on tavalisest väiksem või puudub üldse. Näiteks märki „Coca Cola“ kui terviku suurem eristusvõime ei muuda asjaolu, et element „Cola“ on täielikult kindlaid tooteid kirjeldav.

Aegunud

⁵¹ Lisateave nõutud tõendite ja nende hindamise kohta on suuniste C osa „Vastulause“ 5. jaotises „Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)“.

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE KONTROLLI SUUNISED

EUROOPA LIIDU INTELLEKTUAALOMANDI AMET (EUIPO)

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus — 5. peatükk.
Varasema kaubamärgi eristusvõime**

6. peatükk. Muud tegurid

Sisukord

1 Sissejuhatus.....	929
2 Kaubamärkide perekond/seeria.....	929
3 Vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimine sama territooriumi turul.....	933
3.1 Vastulausega seotud kaubamärkide kooseksisteerimine.....	933
4 Tegeliku segiajamise juhtumid.....	935
5 Euroopa Liidu või riigi ametiasutuste varasemad otsused samade (või sarnaste) kaubamärkide vastandamise kohta.....	936
5.1 Ameti varasemad otsused.....	936
5.2 Varasemad riigisisised otsused ja kohtuotsused.....	937
6 Segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast ebaolulised väited.....	938
6.1 Konkreetsete turundusstrateegiad.....	938
6.2 Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse maine.....	939

1 Sissejuhatus

Tavaliselt hindab amet segiajamise tõenäosuse kõige olulisemaid ja sellega sagedamini seonduvaid asjakohaseid tegureid enne igakülgse hindamise osa eraldi jaotistes. Neid tegureid on käsitletud käesolevate suuniste eelmistes peatükkides.

Igakülgisel hindamisel arvestatakse siiski ka **muid** tõenäosuse otsustamiseks olulisi **tegureid, mis põhinevad poolte esitatud argumentidel ja tõenditel**. Käesolevas peatükis käsitletakse poolte sageli esitatavaid argumente/nõudeid.

2 Kaubamärkide perekond/seeria

Kui ELi kaubamärgi taotluse vastulause põhineb mitmel varasemal kaubamärgil ja nendel kaubamärkidel on omadused, mille alusel võib neid pidada ühte seeriasse või perekonda kuuluvaks, võib segiajamise tõenäosuse tekitada asjaolu, et vaidlustatud kaubamärki on võimalik seostada seeriasse kuuluvate varasemate kaubamärkidega. Kohtud on selgelt väljendanud kaht kumulatiivset tingimust, mis peavad olema täidetud (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, kinnitanud 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- Esiteks peab varasemate kaubamärkide seeria omanik esitama **tõendid** kõikide seeriasse kuuluvate või vähemalt seeria moodustamiseks vajaliku arvu kaubamärkide (st vähemalt kolme kaubamärgi) kasutamise kohta.
- Teiseks peab taotletav kaubamärk **sarnanema mitte üksnes** seeriasse kuuluvate märkidega, vaid sellel peavad olema ka seeriaga **seostatavad** omadused. Seos peab panema avalikkuse uskuma, et vaidlustatud kaubamärk kuulub samuti samasse seeriasse, st kaubad ja teenused võivad pärineda samalt ettevõtelt või seotud ettevõtelt. See ei pruugi olla nii juhul, kui kaubamärkide varasema seeria ühist elementi kasutatakse vaidlustatud kaubamärgil näiteks mujal kui tavaliselt seeriasse kuuluvatel kaubamärkidel või on sellel erinev semantiline sisu.

Kaubamärkide perekonna olemasolu argument tuleb esitada **vastulause põhjendamise tähtaja jooksul**. Vastulause esitaja peab sama tähtaja jooksul tõestama, et on väidetavalt perekonna moodustavaid kaubamärke turul kasutanud ulatuses, et asjaomane sihtrühm on tutvunud selle kaubamärkide perekonnaga sedavõrd, et peab seda konkreetse ettevõtte kaupu ja/või teenuseid tähistavaks.

Järeldamiseks, et vastulause esitajal on olemas kaubamärkide perekond, **peab olema kasutatud vähemalt kolme märki**: see on selle argumendi nõuetekohase arvestamise minimaalne künnis. Üksnes kahe kaubamärgi kasutamise tõenditest ei piisa kaubamärkide seeria olemasolu tõestamiseks.

Tavaliselt on perekonna moodustavad kaubamärgid, mida sellisena ka kasutatakse, kõik registreeritud kaubamärgid. Ei saa siiski välistada, et kaubamärkide perekond võib hõlmata ka **registreerimata kaubamärke**.

Kui vastulause esitaja on kaubamärkide perekonna olemasolu tõestanud, oleks vale võrrelda vaidlustatud taotlust ükshaaval perekonda kuuluvate kõigi varasemate kaubamärkidega. Pigem tuleks hinnata sarnasust, **et võrrelda vaidlustatud kaubamärki ja perekonda tervikuna**, et leida, kas vaidlusalusel tähisel on omadusi, mille tõttu võivad tarbijad hakata seda tõenäoliselt seostama vastulause esitaja kaubamärkide perekonnaga. Vastandatud tähiste ükshaaval võrdlemine võib viia isegi järelduseni, et tähised ei ole tõenäoliselt segiajamiseks piisavalt sarnased, kuid vaidlusaluse tähise seostatavus varasema kaubamärkide perekonnaga võib olla segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamisel otsustav tegur.

Et avalikkus eeldaks, et olemas on kaubamärkide perekond, on vaja, **et vaidlustatud taotluse ja kaubamärkide varasema perekonna ühisel nimetajal oleks iseenesest eristusvõime** või et eristusvõime tekiks kasutuse kaudu viisil, mis võimaldab kõiki tähiseid otseselt seostada. Samuti ei eeldata, et olemas on kaubamärkide perekond, kui varasemate tähiste üldmuljes on mõjuvamad muud asjaomaste tähiste osad.

Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, R 838/2001-1
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Saksamaa</p> <p><i>Hinnang:</i> apellatsioonikoda otsustas, et tähiste erinevused on sellised, mis võimaldavad välistada tõenäosuse, et vaidlustatud tähist peetakse kuuluvaks vastulause esitaja kaubamärkide perekonda (eeldusel, et perekonna olemasolu on tõestatud). Eelkõige leidis apellatsioonikoda, et kuivõrd väidetav seeria põhines järellite „-ophtal“ (mitte „-oftal“) esinemisel igas tähises koos sellele eelneva sidekriipsuga, ei sisaldanud vaidlustatud tähis täpselt sama järellidet ega kajastanud täpselt sama ülesehituspõhimõtet. Kui „ophtal“ liidetakse osistega „Pan-“, „Crom-“ ja „Visc-“, saavad need osaliselt eraldatud eesliited suurema eristusvõime, mis mõjutab küllalt tugevalt iga kaubamärgi kui terviku üldmuljet, ning igal juhul erinevad need alguselemendid üsna selgelt taotletava kaubamärgi esimesest poolest „Alerg“. Saksa tarbijad, kes näevad märki „Alergoftal“, ei tuleks selle peale, et jagada see kaheks elemendiks, nagu tehakse, kui nähakse märki, mis koosneb kahest sidekriipsuga eraldatud osast (punktid 14 ja 18).</p>		
Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL jt	OFTAL CUSI	14/07/2011, T-160/09
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 5</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> element „Ophtal“, mis tähistab oftalmoloogilisi preparaate, on kaubamärkide perekonna nõrga eristusvõimega element. Eristusvõimelised elemendid on TIM, SIC ja LAC (punktid 92–93).</p>		

Eelduseks, et kaubamärk kuulub kaubamärkide perekonda, on vaja, et **tähiste ühine komponent on identne või väga sarnane**. Tähised peavad sisaldama sama eristusvõimelist elementi, millel on tähises tervikuna sõltumatu roll. Ühise komponendi väikesed graafilised erinevused ei pruugi välistada kaubamärkide seeria eeldust, kui avalikkus võib selliseid erinevusi tõlgendada sama tootesarja uudse esitusena. Seevastu tähed, mis ühisest komponendist erinevad või on sellele lisatud, ei võimalda tavaliselt eeldada kaubamärkide perekonna olemasolu.

Tavaliselt **asub perekonna tunnuseks olev ühine element märkidel samas kohas**. Sel põhjusel viitab sama (või väga sarnane) element, mis asub vaidlustatud tähisel samas kohas, väga tugevalt, et kaubamärk võib olla seostatav vastulause esitaja kaubamärkide perekonnaga. Samas kui ühine element asub vaidlustatud tähisel mujal, vähendab see tugevalt võimalust, et tarbijatel selline seos tekib. Näide: vaidlustatud tähist ISENBECK ei seostata tõenäoliselt BECK-märkide perekonnaga, kus element „BECK“ asub perekonda kuuluvate tähiste alguses.

Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
UNIZINS, UNIFONDS ja UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, C-317/10 P
<p><i>Kaubad ja teenused: klass 36 (finantsteenused)</i></p> <p><i>Territoorium: Saksamaa</i></p> <p><i>Hinnang:</i> kohtuasjas tühistas Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse, sest viimane ei hinnanud nõuetekohaselt võrreldavate kaubamärkide ülesehitust ega seda, kuidas nende ühise elemendi asukoht võib mõjutada seda, kuidas asjaomane sihtrühm neid kaubamärke tajub (punkt 57).</p>		

Juhtumite näited, kus apellatsioonikoda leidis, et kaubamärkide perekond on olemas

Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	05/03/2009, R 31/2007-1

<i>Kaubad ja teenused: klass 36 (finantsteenused)</i>		
<i>Territoorium: Saksamaa</i>		
<i>Hinnang: apellatsioonikoda leidis, et vastulause esitaja oli tõepoolest esitanud piisavalt tõendeid, viidates eelkõige asjakohasele erialaajakirjandusele, nt FINANZtest, ning Uni-investeeringufondide olulisele, 17,6% turuosale Saksamaa fondihaldusettevõtjate hulgas, tõestamaks, et ta kasutab eesliidet „UNI“ mitme hästi tuntud investeeringufondi puhul. Kaubamärkide perekonna korral esineb segiajamise tõenäosus, sest asjaomased kaubandusringkonnad arvaksid, et taotletav kaubamärk kuulub sellesse seeriasse, sest on võrreldava ülesehitusega (punktid 43–44).</i>		
Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX jt	ZENTRIFIX	11/09/2008, R 1514/2007-1
<i>Kaubad ja teenused: klassid 1, 17 ja 19 (liimid)</i>		
<i>Territoorium: Hispaania</i>		
<i>Hinnang: apellatsioonikoda leidis, et vastulause esitaja on tõestanud märkide perekonna olemasolu. Esiteks ei nõustunud apellatsioonikoda, et ühiselement „FIX“ on eristamatu, arvestades, et see ei ole hispaaniakeelne sõna ja et keskmine Hispaania tarbija ei mõtleks liimide kontekstis spontaanselt hispaaniakeelsele tähendusele „fijar“, sest selles kontekstis kasutatakse tavaliselt selliseid tegusõnu nagu „pegar“, „encolar“ või „adherir“. Teiseks tõestas vastulause esitaja nõuetekohaselt, et perekonna moodustavaid kaubamärke kasutatakse. Arved ja reklaammaterjal tõestasid nõuetekohaselt, et selliseid kaubamärke kandvad kaubad on turul tarbijatele kättesaadavad. Seega on tarbijad kaubamärkide perekonnast teadlikud. Kolmandaks sisaldab ZENTRIFIX tunnuseid, mis kopeerivad perekonda kuuluvate kaubamärkide tunnuseid. Element „FIX“ asub lõpus; sellele eelnev element osutab millelegi, millel on mingi seos liimidega; kaks elementi järgnevad üksteisele ilma kirjavahemärkide, sidekriipsude või füüsilise eralduseta; mõlema elemendi kirjatüüp on sama (punktid 43 ja 44).</i>		
Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus
CITIBANK, CITICORP, CITICARD, CITIEQUITY jt	CITIGOLD, CITIBOND, CITIGATE	30/04/2009, R 821/2005-1 (kinnitanud 26/09/2012, T-301/09, EU:T:2012:473)

