



Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (viies koda)

21. juuni 2017*

Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kahe paralleelse joone vahel asuvaid sakke kujutav ELi kujutismärk — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kaubamärgi registreeritud kuju analüüsimine

Kohtuasjas T-20/16,

M/S. Indeutsch International, asukoht Noida (India), esindajad: *solicitor* D. Stone, *solicitor* D. Meale, *solicitor* A. Dykes, S. Malynicz, QC; hiljem *solicitor* D. Stone ja S. Malynicz, QC, lõpuks *solicitor* D. Stone, S. Malynicz, QC, ja *solicitor* M. Siddiqui,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: D. Gája,

kostja,

teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli

Crafts Americana Group, Inc., asukoht Vancouver, Washington (Ameerika Ühendriigid), esindajad: *solicitor* J. Fish, *solicitor* V. Leitch ja *barrister* A. Bryson,

mille ese on hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. novembri 2015. aasta otsuse (asi R 1814/2014–1) peale, mis käsitleb Crafts Americana Groupi ja M/S. Indeutsch Internationali vahelist kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president D. Gratsias (ettekandja), kohtunikud I. Labucka ja I. Ulloa Rubio,

kohtusekretär: ametnik I. Dragan,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 21. jaanuaril 2016,

arvestades EUIPO esitatud kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 4. aprillil 2016,

arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 12. aprillil 2016,

arvestades Üldkohtu esitatud kirjalikku küsimust pooltele,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades 12. jaanuaril 2017 toimunud kohtuistungil esitatut,
arvestades 2. veebruari 2017. aasta kohtumäärust, millega uuendati menetluse suuline osa,
on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hageja M/S. Indeutsch International esitas 15. veebruaril 2010 nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) kohaselt Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) kaubamärgi registreerimise taotluse.
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- 3 Tähisega kaasnes järgmine kirjeldus:
„Kaubamärk kujutab endast korduvat geomeetrilist mustrit.“
- 4 Kaubamärk paluti registreerida 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (ülevaadatud ja muudetud redaktsioonis) klassi 26 kuuluvate „kudumisvarraste“ ja „heegelnõelad (tikkimiseks)“ jaoks.
- 5 Kõnealune kaubamärk registreeriti 10. augustil 2010.
- 6 Menetlusse astuja Crafts Americana Group, Inc. esitas 9. jaanuaril 2013 määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a alusel koostoimes sama määruse artikli 7 lõike 1 punktidega a ja b EUIPO-le vaidlustatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse.
- 7 Tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse 7. mai 2014. aasta otsusega tagasi. Tühistamisosakond asus eeskätt seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi graafiline kujutis oli selge, täpne, ammendav, kergesti ligipääsetav, arusaadav, kulumiskindel ja objektiivne, nii et see vastas kõigile määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis a ette nähtud nõuetele. Lisaks sellele asus tühistamisosakond seoses määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamisega seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk oli eristusvõimeline. Tühistamisosakond rõhutas sellega seoses, et kõnealuse kaubamärgi näol ei olnud tegemist ruumilise kaubamärgiga ja see ei kujutanud nende kaupade välimust, mille jaoks see registreeriti.
- 8 Menetlusse astuja esitas 14. juulil 2014 EUIPO-le tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel.
- 9 Apellatsioonikoda tühistas 5. novembri 2015. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) tühistamisosakonna otsuse põhjendusel, et vaidlustatud kaubamärgil puudub määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime.

