Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (kuues koda)

5. veebruar 2020*

Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu ruumiline kaubamärk – Kingapaela kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Varasema disainilahendusega seotud õiguse kaitse – Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid

Kohtuasjas T-573/18,

**Hickies, Inc**., asukoht New York, New York (Ühendriigid), esindajad: *solicitor* I. Fowler ja *avocate* S. Petivlasova,

hageja,

*versus*

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindaja: H. O'Neill,

kostja,

mille ese on hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. juuni 2018. aasta otsuse (asi R 2693/2017-5) peale, mis käsitleb kingapaela kujus seisneva ruumilise tähise ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

ÜLDKOHUS (kuues koda),

koosseisus: kohtunik S. Papasavvas koja presidendi ülesannetes, kohtunikud Z. Csehi ja O. Spineanu-Matei (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik R. Ūkelytė

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 25. septembril 2018,

arvestades kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 13. detsembril 2018,

arvestades seda, et koja liikmel esinenud takistuse tõttu on koja koosseisu täiendamiseks määratud teine kohtunik,

arvestades 11. septembril 2019 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

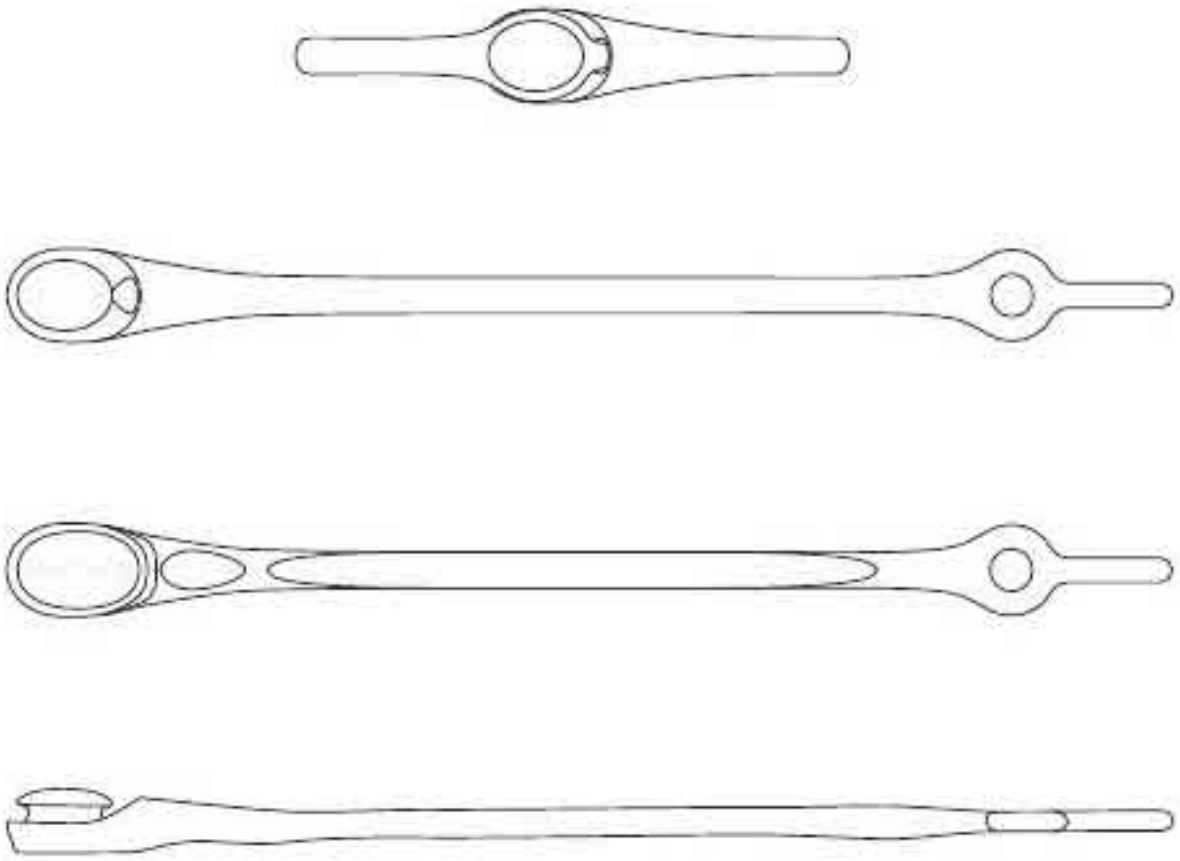
* Kohtumenetluse keel: inglise.

## Otsuse [1]

### Vaidluse taust

1 Hageja Hickies, Inc. esitas 5. juulil 2017 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) vastavalt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud redaktsioonis (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)), ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



3 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe klassi 26 ja vastavad järgmisele kirjeldusele: „Kingapaelad; plastikust jalatsikaunistused; posamendid jalatsitele; rõivamanused; õmblustarbed ja tekstiilist kaunistused, öösid jalatsitele, kingapandlad; haagid jalatsitele; klambrid jalatsitele“.

