Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (esimene koda)

13. detsember 2018*

Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi upgrade your personality taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Reklaamlause – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b

Kohtuasjas T-102/18,

**Martin Knauf**, elukoht Berliin (Saksamaa), esindaja: *Rechtsanwalt* H. Jaeger,

hageja,

*versus*

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindajad: R. Manea ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,

mille ese on hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. detsembri 2017. aasta otsuse (asi R 1011/2017-4) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnaline tähis upgrade your personality ELi kaubamärgina,

ÜLDKOHUS (esimene koda),

koosseisus: president I. Pelikánová (ettekandja), kohtunikud P. Nihoul ja J. Svenningsen,

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 19. veebruaril 2018,

arvestades kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 30. aprillil 2018,

arvestades asjaolu, et kolme nädala jooksul alates menetluse kirjaliku osa lõpetamisest teatamisest ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungi määramiseks, ning olles Üldkohtu kodukorra artikli 106 lõike 3 alusel otsustanud teha otsuse ilma menetluse suulise osata,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: saksa.

**otsuse**

## Vaidluse taust

1 Hageja Martin Knauf esitas 15. augustil 2016 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 sõnaline tähis upgrade your personality.

3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad eelkõige 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9 ja 28 ning vastavad kummaski klassis eelkõige järgmisele kirjeldusele:

– klass 9: „registreeritud arvutiprogrammid; arvutiprogrammid [allalaaditav tarkvara]; tarkvara; arvutimängutarkvara; videomängutarkvara; andmetöötlusprogrammid; arvutigraafika tarkvara; virtuaalreaalsusmängude tarkvara; virtuaalreaalsuse tarkvara; registreeritud arvutiprogramme sisaldavad optilised andmekandjad; eelsalvestatud magnetandmekandjad; videomängude kassetid; videolindid; eelsalvestatud videod“;

– klass 28: „mängukonsoolid“.

4 Kontrollija lükkas 3. mail 2017 kaubamärgitaotluse kõigi eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas tagasi põhjendusega, et taotlus ei vasta määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktile b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b). Teiste klassidesse 9, 28 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas tal sellele taotlusele seevastu vastuväiteid ei olnud. Hageja esitas kontrollija 15. mai 2017 otsuse peale EUIPO-le kaebuse osas, milles tema taotlus rahuldamata jäeti.

5 EUIPO neljas apellatsioonikoda jättis 18. detsembri 2017. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse üksnes määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel tervikuna rahuldamata. Ta leidis sisuliselt, et sõnalisel tähisel upgrade your personality on ainult ülistav ja turunduslik ülesanne ning see ei ole suuteline täitma kaubamärgi põhiülesannet anda teavet kaubandusliku päritolu kohta. See järeldus kehtib kõigi kaupade kohta, mille suhtes keelduti registreerimistaotlust rahuldamast.

## Poolte nõuded

6 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– registreerida taotletav kaubamärk.

7 EUIPO palub Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

## Õiguslik käsitlus

### *Hageja teine nõue*

8 Oma teise nõudega palub hageja Üldkohtul „registreerida taotletav kaubamärk“.

9 EUIPO leiab, et see nõue tuleb vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätta.

10 Sellega seoses olgu märgitud, et hageja teist nõuet tuleb käsitada muutmisnõudena määruse 2017/1001 artikli 72 lõike 3 tähenduses, mis näeb ette, et apellatsioonikodade otsuste peale esitatud kaebuste korral on „Üldkohus pädev vaidlustatud otsust tühistama või muutma“.

11 Tuleb meelde tuletada, et Üldkohtu muutmispädevuse eesmärk on teha otsus, mille apellatsioonikoda oleks vastavalt määruse 2017/1001 sätetele pidanud tegema (vt selle kohta 12. septembri 2007. aasta kohtuotsus Koipe *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, punktid 29 ja 30; 11. veebruari 2009. aasta kohtuotsus Bayern Innovativ *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, ei avaldata, EU:T:2009:34, punktid 14–16, ning 9. septembri 2011. aasta kohtuotsus Deutsche Bahn *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – DSB (IC4), T-274/09, ei avaldata, EU:T:2011:451, punkt 22).

12 Seetõttu tuleb sellise nõude vastuvõetavust, milles soovitakse, et Üldkohus muudaks apellatsioonikoja otsust, hinnata lähtuvalt apellatsioonikojale määrusega 2017/1001 antud pädevusest.

