UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä syyskuuta 2019 *

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Ehdottomat mitättömyysperusteet – 52 artiklan 1 kohdan b alakohta – Vilpillinen mieli tavaramerkin rekisteröintihakemusta jätettäessä

Asiassa C-104/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 13.2.2018,

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, kotipaikka Istanbul (Turkki), edustajinaan J. Güell Serra ja E. Stoyanov Edissonov, abogados,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Joaquín Nadal Esteban, kotipaikka Alcobendas (Espanja), edustajanaan J. L. Donoso Romero, abogado,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 6.12.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 4.4.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 Valittaja Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 30.11.2017 antaman tuomion Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ei julkaistu, EU:T:2017:853, jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi sen kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 14.6.2016 tekemä päätös (asia R 1779/2015-2), joka koskee Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ:n ja Joaquín Nadal Estebanin välistä mitättömyysmenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 [Euroopan unionin tavaramerkistä] 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), jolla kumottiin ja korvattiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

3 Koska käsiteltävässä asiassa riidanalaisen tavaramerkin hakemisen, kuten lisäksi myös rekisteröintipäätöksen ja mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, ajankohta oli ennen 23.3.2016, käsiteltävää asiaa on tarkasteltava asetuksen N:o 207/2009 alkuperäisen version valossa.

4 Kyseisen asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädettiin, että merkkejä, jotka ovat tietyllä tavalla puutteellisia, kuten pelkästään kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä, ei voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi.

5 Kyseisen asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
   i) [EU-]tavaramerkit,
   ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –
   iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa,
   iv) tavaramerkit, jotka on rekisteröity [unionissa] voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti;

– –

5. Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. [EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;

b) hakija on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.

– –

3. Jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

7 Saman asetuksen 53 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;

– –”

8 Asetuksen N:o 207/2009 7, 8, 52 ja 53 artiklan, jotka vastaavat asetuksen N:o 40/94 7, 8, 51 ja 52 artiklaa, sisältö toistetaan asetuksen 2017/1001 7, 8, 59 ja 60 artiklassa.

9 Asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.”

10 Asetuksen 72 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemät valituksia koskevat päätökset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

– –

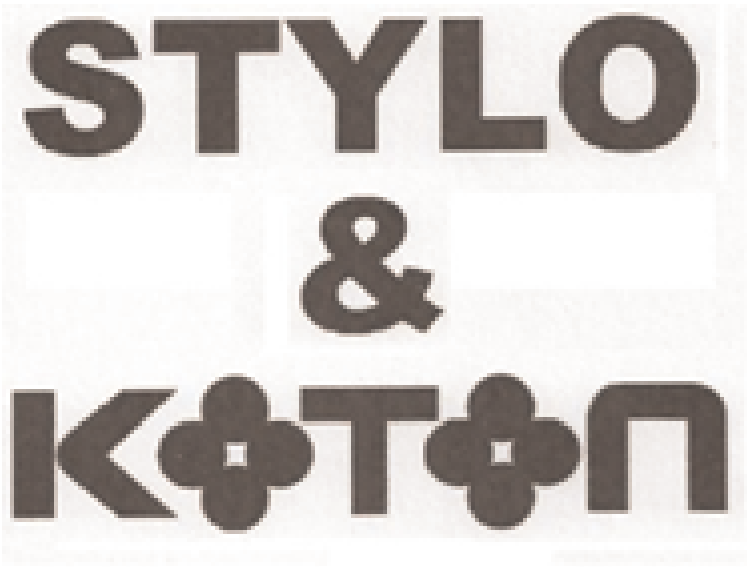
3. Unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva päätös tai muuttaa sitä.

– –

6. Virasto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tai, jos siihen on haettu muutosta, unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.”

Asian tausta ja riidanalainen päätös

11 Joaquín Nadal Esteban (jäljempänä väliintulija) jätti 25.4.2011 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi:



12 Kyseistä rekisteröintiä haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluville tavaroille ja palveluille. Kyseiset tavarat ja palvelut vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”

– luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen”.

