

## EUROOPA KOHTU OTSUS

11. november 1997\*

Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine –  
Segiajamise tõenäosus, mis hõlmab seose tekitamise tõenäosust

Kohtuasjas C-251/95,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa) esitatud taotlus, millega soovitakse saada selles kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel:

**SABEL BV**

ja

**Puma AG, Rudolf Dassler Sport**

eelotsust nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, EÜT 1989, L 40, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta,

## EUROOPA KOHUS

koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed C. Gulmann (ettekandja), H. Ragnemalm ja M. Wathelet, kohtunikud G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón,

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: vanemametnik H. A. Rühl,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Puma AG, Rudolf Dassler Sport, mida esindas W. Hufnagel, *Patentanwalt*,

– Prantsusmaa valitsus, mida esindasid välisministeeriumi õigusosakonna talituse juhataja C. de Salins ja sama osakonna sekretär P. Martinet,

– Madalmaade valitsus, mida esindas välisministeeriumi õigusnõunik A. Bos,

– Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: Treasury Solicitor's Department'i ametnik L. Nicoll, keda abistas *barrister* M. Silverleaf,

---

\* Kohtumenetluse keel: saksa.

– Euroopa Ühenduste Komisjon, mida esindasid õigusnõunik J. Grunwald ja õigustalituse ametnik B. J. Drijber,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 28. jaanuari 1997. aasta kohtuistungil ära kuulunud suulised märkused, mille esitasid SABEL BV (esindaja: advokaat R. E. P. de Ranitz, Haag), Belgia valitsus (esindaja: advokaat A. Braun, Brüssel), Prantsusmaa valitsus (esindaja: P. Martinet), Luksemburgi valitsus (esindaja: advokaat N. Decker, Luxembourg), Ühendkuningriigi valitsus (esindaja: L. Nicoll, keda abistas M. Silverleaf) ja komisjon (esindaja: J. Grunwald),

olles 29. aprilli 1997. aasta kohtuistungil ära kuulunud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

### **otsuse**

- 1 Bundesgerichtshof esitas 29. juuni 1995. aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 20. juulil, EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsuse küsimuse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta; EÜT 1989, L 40, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta.
- 2 See küsimus kerkis esile Madalmaade äriühingu SABEL BV (edaspidi „SABEL”) ja Saksamaa äriühingu Puma AG, Rudolf Dassler Sport (edaspidi „Puma”) vahelises kohtuasjas, mis puudutas taotlust registreerida Saksamaal allkujutatud kaubamärk IR 540 894

### **[PILT]**

seoses toodetega, mis kuuluvad muu hulgas klassi 18 „Nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, kotid ja käekotid” ning klassi 25 „Rõivad, sh sukkpüksid, sokid ja sukad, vööd, sallid, lipsud ja traksid; jalatsid; peakatted”.

- 3 Puma esitas selle kaubamärgi registreerimisele vastulause eelkõige põhjendusega, et ta on alltoodud kujutismärgi

### **[PILT]**

omanik, tema kaubamärgile kuulub eesõigus, sest see on varasem, ning see on Saksamaal registreeritud (nr 1 106 066 all), muu hulgas ka seoses naha ja tehisnaha, nendest valmistatud toodete (kottide) ning riielega.

- 4 Deutsches Patentamt (Saksa patendiamet) leidis, et nende kaubamärkide vahel ei ole kaubamärgiõiguse mõttes mingit kokkulangevust, ja lükkas vastulause tagasi. Niisiis esitas Puma apellatsiooni Bundespatentgerichtile, kes rahaldas tema taotluse osaliselt, otsustades, et kaubamärgid langevad kokku nende SABELi toodete osas, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 25, mida ta pidas Puma kaubamärgiga kaitstud kaupade nimekirja

kuuluvate toodetega identseks või sarnaseks. SABEL esitas seepeale Bundesgerichtshofile oma taotluse tagasilükkamise peale kassatsioonkaebuse.