13 Apellatsioonikoda ei ole aga kontrollija otsuse peale esitatud kaebust lahendades pädev rahuldama taotlust, milles soovitakse, et ta ELi kaubamärgi registreeriks (vt selle kohta 1. veebruari 2018. aasta kohtumäärus ExpressVPN *vs.* EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, punktid 18–24 ja seal viidatud kohtupraktika).

14 Seega ei ole ka Üldkohtu pädevuses otsustada muutmisnõude üle, milles soovitakse, et ta muudaks selliselt apellatsioonikoja otsust (30. juuni 2009. aasta kohtumäärus Securvita *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punkt 23).

15 Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et hageja teine nõue tuleb jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

### *Hageja esimene nõue*

16 Vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitab hageja sisuliselt üheainsa väite, mille kohaselt on rikutud määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b. Ta väidab sisuliselt, et selles otsuses hindas apellatsioonikoda taotletava kaubamärgi konkreetset eristusvõimet vääralt.

17 Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on selle sättega hõlmatud kaubamärgid, mida ei peeta võimeliseks täitma kaubamärgi peamist ülesannet – identifitseerida kauba või teenuse kaubanduslik päritolu, et võimaldada kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust ostnud tarbijal hilisemate ostude korral teha sama otsus juhul, kui kogemus osutus positiivseks, või teha teistsugune otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (27. veebruari 2002. aasta kohtuotsus Eurocool Logistik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, punkt 37, ja 15. septembri 2009. aasta kohtuotsus Wella *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, punkt 14).

18 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole kaubamärgi, mis koosneb märkidest või tähistest, mida kasutatakse ka reklaamlausetena, kvaliteeditähistena või tähistatud kaupade või teenuste ostmisele ajendavate väljenditena, registreerimine välistatud ainuüksi sellise kasutamise esinemise põhjusel. Sellegipoolest on kaubamärgil, mis reklaamlausena täidab muid kui kaubamärgile traditsioonilises mõttes omaseid funktsioone, eristusvõime määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses vaid juhul, kui seda on kohe võimalik mõista kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaubamärgi omaniku kaupu või teenuseid teistsuguse kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest (3. juuli 2003. aasta kohtuotsus Best Buy Concepts *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, punkt 21, ja 15. septembri 2009. aasta kohtuotsus TAME IT, EU:T:2009:328, punkt 15).

19 Eristusvõime puudumise tuvastamiseks piisab, kui tarbija jaoks viitab vastava kauba või teenuse teatavale turuväärtusega seotud omadusele kõnealuse sõnamärgi semantiline sisu, mis, olemata täpne, kannab endas turunduslikku teavet või reklaami, millena asjaomane avalikkus seda ka esimesena tajub, selle asemel et tajuda seda asjasse puutuva kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena (30. juuni 2004. aasta kohtuotsus Norma Lebensmittelfilialbetrieb *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, punkt 31, ja 15. septembri 2009. aasta kohtuotsus TAME IT, EU:T:2009:328, punkt 16).

20 Euroopa Kohus on siiski tõdenud, et asjaomane avalikkus võib sellist kaubamärki samal ajal tajuda nii reklaamifraasina kui ka kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena. Ta on sellisel juhul otsustanud, et kui avalikkus tajub kaubamärki päritolutähisena, ei avalda kaubamärgi eristusvõimele mõju asjaolu, et seda käsitatakse samal ajal või isegi esmases tähenduses reklaamifraasina (21. jaanuari 2010. aasta kohtuotsus Audi *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

21 Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses sellega, kuidas tajub seda kaubamärki asjaomane avalikkus, kes koosneb nende kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest tarbijatest (29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 35, ning 15. septembri 2009. aasta kohtuotsus TAME IT, EU:T:2009:328, punkt 17).

*Asjaomane avalikkus*

22 Apellatsioonikoda tõdes sellega seoses õigesti – ja pooled ei vaidle sellele vastu –, et kaubad, mille puhul registreerimisest keelduti, kuuluvad tarkvara ja videomängude valdkonda ning on esmajärjekorras suunatud keskmisele tarbijale, ning et lisaks Ühendkuningriigi või Iirimaa tarbijatele tuleb arvesse võtta inglise keelt valdavaid tarbijaid Euroopa Liidus, sest taotletav kaubamärk koosneb inglise keele põhisõnavarasse kuuluvatest sõnadest ja selle keele kasutamine on infotehnoloogia valdkonnas tavaline, sealhulgas Saksamaal.

*Taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumine*

23 Apellatsioonikoda asus sisuliselt seisukohale, et sõnalisel osal „upgrade your personality“ on üksnes ülistav ja turunduslik ülesanne, mille eesmärk on ajendada tarbijaid kasutama hageja tooteid oma isiksuse arendamiseks. Kuna see hüüdlause on suunatud ainult tarbijale ja see sisaldab teatud lubadusi, ei ole see apellatsioonikoja hinnangul suuteline täitma kaubamärgi põhiülesannet anda teavet kaubandusliku päritolu kohta.

24 Hageja rõhutab sellega seoses, et taotletav kaubamärk ei ole ainult reklaam- ja turunduslik sõnum, ja täpsemalt, et ebaõige on apellatsioonikoja järeldus, et lingvistiliselt küljest ei vaja see kaubamärk tõlgendamist.

25 EUIPO vaidleb hageja argumentidele vastu.

26 Hageja väidab, et väljendis „upgrade your personality“ sisalduv üleskutse ei ole lihtsasti mõistetav. Tema väitel on mõiste „isiksus“ puhul, mis tähistab indiviidi isikuomaduste kogumit, tegemist iseenesest neutraalse mõistega ja seega on see tõlgendusele suurel määral avatud. Kuna sõna „upgrade“, mis tähistab tehnilist ajakohastamist, on elusolendi ja tema isikuomaduste kontekstiga põhimõtteliselt kokkusobimatu, on taotletavas kaubamärgis sisemine kontseptuaalne vastuolu. Sihtgruppi julgustatakse seega andma taotletavale lõpptulemusele oma tõlgendus ja see etapp nõuab ka sisevaatlust, et teadvustada oma tugevaid ja nõrku külgi. Konkreetselt arvutimängude kohta rõhutab hageja, et mängutegelase isiksust on mängu edenedes võimalik täiustada ning see väljend viitab sellele, et mänguedu kajastub ka sihtrühma päriselus. Ta mainib teisi sarnaseid kaubamärke, mille EUIPO on registreerinud. Viimaseks toob ta esile, et apellatsioonikoda ei esitanud objektiivseid põhjendusi, mis selgitaks, miks mõnede kaupade ja teenuste jaoks saab taotletava kaubamärgi registreerida, kuid teiste jaoks mitte.

27 Tuleb tõdeda, et hageja argumentidega ei saa apellatsioonikoja analüüsi õiguspäraselt kahtluse alla seada.

28 Esiteks on taotletavas kaubamärgis sisalduv sõnum lihtsasti mõistetav, kuigi hageja väidab vastupidist. Hüüdlause „upgrade your personality“ sisaldab nimelt tarbijale suunatud üleskutset täiustada või arendada oma isiksust taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade abil, millega võib kaasneda ka lubadus, et need kaubad teevad sellise isiksuse täiustamise või arendamise võimalikuks või hõlpsamaks. Asjaolu, et sellest hüüdlausest arusaamisel võib olla väikeseid erinevusi, ei tähendada sugugi, et selle tähendus oleks ebaselge, ebatäpne või mitmetimõistetav. Täpsemalt ei takista asjaolu, et mõiste „isiksus“ on mitmeti tõlgendatav, tarbijal mõista selles hüüdlauses sisalduva sõnumi sisu lähtuvalt sellest, kuidas tema ise sellest mõistest aru saab.

29 Teiseks ei tekita asjaolu, et sõna „upgrade“ on pärit infotehnoloogia valdkonnast, „kontseptuaalset vastuolu“, nagu väidab hageja. Ühest küljest kasutatakse seda sõna käesoleval ajal nimelt kontekstides, mis jäävad infotehnoloogia valdkonnast kaugele väljapoole, ja teisest küljest tuleb arvesse võtta asjaolu, et taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad kuuluvad just infotehnoloogia valdkonda, nii et selle sõna kasutamine tundub loomulik ega tohiks asjaomast avalikkust üllatada.

30 Kolmandaks tuleb märkida, et ei ole vaja arutada küsimust, kas inimese isiksust ei saa tehnilises tähenduses täiustada (upgrade), nagu väidab hageja, sest siin on tegemist reklaami iseloomuga hüüdlausega, mille vastavus tegelikkusele ei ole asjakohane hindamiskriteerium. Tarbija on nimelt harjunud, et reklaamsõnumid annavad talle kaudselt või otseselt ebarealistlikke lubadusi.