13 Valittaja, joka on vaatteita, jalkineita ja asusteita tuottava ja myyvä yritys, teki 26.8.2011 väitteen ja vetosi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– Maltalla Nizzan sopimuksen mukaisille luokkiin 25 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille rekisteröity tavaramerkki, esitetty seuraavassa:



– kansainvälinen tavaramerkki, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille ja on voimassa suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltioita, esitetty seuraavassa:



14 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.

15 EUIPO hyväksyi väitteen 31.10.2013 tekemällään päätöksellä ainoastaan siltä osin kuin se koski Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja. Se sitä vastoin hylkäsi väitteen kyseisen sopimuksen mukaiseen luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta.

16 EUIPO:n neljäs valituslautakunta vahvisti tämän päätöksen 23.6.2014.

17 EUIPO rekisteröi haetun tavaramerkin 5.11.2014 edellä 12 kohdassa mainituille luokkaan 39 kuuluville palveluille.

18 Valittaja vaati 5.12.2014 kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

19 EUIPO:n mitättömyysosasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen 25.8.2015 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, ettei ollut osoitettu, että väliintulija oli ollut vilpillisessä mielessä.

20 Valittaja valitti tästä päätöksestä 4.9.2015.

21 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä. Se katsoi, että huolimatta kyseisten merkkien samankaltaisuudesta ja siitä, että väliintulija oli tietoinen valittajan aikaisemmista tavaramerkeistä, ei voinut olla kyse asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta vilpillisestä mielestä, koska yhtäältä ne tavarat tai palvelut, joille aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity, ja toisaalta Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 39 kuuluvat palvelut, joille riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity, eivät olleet samoja tai samankaltaisia. Koska valittajan aikaisempien tavaramerkkien ja väliintulijan riidanalaisen tavaramerkin antaman suojan ulottuvuus on erilainen, mainitun 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei valituslautakunnan mukaan voitu soveltaa.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

22 Valittaja vaati unionin yleiseen tuomioistuimeen 23.9.2016 toimittamallaan kannekirjelmällä riidanalaisen päätöksen kumoamista ja EUIPO:n velvoittamista julistamaan riidanalainen tavaramerkki mitättömäksi.

23 Valittaja vetosi kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Valittaja väitti nimittäin, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen on oltava samoja tai samankaltaisia, jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa.

24 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen.

25 Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 30 ja 31 kohdassa siitä, miten unionin tuomioistuin on tulkinnut asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), ja huomautti tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että unionin tuomioistuimen mainitussa tuomiossa mainitsemat merkitykselliset tekijät ovat vain esimerkkejä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun lausutaan EU-tavaramerkin hakijan mahdollisesta vilpillisestä mielestä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tältä osin, että ”voidaan ottaa huomioon myös taloudellinen logiikka, johon hakemuksen tekeminen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi sisältyy, ja mainittuun hakemuksen tekemiseen vaikuttaneiden tapahtumien aikajärjestys”.

26 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että valituslautakunta tyytyi ”soveltamaan oikeuskäytäntöä, sellaisena kuin se ilmenee muun muassa 11.6.2009 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta), jonka mukaan hakijan vilpillinen mieli edellyttää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan”.

27 Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 54–57 kohdassa tekemien toteamusten mukaan valittajan esittämät tosiseikat kuten osapuolten välinen aikaisempi liikesuhde ja sana- ja kuvio-osan ”KOTON” olemassaolo riidanalaisessa tavaramerkissä osoittavat korkeintaan sen, että väliintulija tiesi aiemmista tavaramerkeistä, mutta ei sitä, että sillä oli ollut epärehellinen tarkoitus. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, ettei valittaja ollut ”millään tavalla osoittanut, että väliintulijalla oli [EU-]tavaramerkkihakemuksen jättämispäivänä ollut aikomus estää sitä käyttämästä aiempia tavaramerkkejä”.

