UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

5 päivänä helmikuuta 2020*

EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Kengännauhan muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aikaisempaan malliin liittyvän oikeuden suojaaminen – Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet

Asiassa T-573/18,

Hickies, Inc., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajinaan I. Fowler, solicitor, ja S. Petivlasova, avocate,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään H. O'Neill,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 28.6.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 2693/2017-5), joka koskee hakemusta kengännauhan muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit S. Papasavvas, joka hoitaa jaoston puheenjohtajan tehtäviä, Z. Csehi ja O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2018 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.12.2018 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon, että jaoston yhden jäsenen esteen vuoksi hänen sijaansa on nimetty toinen tuomari jaoston täydentämiseksi,

ottaen huomioon 11.9.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

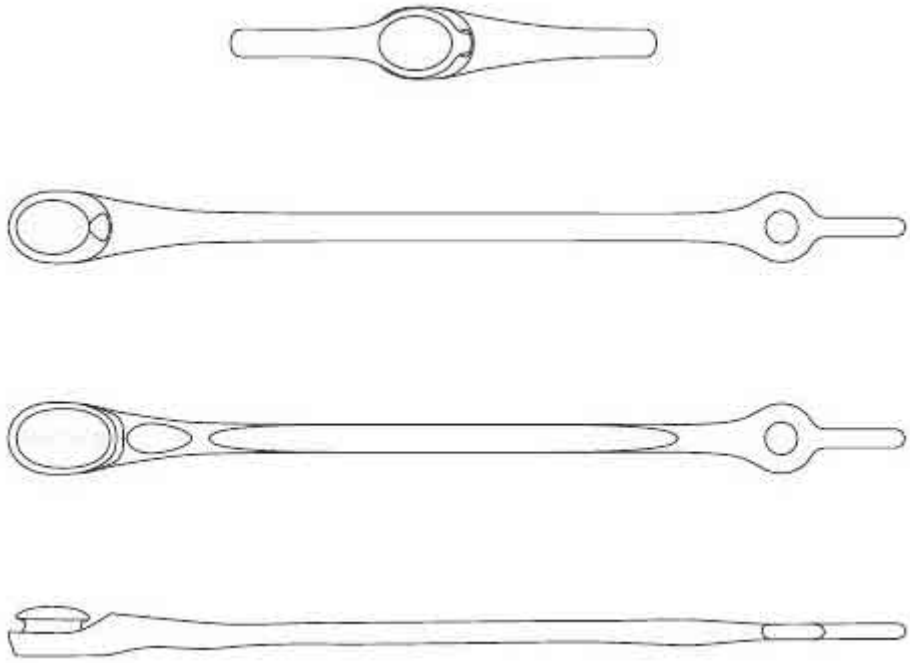
* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion[1]

Asian tausta

1 Kantajana oleva Hickies, Inc. jätti 5.7.2017 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO) hakemuksen EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) – sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) – nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kolmiulotteinen merkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 26, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kengännauhat; muoviset kenkäkoristeet; koristeet kengille; vaatteisiin liittyvät tarvikkeet, ompelutarvikkeet ja koristeelliset tekstiilitavarat; kenkiin tarkoitetut reikäneulokset; kengän kiinnittimet; kenkien hakaset; kengän kiinnittimet”.

4 Tutkija vastusti 17.7.2017 päivätyssä kirjeessään mahdollisuutta rekisteröidä haettu tavaramerkki sillä perusteella, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky.

5 Tutkija hylkäsi 19.10.2017 tekemällään päätöksellä mainitun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

6 Kantaja teki 19.12.2017 EUIPO:lle valituksen tutkijan päätöksestä asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan nojalla.

1 Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

7 EUIPO:n viides valituslautakunta hyväksyi valituksen osittain 28.6.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi tutkijan päätöksen siltä osin kuin tutkija oli evännyt haetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkaan 26 kuuluvia ”kenkiin tarkoitet[tuja] reikäneuloks[ia]” ja ”kenkien hakas[ia]” varten.

