Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (kümnes koda laiendatud koosseisus)

2. juuni 2021 *

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Polomängijat kujutav Euroopa Liidu kujutismärk – Varasem riigisisene disainilahendus – Suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkt d (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d)

Kohtuasjas T-169/19,

Style & Taste, SL, asukoht Madrid (Hispaania), esindaja: advokaat L. Plaza Fernández-Villa,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: S. Palmero Cabezas ja H. O'Neill,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus oli:

The Polo/Lauren Company LP, asukoht New York, New York (Ameerika Ühendriigid), esindaja: advokaat M. Garayalde Niño,

mille ese on hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. jaanuari 2019. aasta otsuse (asi R 1272/2018-5) peale, mis käsitleb Style & Taste'i ja The Polo/Lauren Company vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (kümnes koda laiendatud koosseisus),

koosseisus: koja president S. Papasavvas, kohtunikud A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (ettekandja) ja G. Hesse,

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 19. märtsil 2019,

arvestades EUIPO esitatud kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 20. juunil 2019,

arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 10. juunil 2019,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

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

otsuse

Vaidluse taust

1 Menetlusse astuja The Polo/Lauren Company LP esitas 29. septembril 2004 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), muudetud redaktsioonis (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud redaktsioonis (omakorda 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 (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 18, 20, 21, 24 ja 25.

4 Kaubamärk registreeriti 3. novembril 2005 numbriga 4049201.

5 Hageja Style & Taste, SL esitas 23. veebruaril 2016 määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti d (nüüd määruse 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d) alusel vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse.

6 Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines Hispaania disainilahendusel, mis on 4. märtsil 1997 registreeritud numbriga D 0024087 ja mis on kujutatud järgmiselt:

//



7 Tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse 10. mai 2018. aasta otsusega tagasi.

8 Hageja esitas 5. juulil 2018 EUIPO-le määruse 2017/1001 artiklite 66–71 alusel tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

9 EUIPO viies apellatsioonikoda jättis 7. jaanuari 2019. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse rahuldamata põhjusel, et varasema disainilahenduse registreeringu kehtivus oli 22. mail 2017 lõppenud.

Poolte nõuded

10 Hageja palub Üldkohtul sisuliselt muuta vaidlustatud otsust, tunnistades vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks.

11 EUIPO ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

12 Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et võttes arvesse vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva 29. september 2004, mis on kehtetuks tunnistamise taotluste suhtes kohaldatava materiaalõiguse kindlakstegemisel määrava tähtsusega, kehtivad kõnealuste asjaolude suhtes määruse nr 40/94 materiaalõigusnormid (vt selle kohta 5. oktoobri 2004. aasta kohtumäärus Alcon *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punktid 39 ja 40, ning 29. jaanuari 2020. aasta kohtuotsus Sky jt, C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49). Peale selle olgu märgitud, et kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kohaldatakse menetlusnorme üldiselt alates päevast, mil need jõustuvad (vt 11. detsembri 2012. aasta kohtuotsus komisjon *vs.* Hispaania, C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika), siis reguleerivad käesolevat õigusvaidlust määruste nr 207/2009 ja 2017/1001 menetlusnormid.

Vastuvõetavus

13 Esimese võimalusena väidab EUIPO, et hageja ainus nõue on vastuvõetamatu. Kuna apellatsioonikoda ei ole võtnud seisukohta kõigi määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti d kohaldamise tingimuste kohta, siis ei saa Üldkohus vaidlusalust kaubamärki kehtetuks tunnistada. EUIPO lisab, et Üldkohus ei saa ka teha talle ettekirjutust tunnistada vaidlusalune kaubamärk kehtetuks.

14 Teise võimalusena leiab EUIPO, et igal juhul puudub hagejal varasema disainilahenduse registreeringu kehtivuse lõppemise tõttu põhjendatud huvi.

15 Sellega seoses tuleb esimesena esile tuua, et hageja ei palu Üldkohtul teha EUIPO-le ettekirjutust, vaid muuta vaidlustatud otsust.

16 Kuigi EUIPO väidab õigesti esiteks, et otsuse muutmise hagi vastuvõetavust tuleb hinnata, arvestades apellatsioonikojale antud pädevust (vt 18. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft *vs.* EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, punkt 12 ja seal viidatud kohtupraktika), piisab, kui märkida, et käesoleval juhul oli apellatsioonikoda pädev tunnistama määruse 2017/1001 artikli 71 lõike 1 ja artikli 163 lõike 1 alusel vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks.