Kaubad ja teenused: klassid 9, 16 (potentsiaalselt finantsvaldkonnaga seotud kaubad)

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: apellatsioonikoda leidis, et tõendid, mis koosnesid eelkõige väljavõtetest vastulause esitaja veebilehtedelt, aastaaruannetest, reklaamidest jt, sisaldavad küllaldaselt viiteid kaubamärkidele CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Tõendid näitavad, et CITIBANK on oma olemuselt katusmärk või tootemark ja vastulause esitajad on töötanud välja kogu seeria väiksemaid märke, mis põhinevad CITI-kontseptsioonil. Vaidlustatud kaubamärk CITIGATE on sellist liiki märk, mille vastulause esitajad võiksid lisada oma CITI-märkide portfelli, eriti kui nad soovivad pakkuda klientidele uut teenust ja rõhutada juurdepääsetavust (punktid 23 ja 24).

3 Vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimine sama territooriumi turul

ELi kaubamärgi taotleja võib väita, et vastandatud kaubamärgid eksisteerivad asjaomasel territooriumil koos. Tavaliselt esitatakse kooseksisteerimise argument siis, kui taotlejale kuulub territooriumil, kus vastandatud kaubamärk on kaitstud, ELi kaubamärgi taotlusele vastav riiklik kaubamärk. Taotleja võib viidata ka eksisteerimisele koos kolmandale isikule kuuluva kaubamärgiga.

Seetõttu tuleb eristada kaht olukorda, mida mõlemat nimetavad pooled kooseksisteerimiseks:

- vastulausega seotud mõlema kaubamärgi kooseksisteerimine võib veenda, et segiajamise tõenäosust asjaomase sihtrühma jaoks ei esine (vt allpool);
- kui konkurendid kasutavad mitut sarnast kaubamärki (muid kui mõlemad vastulausega seotud kaubamärgid), võib kooseksisteerimine mõjutada varasema õiguse kaitse ulatust. Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema kaubamärgi eristusvõime“.

3.1 Vastulausega seotud kaubamärkide kooseksisteerimine

Vastulausemenetluses väidavad ELi kaubamärgi taotlejad kõige sagedamini, et vastandatud kaubamärgid esinevad koos riigi tasandil ja vastulause esitaja on kooseksisteerimist lubanud. Vahel väidetakse, et pooled on sellega nõustunud kooseksisteerimise lepingus.

Ei saa välistada võimalust, et kahe kaubamärgi kooseksisteerimine konkreetsel turul võib koos teiste elementidega aidata vähendada asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosust asjakohase sihtrühma jaoks (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Teatud juhtudel võib varasemate kaubamärkide kooseksisteerimine turul vähendada segiajamise tõenäosust, mille amet on

vastandatud kaubamärkide korral tuvastanud (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Kooseksisteerimise soovituslikku olemusse tuleks siiski suhtuda **ettevaatlikult**. Kahe tähise kooseksisteerimisel liikmesriigi tasandil võib olla eri põhjuseid, nt erinev juriidiline või faktiline olukord minevikus või asjaomaste poolte vahelised varasemad õiguste lepingud.

Kuigi kooseksisteerimise mõju segiajamise tõenäosuse määramisele on teoreetiliselt aktsepteeritav, on kooseksisteerimise tingimuste veenvust seega segiajamise riski puudumise seisukohast praktikas väga raske tõestada ja see õnnestub harva.

Et ELi kaubamärgi taotlejal õnnestuks tõestada, et kooseksisteerimine põhines asjakohase sihtrühma jaoks mis tahes segiajamise tõenäosuse puudumisel, peavad olema täidetud teatud tingimused.

- Võrreldav olukord. Varasemad (kooseksisteerivad) kaubamärgid ja vaidlustatud kaubamärgid on **identsed** nendega, mille kohta on ametile esitatud vastulause (1/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61), ning hõlmavad samu kaupu ja teenuseid kui vastandatud kaubamärgid (30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14).
- Kooseksisteerimine on seotud juhtumi seisukohast asjakohaste **riikidega** (nt väidetav **kooseksisteerimine Taanis ei ole asjakohane, kui vastulause põhineb Hispaania** kaubamärgil; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Kui varasem kaubamärk on ELi kaubamärk, peab ELi kaubamärgi taotleja tõestama kooseksisteerimist kogu Euroopa Liidus.
- Arvestada saab üksnes kooseksisteerimist **turul**. Ainult asjaolu, et mõlemad kaubamärgid on kantud riiklikusse registrisse (formaalne kooseksisteerimine), ei ole piisav. ELi kaubamärgi taotleja peab tõestama, et kaubamärke on **tegelikult kasutatud** (13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). Kooseksisteerimist tuleb mõista kui samaaegsete ja väidetavalt vastanduvate kaubamärkide kooskasutamist (08/01/2002, R 360/2000-4, NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, R 1/2002-3, CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- Arvestada tuleb **kooseksisteerimise aega**: otsuses 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, peeti väidetavat kooseksisteerimist, mis oli kestnud ainult 4 kuud, ilmselgelt liiga lühikeseks. Lisaks peab kaubamärkide kooseksisteerimine olema seotud ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevale lähedase ajaga (12/05/2010, R 607/2009-1, ELSA ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).
- Segiajamise tõenäosuse puudumist saab järeldada üksnes vaidlustatud kaubamärkide n-õ rahumeelsest kooseksisteerimisest asjaomasel turul (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). See ei ole nii siis, kui vastandamine on olnud arutlusel riigisiseses kohtus või haldusasutustes (rikkumisjuhud, vastulaused või kaubamärgi tühistamise taotlused).
- Lisaks ei kaalu kaubamärkide rahumeelne kooseksisteerimine asjaomasel riiklikul turul üles segiajamise tõenäosust, kui see põhineb poolte varasematel õiguste

lepingutel, sealhulgas lepingutel, millega on lahendatud riigisisesed kohtumenetlused, sest sellised lepingud, isegi kui need põhinevad poolte hinnangul õigusliku olukorra kohta, võivad lähtuda üksnes majanduslikest või strateegilistest kaalutlustest.

Erandjuhud on siiski võimalikud. Eelotsuses 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605 otsustas Euroopa Kohus, et kaks identset kaubamärki, mis tähistavad identseid kaupu, saavad esineda turul koos niivõrd, kui võrd on esinenud asjaomaste kaubamärkide pikaajaline **heauskne ja samaaegne kasutamine** ning kasutamisel ei ole kahjulikku mõju ning see ei tekita kahjulikku mõju kaubamärgi peamisele ülesandele tagada klientidele teave kaupade ja teenuste päritolu kohta.

Pooltevaheliste **kooseksisteerimise lepingutega** seoses on ameti poliitika segiajamise tõenäosuse hindamisel, et selliseid lepinguid võib arvestada nagu mis tahes muid asjakohaseid tegureid, kuid need **ei ole mingil viisil ametile siduvad**. See kehtib eriti siis, kui ELi kaubamärgi määruse asjakohaste sätete kohaldamisel ja väljakujunenud kohtupraktika põhjal tehtud järeldus ei ühti lepingu sisuga.

Kui leping on vaidlustatud riigisiseses kohtutes või kui on alles toimuvaid kohtumenetlusi ning ameti hinnangul võib nende tulemus olla juhtumi jaoks oluline, võib amet otsustada menetluse peatada.

Lisaks puuduvad üldiselt takistused, miks ei saaks vastulause esitaja esitada vastulause ELi kaubamärgi taotluse kohta, olenemata sellest, kas ta on varem esitanud vastulauseid taotleja teiste (riiklike) kaubamärkide kohta. Seda ei saa pidada vastuoluliseks käitumiseks ega tõlgendada vastulause esitaja kahjuks, eriti kuna vastulausemenetluses ei ole erinevalt kehtetuks tunnistamise menetlusest võimalik kasutada kaitsena nõustumise argumenti (vastulausemenetluse eeskirjades puudub ELi kaubamärgi määruse artikli 61 põhimõte, et ELi kaubamärgi omanik võib kasutada kaitsena asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja on nõustunud ELi kaubamärgi kasutamisega üle 5 aasta).

4 Tegelik segiajamise juhtumid

Segiajamise tõenäosus tähendab **tõenäosust**, et asjaomased tarbijad ajavad kaubamärgid segi, ning ei eelda, et nad ajavad neid segi **tegelikult**. Euroopa Kohus on selge sõnaga kinnitanud: „ei ole [...] vaja tõendada tegelikku segiajamist, vaid ainult segiajamise tõenäosust“ (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

Segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel tuleb arvestada kõiki asjakohaseid tegureid. Tegelik segiajamise tõend on tegur, mis võib põhjendada segiajamise tõenäosust; samas ei tohi selle soovituslikku olemust siiski üle hinnata järgmistel põhjustel.

- Igapäevaelus leidub alati inimesi, kes ajavad kõike segi ja tõlgendavad kõike valesti, ning inimesi, kes on äärmiselt tähelepanelikud ja iga kaubamärgiga tuttavad. Selliste

inimeste olemasolu rõhutamisel puudub seega juriidiline väärtus, sest see võib viia subjektiivsete tulemusteni.

- Sihtrühmaks olevate tarbijate arusaama osas on hinnang normatiivne. Keskmist tarbijat peetakse „piisavalt informeerituks, mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks“, kuigi puhtfaktiliselt on osa tarbijaid äärmiselt tähelepanelikud ja hästi informeeritud, kuid teised on hooletud ja kergeusklikud (10/07/2007, R 40/2006-4, SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Seega võivad tegeliku segiajamise juhud mõjutada segiajamise tõenäosuse tulemust üksnes siis, kui on tõestatud, et sellised juhud on vastandatud kaubamärkide kooseksisteerimisel turul asjaomaseid kaupu ja/või teenuseid hõlmavas harilikus kaubandussituatsioonis tavalised.