- 10 Eskätt asus apellatsioonikoda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk, millele selle omanik viitas kui „sakkidega kaubamärgile“, kujutas kas osale kaubast või kogu kauba pinnale kantud motiivi. Selle järelduse alusel võttis apellatsioonikoda arvesse hageja poolt kaubamärgi registreerimise taotluse ajal turustatud kaupade fotosid ja näidiseid, et selgitada välja kaubamärgi peamised omadused. Apellatsioonikoda leidis selles kontekstis, et vaidlustatud kaubamärgi ornamentaalne välimus tingiks selle, et asjaomane avalikkus, mille moodustavad kudumisvarraste ja heegelnõelte keskmised tarbijad, tajub kõnealust kaubamärki kui nende kaupade kaunistust. Apellatsioonikoda leidis, et asjaomane avalikkus on harjunud tootjate tavaga, mis seisneb vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud kaupade kaunistamises, nii et ta tajuks seda kaubamärki – nii, nagu see on kantud asjaomaste kaupade pinnale – kui turul kasutatavate kaunistuste (millest see oluliselt ei erine) varianti. Teise võimalusena asus apellatsioonikoda seisukohale, et kõnealune avalikkus tajuks seda kaubamärki kui puidumustrit, kuna asjaomaste kaupade valmistamisel on kasutatud puitu, mitte kui kaubandusliku päritolu näitajat. Sellest tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärgil apellatsioonikoja arvates määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis b kaubamärgi ülesande täitmiseks nõutud eristusvõimet.
- 11 Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoda tühistas sellest lähtudes tühistamisosakonna otsuse, analüüsimata, kas vaidlustatud kaubamärk kuulub määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti a kohaldamisalasse. Kuivõrd hageja oli tühistamisosakonnas väitnud, et vaidlustatud kaubamärk oli igal juhul omandanud eristusvõime selle kasutamise käigus määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt, siis saatis apellatsioonikoda lisaks asja tagasi tühistamisosakonnale, et viimane teeks selles küsimuses otsuse.

Poolte nõuded

- 12 Hageja palub Üldkohtul:
- tühistada vaidlustatud otsus;
 - mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.
- 13 EUIPO ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:
- jätta hagi rahuldamata;
 - mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitus

- 14 Hageja esitab oma hagi toetuseks viis väidet, mis kõik käsitlevad sisuliselt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist. Eskätt esimese väite kohaselt kaldub vaidlustatud kaubamärk oluliselt kõrvale selles sektoris valitsevatest tavadest, kuhu kuuluvad taotluse esemeks olevad kaubad. Teise väite kohaselt on rikutud tõendamiskoormise eeskirju. Kolmanda väite kohaselt on antud väär hinnang vaidlustatud kaubamärgi kaunistuse laadi kohta. Neljanda väite kohaselt on tehtud vigu seoses vaidlustatud kaubamärgi välimusega ja lõpuks on viienda väite kohaselt eksitud küsimuses, kuidas asjaomane avalikkus vaidlustatud kaubamärki tajub.
- 15 Täpsemalt väidab hageja esiteks, et nagu tuleneb apellatsioonikoja käsutuses olevatest tõenditest, ei ole kaubamärgitaotluse esemeks olevate kaupade pinnal tavaliselt silmatorkavaid motiive, mistõttu apellatsioonikoda eksis, kui asus seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi motiivid, mis on tingitud keerukast tootmismeetodist, olid selliste kaupade tavalise välisilme variandid. Teiseks, kuivõrd apellatsioonikoda asus hageja esitatud tõendite alusel seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgil puudub eristusvõime, rikkus apellatsioonikoda selles valdkonnas kehtivaid tõendamiskoormise eeskirju. Kolmandaks väidab hageja, et kuna puudub väljakujunenud tava kaunistada vaidlustatud kaubamärki

esemeks olevaid kaupu, siis tajub asjaomane avalikkus kaubamärgi motiive kaubandusliku päritolu näitajana. Neljandaks tegi apellatsioonikoda hageja väitel vea, kui asus seisukohale, et motiiv, milles vaidlustatud kaubamärk seisneb, kujutab puidumustrit, sest puidumuster on asümmeetriline ja ebaregulaarne vastupidi asjaomasele motiivile, mida tema väitel tajutakse kunstlikuna. Lõpetuseks väidab hageja viiendaks, et asjaomase avalikkuse moodustavale keskmisele tarbijale – eeskätt tarbijale, kes ei oska kududa – avaldaks vaidlustatud kaubamärgil kujutatud motiiv muljet, nii et ta käsitaks seda kudumisvarraste ja heegelnõelte kaubandusliku päritolu näitajana.