28 Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että valituslautakunta saattoi tukeutuen siihen, että ”riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity erilaisille palveluille kuin aikaisempien maltalaisten tavaramerkkien ja aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut ja ettei riidanalaisten tavaramerkkien välillä näin ollen ollut sekaannusvaaraa”, perustellusti todeta, ettei väliintulijan vilpillistä mieltä ollut näytetty toteen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

29 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi ja

– velvoittaa väliintulijan ja EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

30 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

– hyväksyy valituksen ja

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31 Väliintulija vaatii, että unionin tuomioistuin

– pysyttää valituksenalaisen tuomion ja

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

32 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

33 Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan muun muassa valituksenalaisen tuomion 44 ja 60 kohdassa, että vilpillisen mielen olemassaolo edellyttää sitä, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille kuin aikaisempi tavaramerkki. Tällainen edellytys asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ehdottoman mitättömyysperusteen soveltamiselle ei ilmene tästä asetuksesta eikä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

34 Lisäksi tämä unionin yleisen tuomioistuimen toteamus on valittajan mukaan ristiriidassa valituksenalaisen tuomion 32 kohdan kanssa, jossa unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voivat osoittaa hakijan vilpillisen mielen.

35 EUIPO puolestaan väittää myös, että valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin ovat tehneet valittajan väittämän oikeudellisen virheen, koska ne ovat tukeutuneet virheelliseen tulkintaan 11.6.2009 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 EUIPO korostaa, että merkityksellinen ajankohta hakijan vilpillisen mielen arvioinnissa on tavaramerkkihakemuksen jättämishetki. Valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin ovat näin ollen soveltaneet virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa keskittymällä yksinomaan Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 39 kuuluviin palveluihin, joille riidanalainen tavaramerkki on lopulta rekisteröity. EUIPO:n mukaan niiden olisi pitänyt tutkia, oliko väliintulija tehnyt hakemuksensa, joka koski Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja, vilpillisessä mielessä.

37 EUIPO lisää, että jos valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin olisivat ottaneet asianmukaisesti huomioon asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun merkityksellisen ajankohdan, ne olisivat todennäköisesti todenneet väliintulijan toimineen vilpillisessä mielessä yrittäessään saada haltuunsa aikaisemmissa tavaramerkeissä olevan sana- ja kuvio-osan KOTON. Tämä toteamus olisi näin ollen johtanut riidanalaisen tavaramerkin julistamiseen mitättömäksi kokonaisuudessaan eli kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta.

38 Päätelmä, jonka mukaan vilpillisen mielen toteaminen edellyttää sekaannusvaaran olemassaoloa, johtaisi EUIPO:n mukaan lisäksi, kuten valittaja esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ehdottoman mitättömyysperusteen ja kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun suhteellisen mitättömyysperusteen välisen eron huomiotta jättämiseen.

39 Väliintulija puolestaan kiistää kaiken vilpillisen mielen ja lisää, ettei valittaja ole osoittanut päinvastaista. Valituksenalainen tuomio ei siis ole säännöstenvastainen. Valittajan mainitsemasta oikeudellisesta virheestä väliintulija huomauttaa, ettei ole järkevää arvioida vilpillisen mielen olemassaoloa, jos sekaannusvaaraa ei ole.

40 Väliintulija korostaa, että hän ei ole koskaan ollut valittajan tavaroiden jakelija. Hän on ainoastaan ylläpitänyt liikesuhteita viimeksi mainittuun eräällä toisella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ostajana, joita se jälleenmyi Espanjassa. Valittaja on hänen mukaansa yksipuolisesti katkaissut nämä liikesuhteet vuoden 2006 aikana.

41 Väliintulija toteaa myös, että hän rekisteröi vuonna 2004 sanan ”KOTON” sisältävän sana- ja kuviomerkin Espanjassa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluville tavaroille. Koska tämä tavaramerkki on aikaisempi kuin valittajan tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti, espanjalainen tuomioistuin kumosi kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin vuonna 2016. Valittajan valitus kyseisen tuomioistuimen ratkaisusta on hänen mukaansa vireillä.