17 Teiseks olgu märgitud, nagu EUIPO seda tegi, et Üldkohtu õigus vaidlustatud otsust muuta ei anna talle pädevust asendada apellatsioonikoja põhjendus enda omaga ega ka viia läbi hindamist, mille kohta see koda ei ole veel seisukohta võtnud. Muutmispädevuse teostamine peab seega üldjuhul piirduma olukordadega, milles Üldkohtul on pärast apellatsioonikoja antud hinnangu kontrollimist võimalik tuvastatud faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel otsustada, millise otsuse oleks apellatsioonikoda pidanud tegema (5. juuli 2011. aasta kohtuotsus Edwin *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72). See-eest on küsimus, kas käesoleval juhul on Üldkohtu muutmispädevuse teostamise tingimused täidetud, sisuline küsimus, mis ei mõjuta hagi vastuvõetavust (vt selle kohta 12. märtsi 2020. aasta kohtuotsus Sumol + Compal Marcas *vs.* EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, ei avaldata, EU:T:2020:93, punkt 22).

18 Teisena olgu märgitud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt eeldab hageja põhjendatud huvi, et vaidlustatud akti tühistamisel või muutmisel endal võivad olla õiguslikud tagajärjed ja et hagi tulemus võib seega selle esitanud isikule mingit kasu tuua (vt selle kohta 17. septembri 2015. aasta kohtuotsus Mory jt *vs.* komisjon, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 55 ja seal viidatud kohtupraktika). Tuleb aga tõdeda, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 54 lõikele 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 62 lõige 2) loetakse, et kaubamärgil, mis on tunnistatud kehtetuks, on algusest peale puudunud asjaomase määruse kohane toime. Sellest tuleneb, et vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamisel, mis saab toimuda alles pärast vaidlustatud otsuse tühistamist või muutmist, võivad olla õiguslikud tagajärjed, mis võivad hagejale varasema disainilahenduse registreeringu kehtivuse lõppemisele eelneva ajavahemikuga seoses kasu tuua. Seetõttu ja vastupidi sellele, mida sisuliselt väidab EUIPO, ei võta ei asjaolu, et varasema disainilahenduse registreeringu kehtivus on lõppenud, ega ka asjaolu, et hageja ei saa selle disainilahenduse alusel keelata muude registreeritud kaubamärkide kasutamist pärast selle disainilahenduse registreeringu kehtivuse lõppemist, hagejalt põhjendatud huvi vaidlustatud otsus tühistada või seda muuta.

19 Järelikult tuleb asuda seisukohale, et hageja hagi on vastuvõetav.

Sisulised küsimused

20 Hageja on oma hagi toetuseks, vaatamata ebaselgele argumentatsioonile, esitanud ühe väite, mille sisu kohaselt eksis apellatsioonikoda, kui ta lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi põhjusel, et varasema disainilahenduse registreeringu kehtivus oli vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajaks lõppenud. Ta väidab sellega seoses, et Hispaania õigus ei võimaldanud tal selle disainilahenduse registreeringu

kehtivust uuendada, kuid disainilahendus ei ole kehtivuse lõppemise tõttu lakanud olemast ning kehtetuks tunnistamise menetluses piisab sellest, kui ta tõendab, et asjaomane disainilahendus on vaidlusalusest kaubamärgist varasem ning et Hispaania õiguse kohaselt on segiajamise tõenäosus tõendatud.

21 EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.

22 Määruse nr 40/94 artiklis 52 on loetletud ELi kaubamärgi suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused. Täpsemini on määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punktis d sätestatud, et „[ELi] kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ka [EUIPO-le] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt [Euroopa Liidu või] siseriiklikule õigusele, mis reguleerib varasemate õiguste kaitset, eelkõige seoses […] [tööstusomandiõigusega]“.

23 Sellega seoses tuleb meelde tuletada, et määruse nr 40/94 sätete tõlgendamisel tuleb lähtuda prioriteetsuse põhimõttest, mille kohaselt on varasem kaubamärk hilisemate kaubamärkide suhtes ülimuslik (vt selle kohta 21. veebruari 2013. aasta kohtuotsus Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punkt 39). Järelikult teostatakse ELi kaubamärgist tulenevaid õigusi, ilma et see piiraks kaubamärgi omaniku õigusi, mis on omandatud enne selle kaubamärgi taotluse esitamise või prioriteedikuupäeva.

24 Neil asjaoludel tuleb märkida, et määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti d eesmärk on kaitsta varasemate tööstusomandiõiguste omanike isiklikke huve, mis on vastuolus hilisemate ELi kaubamärkidega. Seega peavad varasemate õiguste omanikud selleks, et nõuda asjaomase sätte alusel selliste kaubamärkide kehtetuks tunnistamist, tingimata tõendama vastuolu nende kaubamärkidega alates nende taotlemise või prioriteedikuupäevast.

25 Sellest järeldub, et ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlemiseks määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti d alusel peab selles sättes viidatud varasema tööstusomandi õiguse omanik tingimata tõendama, et see õigus võimaldab tal keelata selle kaubamärgi kasutamise registreerimistaotluse esitamise või prioriteedikuupäeva seisuga.