31 Sellest tuleneb, et tarbija jaoks viitab vastavate kaupade turuväärtusega seotud omadusele taotletava kaubamärgi semantiline sisu, mis, olemata täpne, kannab endas turunduslikku teavet või reklaami, millena asjaomane avalikkus seda ka tajub, selle asemel et tajuda seda asjasse puutuva kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena eespool punktis 19 viidatud kohtupraktika tähenduses.

32 Seega asus apellatsioonikoda õigesti seisukohale, et taotletaval kaubamärgil puudub eristusvõime määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses kõigi nende kaupade suhtes, millega seoses registreerimistaotlus tagasi lükati.

33 Selle kohta, et hageja tugineb asjaolule, et EUIPO on kaubamärgina registreerinud taotletava kaubamärgiga sarnaseid sõnalisi tähiseid, nimelt tähised „upgrade your life“, „upgrade your garden“ ja „upgrade yourself“, tuleb märkida, et otsuste puhul, mille EUIPO apellatsioonikojad võtavad määruse 2017/1001 alusel vastu tähise ELi kaubamärgina registreerimise kohta, on tegemist kaalutlusõiguseta pädevuse, mitte kaalutlusõiguse teostamisega. Seetõttu tuleb nende otsuste õiguspärasust hinnata üksnes nimetatud määruse alusel ja mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika põhjal

(26. aprilli 2007. aasta kohtuotsus Alcon *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 65, ja 24. novembri 2005. aasta kohtuotsus Sadas *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 71).

34 Kuigi võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete kohaselt peab ühtlustamisamet juba tehtud otsuseid arvesse võtma ning eriti tähelepanelikult uurima, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte, peab nende põhimõtete kohaldamisel siiski arvestama seaduslikkuse põhimõttega (17. juuli 2014. aasta kohtuotsus Reber Holding *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punkt 45; vt selle kohta ka 10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punktid 73–75).

35 Seetõttu ei saa tähise kaubamärgina registreerimise taotleja enda huvides tugineda teise isiku kasuks toime pandud õigusnormi rikkumisele, et saavutada identse otsuse tegemine (10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 76).

36 Ühtlasi peab õiguskindluse ja just hea halduse tagamiseks iga registreerimistaotluse kontrollimine olema range ja täielik, et vältida kaubamärkide alusetut registreerimist. See kontroll tuleb läbi viia igal konkreetsel juhul. Tähise registreerimine kaubamärgina sõltub nimelt erikriteeriumidest, mis on kohaldatavad juhtumi faktilistele asjaoludele ning mis on mõeldud kontrollimiseks, ega asjaomane tähis ei kuulu mõne keeldumispõhjuse kohaldamisalasse (10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 77).

37 Käesoleval juhul on selgunud, et kõnealune registreerimistaotlus kuulub sellega hõlmatud kaupu ja sihtrühma taju arvestades määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud keeldumispõhjuse kohaldamisalasse (vt eespool punkt 32).

38 Viimaks märgib hageja, et apellatsioonikoda ei ole esitanud objektiivseid põhjendusi, mis selgitaks, miks on antud erinev hinnang ühelt poolt kaupadele, millega seoses taotletava kaubamärgi registreerimisest keelduti, ja teiselt poolt kaupadele, mille puhul kontrollijal ei olnud vastuväiteid. Talle tundub see põhjenduste puudumine meelevaldne.

39 Selle kohta piisab märkimisest, et kontrollija otsuse peale esitatud kaebuses käsitleti ainult tema keeldumist registreerida taotletav kaubamärk teatavate kaupade jaoks ja asjaolu, et kontrollija ei esitanud vastuväiteid registreerimistaotluses nimetatud teiste kaupade suhtes, ei olnud seega apellatsioonikoja menetluses arutlusel, nagu apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 9 ka selgitanud. Järelikult ei olnud apellatsioonikojal põhjust võtta seisukohta põhjenduste kohta, mis selgitavad, miks kontrollija ei esitanud teatud kaupade puhul vastuväiteid, ega küsimuse kohta, mille poolest erinevad kaubad, mille puhul kontrollijal ei olnud vastuväiteid, kaupadest, millega seoses ta registreerimisest keeldus.

40 Eelnevast tulenevalt tuleb hageja esimene väide tagasi lükata ja seetõttu hagi tervikuna rahuldamata jätta.

## Kohtukulud

41 Vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõikele 1 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb vastavalt EUIPO nõudele kohtukulud temalt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. **Jätta hagi rahuldamata.**

2. **Jätta Martin Knaufi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud.**

Pelikánová Nihoul Svenningsen

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. detsembril 2018 Luxembourgis.

Allkirjad