5 Bundesgerichtshof leidis esialgu, et kui rakendada põhimõtteid, mida on Saksa õiguses segiajamise tõenäosuse hindamiseks siiani kasutatud, siis see tõenäosus kahe asjaomase kaubamärgi puhul kaubamärgiõiguse seisukohalt puudub.

6 Hindamistegurid, mida sellele esialgsele järeldusele jõudmiseks kaaluti, on sisuliselt järgmised.

– Segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb aluseks võtta kõnealustest märkidest tekkiv üldmulje. Pole lubatud eraldada tervikmärgist üht elementi ja piirduda segiajamise tõenäosuse uurimisel ainult sellega. Siiski võib mõnd konkreetset elementi lugeda suure eristusvõimega tunnuseks, mis iseloomustab märki tervikuna, ning järelikult võib juhul, kui kolmanda isiku märk langeb kokku märgiga, mida see tunnus iseloomustab tervikuna, nõustuda, et segiajamine on tõenäoline. Kuid isegi sellisel juhul tuleb võrrelda kaht märki tervikuna, mitte ainult nende eri elemente (omadusi).

– Märkil võib olla tugev eristusvõime kas iseenesest või usalduse tõttu, mis üldsusel selle vastu on. Mida suurem on eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine. Et aga käesoleval juhul ei ole selle kohta esitatud mingeid argumente, võib kahe kõnealuse märgi sarnasuse uurimisel lähtuda eeldusest, et varasema märgi eristusvõime on tavaline.

– Selle hindamine, kas teatud elemendil on märgi kui terviku eristatavuse juures mingi tähtsus, kuulub põhiliselt asja sisuliselt arutava kohtu pädevusse, järgides siiski süstemaatilisi või empiirilisi põhimõtteid. Bundespatentgerichtile ei saa õiguslikult midagi ette heita, kui ta rõhutas kujutisosa tähtsust SABELi kaubamärgis ja omistas kaubamärgi sõnalisele osale teisejärgulise tähtsuse.

– Kui küsimus on selles, kui tõenäoline on kirjeldava sisuga ja fantaasiaelemente üksnes vähesel määral sisaldavate kujutisosade segiajamine, tuleb määrata ranged kriteeriumid. Hüppava kaslase kujutis on kujutisosa, mis järgib looduslikku eeskujut ja kujutab kaslastele omast hüppepoosi. Puma kaubamärgil oleva kaslase kujutise iseärasusi, näiteks asjaolu, et ta on esitatud siluetina, SABELi kaubamärgil ei leidu. Seega ei saa segiajamise tõenäosuse tõendamisel tugineda nende kahe märgi kujutisosa analoogiale.

7 Bundesgerichtshof küsib siiski, kui suurt tähtsust peaks segiajamise tõenäosuse hindamisel omistama kaubamärkide semantilisele sisule (käesoleval juhul „hüppav kaslane”) – see probleem tuleneb peamiselt direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b kasutatud mitmetimõistetavast sõnastusest, mille kohaselt on „tõenäoline, et üldsus võib [...] tekitada seoseid varasema kaubamärgiga”. Seega küsib nimetatud kohus, kas pelk seos, mida üldsus võib kahe kaubamärgi vahel „hüppava kaslase” idee tõttu tekitada, õigustab SABELi kaubamärgi kaitset keeldumist Saksamaal seoses toodetega, mis sarnanevad Puma varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade nimekirja kuuluvate toodetega.

8 Saksamaal 25. oktoobri 1994. aasta seadusega Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (kaubamärkide ja muude tähistite kaitse seadus, *BGBI I*, lk 3082) üle võetud direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b on sätestatud:

„1. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui:

a) [...]

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.”

9 Direktiivi kümnendas põhjenduses on sätestatud:

„registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protseduurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira”.