Et õigel määral arvestada tegeliku segiajamise juhtude arvu tõendeid, tuleb hinnata seda segiajamise võimaluste arvu taustal. Kui äritehingute mahud on suured, kuid segiajamise juhte esineb harva, on sellistel tõenditel segiajamise tõenäosuse hindamisel vähe kaalu.

Tegeliku segiajamise puudumise küsimust on käsitletud eespool punktis 3 seoses kooseksisteerimisega.

5 Euroopa Liidu või riigi ametiasutuste varasemad otsused samade (või sarnaste) kaubamärkide vastandamise kohta

5.1 Ameti varasemad otsused

Seoses ameti varasemate otsustega identsete või sarnaste kaubamärkide vastandamise kohta on Üldkohus sätestanud järgmist:

„[...] väljakujunenud kohtupraktika kohaselt [...] tuleb [ameti] otsuste õiguspärasust hinnata üksnes [ELi kaubamärgi määruse], mitte ameti varasemate otsuste praktika alusel“.

(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Sellest tulenevalt **ei ole ametile tema varasemad otsused siduvad**, sest iga juhtumit tuleb käsitleda eraldi ja arvestades selle eripära.

Kuigi ameti varasemad otsused ei ole siduvad, tuleb nende põhjendusi ja tulemusi siiski juhtumi kohta otsust tehes **nõuetekohaselt arvestada**. Seda toetab otsus 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

amet on kohustatud teostama oma pädevust kooskõlas Euroopa Liidu õiguse üldiste põhimõtetega, nagu võrdse kohtlemise ja hea juhtimistava põhimõtted.

Kaht viimati nimetatud põhimõtet arvestades peab amet Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimistaotluse läbivaatamisel võtma arvesse sarnaste taotluste kohta tehtud

otsuseid ning uurima eriti tähelepanelikult, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte [...].

Võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete järgimisel peab aga arvestama seaduslikkuse põhimõttega.


Varasemate otsuste soovituslik olemus piirdub põhimõtteliselt juhtumitega, mis on käsitletava juhtumiga piisavalt sarnased. Samas piirdub amet ELi kaubamärgi määruse artikli 95 lõike 1 kohaselt vastulausete menetlemisel poolte esitatud faktide, tõendite ja väidetega. Sellest tulenevalt võib isegi selliste juhtumite korral, mis põhinevad võrreldavatel faktidel ja sarnastel õiguslikel probleemidel, olla tulemus siiski erinev, sest pooled on esitanud erinevaid andmeid ja tõendeid


5.2 Varasemad riigisisised otsused ja kohtuotsused

Liikmesriikide kohtute ja riiklike ametite otsustel juhtumite kohta, mis on seotud identsete või sarnaste kaubamärkide vastandamisega riiklikul tasandil, **ei ole ametile siduvat mõju**. Kohtupraktika kohaselt on Euroopa Liidu kaubamärgikord iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmärke ning selle kohaldamine on sõltumatu mis tahes riigisisestest süsteemidest. Seega tuleb tähise kui Euroopa Liidu kaubamärgi registreeritavust hinnata üksnes asjaomaste õigusaktide alusel (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Seetõttu ei ole liikmesriigis või Euroopa Liitu mittekuuluvus riigis vastu võetud otsused ametile siduvad (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Nende põhjendusi ja tulemust tuleb siiski **nõuetekohaselt arvestada**, eriti kui otsus on tehtud liikmesriigis, mis on menetluse seisukohast asjakohane. Riigisisestel kohtutel on põhjalikud teadmised riigi eritingimustest, eelkõige reaalsest turuolukorrast, kus kaupu ja teenuseid turustatakse, ning sellest, kuidas kliendid tähiseid tajuvad. See võib teatud juhtudel olla ameti hinnangu tegemisel asjakohane.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
MURUA		T-40/03

<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> Euroopa Kohus arvestas liikmesriigi kohtu otsuse põhjendust niivõrd, kuivõrd selles selgitati, kuidas asjaomase riigi avalikkus perekonnanimesid tajub; küsimuses, kas asjaomane avalikkus pöörab Hispaanias tavaliselt rohkem tähelepanu perekonnanimele Murúa kui perekonnanimele Entrena, leiab kohus, et Hispaania kohtupraktika, olgugi et see ei ole Euroopa Liidu asutuste jaoks siduv, võib anda kasulikke juhiseid (§ 69).</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	OFTEN	T-292/08
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 14</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus ei pidanud selle konkreetse juhtumi hindamise seisukohast asjakohaseks Hispaania kohtupraktikat, mille kohaselt on Hispaania avalikkusel keskmiselt teatav inglise keele oskus.</p> <p>Peale selle ei tugine hageja ühelegi osutatud siseriiklikust kohtupraktikast tulenevale faktilisele või õiguslikule kaalutlusele, mis võiks anda kasuliku juhise kõnealuse kohtuasja lahendamiseks. Ainuüksi kaalutlus, et teatavad ingliskeelsed sõnad, nagu „master“, „easy“ ja „food“, on Hispaania tarbijale teada, isegi kui eeldada, et see tuleneb asjaomasest siseriiklikust kohtupraktikast, ei võimalda teha sama järeldust sõna „often“ kohta (punkt 85).</p>		

Kuigi põhimõtteliselt on lubatav võtta arvesse liikmesriikide kohtute ja ametite otsuseid, tuleks selliseid otsuseid uurida **nõutava põhjalikkusega ja hoolikalt** (15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Tavaliselt on selliste otsuste mõistmiseks vaja esitada piisavalt teavet, eriti otsuse aluseks olevate faktide kohta. Nende soovituslik olemus piirdub seetõttu harvade juhtudega, kus vastulausemenetluses on esitatud täies ulatuses juhtumi faktiline ja õiguslik taust ning see on lõplik, selge ja poolte poolt vaidlustamata.

Eespool esitatud suunised ei piira ELi kaubamärkide kohtute selliste otsuste mõju, mis käsitlevad vastuhagisid ELi kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

6 Segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast ebaolulised väited

6.1 Konkreetsed turundusstrateegiad

Ameti tehtav segiajamise tõenäosuse hindamine on tulevikku suunatud kontroll. Vastupidiselt kaubamärkidega seotud rikkumistele, kus kohtud käsitlevad konkreetseid

olukordi, kus määrava tähtsusega on konkreetsed faktid ja kaubamärgi kasutamise konkreetne viis, käsitleb amet segiajamise tõenäosust veidi abstraktsemalt.

Sel põhjusel ei ole konkreetsed turundusstrateegiad olulised. Amet peab võtma aluseks kaubamärgiga hõlmatud kaupade turustamise tavatingimused, st tingimused, mida on tavaline eeldada kaubamärkidega hõlmatud kaupade kategoorias. Konkreetsetel tingimustel, kus kaubamärkidega hõlmatud kaupu tegelikult turustatakse, ei ole põhimõtteliselt segiajamise tõenäosuse hindamisele mingit mõju, sest need võivad sõltuvalt kaubamärkide omanike soovidest ajas muutuda (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Näiteks asjaolu, et üks pool pakub igapäevaseid tarbekaupu (veine) müügiks kallima hinnaga kui konkurendid, on puhtsubjektiivne turundustegur, mis sellisena ei ole segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast oluline (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse maine

Taotlejad väidavad mõnikord, et varasema märgiga segiajamise tõenäosust ei teki, sest ELi kaubamärgi taotlusel on maine. Selline väide on põhjendamata, sest ELi kaubamärgi õigused algavad alates ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast, mitte varem, ja vastulausemenetlustes tuleb kaubamärki käsitleda alates sellest kuupäevast. Sel põhjusel ei ole selle arutamisel, kas ELi kaubamärgi suhtes on kohaldatav suhtelisi keeldumispõhjuseid, olulised sündmused või faktid, mis pärinevad ELi kaubamärgi esitamise kuupäevale eelnevast ajast, sest vastulause esitaja õigused varasemast ajast kui asjaomane ELi kaubamärk on varasemad kui ELi kaubamärgi taotleja omad.

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRKIDE KONTROLLI SUUNISED

EUROOPA LIIDU INTELLEKTUAALOMANDI AMET (EUIPO)

C osa. Vastulause

**2. jaotis. Kahekordne identsus ja
segiajamise tõenäosus — 6. peatükk. Muud
tegurid**

7. peatükk. Igakülgne hindamine

Sisukord

1 Sissejuhatus.....	942
2 Vastastiksõltuvuse põhimõte.....	942
3 Ebatäiuslik mälupilt.....	943
4 Kaupade ja teenuste ostmise viisi mõju.....	944
4.1 Visuaalne sarnasus.....	944
4.2 Kõlaline sarnasus.....	947
4.3 Kokkuvõte.....	947
5 Mõistelise võrdlemise tulemuse mõju segiajamise tõenäosusele.....	948
5.1 Kontseptuaalse identsuse või sarnasuse mõju.....	948
5.2 Kontseptuaalse erinevuse mõju.....	949
6 Eristamatute või ainult väikese eristusvõimega elementide segiajamise tõenäosuse mõju.....	950
6.1 Väikese eristusvõimega ühised elemendid.....	950
6.2 Eristamatud ühised elemendid.....	954
6.3 Varasema kaubamärgi eristusvõime võrreldes ühise osa eristusvõimega.....	956
7 Erijuhtumid.....	957
7.1 Lühikesed tähised.....	957
7.2 Nimed ja perekonnanimed.....	958
7.2.1 Nimed.....	958
7.2.2 Ärinimed koos muude komponentidega.....	958
7.2.3 Ees- ja perekonnanimed.....	960
7.3 Värvimärgid.....	966

1 Sissejuhatus

Segiajamise tõenäosus (sh seose tõenäosus) eksisteerib siis, kui on olemas risk, et avalikkus võib arvata, et kaubad või teenused – kui need on tähistatud asjaomaste kaubamärkidega – pärinevad samalt ettevõttelt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt. Piisab, kui kaupade ja teenuste päritolu tekitab segadust asjaomaste kaupade või teenustega kokkupuutuva asjaomase sihtrühma enamuse seas. Seepärast ei ole põhjust väita, et kõik kõnealuste kaupade ja teenuste tegelikud või võimalikud tarbijad ajavad kaubamärgid omavahel segi.

Euroopa Kohus on leidnud, et segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki juhtumit iseloomustavaid asjaolusid. See hinnang oleneb mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mida avalikkus võib kahe kaubamärgi vahel luua, ning tähiste ning kaupade ja teenuste sarnasuse ulatusest (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Tavaliselt hindab amet kõige olulisemaid ja segiajamise tõenäosusega sagedamini seonduvaid asjakohaseid tegureid ning määrab nende ulatuse:

1. kaupade ja teenuste sarnasus;
2. asjaomane sihtrühm ja selle tähelepanelikkus;
3. tähiste sarnasus, arvestades nende eristusvõimega ja domineerivaid elemente;
4. varasema märgi eristusvõime.