26 Peale selle tuleb ühelt poolt märkida, et määruse nr 40/94 artikkel 52 on tervikuna sõnastatud olevikus, mis viitab sellele, et EUIPO peab kontrollima, kas selle sätte alusel ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamise tingimused on täidetud kuupäeval, mil ta teeb otsuse kehtetuks tunnistamise taotluse kohta. Nii on kõnealuse määruse artikli 52 lõikes 1 sätestatud, et ELi kaubamärgi võib kehtetuks tunnistada, kui selles sättes osutatud varasem õigus „on olemas“ ja tingimused „on täidetud“, nagu on EUIPO oma suunistes määruse 2017/1001 artikli 60 lõike 1 punkti c kohta õigesti märkinud. Samuti on sätestatud määruse nr 40/94 artikli 52 lõikes 2, et sellise kaubamärgi võib kehtetuks tunnistada, kui selle kasutamise „võib keelata“. Peale selle tuleb ka märkida, et komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 37 punkti b alapunkt iii näeb ette, et kehtetuks tunnistamise taotleja peab määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 alusel esitatud taotluse puhul tõendama, et ta on varasema õiguse „omanik“ või et tal „on […] õigus“ neid õigusi endale nõuda.

27 Teiselt poolt tuleneb määruse nr 40/94 suhtelisi kehtetuks tunnistamise põhjuseid reguleerivate muude sätete ülesehitusest, et kehtetuks tunnistamise taotlus tuleb jätta rahuldamata, kui on kindlalt tuvastatud, et vastuolu varasema ELi kaubamärgiga on kehtetuks tunnistamise menetluse tulemusel lõppenud.

28 Sellega seoses nähtub näiteks määruse nr 40/94 artikli 56 lõikest 2, et ELi kaubamärgi omaniku hagiavalduse põhjal peab kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse jätma rahuldamata juhul, kui kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasemat ELi kaubamärki ei ole viie aasta jooksul

enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva tegelikult kasutatud ning selle kaubamärgi võib määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti a alusel seetõttu kuulutada tühistatuks. Seega võimaldab määruse nr 40/94 artikli 56 lõige 2 ELi kaubamärgi omanikul vältida seda, et tema kaubamärk tunnistatakse kehtetuks, kui kehtetuks tunnistamise taotlejal ei ole võimalik tõendada, et vastuolu varasema ELi kaubamärgiga on pärast kehtetuks tunnistamise menetlust endiselt alles.

29 Sellest tuleneb, et asjaolu, et ELi kaubamärk, millele kehtetuks tunnistamise taotluse põhjenduseks viidatakse, ei ole enam liidu õiguskaitse all ajal, mil EUIPO teeb selle taotluse kohta otsuse, peab viima taotluse tagasilükkamiseni.

30 Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti d kohaldamisel peab selles sättes viidatud varasema tööstusomandi õiguse omanik tõendama, et ta võib vaidlusaluse ELi kaubamärgi kasutamise keelata mitte üksnes selle kaubamärgi taotluse esitamise või prioriteedikuupäeva seisuga, nagu on märgitud eespool punktis 24, vaid ka selle kuupäeva seisuga, mil EUIPO teeb otsuse kehtetuks tunnistamise taotluse kohta.

31 Käesoleval juhul ei ole esiteks vaidlust selles, et varasema disainilahenduse registreering lõppes 2017. aastal ehk enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist 7. jaanuaril 2019. Teiseks väidab hageja, et Hispaania õigus ei võimalda tal selle disainilahenduse registreeringu kehtivust pikendada, kuid asjaomane disainilahendus ei ole selle kehtivuse lõppemise tõttu lakanud olemast. Siiski ei väida ega enamgi veel tõenda ta, et Hispaania õiguse kohaselt oleks võimalik keelata ELi kaubamärgi kasutamine sellise disainilahenduse alusel pärast selle registreeringu kehtivuse lõppemist. Vastupidi, ta tunnistab, et varasem disainilahendus on selle kehtivuse lõppemise tõttu muutunud üldkasutatavaks ning seetõttu võivad seda kasutada „kõik hispaanlased“.

32 Seetõttu tuleb tõdeda, et vaidlusaluse kaubamärgi kasutamist ei saa varasema disainilahenduse alusel vaidlustatud otsuse kuupäevast enam keelata. Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda jättis hageja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendatult rahuldamata.

33 Eeltoodust tuleneb, et hageja ainus väide tuleb tagasi lükata, mistõttu tuleb hagi tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

34 Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vastavalt EUIPO ja menetlusse astuja nõuetele mõista välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kümnes koda laiendatud koosseisus)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Style & Taste, SLilt.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 2. juunil 2021 Luxembourgis.

Allkirjad