10 Bundesgerichtshof otsustas kohtuliku arutamise peatada, kuni Euroopa Kohus on teinud eelotsuse järgmises küsimuses:

„Kas nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt piisab olemasoleva, sõna ja pildi kombinatsioonist koosneva märgi ning seoses identsete või sarnaste toodetega registreeritud ja üksnes piltkujutisest koosneva ning üldsusele mitte eriti hästi tuntud tähise segiajamise tõenäosuse kinnitamiseks sellest, et kaks pilti langevad kokku oma semantiliselt sisult (milleks on käesoleval juhul hüppav kaslane)?

Milline tähtsus on selles kontekstis direktiivi sõnastusel, millest võib järeldada, et segiajamise tõenäosus hõlmab varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosust?”

11 Eelotsuse küsimusega tahab Bundesgerichtshof sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus üks kaubamärk koosneb sõna ja kujutise kombinatsioonist ning teine piltkujutisest, mis ei ole üldsuse seas eriti tuntud, piisab segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähenduses ainuüksi sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.

12 Tuleb meenutada, et direktiivi artikli 4, kus on kindlaks määratud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise täiendavad põhjused varasemate õigustega vastuollu sattumise korral, lõike 1 punktis b on sätestatud, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga vastuolus siis, kui kaubamärkide ja nendega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.

- 13 Sisuliselt samasugused sätted on muuseas ka direktiivi artikli 5 lõike 1 punktides a ja b, kus määratakse kindlaks juhud, mil kaubamärgi omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, samuti nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 (ühenduse kaubamärgi kohta; EÜT 1994, L 11, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 8 lõikes 1 ja artikli 9 lõike 1 punktis b.
- 14 Belgia valitsus, Luksemburgi valitsus ja Madalmaade valitsus väitsid, et „seoste tekitamise tõenäosuse” mõiste viidi direktiivi eelviidatud sätetesse nende nõudel, et neid tõlgendataks samamoodi nagu Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artiklit 13 A, kus kaubamärgiga antava ainuõiguse ulatuse piiritlemisel ei kasutata mitte segiajamise tõenäosuse, vaid kaubamärkide sarnasuse mõistet.
- 15 Need valitsused viitavad ühele Beneluxi kohtu otsusele, mille järgi on kaubamärgi ja tähise vahel sarnasus, kui konkreetseid asjaolusid, nt kaubamärgi eristusvõimet arvestades on kaubamärgi ja tähise vahel nii eraldi vaadeldes kui ka nende vastastikuseid seoseid arvesse võttes auditiivne, visuaalne või kontseptuaalne sarnasus, mis võib tekitada tähise ja kaubamärgi vahel seose (20. mai 1983. aasta otsus kohtuasjas Jullien vs. Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, kd 4, lk 36). Selle kohtuotsuse aluseks on idee, mille järgi üldsus hakkab tähist ja kaubamärki siduma, kui tähis võib selle kaubamärgiga seoseid tekitada. Selline seostamine ei pruugi varasemat kaubamärki kahjustada mitte ainult siis, kui selle tulemusel võib arvata, et toodetel on identne või lähedane päritolu, vaid ka siis, kui tähise ja kaubamärgi segiajamise tõenäosus puudub. Tähise ja kaubamärgi vahelised seosed võivad kanda varasema kaubamärgi maineväärtuse üle tähisele ja kaubamärgi kuvandit nõrgestada, sest tähise märkamisel meenub – tihti alateadlikult – kaubamärk.
- 16 Samade valitsuste arvates on seose tekitamise tõenäosuseks kolm teoreetilist võimalust: esiteks olukord, kus üldsus ajab omavahel segi asjaomased tähised ja kaubamärgid (otsese segiajamise tõenäosus); teiseks olukord, kus üldsus hakkab seostama tähise ja kaubamärgi omanikke ning ajab nad omavahel segi (kaudse segiajamise või seose tekitamise tõenäosus); kolmandaks olukord, kus üldsus peab tähist ja kaubamärki sarnaseks ning tähise märkamine meenutab talle kaubamärki, ilma et need siiski omavahel segi läheksid (kitsas tähenduses seose tekitamise tõenäosus).
- 17 Seega tuleb otsustada, kas artikli 4 lõike 1 punkti b saab, nagu need valitsused väidavad, kohaldada ka siis, kui otsese või kaudse segiajamise tõenäosus puudub, kuid on olemas kitsas tähenduses seose tekitamise tõenäosus. Direktiivi niisugust tõlgendamist vaidlustab nii Ühendkuningriigi valitsus kui ka komisjon.
- 18 Sellega seoses tuleb meenutada, et direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldatakse vaid siis, kui kaubamärkide ja nendega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu „on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga”. Sellest sõnastusest võib aga järeldada, et seose tekitamise tõenäosuse mõiste ei ole alternatiiv segiajamise tõenäosuse mõistele, vaid täpsustab selle ulatust. Niisiis välistab selle sätte enda sõnastus selle kohaldamise, kui segiajamise tõenäosus üldsuse poolt puudub.
- 19 Samasugune tõlgendus järeldub direktiivi kümnendast põhjendusest, kus on sätestatud, et „sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine”.