Neid tegureid kaalutakse igakülgset hinnangut sisaldava otsuse viimases jaotises. Igakülgse hindamisega saab aga kaaluda ka paljusid muid tegureid, mis on olulised segiajamise tõenäosuse otsustamisel (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 6. peatükk „Muud tegurid“).

2 Vastastiksõltuvuse põhimõte

Euroopa Kohus on kehtestanud põhimõtte, et segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb silmas pidada **asjakohaste tegurite teatavat vastastiksõltuvust**, eelkõige kaubamärkide ja kaupade või teenuste varem tuvastatud sarnasust. Nii võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Segiajamise tõenäosuse hindamisel on vastastiksõltuvuse põhimõte kesksel kohal.

Nende tegurite vastastiksõltuvusele on otsesõnu viidatud ELi kaubamärgi määrmise preambuli põhjenduses 8, mille kohaselt tuleb segiajamise tõenäosuse tõttu määratleda sarnasuse põhimõte. Segiajamise tõenäosuse hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ning identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 72 ja selles viidatud kohtulahendid).

Igakülgse hindamise ja vastastiksõltuvuse põhimõtte arvestamise nõue tähendab, et tähiste ja asjaomaste kaupade/teenuste teatava sarnasuse korral tuleb segiajamise tõenäosust hinnata järkjärgulise protsessina, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid. See protsess toimub igakülgse hindamise osas.

Praktikas tähendab see, et **amet hindab** muu hulgas kaupade ja teenuste sarnasust, asjaomase sihtrühma tähelepanelikkust seoses nende kaupade ja teenustega, tähiste sarnasust, seda, kas mõnel võrdlustasandil (visuaalne, kõlaline, mõisteline) tekkiv mulje on teistest olulisem, ja varasema kaubamärgi eristusvõimet.

Tulemus sõltub iga juhtumi eripärast, ent kui tähiste ja kaupade või teenuste sarnasus on keskmine, asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus on keskmine ja varasem kaubamärk on tavalise eristusvõimega, on segiajamise tõenäosus üldreeglina olemas. Samas mida väiksema ulatusega on üks tegur, seda suurema ulatusega peavad segiajamise tõenäosuse järeldamiseks olema ülejäänud tegurid (kuivõrd segiajamise tõenäosust vähendab asjaomase sihtrühma suurem tähelepanelikkus). Kui seega lähtuda varasema märgi keskmisest eristusvõimest ja avalikkuse keskmisest tähelepanelikkusest, võib järelalus segiajamise tõenäosuse kohta olla põhjendatud, kui tähised on identsed või väga sarnased, kuigi kaupade ja/või teenuste sarnasus on väike. Samas kui varasemal märgil on piiratud eristusvõime ja/või avalikkuse tähelepanelikkus on keskmisest suurem, on sellise järelaluse tegemine raskem. Kui kaubamärkide sarnasus on igas võrdlusalas (visuaalne, kõlaline ja mõisteline) eri ulatusega, tuleb kaalutleda, kas mõni neist aspektidest on avalikkuse jaoks kaupade ostmisel teistest olulisem.

Lisaks võivad igakülgisel hindamisel arvestatavad tegurid ja nende olulisus **oleneda** asjaoludest. Näiteks võib amet selgete juhtumite korral, kus kaubad/teenused ja tähised on väga sarnased või identsed, teha segiajamise tõenäosuse kohta järelaluse, ilma et ta analüüsiks kõiki tegureid – nt suurt eristusvõimet, märkide perekonda jne.

Tähtis on arvestada, et ei ole võimalik abstraktselt sedastada, et üks tegur on teisest olulisem, sest nendel teguritel on asjaolude tõttu erinev kaal. Näiteks tavaliselt vaadeldavate kaupade korral võib visuaalne sarnasus olla kaalukam, kuid üldiselt suuliselt tellitavate kaupade korral on olulisem kõlaline sarnasus (vt punkt 4).

3 Ebatäiuslik mälpilt

Ehkki eeldatakse, et asjaomaste tooteliikide keskmine tarbija on piisavalt teadlik, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, arvestatakse, et keskmisel tarbijal on harva võimalik eri kaubamärke vahetult võrrelda ja ta peab üksnes usaldama kaubamärkidest jäävat ebatäiuslikku mälpilti. Samuti tuleb silmas pidada, et keskmise tarbija tähelepanelikkus võib olla eri liiki kaupade ja teenuste korral erinev (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ka väga tähelepanelikud tarbijad peavad toetuma oma ebatäiuslikule mälpildile kaubamärkidest (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Kaupade ja teenuste ostmise viisi mõju

Euroopa Kohus on leidnud, et tähiste visuaalse, kõlalise ja mõistelise sarnasuse olulisust hinnates tuleb arvestada kaupade kategooriat ja turustamisviisi (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Asjaomaste kaupade ja teenuste kategooria võib muuta tähiste sarnasuse ühe aspekti (visuaalne, kõlaline ja mõisteline) teistest olulisemaks vastavalt sellele, kuidas kaupu või teenuseid tellitakse ja/või ostetakse. Tähiste kõlaline või mõisteline sarnasus võib olla väiksema kaaluga, kui neid kaupu ja teenuseid tavaliselt vaadeldakse või kui neid saab enne ostmist proovida. Sellistel juhtudel on segiajamise tõenäosuse hindamisel suurema kaaluga tähiste visuaalne mulje.


Tuleb siiski rõhutada, et kõik segiajamise tõenäosuse kohta järelduse tegemisel olulised tegurid on omavahel seotud ja iga juhtumi asjaolusid tuleb hinnata eraldi. See tähendab, et suurtele kauba- ja teenuserühmadele ei saa kohaldada üldreeglit.

4.1 Visuaalne sarnasus


Hea näide kaupadest, mille korral võib visuaalne sarnasus olla segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel muudest teguritest olulisem, ehkki mitte ainutähtis, on *rõivad*. Tavaliselt saavad rõivakaupluste kliendid valida ise rõivaid, mida nad soovivad osta, või paluda selleks abi müüjatelt. Ehkki suulisi seletusi kaupade ja kaubamärgi kohta ei saa välistada, tehakse rõivavalik tavaliselt visuaalse vaatluse tulemusena. Seega tajutakse kaubamärki tavaliselt enne ostmist visuaalselt. Järelikult on visuaalsel aspektil segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel suurem kaal (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). Nendel kaalutlustel tehti alljärgnevate kaubamärkide, muu hulgas klassi 25 teatud kaupade puhul järeldus, et segiajamise tõenäosus puudub.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		T-502/07
		T-593/10

Samad kaalutlused olid kesksel kohal ka siis, kui järeldati, et alljärgnevate kaubamärkide, muu hulgas klassi 25 teatud kaupade segiajamise tõenäosus on olemas.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		09/06/2009, R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
		18/05/2011, T-376/09, EU:T:2011:225


Eelistähelepanu pööramine visuaalsele tajule ei tähenda siiski, et silmatorkavate kujutiselementide esinemise tõttu võib eirata identseid sõnaelemente, nagu nähtub alljärgnevast juhtumist, kus järeldati, et segiajamise tõenäosus on klassi 25 kaupade puhul olemas.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	FISHBONE	29/09/2011 T-415/09, EU:T:2011:550 (apellatsioonkaebus 18/07/2013, C-621/11 P, EU:C:2013:484, jäeti rahuldamata)

Samamoodi peetakse väga oluliseks kaupade *videomängud* tähistavate märkide tekitatavat visuaalset muljet, sest neid kaupu ostetakse tavaliselt pärast põhjalikku tutvumist kirjelduse ja tehniliste omadustega kõigepealt tootekataloogis või internetis oleva teabe põhjal ning seejärel müügikohas. Nendel põhjustel olid visuaalsed erinevused määravad alljärgneva juhtumi korral tehtud järelduses, et segiajamise tõenäosus puudub (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47):

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		T-525/09

Tähiste visuaalsel sarnasusel võib olla suurem tähtsus ka **esmatarbekaupade** (nt klasside 29 ja 30 kaubad) korral, mida ostetakse enamasti supermarketitest või müügikohtadest, kus kaubad on riiulil ja kus tarbijad juhivad eelkõige otsitava kaubamärgi visuaalsest muljest. Sel põhjusel on selliste kaupade korral kesksel kohal visuaalsed erinevused, mille alusel sai järeldada, et alljärgnevate Ühendkuningriigi kaubamärkide korral segiajamise tõenäosust ei ole.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	EGLÉFRUIT	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145

See üldpõhimõte ei tähenda siiski, et tavaliselt visuaalsete tunnuste järgi ostetavate kaupade korral võib jätta kõlalise mulje tähelepanuta. Viimane asjaolu tõsteti esile järgmiste kaubamärkide kohtuvaidluses, kus Üldkohus järeldas, et ehkki kaupu *arvutid ja arvutite lisaseadmed* müüakse tarbijatele sellistena, nagu neid võib näha selveosakonnas riiulil, tuleb nende kaubamärkide kõlalist identsust pidada vähemalt sama tähtsaks kui nende visuaalset sarnasust, sest ostmise ajal antakse nende kaupade omaduste ja kaubamärkide kohta tõenäoliselt ka suulisi selgitusi. Samuti võidakse neid kaupu reklaamida suuliselt raadios või võivad seda teha teised tarbijad.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
CMORE		23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527

4.2 Kõlaline sarnasus

Vastupidiselt eelmistele juhtumitele, kus suurem roll oli visuaalsel sarnasusel, võib kõlaline sarnasus olla visuaalsest olulisem, kui kõnealuseid kaupu või teenuseid tellitakse märkimisväärse arvul juhtudel ka suuliselt.

Kui kaupu tellitakse suuliselt, võivad tähise kõlalist tajumist mõjutada lisategurid, näiteks tõenäosus, et tellimuse vastuvõtja tajub samal ajal muid helisid. Sellised kaalutlused on asjakohased, kui kaupu tellitakse tavaliselt müürihoidetes müügikohtades, näiteks **baarides või ööklubides**. Sellistel juhtudel tuleb pidada tähiste kõlalist sarnasust eriti tähtsaks. Neid kaalutlusi silmas pidades järeldati, et klassi 33 teatud kaupade seas on olemas alljärgnevate kaubamärkide segiajamise tõenäosus (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
MIXERY		T-99/01

Ülal esitatud üldpõhimõtte ei tähenda siiski, et tavaliselt suuliselt ostetavate kaupade korral saab visuaalset muljet täielikult tähelepanuta jätta. Üldkohus on leidnud, et ehkki jookide valdkonnas omistatakse kaubamärkide foneetilisele käsitusele ülekaalukas roll, ei pälvi kaubamärkide foneetilised erinevused erilist tähelepanu, kui konkreetseid jooke turustatakse laiaulatuslikult ning müüakse mitte üksnes erikauplustes, kus neid tellitakse suuliselt, vaid ka selvehallides, kus neid ostetakse visuaalse vaatluse põhjal (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Kokkuvõte

Ülal esitatud asjaolud näitavad, et teatud juhtudel peab amet pöörama eelistähelepanu sellele, kuidas kaubamärke visuaalselt või kõlaliselt tajutakse, mis sõltub omakorda sellest, kuidas kaupu ja teenuseid tellitakse või ostetakse. Kuid isegi sellisel juhul ei saa jätta täielikult tähelepanuta visuaalsete või kõlaliste elementide identsust või suurt sarnasust, sest kõik asjakohased tegurid on omavahel seotud ja vastastiksõltuvuses, ning iga juhtumi asjaolusid tuleb hinnata eraldi.