Sissejuhatavad märkused

- 16 Käesoleva kohtuvaidluse ese on küsimus, kas käesoleva otsuse punktis 2 esitatud vaidlustatud kaubamärgil on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. Nagu allpool üksikasjalikumalt seletatakse, nähtub vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoja hinnang selles küsimuses ei tuginenud tegelikult mitte selle kaubamärgi (registreeritud kuju) omadustele, vaid hageja kaupade välisilme omadustele, mis apellatsioonikoja sõnul näitavad, kuidas kõnealust kaubamärki kasutati.
- 17 Hageja omakorda väidab, et apellatsioonikoja hinnang on väär viisil, mis kujutab endast määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist. Seega tuleb vaidlustatud otsuse õiguspärasust hinnata sellest sättest lähtudes.

Apellatsioonikoja arutluskäik

- 18 Nagu nähtub vaidlustatud otsuse punktides 21, 22 ja 30–34, leidis apellatsioonikoda, et vaidlustatud kaubamärk seisneb kudumisvarraste ja heegelnõelte pinnale kantud sakkidega motiivis ning et seetõttu tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata nende eeskirjade alusel, mis reguleerivad kujutismärke, mis moodustavad nendega tähistatud kauba kuju ühe osa. Apellatsioonikoja arvates kujutab selliste pindade kaunistamine eredate värvide abil endast levinud tava sektoris, kuhu kuuluvad kõnealused kaubad, mistõttu kaunistus, mis tuleneb vaidlustatud kaubamärgist – nii, nagu see on kantud kudumisvarraste ja heegelnõelte pinnale –, ei kaldu oluliselt sellest tavast kõrvale. Neil kaalutlustel ning võttes arvesse eeskirju, mis on kohaldatavad selliste kujutismärkide puhul, mis moodustavad nendega tähistatud kauba kuju ühe osa, ja mis on ära toodud vaidlustatud otsuse punktides 23–26, järeldas apellatsioonikoda, et vaidlustatud kaubamärgil puudub eristusvõime.
- 19 Eeskätt märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21, et „nagu [vaidlustatud kaubamärgi] omanik ise rõhutas [oma 12. juuni 2013. aasta märkustes] ja nagu nähtub selgelt [toimikus sisalduvatest fotodest ja näidistest], kujutab [vaidlustatud] kaubamärk kas osale kaubast või kogu kauba pinnale kantud motiivi“.

- 20 See hinnang tugineb eeskätt vaidlustatud otsuse punktis 21 esitatud hageja kaupade järgmisel kujutisel:



- 21 Lisaks sellele viitab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21 ka hageja ühe kaubanduspartneri ütlustele lisatud fotodele, mille see partner esitas tühistamisosakonnale; apellatsioonikoda neid fotosid oma otsuses samas küll ei esita.
- 22 Selles kontekstis märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 22, et „kuivõrd kõnealune motiiv katab vähemal või suuremal määral [kaupade pinna] ja on seetõttu seotud nende kaupade välisilmega, tuleb vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet hinnata põhimõtete alusel, mida kohaldatakse selliste (kahemõõtmeliste ja ruumiliste) kaubamärkide suhtes, mis seisnevad kas kaupade enda või kaupade osa välimuses“.
- 23 Olles meenutanud kõnealuseid eeskirju, rõhutas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 28, et nende alusel võib ta viia läbi põhjaliku analüüsi, mille raames ta võtab lisaks graafilisele kujutisele ja võimalikele registreerimistaotluse esitamise ajal esitatud kirjeldustele arvesse ka tähise peamiste omaduste nõuetekohaseks tuvastamiseks tarvilikke asjaolusid. Nii võttis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punkti 29 kohaselt vaidlustatud kaubamärgi peamiste omaduste analüüsimisel arvesse hageja poolt tühistamisosakonnale esitatud asjaomaste kaupade fotosid ja näidiseid ning eeskätt tõsiasi, et hageja tõepoolest turustas neid kaupu kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeval.
- 24 Pealegi rõhutas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et „võttes arvesse [vaidlustatud kaubamärgi] kujutist ja selle kirjeldust [...], mida kinnitavad [hageja] kaupade kujutised, on selge, et vaidlustatud kaubamärk seisneb asjaomaste kaupade – see tähendab kudumisvarraste ja heegelnõelte – pinnale kantud motiivis“. Ta täpsustab, et „lisaks sellele sarnaneb motiiv [hageja] registreeritud ja kasutatud kujul puidu[mustrile], kusjuures asjaomaseid kaupu on võimalik valmistada puidust ja [sellest] neid ka tegelikult valmistatakse“. Lisaks kirjeldab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 34 vaidlustatud kaubamärki kui „asjaomaste kaupade pinnale kantud lihtsat mustrit“.

- 25 Nagu nähtub vaidlustatud otsuse punktidest 33 ja 34, tugines apellatsioonikoda allpool esitatud heegelnõelte värvilisele kaunistusele:



- 26 Selle foto alusel, mis on üks hageja esitatud tõenditest ning kujutab endast näidet teiste tootjate toodetavatest heegelnõeltest, järeldas apellatsioonikoda, et hageja kaupade värviliste sakkidega motiiviga kaunistusel puudub määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. Apellatsioonikoda märkis sellega seoses, et vaidlustatud kaubamärk seisnes hageja toodetavate kudumisvarraste ja heegelnõelte värvilises kaunistuses ning kujutas endast sellisena vaid turul pakutavate kudumisvarraste ja heegelnõelte värvilistes pindades seisneva kaunistuse variatsiooni, nagu tema arvates tõendas käesoleva kohtuotsuse punktis 25 esitatud foto. Apellatsioonikoda ei viidanud selle järelduse kinnitamiseks ühelegi teisele kaunistusele peale kõnealuste heegelnõelte värvilise pinna; seda on kinnitatud EUIPO kostja vastuse punktis 49.
- 27 Ei saa nõustuda seisukohaga, mida EUIPO kaitses kohtuistungil ning mille kohaselt apellatsioonikoda lihtsalt võttis arvesse hageja kaupade välimust, hinnates tegelikult vaidlustatud kaubamärgi, nagu see on registreeritud, eristusvõimet. Nimelt peab küsimus, millise konkreetse tähise eristusvõimet apellatsioonikohus hindab, saama objektiivsetel ja kontrollitavatel tõenditel põhineva vastuse. Nagu nähtub käesoleva kohtuotsuse punktidest 18–26, hindas apellatsioonikoda vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet, tuginedes ühelt poolt hageja kaupade värvilisele välisilmele ja teiselt poolt käesoleva kohtuotsuse punktis 25 esitatud heegelnõelte värvilisele pinnale. Kuivõrd vaidlustatud kaubamärk registreeritud kujul on esitatud mustvalgena ja sellega kaasaskäiv kirjeldus ei viita mitmevärviliste versioonidele, siis tuleb tuvastada, et apellatsioonikoda andis oma hinnangu eeskätt lähtudes hageja kaupade välimusest vastavalt EUIPO toimikus sisalduvatele kaubanäidistele ja värvifotodele.
- 28 EUIPO viitab omakorda korduvalt vaidlustatud kaubamärgi „kandmisele“ hageja kaupade pinnale või nende sellel „kasutamisele“ (vt EUIPO kostja vastuse punktid 21, 51, 52, 55 ja 58). Just nimelt see konkreetne pinnale kandmine kujutab EUIPO arvates endast vaid silmatorkava värvi asjaomaste kaupade pinnale kandmise varianti (vt EUIPO kostja vastuse punkt 58).

