



Kohtulahendite kogumik

Kohtuasi T-598/18

Grupo Textil Brownie, SL

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Üldkohtu (kolmas koda) 30. jaanuari 2020. aasta otsus

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi BROWNIE taotlus – Varasemad riigisisised sõnamärgid BROWNIES, BROWNIE, Brownies ja Brownie – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3)

1. *Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Suhtelise keeldumispõhjuse hindamisel aluseks võetav aeg – Registreerimistaotluse esitamise kuupäev – Asjaomase liikmesriigi liidust väljaastumine – Mõju puudumine (ELL artikkel 50; nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 1 ja lõike 2 punkti a alapunkt ii ning artikli 42 lõige 3)*

(vt punkt 19)

2. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Tõlgendamine määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 ratio legis't arvesse võttes (Nõukogu määrus nr 207/2009, põhjendus 10 ning artikli 42 lõiked 2 ja 3; komisjoni määrus nr 2868/95, artikli 1 eeskirja 22 lõige 3)*

(vt punkt 30)

3. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Hindamiskriteeriumid (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 42 lõiked 2 ja 3; komisjoni määrus nr 2868/95, artikli 1 eeskirja 22 lõige 3)*

(vt punktid 31–34 ja 51)

4. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Kasutamine viie aasta pikkuse aja jooksul*
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 42 lõiked 2 ja 3)
- (vt punktid 37 ja 38)
5. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Kasutamine viie aasta pikkuse aja jooksul – Arvestamine tõenditega, mis puudutavad kasutamist enne või pärast seda aega – Tingimused*
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 42 lõiked 2 ja 3; komisjoni määrus nr 2868/95, artikli 1 eeskirja 22 lõige 3)
- (vt punkt 41)
6. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tõendite tõendusjõud – Hindamiskriteeriumid*
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 42 lõiked 2 ja 3 ning artikli 78 lõike 1 punkt f)
- (vt punktid 53, 74 ja 76)
7. *Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet – Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a ese ja esemeline kohaldamisala*
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõike 1 teise taande punkt a, artikli 42 lõiked 2 ja 3)
- (vt punktid 61–63)
8. *Euroopa Liidu kaubamärk – EUIPO otsused – Võrdse kohtlemise põhimõte – Hea halduse põhimõte – EUIPO varasem otsustuspraktika – Seaduslikkuse põhimõte – Nõue viia igal konkreetsel juhul läbi range ja täielik kontroll*
- (vt punkt 93)

Kokkuvõte

Üldkohus täpsustas 30. jaanuari 2020. aasta kohtuotsuses Grupo Textil Brownie vs. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18) teatavaid aspekte seoses varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta esitatavate tõenditega ja jättis rahuldamata hagi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja otsuse peale, mis käsitles vastulausemenetlust The Guide Associationi (edaspidi „menetlusse astuja“) ja Grupo Textil Brownie (edaspidi „hageja“) vahel.

Kõnealus esitas menetlusse astuja sõnamärgi BROWNIE registreerimise suhtes vastulause, tuginedes varasemate Ühendkuningriigi sõnamärkide seeriasse kuuluvatele sõnamärkidele BROWNIES, BROWNIE, Brownies ja Brownie (edaspidi koos „varasem kaubamärk“). Hageja taotles, et menetlusse astuja esitaks tõendid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta. Kuna EUIPO vastulausete osakond asus seisukohale, et menetlusse astuja on sellise tõendi esitanud, jõudis ta järeldusele, et vastandatud tähiste segiajamine on teatavate kaupade ja teenustega seoses tõenäoline, ja seetõttu rahuldab ta osaliselt vastulause. EUIPO apellatsioonikoda jättis selle otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata.

Esimesena märkis Üldkohus seoses mõjuga, mida avaldab Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust,¹ et vastulause suhtelise põhjuse olemasolu hindamisel tuleb aluseks võtta selle ELi kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise aeg, mille vastu esitati varasemale kaubamärgile tuginedes vastulause. Seega tuleb analüüsida varasema kaubamärgiga seotud eri asjaolusid, nagu need esinesid asjaomase ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal. Vastulause lahendamise seisukohalt ei ole seega põhimõtteliselt asjasse puutuv asjaolu, et varasem kaubamärk võib kaotada liikmesriigis registreeritud kaubamärgi staatuse² pärast selle ELi kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist, mille vastu on varasemale kaubamärgile tuginedes esitatud vastulause, muu hulgas asjaomase liikmesriigi võimaliku Euroopa Liidust väljaastumise tõttu kooskõlas ELL artikliga 50, ilma et sellekohased erisätted oleks võimalikus ELL artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud lepingus ette nähtud. Ka ei mõjuta see põhimõtteliselt põhjendatud huvi esitada Üldkohtule hagi EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale, millega rahuldatakse sellise varasema riigisisese kaubamärgi alusel esitatud vastulause või jäetakse vastulausete osakonna vastavasisuline otsus muutmata.

