UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

8 päivänä marraskuuta 2018 *

Euroopan unionin tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki Spinning – Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., kotipaikka Los Angeles, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja J. Steinberg,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Walicka,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on, aikaisemmalta nimeltään Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o.,

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., kotipaikka Praha (Tšekin tasavalta), edustajanaan asianajaja K. Labalestra,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 21.7.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2375/2014-5), joka koskee Aerospinning Master Franchisingin ja Mad Dogg Athleticsin välistä menettämismenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit K. Kowalik-Bańczyk ja C. Mac Eochaidh (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2017 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.3.2017 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 15.3.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Mad Dogg Athletics, Inc. teki 1.4.1996 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) sanamerkin Spinning (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki) rekisteröintihakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja puolestaan korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

2 Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 3.4.2000 tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkiin 9, 28 ja 41 kuuluvia sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Audio- ja videokasetit”

– luokka 28: ”Kuntoiluvälineet”

– luokka 41: ”Liikuntapalvelut”.

3 Väliintulijana oleva Aerospinning Master Franchising, s.r.o. teki 8.2.2012 riidanalaisen tavaramerkin osittaista menettämistä koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaisesti. Tämä vaatimus koski luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

4 Mitättömyysosasto julisti 21.7.2014 kantajan oikeudet kokonaisuudessaan menetetyiksi.

5 Kantaja teki 12.9.2014 mitättömyysosaston päätöksestä valituksen EUIPO:ssa.

6 EUIPO:n viides valituslautakunta kumosi 21.7.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) osittain mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin se koski luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, vaikka väliintulijan tekemä tavaramerkin osittaista menettämistä koskeva vaatimus ei kohdistunut näihin tavaroihin. Valitus hylättiin muilta osin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Ensinnäkin valituslautakunta totesi tältä osin riidanalaisen päätöksen 23–27 kohdassa, että menettämisperusteet oli arvioitava menettämisvaatimuksen jättämispäivänä. Toiseksi se katsoi riidanalaisen päätöksen 28–33 kohdassa, että tarkasteltaessa väitettä riidanalaisen tavaramerkin muuttumisesta kyseessä olevista tavaroista ja palveluista yleisesti käytetyksi nimitykseksi oli otettava huomioon tšekkiläisten loppukäyttäjien käsitys. Siksi se kieltäytyi tutkimasta kantajan esittämiä päinvastaisia todisteita, jotka koskivat sen toimia tavaramerkkinsä puolustamiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin Tšekin tasavallassa. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 34–47 kohdassa menettelyn kuluessa esitettyjen todisteiden osoittavan, että ilmauksesta ”spinning” oli tullut Tšekin tasavallassa tietyn tyyppisistä liikuntapalveluista ja tässä liikuntaharjoittelussa käytettävistä kuntoiluvälineistä yleisesti käytetty nimitys. Neljänneksi se katsoi riidanalaisen päätöksen 48–56 kohdassa sen, että riidanalaisesta tavaramerkistä oli tullut yleisesti käytetty nimitys, johtuvan kantajan riittämättömistä toimista tavaramerkkinsä suojaamiseksi Tšekin tasavallassa. Viidenneksi se

katsoi riidanalaisen päätöksen 57–61 kohdassa, että useat Úřad průmyslového vlastnictvín (Teollisoikeusvirasto, Tšekin tasavalta) päätökset ja tšekkiläisten tuomioistuinten tuomiot vahvistivat sen, ettei kantaja ollut osoittanut riittävää tarkkaavaisuutta eikä pyrkinyt kohtuullisin toimin suojaamaan tavaramerkkiään Tšekin tasavallassa.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä todetaan menetetyksi riidanalainen tavaramerkki luokkaan 28 ”kuntoiluvälineet” kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 ”liikuntapalvelut” kuuluvia palveluita varten

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi lähinnä kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäisen mukaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, toisen mukaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja kolmannen mukaan perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on rikottu.

11 Ensimmäisessä kanneperusteessa tukeudutaan lähinnä neljään väitteeseen, joista ensimmäinen koskee menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen ajankohdan osalta, toinen menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen alueen osalta ja kolmas menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen kohderyhmän osalta tehtyjä oikeudellisia virheitä ja neljäs todisteiden virheellistä arviointia.

Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen väite, joka koskee menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen ajankohdan osalta tehtyä oikeudellista virhettä

12 Kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, että menettämisperusteen arvioinnin kannalta merkityksellinen ajankohta oli se päivä, jolloin väliintulija teki riidanalaisen tavaramerkin menettämisvaatimuksen. Kantajan mielestä merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut yleisesti käytetty nimitys, ei ole menettämisvaatimuksen vaan tämän vaatimuksen johdosta tehdyn lainvoimaisen päätöksen tekoajankohta. Kantajan mukaan menettämisperusteen on oltava olemassa vielä ajankohtana, jolloin tavaramerkin menetetyksi julistamista koskeva päätös tehdään.

13 EUIPO ja väliintulija kiistävät nämä perustelut.

14 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 62 artiklan 1 kohta) säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkillä ei katsota olleen, menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemispäivästä alkaen, tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin, kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa. Päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.”

15 Valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että silloin, kun EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi, sen menettäminen tulee voimaan menettämisvaatimuksen tekopäivästä lähtien tai toisen osapuolen pyynnöstä siitä aikaisemmasta päivästä lähtien, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

16 Sitä vastoin on todettava, että Euroopan unionin lainsäätäjän mukaan tavaramerkin menettämisen vaikutukset eivät voi alkaa menettämisvaatimuksen tekopäivän jälkeisestä päivästä.

17 Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuodosta siis ilmenee, että menettämispäätöksen on perustuttava johonkin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklassa tarkoitetuista syistä, joka on olemassa viimeistään menettämisvaatimuksen tekopäivänä. Näin ollen – ja toisin kuin kantaja väittää – tästä säännöksestä on pääteltävissä, että menettämisperusteen olemassaolo on tutkittava viimeistään kyseisenä päivänä olemassa olevan tosiasiallisen ja oikeudellisen asiayhteyden mukaisesti.

18 Toiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta), joiden sanamuoto on sama, osalta on jo katsottu, että kun on kyse tavaramerkin menettämisestä sen takia, että merkki ei ollut tosiasiallisessa käytössä, vain menettämisvaatimuksen tekemistä edeltävät seikat on otettava huomioon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeen mahdollisesti tapahtuneiden seikkojen huomioon ottamista, joilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista sen kuluessa tai arvioida näitä paremmin (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 29–33 kohta ja tuomio 2.2.2016, Benelli Q. J. v. SMHV – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, 87 kohta).

19 Ensinnäkin – ja toisin kuin kantaja väittää – tätä oikeuskäytäntöä, joka liittyy tavaramerkin haltijan oikeuksien menettämiseen sillä perusteella, ettei kyseinen tavaramerkki ollut tosiasiallisessa käytössä, voidaan soveltaa soveltuvin osin tutkittaessa tavaramerkin menettämisvaatimusta, joka perustuu tavaramerkin muuttumiseen elinkeinotoiminnassa tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetyksi nimitykseksi. Tämä ratkaisu on tarpeen, koska asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa mainittua sääntöä sovelletaan riippumatta siitä, mikä saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista menettämisperusteista on kyseessä.

20 Toiseksi asiakirja-aineistosta ilmenee, että vastoin edellä 18 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä asetettuja vaatimuksia kantaja ei menettämisvaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja esittäessään pyri varmistumaan kyseisenä päivänä vallinneista tai sitä edeltäneistä olosuhteista tai arvioimaan niitä paremmin. Sen tarkoituksena on päinvastoin säilyttää itsellään mahdollisuus osoittaa, että menettämisperuste ei voi enää olla olemassa menettämisvaatimuksen jättämisen jälkeen. Kantajan perusteluiden hyväksyminen tarkoittaisi asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuodon sivuuttamista, koska tässä säännöksessä ei säädetä tällaisesta tilanteesta.

21 Kolmanneksi kantaja väittää, että tavaramerkin haltijan menettämishakemuksen jättämisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet on otettava huomioon siltä osin kuin nämä toimenpiteet ovat muuttaneet merkityksellisen kohderyhmän käsitystä. Tällaisessa tapauksessa merkityksellinen kohderyhmä pitää riidanalaista tavaramerkkiä yleisesti käytettynä nimityksenä menettämisvaatimuksen jättämisajankohtana, mutta tavaramerkki on sen jälkeen menettänyt yleisen luonteensa, ja kyseinen kohderyhmä pitää sitä uudelleen tavaramerkkinä menettämispäätöksen tekoajankohtana.