4 Kontrollija põhjendas 17. juuli 2017. aasta kirjas taotletava kaubamärgi registreerimise võimaluse puudumist sellega, et kaubamärgil puudub eristusvõime.

1 Esitatud on üksnes käesoleva kohtuotsuse need punktid, mille avaldamist peab Üldkohus otstarbekaks.

5 Kontrollija lükkas 19. oktoobri 2017. aasta otsusega määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktile b tuginedes selle kaubamärgi registreerimistaotluse tagasi.

6 Hageja esitas 19. detsembril 2017 EUIPO-le määruse 2017/1001 artiklite 66–71 alusel kontrollija otsuse peale kaebuse.

7 EUIPO viies apellatsioonikoda rahuldas 28. juuni 2018. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse osaliselt ning tühistas kontrollija otsuse osas, milles keelduti taotletava kaubamärgi registreerimisest klassi 26 kuuluvate kaupade „öösid jalatsitele“ ja „haagid jalatsitele“ osas.

8 Seevastu jättis apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata klassi 26 kuuluvate „kingapaelte“, „jalatsite plastkaunistuste“, „jalatsite posamentide“, „rõivamanuste“, „õmbluskaupade ja tekstiilist kaunistuste“, „kingapannalde“ ja „jalatsiklambrite“ osas, leides, et seoses nende kaupadega puudub taotletaval kaubamärgil eristusvõime määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

[…]

## Õiguslik käsitlus

[…]

### *Sisulised küsimused*

20 Hageja põhjendab oma hagi üheainsa väitega, mille kohaselt on sisuliselt rikutud määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b.

[…]

40 Hageja väidab esiteks, et vastupidi apellatsioonikoja hinnangule ei kujuta taotletav kaubamärk klassikalist jalatsite kinnitamise süsteemi, vaid täiesti uut tüüpi kinnitamissüsteemi, mis erineb märkimisväärselt jalatsisektori normist ja tavast. Teiseks väidab ta, et tema arvates on apellatsioonikoda jätnud tähelepanuta selle, et taotletud kaubamärgi eesmärk ei ole mitte üksnes saavutada kaitse kingapaelte, vaid ka teiste eespool punktis 8 loetletud kaupade osas.

41 Sellega seoses tuleb apellatsioonikoja sisulise tõdemusega nõustudes märkida, et taotletav kaubamärk on ruumiline kaubamärk, mis seisneb kinnitusvahendi kujus, mis on neljal joonisel kujutatud erinevast vaatenurgast nähtuna. Kõnealuse kinnitusvahendi ühes otsas on öös, millesse võib kinnitusvahendi sulgemiseks panna selle kinnitusvahendi teises otsas oleva nööbi. Esimesel joonisel on kinnitusvahend kujutatud kinnipanduna ning öösi ja sellesse pandud nööbi kombinatsioon moodustab kumera ovaali. Järgmisel kolmel joonisel on kinnitusvahend esitatud lahtiselt ülalt-, alt- ja külgvaates (vaidlustatud otsuse punkt 19). Peale selle tuleb apellatsioonikoja eeskujul (vaidlustatud otsuse punkt 20) märkida, et registreerimistaotluses olevalt jooniselt ei selgu, mis materjalist kingapael valmistatud on.

*Taotletava kaubamärgi eristusvõime seoses kingapaeltega*

[…]

48 Teiseks märgib hageja oma selle väite põhjendamiseks, mille kohaselt erineb taotletav kaubamärk oluliselt asjaomase sektori normist ja tavast, et apellatsioonikoda mainis teatud veebilinke, mis ei ole asjakohased.

[…]

54 Teise asjaoluna toob hageja esile, et igal juhul ei võimalda ei kontrollija viidatud näited, mida apellatsioonikoda kordas vaidlustatud otsuse punktis 23, ega ka ainult apellatsioonikoja poolt mainitud näited tuvastada, et taotletaval kaubamärgil puudub nõutav eristusvõime. Nende näidete ümberlükkamiseks väidab ta, et asjasse puutuvad tooted on võltsingud.

[…]

56 Esiteks väidab hageja, et ükski neist veebisaitidest, millele kontrollija viitas, ei ole mõne kaubamärgiomaniku veebisait. Tegemist on veebimüügi platvormidega, kusjuures mõned neist on eriti tuntud selle poolest, et neid kasutavad müügiks võltsijad. Tuleb asuda seisukohale, et asjaolu, et tegemist võib olla veebimüügi platvormidega, ei vähenda mingil moel nende kontrollija poolt esitatud tõendite tõenduslikku väärtust, millega soovitakse tõendada taotletava kaubamärgi moodustava kujuga sarnase kujude esinemist liidu turul. Lisaks olgu öeldud, et isegi kui eeldada, et osa nendest saitidest võidakse kasutada võltsitud toodete müügiks, ei tõenda ainuüksi see võimalus, et tooted, millele viitavad kontrollija osutatud lingid, mida ka apellatsioonikoda kasutas, on võltsitud. Igal juhul ei ole Üldkohus pädev väidetava võltsimise küsimuses otsust tegema.