8 Valituslautakunta sitä vastoin hylkäsi valituksen luokkaan 26 kuuluvien ”kengännauh[ojen]”, ”muovis[ten] ken[gänkoristeiden]”, ”koriste[iden] kengille”, ”vaatteisiin liittyv[ien] tarvikke[iden]”, ”ompelutarvikke[iden] ja koristeellis[ten] tekstiilitavar[oiden]”, ”kengän kiinnittim[ien]” ja ”kengän kiinnittim[ien]” osalta ja katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttui näiden tavaroiden osalta erottamiskyky asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

[– –]

Oikeudellinen arviointi

[– –]

Asiakysymys

20 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee lähinnä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

[– –]

40 Kantaja väittää ensinnäkin, että toisin kuin valituslautakunta arvioi, haettu tavaramerkki ei kuvaa perinteistä kengän kiinnitysmenetelmää vaan täysin uudenlaista kiinnitysmenetelmää, joka eroaa merkittävästi jalkinealan yleisestä käytännöstä ja tavasta. Kantaja väittää toiseksi, että valituslautakunta näyttää jättäneen huomiotta sen, että haetulla tavaramerkillä pyritään saamaan suojaa paitsi kengännauhoille myös muille edellä 8 kohdassa mainituille tavaroille.

41 Tältä osin on todettava, että kuten valituslautakunta pääasiallisesti totesi, haettu tavaramerkki on kolmiulotteinen tavaramerkki, joka esittää nauhan muotoa kuvattuna neljässä kuvassa eri kuvakulmista. Nauhan toisessa päässä on silmukka, johon nauhan toisessa päässä oleva nappi voidaan kiinnittää nauhan kiinnittämiseksi. Ensimmäisessä kuvassa nauha on kuvattu kiinnitettynä, ja silmukka ja siihen kiinnitetty nappi muodostavat yhdessä kuperan soikion. Seuraavissa kolmessa kuvassa nauha on kuvattu avattuna ylhäältä päin, alhaalta päin ja sivusuunnasta (riidanalaisen päätöksen 19 kohta). Valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen päätöksen 20 kohta) on lisäksi todettava, että rekisteröintihakemuksessa olevasta kuvasta ei käy ilmi, mistä materiaalista kengännauha on tehty.

Haetun tavaramerkin erottamiskyky kengännauhojen osalta

[– –]

48 Tukeakseen väitettään, jonka mukaan haettu tavaramerkki eroaa merkittävästi kyseisen alan yleisestä käytännöstä ja tavasta, kantaja väittää toiseksi valituslautakunnan maininneen joukon internetlinkkejä, joilla ei ole merkitystä.

[– –]

54 Toisaalta kantaja väittää, että joka tapauksessa tutkijan mainitsemien esimerkkien, jotka valituslautakunta toisti riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, sekä yksin valituslautakunnan mainitsemien esimerkkien perusteella ei voida osoittaa, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu vaadittu erottamiskyky. Kantaja väittää näiden esimerkkien riitauttamiseksi, että kyseessä olevat tavarat ovat jäljitelmiä.

[– –]

56 Kantaja väittää ensinnäkin, etteivät tutkijan mainitsemat internetsivustot ole tavaramerkkien haltijoiden sivustoja. Kyse on verkkokauppa-alustoista, ja jotkin näistä sivustoista ovat erityisen tunnettuja siitä, että oikeudenloukkaajat käyttävät niitä myyntivälineenä. Sen, että kyseessä voivat olla verkkokauppa-alustat, ei voida katsoa vähentävän mitenkään niiden tutkijan toimittamien seikkojen todistusarvoa, joilla pyritään osoittamaan haetun tavaramerkin muodostavan muodon kaltaisten muotojen olemassaolo unionin markkinoilla. Vaikka oletettaisiin, että joitakin näistä sivustoista voidaan käyttää väärennettyjen tuotteiden myyntiin, on lisäksi niin, ettei tämä mahdollisuus yksinään osoita, että tavarat, joihin tutkijan mainitsemissa ja valituslautakunnan toistamissa linkeissä viitataan, ovat väärennöksiä. Joka tapauksessa unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa lausua väitetystä väärinkäytöstä.