22 Vaikka hyväksyttäisiin tällainen käsityksen muuttumisen mahdollisuus, se ei voi olla esteenä asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa mainitulle säännölle, jossa vaaditaan tutkimaan menettämisperusteen olemassaolo viimeistään menettämisvaatimuksen tekemispäivänä olemassa olevan tosiasiallisen ja oikeudellisen asiayhteyden mukaisesti. Jos tämä käsityksen muuttuminen osoitettaisiin toteen näytetyksi, kantajan olisi joka tapauksessa mahdollista pyytää EUIPO:ta rekisteröimään sen tavaramerkki uudelleen.

23 Kantaja väittää viimeiseksi kannekirjelmän 8 kohdassa, että sillä on kaikissa menettelyn vaiheissa, jotka edeltävät EUIPO:n päätöksen tuloa lainvoimaiseksi, oikeus toimittaa menettämisvaatimuksen jälkeen toteutettuihin toimenpiteisiin ja toimiin liittyviä todisteita selittääkseen yleisölle, että sanamerkki Spinning on luonteeltaan tavaramerkki, tai suojatakseen tämän tavaramerkin.

24 Myöskään tämä väite ei voi menestyä.

25 Ensinnäkin tämä väite on ristiriidassa sen kannekirjelmän 7 kohdassa esitetyn toteamuksen kanssa, jossa viitataan implisiittisesti asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta) ja jonka mukaan osapuolet voivat esittää todisteita vain EUIPO:n huomautusten esittämiselle asettamien määräaikojen puitteissa.

26 Toiseksi ne todisteet, joita ei ole esitetty EUIPO:n asettamassa määräajassa vaan myöhemmässä vaiheessa, voidaan ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla vain mainitussa määräajassa esitettyjen todisteiden täydentämiseksi (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV, C-621/11 P, EU:C:2013:484, 30 kohta ja tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 113 ja 114 kohta). Vaikka tässä säännöksessä hyväksytään näin ollen myöhässä esitettyjen mutta täydentävien todisteiden huomioon ottaminen, se ei kuitenkaan oikeuta valituslautakuntaa laajentamaan harkintavaltaansa uusiin todisteisiin (ks. vastaavasti tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, 25–27 kohta).

27 Tämän oikeuskäytännön, jonka mukaan todisteita voidaan tietyin edellytyksin esittää myöhässä, soveltaminen ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että jätetään huomiotta asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuoto ja tehokas vaikutus. Myöhässä esitetyt todisteet, erityisesti jos ne liittyvät menettämisvaatimuksen tekemispäivän jälkeisiin tosiseikkoihin, voidaan näin ollen ottaa huomioon vain, jos niiden avulla voidaan edellä 18–20 kohdassa todetulla tavalla varmistua menettämisvaatimuksen tekemispäivää edeltävistä tai kyseisenä päivänä vallitsevista olosuhteista tai arvioida niitä paremmin.

28 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen väite on hylättävä perusteettomana.

Ensimmäisen kanneperusteen toinen väite, joka koskee menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen alueen osalta tehtyä oikeudellista virhettä

29 Kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa katsoessaan, että menettämisperusteen arvioinnin kannalta merkityksellinen alue rajoittui Tšekin tasavaltaan. Kantajan mielestä tarkastelun rajoittaminen vain tähän yhteen valtioon ei ole riittävä peruste julistaa riidanalainen tavaramerkki menetetyksi silloin, kun se on laajalti tunnettu koko

unionissa. Kantajan mukaan riidanalainen tavaramerkki voidaan menettää vain, jos merkityksellinen kohderyhmä käsittää kyseisen tavaramerkin yleisesti käytetyksi nimitykseksi koko unionissa tai ainakin suurimmassa osassa sitä.

30 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän väitteen.

31 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan neljäs perustelukappale) ilmaistun ja kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 1 artiklan 2 kohta) täsmennetyn EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatteen mukaisesti EU-tavaramerkeillä on yhdenmukainen suoja ja niiden vaikutus ulottuu koko unionin alueelle. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan EU-tavaramerkki voidaan rekisteröidä tai luovuttaa, siitä voidaan luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa, jollei asetuksessa N:o 207/2009 toisin säädetä (tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, 26 kohta).