42 Koska valittaja on tiennyt tästä väliintulijan espanjalaisesta tavaramerkistä ja koska se on vuoteen 2006 saakka säilyttänyt suhteensa väliintulijaan huolimatta mainitun tavaramerkin rekisteröinnistä vuonna 2004, ei väliintulijan mukaan voida väittää, että tämä olisi toiminut vilpillisessä mielessä hakiessaan 25.4.2011 riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Aluksi on huomattava, että kun asetuksessa N:o 207/2009 ei määritellä siinä olevaa käsitettä, sen merkitys ja ulottuvuus on määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja kyseisen asetuksen tavoitteet (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, 35 kohta; ks. analogisesti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 39 kohta ja tuomio 22.3.2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, 41 kohta).

44 Tämä pätee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaan ”vilpillisen mielen” käsitteeseen, koska unionin lainsäätäjä ei ole lainkaan määritellyt tätä käsitettä.

45 Vaikka vilpillisen mielen käsite edellyttää sen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta, tämä käsite on lisäksi ymmärrettävä tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä, jona on elinkeinoelämä. Tältä osin asetuksilla N:o 40/94, N:o 207/2009 ja 2017/1001, jotka on annettu peräkkäin, on sama tavoite eli sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta (ks. asetuksen N:o 207/2009 osalta tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, 35 kohta). EU-tavaramerkkiä koskevissa säännöissä pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 38 kohta ja tuomio 11.4.2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, 40 kohta).

46 Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti edellä 45 kohdassa mieleen palautettuun alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin.

47 Tavaramerkin hakijan aikomus on subjektiivinen seikka, joka toimivaltaisten hallinto- ja oikeusviranomaisten on kuitenkin määritettävä objektiivisesti. Näin ollen vilpillistä mieltä koskevia väitteitä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 37 ja 42 kohta). Vain tällä tavoin vilpillistä mieltä koskevaa väitettä voidaan arvioida objektiivisesti.

48 Asiassa, joka johti 11.6.2009 annettuun tuomioon Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), käsiteltiin – kuten kyseisen tuomion 36 kohdassa on todettu – erityisesti tilannetta, jossa riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä useat tuottajat käyttivät sisämarkkinoilla samoja tai samankaltaisia merkkejä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, mikä aiheutti sekaannusta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyysi ennakkoratkaisumenettelyssä täsmennystä siitä, mitkä tekijät on tällaisen sekaannusvaaran kyseessä ollessa otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija vilpillisessä mielessä.

49 Vaikka vilpillisen mielen olemassaolon arviointi erosi sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnista, koska nämä kaksi tavaramerkkioikeuden käsitettä ovat erillisiä, mainitussa asiassa pyydettiin vahvistamaan perusteet sen arvioimiseksi, onko kyse vilpillisestä mielestä tilanteessa, jossa on osoitettu, että sekaannusvaara on olemassa.

50 Mainitussa tuomiossa todettiin, että tällaisessa tapauksessa on tutkittava muiden seikkojen ohella, tiesikö hakija tai olisiko hänen pitänyt tietää, että kolmas käyttää ainakin yhdessä jäsenvaltiossa merkkiä, joka on sekoitettavissa hakemuksen kohteena olevaan merkkiin, ja että hakijan voidaan olettaa olevan tällä tavalla tietoinen, kun asianomaisella talouden alalla vallitsee yleinen tietoisuus tällaisesta käytöstä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 39 ja 53 kohta).

51 Kyseisestä tuomiosta ei ilmene, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta ainoastaan siinä kyseisessä tuomiossa käsitellyssä tapauksessa, jossa sisämarkkinoilla käytetään samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille, mikä johtaa sekaannukseen sen merkin kanssa, jonka rekisteröintiä on haettu.