- 20 Lisaks tuleb rõhutada, et käesoleva otsuse punktis 18 antud tõlgendusele ei räägi vastu direktiivi artikli 2 lõige 3, lõike 4 punkt a ega artikli 5 lõige 2, kus teatava maine omandanud kaubamärgi omanikul lubatakse takistada tema kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste põhjusega kasutamine, nõudmata, et tõendataks segiajamise tõenäosust, isegi kui kõnealused tooted ei ole sarnased.
- 21 Tegelikult piisab sellega seoses, kui rõhutada, et vastupidi artikli 4 lõike 1 punktile b kohaldatakse neid sätteid ainult kaubamärkide suhtes, mis on omandanud maine, ja tingimusel, et kolmanda isiku kaubamärgi põhjusega kasutamine kasutaks selle mainet ebaõiglaselt ära või kahjustaks seda.
- 22 Nagu käesoleva otsuse punktis 18 tõdeti, ei saa direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldada, kui segiajamise tõenäosus üldsuse poolt puudub. Selle kohta nähtub direktiivi kümnendast põhjendusest, et segiajamise tõenäosuse hindamine „sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest”. Seega tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgelt, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid.
- 23 See asjaomaste kaubamärkide visuaalse, auditivse või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Tegelikult nähtub direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b sõnastusest, mille järgi „on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada”, et sellel, kuidas asjaomast liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, on segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel määrav tähendus. Tavaliselt tajub keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile.
- 24 Selles kontekstis tuleb rõhutada, et mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine. Seega ei saa välistada, et kontseptuaalne sarnasus, mis tuleneb asjaolust, et kaks kaubamärki kasutavad semantiliselt sisult kokkulangevaid piltkujutisi, võib tekitada segiajamise tõenäosuse, kui varasemal kaubamärgil on eriti suur eristusvõime kas iseenesest või seetõttu, et ta on üldsusele hästi tuntud.
- 25 Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas ning kui varasem kaubamärk ei ole üldsusele eriti tuntud ja koosneb väheseid fantaasiaelemente sisaldavast kujutisest, ei piisa segiajamise tõenäosuse tekitamiseks lihtsast kontseptuaalset sarnasusest kaubamärkide vahel.
- 26 Seega tuleb eelotsuse küsimusele vastata, et direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähenduses ei piisa sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.

## **Kohtukulud**

- 27 Euroopa Kohtule märkusi esitanud Belgia valitsuse, Prantsusmaa valitsuse, Luksemburgi valitsuse, Madalmaade valitsuse ja Ühendkuningriigi valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus

liikmesriigi kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Bundesgerichtshofi 29. juuni 1995. aasta määrusega esitatud küsimusele, otsustab:

**Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähenduses ei piisa sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.**

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 11. novembril 1997 Luxembourgis.

Kohtusekretär

President

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias