



Kohtulahendite kogumik

Kohtuasi T-157/23

(avaldatud väljavõtetena)

Kneipp GmbH

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Üldkohtu (kaheksas koda) 24. aprilli 2024. aasta otsus

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Joyful by nature taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk JOY – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5 – Tõend maine kohta – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine

1. *Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärgi maine liikmesriigis või liidus – Mõiste – Hindamiskriteeriumid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 8 lõige 5)*

(vt punktid 15 ja 19)

2. *Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärgi maine liikmesriigis või liidus – Tõend maine kohta – Tõendamiskoormis (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 8 lõige 5)*

(vt punktid 20–22 ja 38–42)

3. *Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Sõnamärgid Joyful by nature ja JOY (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 8 lõige 5)*

(vt punktid 31–36, 58–60, 73–75, 88 ja 92)

Kokkuvõte

Üldkohus jättis oma otsusega rahuldamata hageja, kaubamärgitaotleja Kneipp GmbH, hagi ja tegi otsuse kaubamärgi maine tõendamise koormise kohta. Ta otsustas selles küsimuses, et kuigi kaubamärgi maine tõendamise koormis lasub kaubamärgi omanikul, kaob kaubamärgi maine järk-järgult ning seega peab hageja tõendama, et maine, mille varasem kaubamärk oli järk-järgult mitme aasta jooksul omandanud, kadus järsku viimase uuritud aasta jooksul.

Hageja esitas 29. novembril 2019 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) taotluse registreerida ELi kaubamärgina sõnaline tähis Joyful by nature.¹

Jean Patou esitas selle kaubamärgi registreerimisele vastulause, tuginedes segiajamise tõenäosusele ja väites, et kahjustatakse mitut talle kuuluvat varasemat õigust, sealhulgas 2016. aastal registreeritud ELi sõnamärgi JOY mainet.

EUIPO vastulausete osakond rahuldab vastulause määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 alusel, lähtudes varasema kaubamärgi mainest².

Hageja esitatud kaebuse alusel tühistas EUIPO apellatsioonikoda osaliselt vastulausete osakonna otsuse teatud teenuste osas. Ta jättis aga kaebuse rahuldamata muude kaupade ja teenuste suhtes, mille puhul ta leidis muu hulgas, et Jean Patou oli suutnud tõendada, et varasemal kaubamärgil on tugev maine parfümeeriatoodete ja parfüümide valdkonnas.

Seepeale esitas hageja hagiavalduse, milles ta tugines määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 rikkumisele.

Üldkohtu hinnang

Varasema kaubamärgi maine olemasolu hindamise käigus tuletas Üldkohus kõigepealt meelde, et kaubamärgi maine tuleb tuvastada taotletava kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva seisuga, milleks käesoleva juhul on 29. november 2019.

Esiteks tõdes Üldkohus, et Jean Patou esitatud tõenditest nähtub, et varasemal kaubamärgil oli sel kuupäeval olulisel osal liidu territooriumist maine parfümeeriatoodete ja parfüümide valdkonnas. Nimelt on varasem kaubamärk asjaomasele laiale avalikkusele laialdaselt tuntud, olgugi et parfüümi Joy teenitud prestiižsed auhinnad, millele need tõendid viitavad, olid antud mitu aastat tagasi ja aastatel 2013–2018 oli selle parfüümi müügikäive vähenenud. Üldkohus tõdes, et igal juhul on varasem kaubamärk minevikus olnud väga tuntud, ja isegi kui eeldada, et tundus võis olla aastate jooksul vähenenud, oli see siiski olemas ka taotletud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeval, mistõttu võis sel kuupäeval teatav tundus olla „säilinud“.

¹ Taotlus hõlmab muu hulgas kaupu ja teenuseid, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 3, 4, 35 ja 44.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1; parandus ELT 2017, L 168, lk 13) artikli 8 lõike 5 tähenduses: „[l]õike 2 tähenduses registreeritud varasema kaubamärgi omaniku vastulause korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, kui varasema ELi kaubamärgi olemasolu korral on see liidus tuntud ja varasema riigisisese kaubamärgi olemasolu korral on see tuntud asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma asjakohase põhjusega tähendaks varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist“.

Teiseks käsitles Üldkohus maine tõendamise koormist ja kordas sellega seoses, et dokument, mis on koostatud mõnda aega enne või pärast asjaomase kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva, võib sisaldada tarvilikku teavet, arvestades asjaolu, et üldiselt omandab kaubamärk maine järk-järgult. Ta täpsustas, et sama põhjendus kehtib ka maine kaotamise kohta, mis üldiselt kaob samuti järk-järgult. Sellise dokumendi tõenduslik väärtus võib varieeruda sõltuvalt sellest, kui palju aega jääb dokumendi koostamise ja registreerimistaotluse esitamise vahele. Selles osas nähtub kohtupraktikast, et pelgalt asjaolu, et tõenditel on asjaomase registreerimistaotluse esitamise kuupäevast viis aastat varasem kuupäev, ei saa iseenesest võtta nende tõenduslikku väärtust. Samuti tuleneb kohtupraktikast, et maine tõendamise koormis lasub varasema kaubamärgi omanikul.

Käesoleval juhul oli apellatsioonikoda esile toonud, et kuigi enamik esitatud tõenditest hõlmab ajavahemikku 2013–2017 ning mõni neist pärineb 1990., 2000. või 2006. aastast, nähtub neist tõenditest siiski, et Jean Patou oli 2018. aastal teinud jätkuvaid pingutusi oma turuosa säilitamiseks. Veel tõdes apellatsioonikoda, et maine kaotus tekib harva vaid ühe korraga, vaid pigem on see pikaajaline protsess, sest maine kujuneb tavaliselt välja mitme aasta jooksul ning seda ei saa lihtsalt sisse ja välja lülitada. Apellatsioonikoja sõnul on hageja ülesanne tõendada, et maine kadus väga järsku, lühikese aja jooksul.

Üldkohus sedastas, et see hinnang ei kujuta endast tõendamiskoormise ümberpööramist ja on kooskõlas viidatud kohtupraktikaga. Kuna puuduvad konkreetsete tõendid selle kohta, et maine, mille varasem kaubamärk järk-järgult mitme aasta jooksul oli omandanud, kadus järsku viimase uuritud aasta jooksul, oli apellatsioonikojal õigus järeldada, et varasem kaubamärk oli asjaomasel kuupäeval veel tuntud.

Seetõttu jätkas Üldkohus oma analüüsi ja tuvastas, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisviga, kui leidis, et asjaomane avalikkus võib tajuda seost vastandatud kaubamärkide vahel. Seetõttu – olles esiteks järeldanud, et esineb oht, mis ei ole oletuslik, et hageja võib edaspidi varasema kaubamärgi mainet ära kasutada, ja teiseks, et taotletud kaubamärgi kasutamiseks ei ole õigustavat põhjust – jättis Üldkohus hagi tervikuna rahuldamata.