32 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 2 kohta), täsmennetään, että tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi vain joidenkin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Vaikka tavaramerkin menettämistä onkin tämän säännöksen mukaan mahdollista muuttaa aineelliselta kannalta, on todettava, että unionin lainsäätäjä ei ole antanut säännöksiä sen muuttamisesta alueellisesti.

33 Edellä 31 ja 32 kohdassa mainituista säännöksistä ilmenee siis, että menettämispäätös pätee väistämättä koko unionin alueella.

34 Näin ollen kun osoitetaan, että EU-tavaramerkki on kokonaisuudessaan menettänyt erottamiskykynsä tietyssä unionin alueen osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan katsoa yksi ainoa jäsenvaltio, tämä toteamus tarkoittaa väistämättä, ettei tavaramerkillä voi enää olla asetuksessa N:o 207/2009 säädettyjä vaikutuksia koko unionissa. Näin ollen – ja toisin kuin kantaja väittää – se, että tällaisen tavaramerkin muuttuminen yleisesti käytetyksi nimitykseksi todetaan vaikka vain yhdessä jäsenvaltiossa, on riittävä peruste julistaa sen hallintaoikeus menetetyksi koko unionissa.

35 Tämä ratkaisu on lisäksi asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden ja EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatteen, jossa nämä tavoitteet konkretisoituvat, mukainen.

36 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisesta, neljännestä ja kuudennesta perustelukappaleesta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 kolmas, viides, ja seitsemäs perustelukappale) yhdessä ilmenee, että tällä asetuksella pyritään poistamaan jäsenvaltioiden lainsäädännöissä tavaramerkkien haltijoille kuuluvien oikeuksien alueellisen ominaisuuden muodostamaa estettä, jotta yritykset voivat mukauttaa liiketoimintaansa sisämarkkinoihin ja harjoittaa sitä esteittä. EU-tavaramerkin haltija voi näin ollen merkitä tavaransa tai palvelunsa samalla tavalla koko unionissa, ottamatta huomioon rajoja. Sitä vastoin yritykset, jotka eivät halua tavaramerkeilleen unioninlaajuista suojaa, voivat valita kansallisten tavaramerkkien käyttämisen, eikä niitä velvoiteta rekisteröimään tavaramerkkejään EU-tavaramerkeiksi. EU-tavaramerkkijärjestelmän päämääränä on siis, kuten asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta ilmenee, luoda sisämarkkinoille kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 40 ja 42 kohta).

37 Tältä osin kantaja väittää, että tavaramerkin menetetyksi julistamista koskeva toimenpide edellyttää, että kyseessä olevasta tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut yleisesti käytetty nimitys koko unionissa tai sen suurimmassa osassa.

38 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Kuten EUIPO ja väliintulija perustellusti ja lähinnä väittävät, tavaramerkin suojaaminen unionin tasolla edellyttää puolestaan, että sen haltija osoittaa riittävää tarkkaavaisuutta suojellakseen oikeuksiaan ja vedotakseen niihin koko unionissa. Tavaramerkin

haltijan on näin ollen katsottava menettäneen oikeutensa, jos kyseessä oleva tavaramerkki haltijan toimimatta jättämisen vuoksi muuttuu yleisesti käytetyksi nimitykseksi, vaikka vain tietyssä unionin alueen osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan katsoa yksi ainoa jäsenvaltio.

39 Tämä menettämistoimenpide antaa täten muille toimijoille mahdollisuuden vapaasti käyttää rekisteröityä merkkiä. Tällä siis pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tavanomaisiksi tulleiden merkkien tai merkintöjen, joilla kuvaillaan tavaroita tai palveluita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on oltava vapaana tai jokaisen on saatava vapaasti käyttää niitä. Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään siten takaamaan tavaramerkin erottamiskyky tavaramerkillä olevan alkuperän osoittamista koskevan tehtävän mukaisesti ja välttämään se, että yksi ainoa yritys käyttää yleisnimiä määräämättömän ajan sen perusteella, että ne on rekisteröity tavaramerkeiksi (ks. vastaavasti ja analogisesti siltä osin kuin on kyse direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta julkisasiamies Léger'n ratkaisuehdotus Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, 53 ja 54 kohta).

40 Julistamalla kyseessä olevan tavaramerkin haltijan oikeudet menetetyiksi koko unionin alueella myös silloin, kun kyseisen tavaramerkin muuttuminen yleisesti käytetyksi nimitykseksi todetaan vain tämän alueen tietyssä osassa – tapauskohtaisesti vain yhdessä jäsenvaltiossa – on mahdollista välttää EU-tavaramerkkejä käsittelevien kansallisten tuomioistuinten ja EUIPO:n keskenään ristiriitaiset päätökset ja sen seurauksena myös tässä tapauksessa niiden vaikutukset EU-tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 19.10.2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, 28 kohta).

41 Näitä toteamuksia ei voida kyseenalaistaa kantajan muilla väitteillä.

42 Kantaja katsoo ensinnäkin, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa virheellisesti viitannut 6.10.2009 annettuun tuomioon PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) päättelynsä tueksi.

43 Tältä osin unionin tuomioistuin on jo todennut, että tämä oikeuskäytäntö koskee niiden säännösten tulkintaa, jotka liittyvät yleisesti tai laajalti tunnetuille tavaramerkeille unionissa tai jäsenvaltiossa, jossa ne on rekisteröity, annettavaan laajempaan suojaan. Näiden säännösten tavoite siis eroaa asetuksen N:o 207/2009 51 artiklassa asetetuista vaatimuksista, joiden seurauksena voi olla tavaramerkin menettäminen (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 53 kohta ja tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 21 kohta).

44 Vaikka viittaus 6.10.2009 annettuun tuomioon PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) kylläkin on virheellinen, se ei voi valituslautakunnan päättelyyn nähden liitännäisenä kuitenkaan johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen. Päättäessään riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa rajata tarkastelunsa ainoastaan Tšekin alueeseen valituslautakunta tukeutui kyseisen oikeuskäytännön sijasta EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatteeseen.

45 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on virheellisesti rinnastanut merkin rekisteröinnin edellytykset, joissa kielletään muun muassa merkin rekisteröinti silloin, kun on olemassa yksi ehdoton hylkäysperuste vain jossakin unionin osassa, ja EU-tavaramerkin haltijan oikeuksien menettämisen edellytykset. Kantajan mielestä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artikla) säädetyt edellytykset poikkesivat merkittävästi saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyistä edellytyksistä.

46 Tämä väite on hylättävä. Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa perustellusti todennut ja kuten EUIPO suullisessa käsittelyssä muistutti, EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne on koko asetuksen N:o 207/2009 taustalla oleva oikeudellinen perusperiaate. Tämä periaate edellyttää nimittäin, että EU-tavaramerkki on rekisteröinnistään alkaen erottamiskykyinen koko unionissa ja

säilyttää tämän erottamiskyvyn eikä muutu edes tietyssä unionin osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan katsoa yksi ainoa jäsenvaltio, elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetyksi nimitykseksi, jota varten se on rekisteröity.

47 Myöskään kantajan väitteitä, joissa se tukeutuu siihen, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artikla) viitataan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta), kun taas saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta ei sisällä tällaista viittausta, ei voida hyväksyä. Yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 52 artikla koskee tilannetta, jossa EU-tavaramerkki mitätöidään, eikä – kuten käsiteltävässä asiassa – tilannetta, jossa sen hallintaoikeus menetetään. Toisaalta ja kuten edellä 46 kohdasta ilmenee, EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne on koko asetuksen N:o 207/2009 taustalla oleva oikeudellinen perusperiaate. Asiaan ei siis vaikuta se, että tämä periaate konkretisoituu nimenomaisesti joissain tietyissä tämän asetuksen säännöksissä, kuten 7 artiklan 2 kohdassa, mutta muissa taas ei.

48 Kolmanneksi kantaja väitti istunnossa, että olisi vakavaa ja kohtuutonta julistaa EU-tavaramerkin hallintaoikeus menetetyksi, jos tavaramerkistä oli vain yhdessä jäsenvaltiossa tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.

49 Unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä seikasta, että tällaiseen syyhyn perustuva menettämispäätös, jonka seuraukset kyseessä olevan merkin haltijalle ovat näin vakavat, kuuluu olennaisesti unionin lainsäätäjän tavoittelemaan oikeudelliseen tilanteeseen, sellaisena kuin se ilmenee erityisesti asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdasta. Unionin yleisellä tuomioistuimella ei myöskään ole toimivaltaa muuttaa mainittua asetusta, kun otetaan huomioon toimielinten välisen tasapainon ja annetun toimivallan periaatteet, sellaisina kuin niistä määrätään SEU 13 artiklan 2 kohdassa (ks. tuomio 28.7.2016, neuvosto v. komissio, C-660/13, EU:C:2016:616, 31 ja 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää siis unionin lainsäätäjän toimenpidettä. Kantaja ei myöskään ole esittänyt väitettä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan lainvastaisuudesta.

50 Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista virhettä tukeutuessaan vain Tšekin tasavaltaa koskeviin todisteisiin todetessaan riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi ja siten hylätessään toisen väitteen perusteettomana.

Ensimmäisen kanneperusteen kolmas väite, joka koskee menettämisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen kohderyhmän osalta tehtyä oikeudellista virhettä

51 Ensimmäisen kanneperusteen kolmannen väitteen tueksi kantaja vetoaa siihen, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan lähinnä, että menettämisperusteen arvioinnin kannalta merkityksellinen kohderyhmä rajoittui loppukäyttäjiin ja että alan ammattilaisten käsitystä ei näin ollen pitänyt ottaa huomioon.

52 EUIPO ja väliintulija kiistävät nämä väitteet.

53 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että sitä, onko tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity, yleisesti käytetty nimitys, on tosin arvioitava paitsi kuluttajien tai loppukäyttäjien käsityksen kannalta myös kyseisten markkinoiden ominaispiirteiden mukaan ottaen huomioon alan ammattilaisten, kuten myyjien, käsitys. Yleensä kuluttajien tai loppukäyttäjien näkemyksellä on kuitenkin ratkaiseva merkitys. Siten tilanteessa, jossa on kyse kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn menettämisestä loppukäyttäjien näkökulmasta, tämä menettäminen voi johtaa kyseessä olevan tavaramerkin haltijalle annettujen oikeuksien menettämiseen. Yksin se seikka, että myyjät ovat tietoisia mainitun tavaramerkin olemassaolosta ja sen osoittamasta alkuperästä, ei estä tällaista menettämistä (ks. vastaavasti ja analogisesti siltä osin kuin on kyse

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta tuomio 6.3.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, 28 ja 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että merkityksellinen kohderyhmä, jonka näkökanta on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, on määritettävä tämän tavaran tai palvelun markkinoiden ominaispiirteet huomioon ottaen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 29.4.2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, 26 kohta; julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotus Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, 58 ja 59 kohta).

55 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa katsonut, että vain kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen tšekkiläisten loppukäyttäjien käsitys oli tutkittava. Valituslautakunnan mukaan ei ole osoitettu, että liikuntapalvelujen ja kuntoiluvälineiden markkinoiden ominaispiirteet velvoittaisivat ottamaan huomioon näillä markkinoilla toimivien alan ammattilaisten käsityksen.

56 Kannekirjelmässään kantaja väittää, että suurin osa sen sisäkäyttöön tarkoitetuista pyöristä myydään kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajille.

57 Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen kantaja vakuutti, että kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajista poiketen loppukäyttäjät ostavat vain vähän sen sisäkäyttöön tarkoitettuja pyöriä niiden korkean hankintahinnan vuoksi. Suullisessa käsittelyssä kantaja myös täsmensi muiden osapuolten sitä kiistämättä, että 95 prosentissa tapauksista sen sisäkäyttöön tarkoitettuja pyöriä myytiin yritysasiakkaille.

58 Suullisessa käsittelyssä kaikki osapuolet myönsivät vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen, että kyseessä olevaa liikuntamuotoa harrastettiin sisäkäyttöön tarkoitetuilla pyörillä ryhmässä, yleensä urheilu- ja kuntosaleilla ja liikunnanohjaajan valvonnassa. Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa lisäksi, että tämä kuvaus vastaa mitättömyysosaston vahvistamaa kuvausta, jonka valituslautakunta palautti mieliin riidanalaisen päätöksen osiossa ”Yhteenveto tosiseikoista”.

59 Valituslautakunta on siis tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että yritysasiakkaat eivät kuulu merkitykselliseen kohderyhmään kuntoiluvälineiden osalta, sillä sisäkäyttöön tarkoitettuja pyöriä ostavat pääsääntöisesti kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajat.