Teisena märkis Üldkohus seoses hageja väitega, et teatavad tõendid ei pärine asjasse puutuvast ajast, et määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigetest 2 ja 3 tuleneb ühemõtteliselt, et asjaomasel ajal peab aset leidma üksnes tegelik kasutamine. Kui tegeliku kasutamise kohta esitatud tõendid puudutavad asjaomasel ajal kasutamist, ei saa nõuda, et need tõendid ise pärineksid sellest ajast. Seetõttu ei võta hageja argument, et teatavad tõendid ei käsitle asjakohast aega ainuüksi põhjusel, et need pärinevad ajast väljaspool kõnealust aega, iseenesest neilt tõenditelt tõendusjõudu määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 seisukohast.

Kolmandana täheldas Üldkohus seoses tõenditega kasutamise kohta enne või pärast asjaomast aega, et kohtupraktika kohaselt on selliste tõendite arvessevõtmine võimalik, kuna see võimaldab kinnitada või paremini hinnata varasema kaubamärgi kasutamise ulatust ja omaniku tegelikke kavatsusi sel ajal. Samas saab selliseid tõendeid arvesse võtta üksnes juhul, kui on esitatud muid asjaomast aega puudutavaid tõendeid.

Neljandaks leidis Üldkohus seoses tegeliku kasutamise kohta esitatud reklaammaterjaliga esiteks, et on juba otsustatud, et põhimõtteliselt on asjaomase kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks vajalik tõendada, et reklaammaterjali, milles on mainitud varasemat kaubamärki, mille tegelikku kasutamist tuleb tõendada, on asjaomase avalikkuse seas piisavalt leviatud. Samas märkis Üldkohus teiseks, et kohtupraktikast nähtub samuti, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendite hindamisel ei ole vaja analüüsida iga tõendit eraldi, vaid koos, et teha kindlaks kõige tõenäolisem ja sidusam tähendus. Seega isegi kui ühe tõendi tõendusjõud on piiratud, sest eraldi võetuna ei näita see kindlalt, kas ja kuidas asjaomane kaup on turule viidud, ning kuigi see tõend

¹ Väljaastumisleping ei olnud otsuse langetamise ajaks veel lõplikul kujul vastu võetud.

² Täheanduses, mis tuleneb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) (muudetud kujul) (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)) artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktist ii ja artikli 42 lõikest 3.

ei ole seega eraldi võetuna otsustav, võib seda asjaomase kaubamärgi tegeliku kasutamise igakülgset hindamisel siiski arvesse võtta. See kehtib näiteks juhul, kui see tõend täiendab muid tõendeid. Käesoleval juhul leidis Üldkohus, et reklaammaterjal on üks mitmest esitatud tõendist, mistõttu apellatsioonikoda võis seda arvesse võtta.

Viiendana ja viimasena märkis Üldkohus seoses vande all antud ütlusega, mis peaks tõendama varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, et määruse nr 207/2009 artikli 78 lõike 1 punkti f³ kohaselt kuuluvad kirjalikud, vande all antud või tõendatud ütlused või ütluste andmise liikmesriigi õigusnormide kohaselt samaväärsed muud ütlused EUIPOs tõendite esitamise või saamise viiside hulka. Käesolevas asjas esitati vande all antud ütlus tunnistaja ütluse kujul, mis on ette nähtud Inglismaal ja Walesis kohaldatava tsiviilkohtumenetluse korras. Üldkohus viitas samuti kohtupraktikale, mille kohaselt juhul, kui määruse nr 207/2009 artikli 78 lõike 1 punkti f tähenduses ütluse on andnud selle poole juhtkonda kuuluv töötaja, kes kohustub tõendama varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, nagu käesolevas asjas, saab niisugusele ütlusele omistada tõendusjõu üksnes juhul, kui seda kinnitavad muud tõendid, mida aga käesoleval juhul ei tehtud.

³ Nüüd määruse 2017/1001 artikli 97 lõike 1 punkt f.