Apellatsioonikoja arutluskäigu õiguspärasus

- 29 Tuleb meenutada, et hageja on esitanud mitu etteheidet, mille kõigiga ta püüab tõendada, et apellatsioonikoda on rikkunud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b vaidlustatud kaubamärgi eristusvõime hindamisega seotud vigade tõttu. Nii vaidlustab hageja esimese ja kolmanda väite raames apellatsioonikoja hinnangu vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimele, võttes arvesse asjaomase sektori tavasid ja seda, kuidas tajub kaubamärki asjaomane avalikkus. Neljas väide käsitleb lisaks „kaubamärgil kujutatud motiivi“ tajumist puidumustrina. Selle väite analüüsimiseks peab Üldkohus käsitlema küsimust, kas apellatsioonikoda võis õiguspäraselt tugineda mitte vaidlustatud kaubamärgile registreeritud kujul, vaid sellele, kuidas apellatsioonikoja hinnangul seda kaubamärki tegelikult kasutati. Ehkki on tõsi, et neljanda väite raames on see küsimus tõstatatud apellatsioonikoja poolt vaidlustatud kaubamärgi puidumustrina tajumise erilisest vaatevinklist, ei muuda see kuidagi asjaolu, et apellatsioonikoja võimalus tugineda oma arutluskäigus sellele, kuidas tema hinnangul vaidlustatud kaubamärki tegelikult kasutati, on vaidlustatud otsuses vaidlustatud kaubamärgi eristusvõime kohta antud hinnangute puhul vajalik eeldus.
- 30 Sellega seoses tuleb meenutada, et kuigi otsus tuleb teha üksnes nõuete kohta, mille on esitanud vaidluse raamistiku määratlemiseks pädevad pooled, ei pea kohus piirduma üksnes argumentidega, mille pooled on esitanud oma nõuete toetuseks – vastasel korral võiks ta olla sunnitud oma otsuses tuginema vääradele õiguslikele kaalutlustele (kohtumäärus, 13.6.2006, Mancini vs. komisjon, C-172/05 P, EU:C:2006:393, punkt 41, ja kohtuotsus, 11.12.2014, Sherwin-Williams Sweden vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, ei avaldata, EU:T:2014:1054, punkt 34).
- 31 Selles kontekstis on oluline rõhutada, et selle üle, kas vaidlustatud kaubamärk moodustab sellega tähistatud kauba kuju ühe osa, vaieldi nii tühistamisotsakonnas kui ka apellatsioonikojas (vt käesoleva kohtuotsuse punktid 7 ja 10), ning pooltel paluti esitada vaidlustatud otsuse selle osa kohta kohtuistungil oma seisukohad. Seega on vaja analüüsida apellatsioonikoja määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamist käsitleva hinnangu nurgakivi õiguslikku põhjendatust ja seda neljandas väites nimetatust laiemas vaatevinklis. Nimelt tähendab see, kui kohtuotsuses loetakse vaidlustatud kaubamärgi (muul kui registreeritud kujul) eristusvõimele antud hinnang õigeks või vääraks, kaudselt, ent tingimata seda, et oli õiguspärane hinnata eristusvõimet kõnealuse muu kuju alusel. Kui vastus sellele õigusküsimusele on aga eitav, kujutab kogu apellatsioonikoja arutluskäik endast määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist.
- 32 Nagu nähtub vaidlustatud otsuse punktis 1 ja EUIPO toimiku leheküljel 11 ära toodud registreerimistõendist, seisnes vaidlustatud kaubamärk registreeritud kujul järgmises kujutismärgis:



- 33 Sellega seoses on oluline meenutada, et kaubamärgi avalikku registrisse kandmise eesmärk on muuta see kättesaadavaks pädevatele ametiasutustele ja avalikkusele ning eelkõige ettevõtjatele. Nii on just registreerimise tulemusel pädevatele ametiasutustele selgelt ja täpselt teada kaubamärgi moodustavate tähiste laad, mis võimaldab neil täita oma kohustusi seoses registreerimistaotluste eelneva läbivaatamisega, ning registri kasutajatel on võimalus tutvuda kaubamärgi graafilise kujutisega, mis määrab ära selle täpse laadi (vt selle kohta kohtuotsus, 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punktid 49, 50 ja 52).

- 34 Lisaks sellele on registris esitatud graafilise kujutise eesmärk eeskätt määratleda kaubamärk ise, et teha kindlaks selle omanikule antud kaitse täpne objekt (kohtuotsus, 6.3.2014, Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129, punkt 57). Register võimaldab seega ettevõtjatel selgelt ja täpselt kindlaks teha, milliseid registreeringuid on teinud või milliseid registreerimistaotlusi on esitanud nende praegused või võimalikud konkurendid, ja saada asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta (kohtuotsus, 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, punkt 48).
- 35 Kaubamärgi eristusvõime analüüsimisel tuleb seega arvesse võtta kaubamärki kas registreeritud kujul või registreerimistaotluses esitatud kujul, võtmata arvesse seda, kuidas seda kasutatakse (vt selle kohta kohtuotsused, 18.10.2007, AMS vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, punkt 91; 9.4.2014, Pico Food vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, punkt 38, ja 7.5.2015, Cosmowell vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, punkt 35).
- 36 See reegel tuleneb tungivast õiguskindluse vajadusest, mille rahuldamise tagab määruse nr 207/2009 artiklis 87 ette nähtud Euroopa Liidu kaubamärkide registri olemasolu. Kui määruse nr 207/2009 artikleid 7 ja 8 kohaldataks nii, et arvesse ei võeta ELi kaubamärke mitte taotletud või registreeritud kujul, vaid kasutatud kujul, nurjaks see kõnealuse registri ülesande, mis seisneb nende õiguste, mille kaitseks see on ette nähtud, täpse laadi osas kindluse tagamises (vt punkt 33 ülalpool).
- 37 Nende kaalutlustega arvestades sõltub kaubamärgi eristusvõime juhul, kui taotletud või registreeritud kaubamärk kujutab endast sellega tähistatud kauba kahemõõtmelist või ruumilist kujutist, küsimusest, kas kaubamärk erineb oluliselt sektoris kombeks või tavaks olevast ja on seetõttu võimeline täitma oma peamist ülesannet, mis seisneb kauba päritolule viitamises (kohtuotsus, 23.5.2007, Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Nelinurkne valge tablett värvilise õie kujutisega), T-241/05, T-262/05–T-264/05, T-346/05, T-347/05 ja T-29/06–T-31/06, EU:T:2007:151, punkt 44).
- 38 Nagu märgib apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 26, on see nii ka juhul, kui kaubamärk moodustab sellega tähistatava kauba kuju ühe osa, kuivõrd asjaomane avalikkus tajub seda vahetult ja eraldi järele mõtlemata kõnealuse kauba teatava detaili või aspekti kujutisena (kohtuotsus, 19.9.2012, Fraas vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Tumehalli, helehalli, musta, beeži, tumepunast ja helepunast värvi ruudumuster), T-50/11, ei avaldata, EU:T:2012:442, punkt 43). Sellises olukorras ei ole määrava tähtsusega mitte asjaomase tähise määratlemine kujutismärgina, ruumilise või muu tähisena, vaid asjaolu, et tähis on segiaetav sellega tähistatava kauba välimusega (kohtuotsus, 9.11.2016, Birkenstock Sales vs. EUIPO (Laineliste ristuvate joontega mustri kujutis), T-579/14, edasi kaevatud, EU:T:2016:650, punkt 28).
- 39 Kui sellises olukorras ei ole kaubamärgi eristusvõime hindamise aluseks erinevus tähistatavate kaupade sektoris kombeks või tavaks olevast, piisaks registreerimise tõenäolisuse suurendamiseks ja seega kauba enda välimusele või kujule peaaegu automaatselt kaitse saamiseks nimelt sellest, kui taotleda sellise tähise registreerimist, mida tajutakse vahetult kui tähistatava kauba osa. Võttes aga arvesse, et keskmine tarbija ei ole harjunud eeldama kauba päritolu selle välimuse või kuju alusel (kohtuotsus, 6.9.2012, Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-96/11 P, ei avaldata, EU:C:2012:537, punkt 35), tekitaks see võimalus määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktist b kõrvalehiilimise märkimisväärse ohu ja õõnestaks selle sättega kaitstavat üldist huvi.
- 40 Lisaks sellele on pädeval ametiasutusel kaubamärkide puhul, mis koosnevad nendega tähistatava kauba kujust, lubatud tuvastada kaubamärgi peamised omadused kaupa ennast analüüsid. Selline uurimine on nõutav siis, kui kaubamärgi teatava peamise omaduse väljaselgitamine on vajalik graafilise kujutise või registreerimistaotluse esitamise ajal esitatud võimalike kirjelduste osaks olevate elementide täpse laadi kindlakstegemiseks ja seeläbi määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii aluseks oleva üldise huvi kaitseks. Kõnealuse huvi mõte on keelata ettevõtjal omastada alusetult tähist, mis

koosneb kauba kujust ning hõlmab tehnilist lahendust (vt selle kohta kohtuotsus, 6.3.2014, Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129, punktid 50 ja 54–56). See problemaatika kerkib loogiliselt esile olukorras, kus tegemist on kaubamärgiga, mis koosneb kauba konkreetsest, mitte abstraktselt kujust (kohtuotsus, 10.11.2016, Simba Toys vs. EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 47).

- 41 Kuid nagu täheldas tühistamisosalakond (vt käesoleva kohtuotsuse punkt 7), ei saa käesolevas kohtuasjas paikapidavalt väita, et vaidlustatud kaubamärki (vt punkt 32 eespool) tajutakse vahetult ja eraldi järele mõtlemata sellega tähistatavate kaupade teatava detaili või aspekti kujutisena; veelgi vähem saab väita, et see koosneb hageja toodetavate kudumisvarraste või heegelnõelte kujust.
- 42 Allpool on esitatud EUIPO toimikust võetud kõnealuste kaupade mõni näide:



- 43 Nende kaubanäidiste ja kaupade fotode alusel, mis kõik sisalduvad EUIPO toimikus, on selge, et kõnealustele kaupadele kantud motiivid erinevad kaubamärgist elementide poolest, mida ei saa jätta

tähelepanuta. Eeskätt on kõnealused motiivid värvilised, need paiknevad kaubal ebaregulaarsete vahemaade järel, ühegi sakikujulise pinna sisse jääv värv ei ole ühtlane, ühelt värvilt teisele üleminek ei toimu selge piirjoone abil ning värvide järgnevus on juhuslik. Need omadused on täheldatavad ka vaidlustatud otsuse punktis 21 esitatud beežide varraste puhul, välja arvatud see, et mitme värvi asemel on kasutatud beeži eri toone.

- 44 Vaidlustatud kaubamärgil registreeritud kujul on seevastu sellise abstraktse geomeetrilise kuju omadused, mis seisneb korduvas mustris, mille moodustavad kaks paralleelset joont, mille vahele jäävad selgepiirilised sakid; kogu kujutis on pealegi mustvalge.
- 45 Seetõttu tuleb tõdeda, et vastupidi apellatsioonikoja hinnangule ei kujuta käesoleva kohtuasja asjaoludel hageja kaupade välimuse eristusvõime hindamisel määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses toetumine tõsiasi, et nende kaupade pinnal on mitmevärvilised sakikujulised motiivid, selle asemel et võtta hindamisel aluseks vaidlustatud kaubamärk registreeritud kujul, endast mitte kaubamärgi peamiste omaduste kindlakstegemist, vaid tegemist on hoopis nende omaduste märkimisväärse moonutamisega. Moonutamise tagajärjel muundati abstraktse kujuna registreeritud kaubamärk, mille suhtes kohaldatakse seega kaitset, mis on tingitud kõnealusest kujust (kohtuotsus, 6.3.2014, Pi-Design jt vs. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ei avaldata, EU:C:2014:129, punkt 57), selle kaubamärgiga tähistatavate kaupade konkreetsest kujust koosnevaks kaubamärgiks. Seda, kuivõrd see moonutus osutus määravaks, näitab asjaolu, et just nimelt käesoleva kohtuotsuse punktis 25 esitatud heegelnõelte värvilise kaunistuse alusel järeltas apellatsioonikoda, et hageja kaupade pinnal paiknevatel motiividel puudub eristusvõime, ja kandis sel teel kõnealuse järeltase üle vaidlustatud kaubamärgile.
- 46 Hageja väide, millele apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21 viitab ning mille kohaselt ta kavatses kanda sakkidega motiivi kudumisvarraste ja heegelnõelte pinnale, ei muuda eelnevat järeltaset. Nimelt, nagu tuleneb käesoleva kohtuotsuse punktides 33 ja 34, on kaubamärgi registrisse kandmise eesmärk võimaldada apellatsioonikojal oma pädevust teostada ja kaitsta vaidluse poolte huve, kuid samuti teavitada kolmandaid isikuid registreeritud õiguste täpsest laadist ja seega määratleda antud kaitse objekt. Seetõttu ei oma hageja väide käesolevas kohtuasjas mingit tähtsust ja seda isegi oletades, et seda võib mõista nii, et hageja ei seisa vastu sellele, et apellatsioonikoda analüüsib vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet, võttes arvesse vaidlustatud otsuse punktis 21 esitatud kaupade välimust. Samamoodi ei oma mingil juhul tähtsust tõsiasi, mille hageja kohtuistungis raames esile tõi ja mille kohaselt hageja tõenäoliselt kandis vaidlustatud kaubamärgi registreeritud kujul oma turustatavate kaupade pakendile. Sellega seoses piisab meenutamast, et apellatsioonikoda ei hinnanud vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet selle kuju alusel. Samas hinnatakse vaidlustatud otsuse õiguspärasust ainult nende põhjenduste osas, mis on otsuse resolutsiooni aluseks.
- 47 Sellest tuleneb, et vaidlustatud kaubamärgi eristusvõime analüüsimine, võttes arvesse selle oluliselt moonutatud omadusi, kujutab endast määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist. Seega hindas apellatsioonikoda vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet hageja toodetavate kudumisvarraste ja heegelnõelte pinnal paiknevate motiivide alusel viidatud sätet rikkudes, nagu väidab hageja, mistõttu vaidlustatud otsus tuleb tühistada.

Kohtukulud

- 48 Vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõikele 1 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud hageja nõude kohaselt välja mõista EUIPO-lt.
- 49 Kodukorra artikli 138 lõike 3 alusel kannab menetluse astuja ise oma kohtukulud.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (viies koda)

otsustab:

- 1. Tühistada Euroopa Intellektuaalomandi ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 5. novembri 2015. aasta otsus (asi R 1814/2014-1).**
- 2. Mõista M/S. Indeutsch Internationali kohtukulud välja EUIPO-lt.**
- 3. Crafts Americana Group, Inc. kannab oma kohtukulud ise.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. juunil 2017 Luxembourgis.

Allkirjad