5 Mõistelise võrdlemise tulemuse mõju segiajamise tõenäosusele

5.1 Kontseptuaalse identsuse või sarnasuse mõju

Analoogse semantilise sisuga tähiste mõisteline **sarnasus** võib põhjustada segiajamise tõenäosust, kui varasem kaubamärk on erilise eristusvõimega (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, kus tähised väljendasid ühesugust hüppava kaslase üldmõistet, kuid tähistasid seda eri looma kujutisega: varasemal kaubamärgil oli puuma ja vaidlustatud kaubamärgil gepard).

Kui aga erandina tähistel, millel on **samasugune** eristusvõimeline ühine mõiste, on ka visuaalne sarnasus, võib see tähendada segiajamise tõenäosust ka siis, kui varasema kaubamärgi eristusvõime ei ole eriti suur, nagu nähtub järgmisest näitest.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, EU:T:2006:397
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 32, 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania (kus sõna „venado“ tähendab hirve)</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus leidis, et tähised põhinevad samal ideel ja esineb märkimisväärne visuaalne sarnasus. Arvestades ilmse semantilise seose puudumisega hirve ja hirve pea ning alkoholsete või alkoholivabade jookide vahel, leidis kohus, et ei saa eitada, et ringis asuva eestvaates hirve pea ideel on jookide tähistamisel vähemalt keskmine eristusvõime (punkt 110). Suurt eristusvõimet ei arutatud – segiajamise tõenäosus on olemas (Hispaania avalikkuse jaoks).</p>		

Tähiste mõisteline sarnasus ei pruugi olla piisav, et kaaluda üles visuaalne ja kõlaline sarnasus, kui ühine mõiste on eristamatu.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
K2 SPORTS		31/01/2013, T-54/12, EU:T:2013:50

Kaubad ja teenused: klassid 18, 25, 28

Territoorium: Saksamaa ja Ühendkuningriik

Hinnang: erinevalt apellatsioonikoja arvamusest, et mõistelist sarnasust ei esine, tähistab nimetus „sport“ kirjeldavale olemusele vaatamata sama mõistet, millest järeldub, et mõisteline sarnasus on olemas. Kohus leidis, et tähistest jääva üldmulje kontekstis on selline sarnasus väike, eriti tähiste väga väikese eristusvõime tõttu. Väike mõisteline sarnasus ei kaalu siiski üles tähiste olulisi visuaalseid ja kõlalisi erinevusi (punkt 49) – segiajamise tõenäosus puudub.

5.2 Kontseptuaalse erinevuse mõju

Kohtupraktikas on leitud, et kui ühel asjaomastest märkidest on selge ja konkreetne tähendus, mida kohe tajutakse, kuid teisel mitte, või kui mõlemal märgil on selge ja konkreetne tähendus ning need tähendused on erinevad, siis võivad sellised kontseptuaalsed erinevused märkide vahel neutraliseerida nende visuaalse ja foneetilise sarnasuse (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Ameti tava näeb ette, et kui leitakse sarnasus ühes aspektis (visuaalses, foneetilises või kontseptuaalses), tuleb segiajamise tõenäosuse uurimist jätkata⁽⁵²⁾. Seega tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel leida vastus küsimusele, kas kontseptuaalne erinevus on piisav kaubamärkide visuaalse ja/või foneetilise sarnasuse neutraliseerimiseks.

Kui ühelgi märkidest ei ole tervikuna selget ja konkreetset tähendust, ei pruugi märkide võimalik kontseptuaalne erinevus, mis tuleneb märgiga seostuda võivast ebamäärasest tähendusest, olla piisav visuaalse ja foneetilise sarnasuse neutraliseerimiseks.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, T-183/02 ja T-184/02, EU:T:2004:79

⁵² Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatüki „Tähiste võrdlemine“ punkt 1.3.

Kaubad ja teenused: klass 2

Territoorium: Hispaania

Hinnang: kuigi sõna „MUNDICOLOR“ tekitab Hispaania avalikkuse jaoks teataval määral seoseid väljenditega „maailma värvid“ või „värviline maailm“, ei saa seda käsitleda selliselt, nagu oleks selge ja kindlaksmääratud tähendus. Taotletud kaubamärgis on samale eesliitele lisatud järelliide „cor“, millel puudub hispaania keeles tähendus. Hoolimata eesliite „mundi“ (‘maailm’) tekitatavatest seostest on järelliide seega asjaomase avalikkuse jaoks tegelikult ilma igasuguse mõtteta. Kuna kummalgi tähisel pole selget ja kindlaksmääratud tähendust, mida avalikkus tõenäoliselt kohe tabaks, siis ei ole nendevaheline mõisteline erinevus selline, mis neutraliseeriks nende visuaalse ja kõlalise sarnasuse (punktid 90–99) – segiajamise tõenäosus on olemas.

6 Eristamatute või ainult väikese eristusvõimega elementide segiajamise tõenäosuse mõju

Segiajamise tõenäosuse hindamisel analüüsitakse, kas ühised elemendid on kirjeldavad, vihjavad või muidu väikese eristusvõimega, et leida, mis ulatuses näitavad ühised elemendid suuremal või vähemal määral kaubanduslikku päritolu. Kas üldsus võib sattuda segadusse, on raskem tuvastada, kui sarnasus on seotud üksnes eristamatute elementidega⁽⁵³⁾.

Amet ja mitu Euroopa Liidu kaubamärgiametit on Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku raames kokku leppinud **ühise tava** seoses eristamatute või ainult väikese eristusvõimega elementide segiajamise tõenäosuse mõjuga.

6.1 Väikese eristusvõimega ühised elemendid


Vastavalt ühisele tavale⁽⁵⁴⁾, kui kaubamärkidel on üks ühine **väikese eristusvõimega** element, keskendutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel mõjule, mida avaldavad kaubamärgi üldmuljele mittekattuvatele elementid, mida on varem hinnatud tähiste võrdlemisel. Hindamisel arvestatakse mitteühiste elementide sarnasust/erinevust ja eristusvõimet.

Kui ühine on väikese eristusvõimega element, on **segiajamine tavaliselt iseenesest ebatõenäoline**. Segiajamise tõenäosus esineb siiski juhul, kui teised elemendid on veel väiksema (või sama väikese) eristusvõimega või tähtsusetu visuaalse mõjuga ja kaubamärkide üldmulje on sarnane. Segiajamine võib olla tõenäoline ka siis, kui kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

⁵³ Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatükk „Varasema kaubamärgi eristusvõime“.

⁵⁴ Ühises tavas eeldatakse, et kõik muud tegurid, mis võivad olla segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel asjakohased, ei mõjuta tulemust. Samuti eeldatakse, et kaubad ja teenused on identsed.

Järgmistes näidetes järeldati, et **segiajamise tõenäosus puudub**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	TORO XL	24/05/2012, T-169/10, EU:T:2012:261
<p><i>Kaubad ja teenused: klass 33 alkoholjoogid</i></p> <p><i>Territoorium: Euroopa Liit</i></p> <p><i>Hinnang:</i> kõnealuste kaupade puhul on ühiste tähtede „XL“ eristusvõime väike. „XL“ tähistab eriti suurt suurust ja on kasutusel kogu ELis. Kõnealuste kaupade, nimelt kauba <i>alkoholjoogid</i> puhul seostab avalikkus seda tähist tõenäoliselt joogi lisakogusega (punktid 34, 35). Sõnaelement „TORO“ on eristusvõimeline (punkt 42).</p> <p>Kaubamärgid on visuaalselt ja kõlaliselt erinevad (punktid 46, 48) ja esineb üksnes väike mõisteline sarnasus (punkt 52). Segiajamise tõenäosus on välistatud (punkt 57).</p>		


Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ZITRO SPIN BINGO		29/01/2015, T-665/13, EU:T:2015:55

Kaubad ja teenused: klassid 9, 41, 42 seoses kaubaga *mängud*

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: sõnaga „bingo“ kirjeldatakse sellekohast õnnemängu, ingliskeelne sõna „spin“ viitab pöörlevale esemele või millegi keerutamisele (punkt 36).

Kohus kinnitas apellatsioonikoja järeldust, et vaidlustaluste tähiste vaheline visuaalne, kõlaline ja mõisteline sarnasus on väike vaatamata sellele, et need sisaldavad väljendit „spin bingo“. Visuaalsest küljest on sarnasus väike, sest varasema tähise puhul köidaks avalikkuse tähelepanu suurema eristusvõimega element „zitró“, millel puudub asjaomastes keeltes igasugune tähendus ja mis paikneb tähise alguses. Vaidlustatud tähise puhul pööraksid tarbijad sama palju tähelepanu seadme erinevatele värvilistele osadele, milleks on ringid ja pöörlev rull, millel on kujutatud naeratavat nägu. Ka kõlalises küljest on sarnasus nõrk, arvestades väljendi „spin bingo“ kirjeldavat tähendust ja asjaolu, et avalikkuse tähelepanu köidab suurema eristusvõimega element „zitró“. Mõistelisest küljest on sõna „zitró“ domineeriv ega sarnane mõisteliselt vaidlustatud tähiselega (punktid 11, 44). Segiajamise tõenäosus puudub.



Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
	CLUB GOURMET	28/07/2011, R-1946/2010-1, kinnitanud 20/03/2013, T-571/11, edasi kaevatud, 06/02/2014, C-301/13 P

Kaubad ja teenused: klassid 16, 21, 29, 30, 32, 33

Territoorium: Hispaania

Hinnang: vastandatud tähistel on ühised ainult kaks sõna: „CLUB“ ja „GOURMET“. Kõigi muude omaduste poolest on need aga erinevad. Esiteks ei ole varasema tähise domineerivat ja eristusvõimega elementi vaidlustatud tähises taasesitatud. Teiseks erineb sõnaelement „CLUB GOURMET“ sõnaelemendist „CLUB DEL GOURMET“: varasem tähis koosneb neljateistkümnest tähest (vaidlustatud tähises on üksteist tähte), seda eraldab sõna „DEL“ ja sellele järgneb koma. Viimaks erinevad tähised järgmiste aspektide poolest: sõnade arv (varasemas tähises seitse, vaidlustatud tähises kaks), kirjavahemärkide kasutus (varasemas tähises „“ ja „...“), kolmnurk (vaidlustatud tähises puudub ja see ei sisalda ühtki kujutiselementi) ja kirjatüüp (varasemas tähises osaliselt stiliseeritud). Ühised elemendid „CLUB“ ja „GOURMET“ on kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes üksnes väikese eristusvõimega. Asjaomase tarbija jaoks on tõepoolest olemas tugev mõisteline seos sõnaelemendi „CLUB DEL GOURMET“ ja vastulause esitaja teenuste kaudu pakutavate kaupade – peamiselt toidu ja jookide – vahel. Tarbija meelet viitab „GOURMET“ gurmaanile, head toitu armastavale või tundliku maitsemeelega inimesele, st kellelegi, kes hindab head toitu ja jooki. Kuigi sõna kõlab prantsuspäraselt ja on prantsuse päritolu, saab Hispaania tarbija selle tähendusest kohe aru (punktid 39, 40).