[– –]

60 Kantaja vetoaa neljänneksi siihen, että tavara, jonka muoto vastaa haetun tavaramerkin muodostavaa muotoa, on uusi. Se väittää tältä osin olevansa tyylisuuntien luoja ja vetoaa siihen, että idea mainitusta tavarasta lanseerattiin maailmanlaajuisesti vuonna 2012 ja sittemmin itse tavara unionissa vuonna 2014.

[– –]

62 Joka tapauksessa on katsottava, että vaikka oletettaisiin, että tavaran, jonka muoto vastaa haetun tavaramerkin muodostavaa muotoa, sellaisena kuin kantaja on siihen vedonnut, uutuus on näytetty toteen, tämä seikka ei välttämättä merkitse sitä, että mainittu tavaramerkki on erottamiskykyinen.

63 Yhtäältä on nimittäin muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sellaisten merkkien perusteella, joita käytetään yleisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myynnissä, ei voida yksilöidä mainittujen tavaroiden tai palvelujen alkuperää. Tätä väitettä ei kuitenkaan voida tulkita vastakkaisella tavalla haetun tavaramerkin erottamiskyvyn toteamiseksi, kun tavaramerkkiä käytetään harvoin kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Oikeuskäytännöstä ilmenee nimittäin, että EU-tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi ei perustu mainitun tavaramerkin omaperäisyyteen tai käyttämättömyyteen alalla, johon asianomaiset tavarat ja palvelut kuuluvat (ks. tuomio 12.2.2015, Vita Phone v. SMHV (LIFEDATA), T-318/13, ei julkaistu, EU:T:2015:96, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

64 Lisäksi on täsmennettävä, ettei immateriaalioikeuksien – eli tässä tapauksessa oikeus kahteen Euroopan unionin malliin sellaisten tavaroiden myynnin perusteella, joiden muoto on samanlainen kuin haetun tavaramerkin muodostava kantajan tavaran muoto – loukkauksella, johon kantaja vetoaa, ole merkitystä haetun tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn arvioinnin kannalta, kuten valituslautakunta täsmensi (riidanalaisen päätöksen 28 kohta). Mallioikeuden suoja ei nimittäin merkitse kyseessä olevan muodon erottamiskykyä, sillä näiden kahden oikeuden arviointiperusteet eroavat perustavanlaatuisella tavalla toisistaan. Mallioikeuden suoja koskee olemassa olevasta poikkeavaa tavaran ulkomuotoa, ja se perustuu mainitun mallin uuteen luonteeseen eli siihen, ettei sama malli ole tullut tunnetuksi, sekä mallin yksilölliseen luonteeseen. Tavaramerkin osalta on sitä vastoin niin, että vaikka haetun tavaramerkin muodostavan muodon on välttämättä erottava merkittävästi asianomaisen alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, jotta tavaramerkki olisi

erottamiskykyinen, mainitun muodon pelkkä uutuus ei ole riittävää tällaisen ominaisuuden toteamiseksi, sillä ratkaiseva peruste on mainitun muodon kyky täyttää tehtävä kaupallisen alkuperän osoittajana.

65 Valituslautakunta on myös perustellusti antanut vähemmän merkitystä kantajan mainitsemille muotoilun hinnoille. Oikeuskäytännön mukaan tavaroiden laadukas muotoilu ei nimittäin väistämättä merkitse, että näiden tavaroiden kolmiulotteisesta muodosta muodostuva tavaramerkki mahdollistaisi ab initio kyseisten tavaroiden erottamisen muiden yritysten tavaroista asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. tuomio 12.9.2007, Neumann v. SMHV (Mikrofonin pään muoto), T-358/04, EU:T:2007:263, 64 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). EUIPO:n väittämän tavoin on lisäksi niin, että kyseiset hinnat määrittäviä asiantuntijoita voidaan pyytää keskittymään pienen pieniin eroihin, kun taas käsiteltävässä asiassa keskimääräisen tarkkaavaisuuden omaava kohdeyleisö ei tarkastele kyseessä olevaa muotoa analyyttisesti.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Hickies, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä helmikuuta 2020.

Allekirjoitukset