60 On tosin totta, kuten EUIPO on suullisessa käsittelyssä väittänyt, että kuntoiluvälineiden luokka ei rajoitu sisäkäyttöön tarkoitettuihin pyöriin ja että yksityiset voivat hankkia muita tähän luokkaan kuuluvia tavaroita. Edellä 57 kohdasta ilmenee kuitenkin, että kun otetaan huomioon sisäkäyttöön tarkoitettujen pyörien korkea hankintahinta, yksityiset puolestaan ostavat niitä harvoin. EUIPO:n väitteen perusteella ei siis voida jättää yritysasiakkaita merkityksellisen kohderyhmän ulkopuolelle kuntoiluvälineiden tapauksessa.

61 Nämä seikat huomioon ottaen valituslautakunta on virheellisesti jättänyt tarkastelunsa ulkopuolelle yritysasiakkaiden käsityksen arvioidessaan, oliko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisista kuntoiluvälineistä yleisesti käytetty nimitys, joita varten se on rekisteröity. Näin ollen valituslautakunta teki arviointivirheen määrittäessään luokkaan 28 kuuluvien kuntoiluvälineiden merkityksellisen kohderyhmän ja jättäessään huomiotta näillä markkinoilla toimivien yritysasiakkaiden käsityksen.

62 Tätä päätelmää ei kumoa se tosiseikka, että – kuten väliintulija suullisessa käsittelyssä väitti – riidanalaisen päätöksen 41, 45–47, 49, 53 ja 62 kohdassa mainitaan elinkeinonharjoittajien käsitys. On todettava, että nämä maininnat kohdistuvat kuntoiluvälineiden sijasta ainoastaan kyseessä olevaan liikuntamuotoon. Vain riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa mainitaan nimenomaisesti elinkeinonharjoittajien käsitys riidanalaisesta tavaramerkistä sisäkäyttöön tarkoitettujen pyörien ja jalkineiden osalta, mutta tämä perustelu koskee vain näiden urheilutarvikkeiden myyjiä.

63 Riidanalainen päätös ei sitä vastoin sisällä mitään seikkaa, joka liittyy näitä tavaroita ostavien yritysasiakkaiden, kuten kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajien, käsitykseen riidanalaisesta tavaramerkistä. Kuten edellä 58 ja 59 kohdasta ilmenee, pääsääntöisesti nämä toiminnanharjoittajat ostavat sisäkäyttöön tarkoitettuja pyöriä ja asettavat ne sen jälkeen omien asiakkaidensa käyttöön, jotta nämä voivat harrastaa kyseessä olevaa liikuntamuotoa.

64 On siis todettava yhtäältä, että nämä toiminnanharjoittajat ovat keskeisessä asemassa kuntoiluvälinemarkkinoilla ja toisaalta, että ne vaikuttavat ratkaisevalla tavalla loppukäyttäjien valitsemiin liikuntapalveluihin. Tietämyksellään riidanalaisen tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä kyseiset toiminnanharjoittajat mahdollistavat siten näiden palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välisen viestintäprosessin toteutumisen (ks. vastaavasti ja analogisesti julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotus Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, 59 kohta).

65 Tämä merkityksellisen kohderyhmän määrittämistä koskeva arviointivirhe rasittaa riidanalaista päätöstä kokonaisuudessaan ja oikeuttaa näin ollen sen kumoamisen.

66 Koska kantaja on kuitenkin rajannut käsiteltävän kanteen kohteen luokan 28 kuntoiluvälineisiin kuuluviin tavaroihin ja luokkaan 41 kuuluviin liikuntapalveluihin, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, riidanalaisen päätöksen vaikutukset on pysytettävä luokkaan 9 kuuluvien audio- ja videokasettien osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa.

67 Edellä esitetyn perusteella ja ilman, että tarvitsee edes tutkia esillä olevan kanneperusteen neljättä väitettä sekä kanteen toista ja kolmatta kanneperustetta, on hyväksyttävä ensimmäisen kanneperusteen kolmas väite ja näin ollen kumottava riidanalainen päätös siltä osin kuin se koskee luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa.

Oikeudenkäyntikulut

68 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

69 Koska EUIPO ja väliintulija ovat hävinneet asian, yhtäältä EUIPO:n on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on lisäksi velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti ja toisaalta väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 21.7.2016 tekemä päätös (asia R 2375/2014-5) kumotaan siltä osin kuin se koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on lisäksi velvoitettava korvaamaan Mad Dogg Athletics, Inc:n oikeudenkäyntikulut.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä marraskuuta 2018.

Allekirjoitukset