[…]

60 Neljandaks tugineb hageja sellele, et toode, mille kuju vastab taotletava kaubamärgi kujule, on uudne. Sellega seoses väidab hageja, et ta on trendilooja, ja tugineb selle toote idee üleilmsele tutvustamisele 2012. aastal ja sellele järgnenud toote enda esitlusele liidus 2014. aastal.

[…]

62 Igal juhul tuleb asuda seisukohale, et isegi kui eeldada, et sellise toote, mille kuju vastab taotletava kaubamärgi sellisele kujule, millele hageja tugineb, uudsus on tõendatud, ei tähenda see tingimata, et nimetatud kaubamärk on eristav.

63 Esiteks tuleb nimelt korrata, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei saa asjaomaste kaupade või teenuste turustamisel tavaliselt kasutatavate tähistega identifitseerida nende kaupade või teenuste päritolu. Seda kinnitust ei saa siiski tõlgendada *a contrario*, järeldamaks, et taotletaval kaubamärgil on eristusvõime, kui seda kasutatakse kõnealuste kaupade ja teenuste puhul harva. Nimelt tuleneb kohtupraktikast, et ELi kaubamärgi eristusvõime hindamine ei saa põhineda sellel, et nimetatud kaubamärgi kasutamise selles valdkonnas, kuhu kuuluvad asjaomased kaubad ja teenused, on omapärane või et seda kaubamärki ei ole selles valdkonnas kasutatud (vt 12. veebruari 2015. aasta kohtuotsus Vita Phone *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LIFEDATA), T-318/13, ei avaldata, EU:T:2015:96, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).

64 Lisaks tuleb täpsustada, et intellektuaalomandi õiguste – käesoleval juhul õigus kahele Euroopa Liidu disainilahendusele – rikkumine sellega, et turustatakse tooteid, mille kuju vastab taotletavale kaubamärgi moodustuvale kujule, millisele rikkumisele hageja tugineb, ei mõjuta taotletava kaubamärgi olemusest tuleneva eristusvõime analüüsi, nagu apellatsioonikoda ka täpsustas (vaidlustatud otsuse punkt 28). Disainilahendusega seotud õiguse kaitsmine ei tähenda tegelikult, et asjaomasel kujul on eristusvõime, sest nende kahe õiguse hindamise kriteeriumid on põhimõtteliselt erinevad. Disainilahendusega seotud õiguse kaitsmine seondub toote muust intellektuaalomandist eristuva välimusega ning põhineb asjaomase disainilahenduse uudsusel, nimelt sellel, et identset disainilahendust ei ole avalikkusele tutvustatud, ning samuti selle disainilahenduse eristatavusel. Mis seevastu puutub kaubamärki, siis peab kuju, mis moodustab taotletava kaubamärgi, tingimata oluliselt erinema asjaomase sektori normist või tavast, et sellel saaks olla eristusvõime, ning ainuüksi selle kuju uudsusest ei piisa, et järeldada, et kaubamärgil on eristusvõime, kuna otsustavaks kriteeriumiks on selle kuju võime täita kaubandusliku päritolu tähistamise ülesannet.

65 Samuti toimis apellatsioonikoda õigesti, kui ta vähendas hageja osutatud disainilahenduse hinna tähtsust. Kohtupraktika kohaselt ei tähenda nimelt asjaolu, et kauba puhul on tegemist kvaliteetdisainilahendusega, tingimata seda, et selle kauba ruumilisest kujust koosnev kaubamärk võimaldab seda kaupa *ab initio* eristada teiste ettevõtjate kaubast määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses (vt 12. septembri 2007. aasta kohtuotsus Neumann *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (mikrofonipea kuju), T-358/04, EU:T:2007:263, punkt 64 ja seal viidatud kohtupraktika). Peale selle, nagu väidab EUIPO, võivad eksperdid, kes sellise hinna määravad, keskenduda väga väikestele erinevustele, samas kui asjaomane avalikkus, kes on käesolevas asja puhul keskmiselt tähelepanelik, ei uuri asjaomast kuju analüütiliselt.

[…]

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kuues koda)

otsustab:

**1. Jätta hagi rahuldamata.**

**2. Mõista kohtukulud välja Hickies, Inc-ilt.**

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 5. veebruaril 2020 Luxembourgis.

Allkirjad