Järgmises näites oli segiajamise tõenäosus olemas, sest teised osad on väiksema (või sama väikese) eristusvõimega või tähtsusetu visuaalse mõjuga ja kaubamärkide tekitatav üldmulje on sarnane.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		11/02/2015, T-395/12, EU:T:2015:92
<p><i>Territoorium:</i> Ühendkuningriik</p> <p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 19.</p> <p><i>Hinnang:</i> Varasema tähise sõnaelement „solid floor“ on üksnes väikese eristusvõimega (punkt 32), kuid vaidlustatud tähise „The professional's choice“ eristavat elementi tajub asjaomane sihtrühm selgelt kiitva ja tavalise reklaamlausena, ilma et see seostuks kaubamärgiga, mida avalikkus võiks tajuda päritolutähisena (punkt 34), ning kõnealuste tähiste kujutiselemendid on piiratud (punkt 35).</p> <p>Esineb [keskmise] visuaalne sarnasus ning väga suur kõlaline ja mõisteline sarnasus (punktid 36, 38, 40).</p> <p>Tõenäoline on segiajamine identsete ja sarnaste kaupadega, nimelt kaupadega <i>ehitusmaterjalid, v.a metallist, plastist ja puidust parkettpõrandad, puidust, korgist ja laminaadist põrandad, aluspõrandad, teiseldatavad põrandad, v.a metallist.</i></p>		

Segiajamine võib olla tõenäoline ka siis, kui kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52

Kaubad ja teenused: klass 7

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: element „Perfect“ on kiitvat laadi, kuid see ei muuda asjaolu, et tähiste ühtegi muud elementi ei saa pidada suurema eristusvõimega olevaks või domineerivaks. Elementidel „aqua“ ja „water“ on samuti väike eristusvõime, sest asjaomane sihtrühm tajuks neid tähenduses ‘vesi’ ning kõik hõlmatud kaubad on ühel või teisel moel seotud *veega* (punkt 42). Visuaalselt ja kõlaliselt ei piirdu kõnealuste tähiste sarnasus nimetusega „perfect“ mõlemas tähises, sest mõlemad on ka sama pikkusega ja neis on sama palju silpe, millel on sama rõhk ja mille täishäälikute järjekord on peaaegu identne; üldmuljest lähtuvalt domineerivad nende tähiste sarnased elemendid igakülgsest erinevate elementide üle (punktid 28, 32). Järeldati, et tähised on visuaalselt, kõlaliselt ja mõisteliselt **keskmiselt** sarnased (punktid 32–33, 40).

Ühise tava (väljamõeldud) lisanäited, kus ühisel elemendil (ühistel elementidel) on väike eristusvõime, on **lähenemisprogrammi viienda projekti (CP 5)** dokumentides. „**Suhtelised keeldumispõhjused. Segiajamise tõenäosus**“⁽⁵⁵⁾.

6.2 Eristamatud ühised elemendid

Kui kaubamärkidel on ühine **eristamatu element**, keskendutakse ühise tava kohaselt hindamisel mõjule, mida avaldavad kaubamärgi üldmuljele mitteühised elemendid. Hindamisel arvestatakse mitteühiste elementide sarnasust/erinevust ja eristusvõimet.

Kui ühised on ainult eristamatud elemendid, **ei saa järeldada, et segiajamine on tõenäoline**. Kui kaubamärgid sisaldavad ka teisi sarnaseid kujutis- ja/või sõnaelemente, on segiajamine tõenäoline, kui kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

Järgmises näites järeldati, et **segiajamise tõenäosus puudub**, sest tähistes on ühine üksnes eristamatu element.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		25/02/2016, T-402/14, EU:T:2016:100

⁵⁵ Principles of the common practice CP 5. Relative Grounds — Likelihood of Confusion (Impact of non-distinctive/weak components) <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/897c811d-65ca-4779-b91d-636c71de2ec9> (Suhtelised keeldumispõhjused. Segiajamise tõenäosus. Eristamatute / väikese eristusvõimega elementide mõju), lk 9.

Kaubad ja teenused: klassid 35, 37, 39, 40, 42

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: kohus kinnitas, et arvestada tuleb sõna „AQUA“ eristusvõime puudumist ja seda, et asjaomane kitsam sihtrühm ei pööra erilist tähelepanu kirjeldavale elemendile „AQUA“, mis on vastanduvate tähiste ainus ühine element (punktid 84–85). Tähise kujutiselemendid on täiesti erinevad. Need on lihtsad, kuid mitte tähtsusetud, nii et neid tuleb tähistest jäävas üldmuljes arvesse võtta (punktid 54–55). Esineb väike visuaalne sarnasus. Esineb väike kõlaline ja mõisteline sarnasus, ehkki erinevad järelliited võimaldavad kitsamal avalikkusel hoomata erinevat mõistelist sisu (punktid 71–73).

Tähistevaheline erinevus on piisav, et välistada segiajamise tõenäosus isegi identsete teenuste puhul, võttes arvesse, et varasem kaubamärk on tervikuna suurema eristusvõimega (punkt 86).

Järgmistes näidetes järeldati, et segiajamise tõenäosus on olemas, sest kaubamärgid sisaldavad ka teisi sarnaseid kujutis- ja/või sõnaelemente ning kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		20/07/2016, T-745/14, EU:T:2016:423
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 36, 38</p> <p><i>Territoorium:</i> Bulgaaria</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus kinnitas, et tähised on visuaalselt ja kõlaliselt väga sarnased ning mõisteliselt identsed, arvestades, et nende sõnaelemendid on ühised, ja et olenemata tähiste kujundlikust laadist ei võimalda sõnaelemendis kasutatud kirjatüübid nende vahel mingit erilist erinevust tuvastada (punkti 28 kokkuvõte).</p>		

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014 T-605/11, EU:T:2014:1050

Kaubad ja teenused: klass 5

Territoorium: Austria

Hinnang: kohus leidis, et kuigi element „BIO“ kirjeldab neid kaupu, kattuvad kaubamärgid peale nende kolme tähe ka neljanda ja viienda tähe „c“ ja „e“ poolest (punkt 38).

Viimaste tähtede „rt“ vs. „f“ erinemine ei neutraliseeri suurt sarnasust, mis tuleneb asjaolust, et viis esimest tähte nende kahe, pikkuse poolest väga sarnase tähise keskel on identsed (punkt 39).

Visuaalne ja kõlaline sarnasus on keskmine (punktid 40, 46) ja mõisteline võrreldavus on neutraalne (punkt 48).

Veel (väljamõeldud) ühise tava näiteid, kus ühisel elemendil (ühistel elementidel) on väiksem eristusvõime, on **läheneemisprogrammi viienda projekti (CP 5)** dokumentides teemal „Suhtelised keeldumispõhjused. „Suhtelised keeldumispõhjused. Segiajamise tõenäosus“⁽⁵⁶⁾.

6.3 Varasema kaubamärgi eristusvõime võrreldes ühise osa eristusvõimega

Eelmistes näidetes käsitleti kaubamärkide väikese eristusvõimega või eristamatute elementide kattuvust. Kaubamärgi elemendi eristusvõimet vaadeldakse varasema kaubamärgi kui terviku eristusvõime hindamisest eraldi (vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatüki „Varasema kaubamärgi eristusvõime“ 4. punkt). Varasema kaubamärgi suur eristusvõime ei tähenda automaatselt ühise elemendi suurt eristusvõimet (nt 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100 eespool punktis 6.2).


Samas kui varasem kaubamärk sisaldub tervikuna vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluses ja on sellisena äratuntav, võrdub eristusvõime loomulikult ühise elemendi eristusvõimega ning sellel on järgmised tagajärjed.

Kui analüüsitakse juhtumeid, kus varasem kaubamärk sisaldub tervikuna vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluses, ei saa lähtuda eespool punktis 6.2 („Eristamatud ühised elemendid“) kirjeldatud põhimõtetest, vaid pigem neist, mis on punktis 6.1 („Väikese eristusvõimega ühised elemendid“). Selle põhjuseks on ameti tava, mida on selgitatud otsuses 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314: ELi kaubamärgi taotluse registreerimist vaidlustavas menetluses ei tohi kahelda varasemate kaubamärkide kehtivuses. Seega ei saa kaubamärkide võrdlemisel käsitada varasemale kaubamärgile vastavaid elemente nii, et neil puudub eristusvõime, vaid tuleb lähtuda sellest, et neil on mõningane (väike/minimaalne) eristusvõime (vt suuniste C osa

⁵⁶ Principles of the common practice CP 5. Relative Grounds — Likelihood of Confusion (Impact of non-distinctive/weak components) <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/897c811d-65ca-4779-b91d-636c71de2ec9> (Suhtelised keeldumispõhjused. Segiajamise tõenäosus. Eristamatute / väikese eristusvõimega elementide mõju), lk 10.

„Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatüki „Tähiste võrdlemine“ punkt 3.2.3.5 „Varasemad kaubamärgid, mille eristusvõimes kaheldakse“).

Kui vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluses sisalduval varasemal kaubamärk on omandanud suure eristusvõime kasutuse käigus, kuigi selle olemuslik eristusvõime on väike, ei saa sellele kaubamärgile vastavat ühist elementi pidada olevaks väikese eristusvõimega ning punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud ühise tava põhimõtted ei kohaldu.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
MINI		23/01/2015, R 596/2014-4, kinnitanud 10/03/2016, T-160/15, EU:T:2016:137
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 12</p> <p><i>Territoorium:</i> Ühendkuningriik</p> <p><i>Hinnang:</i> varasem kaubamärk on mainega seoses kaupadega <i>autod</i> ja seega on sellel Ühendkuningriigis suur eristusvõime. Seetõttu tajuks asjaomane sihtrühm Ühendkuningriigis vaidlusalust sõna-kujutistähist üldtuntud kaubamärgina „MINI“, mis on kombineeritud kirjeldava sõnaga „CARGO“. See tuleneb otseselt varasema kaubamärgi tuntuusest mootorsõidukite valdkonnas (punktid 19, 25–26).</p>		

7 Erijuhtumid

7.1 Lühikesed tähised

Nagu eespool öeldud, ei ole kohtud täpselt määratlenud, mis on lühike tähis. Amet peab lühikeseks tähiseid, mis koosnevad kuni kolmest tähest/numbrist.

Üldkohus on märkinud, et ühest tähest (või sõnana äratuntamatust tähekombinatsioonist) koosnevate tähiste segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine **toimub samade normide järgi** kui sõnatähiste korral, mis koosnevad ühest sõnast, nimest või väljamõeldud sõnast (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 ja T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Segiajamise tõenäosuse hindamisel on oluline leida, mis on varasema kaubamärgi **olemuslik eristusvõime** ja sellest tulenevalt selle kaubamärgi õiguskaitsese ulatus. Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 5. peatüki „Varasema kaubamärgi eristusvõime“ punkt 2.2.3.1.

Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamisega seoses on kohus selgitanud, et kui kaks kaubamärki, mis koosnevad samast tähest (või samasugusest tähejadast)

leitakse olevat kõlaliselt ja mõisteliselt identsed, on seda segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel oluline arvestada. Selliste juhtumite korral võib segiajamise tõenäosuse olemasolu kindlalt välistada üksnes juhul, kui hilisem kaubamärk jätab **visuaalselt piisavalt erineva mulje** (T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Segiajamise tõenäosuse saab seega kindlalt välistada, kui kaks vastanduvat tähist, isegi kui need koosnevad samast üksiktähest või sõnana äratuntamatust tähekombinatsioonist, on stiliseeritud piisavalt erinevalt või sisaldavad piisavalt erinevat kujutiselementi, nii et nende üldine graafiline esitus jätab ühise sõnaelemendi tagaplaanile. Vt suuniste C osa „Vastulause“ 2. jaotise „Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus“ 4. peatüki „Tähiste võrdlemine“ punkti 3.4.1.6 näited.

Kui vastulause esitaja on edukalt tõestanud, et tema varasem kaubamärk on omandanud suure eristusvõime intensiivse kasutuse käigus või tänu mainele, tuleb hinnata hoolikalt selle mõju lõpptulemusele. Esiteks ei saa järeldust segiajamise tõenäosuse olemasolu kohta põhjendada üksiktähte või tähekombinatsiooni sisaldava või üksiktähest või tähekombinatsioonist koosneva varasema kaubamärgi suure eristusvõimega, kui visuaalselt on tähiste üldmulje nii erinev, et neid saab pidada kindlalt eristuvateks. Teiseks, kui tõenditest nähtub, et üksiktähte või tähekombinatsiooni kasutatakse stiliseeritult või sellega kaasnevad muud kujutiselemendid, lisandub sellest tulenev laiem õiguskaitsese kujule, milles seda kasutati, mitte üksiktähele kui sellisele või muule stiliseeritud variandile.

7.2 Nimed ja perekonnanimed

7.2.1 Nimed

Põhimõtteliselt puuduvad erikriteeriumid, mida tuleks arvestada nimede segiajamise tõenäosuse hindamisel. Nimede ja perekonnanimede olemuse tõttu on olulised siiski teatud aspektid (nagu selgub allpool), näiteks kas ees- ja/või perekonnanimi on asjaomasel territooriumil tavaline või mitte, ning neid tuleb hoolikalt kaalutleda ja hinnata.

7.2.2 Ärinimed koos muude komponentidega

Segiajamise tõenäosuse hindamist võib mõjutada asjaolu, et üks tähistest sisaldab mitut sõnaelementi, millest üht saab käsitada ärinimena, st eeldada, et see viitab konkreetsele kaubanduslikule päritolule (enamasti ettevõtte nimi).

Sellises olukorras võib üks nendest elementidest (st ärinimivõi element, mis üldjuhul viitab tootesarja tähistavale kaubamärgile) olla tähise tervikmuljes olulisem, isegi kui selle eristusvõime on väiksem või see on visuaalselt vähem märgatav. See on tingitud asjaolust, et kõnealuses olukorras on tähise kummalgi elemendil (st ärinimi ja tootesarja tähistav kaubamärk) põhimõtteliselt iseseisev eristav tähtsus, isegi kui neist ühe eristusvõime *iseenesest* on väiksem. Tähise sellise ülesehituse puhul tajub tarbija elemente eraldiseisvana, eeldades, et kumbki neist (nt ärinimi ja tootesarja tähistav

kaubamärk) viitab konkreetsele tähistatavate kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu aspektile.

Kui varasem kaubamärk on identne (või väga sarnane) ühega neist elementidest (ärinimi või tootesarja tähistav kaubamärk) – isegi kui see on element, mis muidu oleks vähemoluline (nt suuruse või väiksema eristusvõime tõttu) –, on segiajamine põhimõtteliselt tõenäoline.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		09.04.2014, T-386/12, EU:T:2014:198
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 32, 38, 39</p> <p><i>Territoorium:</i> Ühendkuningriik</p> <p><i>Hinnang:</i> käesoleval juhtumil tuleb arvestada ka taotletud kaubamärgi erilist ülesehitust. Nagu vastulausete osakond märkis, jätab taotletava kaubamärgi nimetuses sisalduv eessõna „by“ selle tähendust mõistvale tarbijale mulje, et taotletud kaubamärk koosneb kahest kaubamärgist – allkaubamärk „elite“ ja põhikaubamärk „Mondariz“. Seetõttu ei tajuta sõna „elite“ ainuüksi kaubamärgi alla kuuluvate kaupade ja teenuste üht omadust kirjeldava osana, vaid pigem kõnealuse kaubamärgi sõltumatu ja eraldiseisva osana. See element tõenäoliselt tugevdab kõnealuste tähiste sarnasust, sõltumata sellest, kas sõna „elite“ olemusest tulenev eristusvõime on suurem või väiksem (punkt 107) – segiajamise tõenäosus.</p>		
RICCI		15.09.2016, T-358/15, EU:T:2016:490

Kaubad ja teenused: klassid 3, 25, 35

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: samuti tuleb tagasi lükata taotleja väide, et taotletud kaubamärgi domineeriv element on „roméo has a gun“, arvestades, et see asetseb sõnaelemendist „by romano ricci“ eespool ning on esitatud suuremalt. Asjaomane üldsus ei pööraks tähelepanu üksnes taotletava kaubamärgi esimesele sõnaelemendile, vaid sooviks seda täiendada, sest see jätab mulje, nagu see oleks mõne kunstiteose pealkiri või tsitaat. Nagu apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktis 31, täiendab sõnaelement „by romano ricci“ seega varasema kaubamärgi „RICCI“ esimese sõnaelemendi tähendust ning seega on sel iseseisev eristav tähtsus. Peale selle on põhjendatud ameti väide, et moevaldkonnas on seoses hügieenitarvete ja kõrgmoerõivastega tavapärane viidata toote disainerile või allikale, kasutades samasugust vormingut nagu taotletud kaubamärgil. Kõnealusel valdkonnas on toote disaineril või allikal asjaomase üldsuse jaoks tõenäoliselt kaalukam roll kui muude kaubakategooriate puhul. Seetõttu tajutakse sõnaelementi „romano ricci“ olemuslikult moemaja kaubamärgina, samas elementi „roméo has a gun“ tajutakse tähisena, mis viitab konkreetsele kaupade või teenuste sarjale taotleja pakutavate kaupade ja teenuste laiemas valikus (punkt 46) – segiajamise tõenäosus.

7.2.3 Ees- ja perekonnanimed

Isikunimedest koosnevaid tähiseid tajutakse Euroopa Liidu eri liikmesriikides erinevalt. Perekonnanimed on kaupade või teenuste päritolu näitajatena põhimõtteliselt suurema olemusliku väärtusega kui eesnimed. Nagu ühine kogemus näitab, on selle põhjuseks asjaolu, et sama eesnime võib kanda palju inimesi, kellel ei ole midagi ühist, aga sama perekonnanimi (kui see ei ole asjaomasel territooriumil väga tavaline) võib viidata nende inimeste seotusele (isikusamasusele või perekonnasidemele). Saamaks teada, kas teatud riigis omistab asjaomane sihtrühm üldiselt suurema eristusvõime perekonnanimele või eesnimel, on kasu selle riigi kohtupraktikast, kuigi see ei ole ametile ega Euroopa Liidu kohtutele siduv (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52).

On olukordi, kus taotlejad nimetavad kaitseargumendina õigust kasutada oma nime. Sellised argumendid ei kehti siiski vastulausemenetluses, sest see ei mõjuta küsimust, kas segiajamise tõenäosus on avalikkuse seisukohalt olemas. Pealegi ei takista kaubamärkide registreerimine isikunimedede kasutamist tänu erikaitsele, mis on sätestatud ELi kaubamärgi määruse artikli 14 lõike 1 punktiga a ning kaubamärgidirektiivi artikli 14 lõike 1 punktile a vastavate asjaomaste riiklike kaubamärgiseadustega.

- Eesnimi võrreldes sama või veidi erineva eesnimel

Kui kaks vastanduvat tähist koosnevad ainult samast eesnimel, tajuvad tarbijad reeglina tõenäoliselt, et nende kaubamärkide all turustatakse samast allikast pärinevaid sarnaseid/identseid kaupu/teenuseid. Eristavate elementide puudumisel tuleb järeldada, et **segiajamise tõenäosus** on olemas.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
GIORDANO	GIORDANO	16/12/2009, T-483/08, EU:T:2009:515
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 18, 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Portugal</p> <p><i>Hinnang:</i> mõlemad sõnamärgid on identsed, mis suurendab tõenäosust, et tarbijad tajuvad nende kaubamärkide all turustatavaid kaupu samast allikast pärinevana. Lisaks ei ole taotleja tõendanud, et itaalia eesnimi Giordano, millest koosnevad mõlemad kaubamärgid, on Portugalis tavaline (punkt 32) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ELISE		24/03/2010, T-130/09, EU:T:2010:120
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 9, 42</p> <p><i>Territoorium:</i> Portugal</p> <p><i>Hinnang:</i> kohus leidis, et kuigi ei ole kindel, et asjaomane sihtrühm tajub neid tähiseid kogu Euroopa Liidus tingimata nime Elizabeth hellitava lühivariandina, peab ta neid kindlasti väga sarnasteks naisenimedeks, mis pärinevad samast tüvest. Teatud liikmesriikides, eelkõige Ühendkuningriigis, Iirimaa, Saksamaal ja Austrias, tajub asjaomane sihtrühm neid kindlasti pikast eesnimest Elizabeth tuletatud hellitusnimedena (punkt 36) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
GISELA	GISELE	08/03/2011, R 1515/2010-4
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> võrreldavad kaubamärgid on mõlemad vana saksa ja prantsuse päritolu naisenime Giselle variandid ja neist jääb väga sarnane üldmulje, nii et esineb segiajamise tõenäosus (punktid 14, 15, 20) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		

- Eesnimi võrreldes sama eesnimega, millele on lisatud perekonnanimi

Kui kaks kaubamärki sisaldavad sama eesnime, aga ühes neist on ka perekonnanimi, ning kui on tõenäoline, et seda **eesnime** tajutakse asjaomasel territooriumil **tavalise** (või koguni väga tavalise) nimena, tähendab see reeglina, et **segiajamise tõenäosus puudub**, sest tarbijad teavad, et sellenimelisi isikuid on palju.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
LAURA	LAURA MERCIER	25/01/2002, R 95/2000-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 3</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> apellatsioonikoja hinnangul ei aja keskmine Hispaania tarbija, kes teab parfüümide jaoks registreeritud kaubamärki LAURA, neid kaubamärke omavahel segi. Mõisteliselt peetakse nime LAURA Hispaanias tavaliseks eesnimeks. On ülimalt ebatõenäoline, et keskmine Hispaania tarbija seostab palju konkreetsemat nime LAURA MERCIER kaubamärgiga LAURA (punkt 16) – segiajamise tõenäosus puudub.</p>		

Erand kehtib juhul, kui on tõenäoline, et eesnime **tajutakse asjaomasel territooriumil ebatavalisena**. Selliste juhtumite korral on tõenäoline, et tarbijate tähelepanu keskendub ebatavalisele elemendile ja nad võivad ekslikult pidada asjaomaste kaupade/teenuste päritolu ühiseks.



Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, R 1892/2007-2
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 29, 30</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> Hispaania tarbijad tajuvad kaubamärgitaotluses sisalduvat nimetust SMITH tavalise anglosaksi perekonnanimena, millel on väiksem kaal kui eesnimel AMANDA, mis on Hispaanias ebatavaline (punkt 31) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		
Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	05/10/2011, T-421/10, EU:T:2011:565 (kaebus 03/10/2012, C-649/11 P, EU:C:2012:603, tagasi lükatud)
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 32, 33, 35</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> kaubamärgid on visuaalselt ja mõisteliselt väga sarnased. Tooted on identsed. Teenused on sarnased. Nimi ROSALIA ega perekonnanimi DE CASTRO ei ole Hispaanias tavalised. Kummalgi elemendil ei ole teisest suuremat eristusvõimet (punktid 50–51) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		

- Ees- ja perekonnanimi võrreldes sama eesnime ja muu perekonnanimega

Kui kaks vastanduvat tähist sisaldavad sama eesnime, kuid sellele järgnevad perekonnanimed on selgelt erinevad, siis reeglina **segiajamise tõenäosus puudub**. Tarbijad eristavad erinevate, omavahel mitteseotud ettevõtjate kaupu/teenuseid.

Väljamõeldud näide: Michael Schumacher / Michael Ballack (segiajamise tõenäosus puudub).

Samas kui kaubamärkide üldmulje on sarnane (nt tähiste erinevused kaovad kaubamärkide üldmuljes), järeldatakse tavapärase kriteeriumide kohaldamisel, et **segiajamise tõenäosus on olemas**.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
 (Emidio Tucci, kujutismärk)		13/12/2004, T-8/03, EU:T:2004:358, 03/10/2002, R 700/2000-4 ja R 746/2000-4, kinnitanud 28/09/2006, C-104/05 P, EU:C:2006:611
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klassid 3, 18, 24, 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> mõlemad kaubamärgid koosnevad ees- ja perekonnanime kombinatsioonist ning nende üldmulje on sarnane – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		

- Ees- ja perekonnanimi võrreldes muu eesnime ja sama perekonnanimega

Kui vastanduvad tähised sisaldavad erineva eesnime järel sama perekonnanime, sõltub otsus suuresti sellest, kuidas seda perekonnanime asjaomasel territooriumil tajutakse. Mida ebatavalisem on perekonnanimi, seda tõenäolisemalt pööravad tarbijad sellele tähelepanu (olenemata sellest, kas eesnimed on tavalised või mitte).

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01.03.2005, T-185/03, EU:T:2005:73

Kaubad ja teenused: klassid 18, 25

Territoorium: Itaalia

Hinnang: arvestades, et nimi Fusco ei ole Itaalias väga levinud, leidis kohus, et Itaalia tarbija silmis on perekonnanimel tavaliselt suurem eristusvõime kui eesnimel ning seetõttu mäletab ta pigem perekonnanime Fusco (mis ei ole ei haruldane ega ka tavaline) kui eesnimesid Antonio või Enzo (mis on tavalised). Seega võib tarbija, kes näeb taotletud kaubamärki ENZO FUSCO kandvat kaupa, selle segi ajada varasema kaubamärgiga ANTONIO FUSCO, nii et esineb segiajamise tõenäosus (punktid 53, 67) – segiajamise tõenäosus on olemas.

Seevastu kui mõlemad kaubamärgid sisaldavad sama perekonnanime, mida tõenäoliselt tajutakse asjaomasel territooriumil tavalise (või isegi väga tavalise) nimena, ei jää tarbijatele tavaliselt ekslikku muljet, et asjaomastel kaupadel/teenustel on ühine päritolu (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82-83; 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36). Tarbijad on tavalisi perekonnanimesid sisaldavate kaubamärkidega harjunud ega eelda iga sellise juhtumi korral, kus kahes vastandavas tähises esineb sama perekonnanimi, et kõigi nende kaubamärkide kaupade/teenuste päritolu on sama.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	15/09/2010, R 547/2010-2

Kaubad ja teenused: klassid 18, 25

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: kogu Euroopa Liidus teavad tarbijad, et inimestel võib olla sama perekonnanimi, kuigi nad ei ole tingimata sugulased; samuti suudavad nad eristada moevaldkonnas Itaalia perekonnanime ROSSI, kui sellega on seotud kaks eri eesnime (punktid 33–35) – segiajamise tõenäosus puudub.

- Ees- ja perekonnanimi võrreldes muu eesnime ja sama perekonnanimega, mis on liidetud üheks sõnaks


Kui üks vastanduvatest tähistest koosneb ees- ja perekonnanimest ning teine ühest sõnast, mida vähemalt osa asjaomasest sihtrühmast jagab eri osadeks, sest nime ja perekonnanime kombinatsioon on selles ühes sõnas, millest tähis koosneb, selgesti äratuntav, leitakse, et segiajamise tõenäosus on olemas, kui nendest kaubamärkidest jääb sarnane üldmulje.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
---------------	--------------------	----------

PETER STORM	Peerstorm	08/07/2010, EU:T:2010:298	T-30/09,
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 25</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> mõlemad kaubamärgid koosnevad ees- ja perekonnanimest. On selge, et kaubamärkides sisalduv osa „storm“ võib olla perekonnanimi. Taotletavas ja varasemas kaubamärgis esinevad vastavad elemendid „Peer“ ja „Peter“ on eesnimed. Peer on eesnimena kasutusel eelkõige Põhjamaades ja Saksamaal. Asjaolu, et taotletav kaubamärk on esitatud ühe sõnana, ei sea kahtluse alla järeltust, et mõlemad kaubamärgid koosnevad ees- ja perekonnanimest (punkt 66) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>			

- Perekonnanimi võrreldes eesnime ja sama perekonnanimega

Kui kaks tähist sisaldavad sama perekonnanime, kuid ainult üks neist sisaldab ka eesnime, on reeglina **segiajamise tõenäosus** olemas. Tarbijatele võib jääda ekslik mulje ja nad võivad arvata, et asjaomastel kaupadel/teenustel on ühine päritolu. Eesnime esinemine ühes vastandavas tähises ei ole piisav, et tarbijad tajuksid neid kindlasti erinevatena. Üksi esinevat perekonnanime tajutakse täisnime lühivariandina, mis viitab seega samale päritolule.

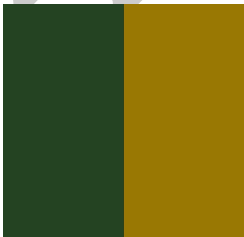

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus	
MURÚA		13/07/2005, T-40/03, EU:T:2005:285	
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 33</p> <p><i>Territoorium:</i> Hispaania</p> <p><i>Hinnang:</i> on selge, et Hispaania avalikkus tajub taotletavas kaubamärgis esinevat sõnaelementi isikunimena (ees- ja perekonnanime(de)na) ning varasemat kaubamärki perekonnanimena. Üsna tõenäoliselt ei näe asjaomane sihtrühm eesnime Julián ja perekonnanime Entrena lisamises taotletavale kaubamärgile muud kui varasema kaubamärgi omaniku ettevõttest või vähemalt menetlusse astujaga majanduslikult seotud ettevõtjalt pärit veinide ühe alaliigi esitamise viisi (punktid 42, 78) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>			
Varasemad tähised	Vaidlustatud tähis	Menetlus	

BRADLEY	VERA BRADLEY	01/09/2011, R 1918/2010-1
<p><i>Kaubad ja teenused:</i> klass 11</p> <p><i>Territoorium:</i> Euroopa Liit</p> <p><i>Hinnang:</i> tähis, mille kaitseks taotletakse ELi kaubamärki, sisaldab nimetust Vera Bradley, mida nähakse ilmselt kas väljamõeldud või tõelise isikunimena (ees- ja perekonnanimena). See koosneb eesnimest VERA, mis on tavaline naisenimi paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Iirimaa, Madalmaades, Austrias, Sloveenias ja Ühendkuningriigis, ning inglispärasest perekonnanimest BRADLEY. See perekonnanimi ei ole tavaline ei ingliskeelsetes riikides ega ka üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Isegi kui tarbijad võiksid kaubamärke eristada tänu elemendile „Vera“, mida varasemas kaubamärgis ei sisaldu, käsitavad nad seda eraldi tootesarjana või kaubamärgi pikema kujuna. Tarbijad võivad seepärast arvata, et kaubamärgid kuuluvad samadele ettevõtjatele või majanduslikult seotud ettevõtjatele (punktid 36–37 ja 52) – segiajamise tõenäosus on olemas.</p>		

7.3 Värvimärgid

Kahe värvimärgi segiajamise tõenäosuse hindamisel ei saa tähiseid kõlaliselt ega mõisteliselt võrrelda ja tähiste visuaalne sarnasus sõltub värvist.

Igakülgisel hindamisel arvestab amet asjaolu, et esineb üldine huvi „mitte piirata alusetut värvide kättesaadavust teiste ettevõtjate jaoks, kes pakuvad sama liiki kaupu või teenuseid nagu need, mille registreerimist taotletakse“ (24/06/2004, C-49/02 Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Värvimärkide olemuslik eristusvõime on piiratud. Kaitse ulatus piirdub üksnes identsete või peaaegu identsete värvikombinatsioonidega.

Varasem tähis	Vaidlustatud tähis	Menetlus
		20/10/2010, R 755/2009-4

Kaubad ja teenused: klass 8

Territoorium: Euroopa Liit

Hinnang: praegusel juhtumil ei ole värvikombinatsioonid, mida eristatakse eri värvikoodide alusel, segiajamise tõenäosuse tekkeks piisavalt sarnased, sest nende olemuslik eristusvõime on piiratud (punkt 18). Apellatsioonikoda viitas Euroopa Liidu Kohtu otsustele ja avalikule huvile, kinnitades, et värvid jäävad konkurentidele kättesaadavaks (punkt 19). Vastulause esitaja ei tõendanud suurt eristusvõimet (punkt 25) – segiajamise tõenäosus puudub.

Aegunud