52 On nimittäin mahdollista, että on olemassa tapauksia, jotka eroavat 11.6.2009 annettuun tuomioon Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) johtaneesta tilanteesta ja joissa tavaramerkin rekisteröintihakemus voidaan katsoa jätetyn vilpillisessä mielessä siitä huolimatta, ettei kolmas käytä kyseisen hakemuksen tekohetkellä sisämarkkinoilla samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten.

53 Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton mitättömyysperuste eroaa perustavanlaatuisesti tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta suhteellisesta mitättömyysperusteesta, koska viimeksi mainittu edellyttää mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa ja saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa, paitsi jos tämä aikaisempi tavaramerkki on saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu tai jos sovelletaan asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Kuten julkisasiamies totesi

ratkaisuehdotuksensa 27 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen osalta ei edellytetä, että hakija olisi sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille.

54 On lisättävä, että niissä tapauksissa, joissa kolmas käyttää riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, sekaannusvaaran olemassaoloa yleisön keskuudessa ei välttämättä tarvitse osoittaa, jotta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa.

55 Jo 11.6.2009 annetun tuomion Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) 53 kohdassa esitetystä tulkinnasta seuraa, että kun on osoitettu, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten ja että tämä johtaa sekaannukseen, on tutkittava käsiteltävän asian kannalta merkityksellisten seikkojen kokonaisarvioinnin yhteydessä, tiesikö riidanalaisen tavaramerkin hakija tästä käytöstä. Tämä seikka on kuitenkin vain yksi huomioon otettava tekijä muiden joukossa.

56 Edellä 52–55 kohdassa esitetyillä perusteilla on todettava, että jos kolmannen käyttämän merkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa tai jos kolmas ei ole käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, muut tosiasialliset olosuhteet voivat tapauksen mukaan olla merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka osoittavat hakijan vilpillisen mielen.

57 Tästä seuraa, että katsoessaan valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että ”hakijan vilpillinen mieli edellyttää sitä, että kolmas käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa rekisteröitäväksi haettuun merkkiin”, unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja antoi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalle liian suppean merkityksen.

58 Tämä oikeudellinen virhe on vaikuttanut unionin yleisen tuomioistuimen päättelyyn, koska se on – kuten valituksenalaisen tuomion 60 kohdasta ilmenee – katsonut, että se, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity muille Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan kuuluville palveluille kuin ne, joille valittajan aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity ja joita varten niitä käytettiin, antoi valituslautakunnalle mahdollisuuden päätellä, ettei väliintulijan vilpillistä mieltä ollut näytetty toteen.

59 Tämän lähestymistavan mukaisesti unionin yleinen tuomioistuin ei – toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodossa ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetään – ole ottanut kokonaisarvioinnissaan huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja sellaisina kuin ne olivat hakemuksen jättämishetkellä, vaikka tämä ajankohta oli ratkaiseva (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta).

60 Unionin yleisen tuomioistuimen olisi näin ollen pitänyt ottaa huomioon se valittajan esittämä riidaton seikka, että väliintulija oli hakenut tyylitellyn sanan ”KOTON” sisältävän merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi paitsi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 39 kuuluville palveluille myös Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille, jotka vastaavat niitä tavaroita ja palveluja, joille valittaja oli rekisteröinyt tämän tyylitellyn sanan sisältävät tavaramerkit.

61 Vaikka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että kyseisen artiklan 1 kohdan mukaiset ehdottomat mitättömyysperusteet voivat tapauksen mukaan koskea vain osaa niistä tavaroista ja palveluista, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, on kuitenkin niin, että valittaja on hakenut riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista kokonaisuudessaan ja että kyseinen mitättömyysvaatimus piti siis tutkia arvioimalla väliintulijan aikomusta sillä hetkellä, kun tämä haki erilaisia tavaroita ja palveluja – tekstiilit mukaan lukien – varten sellaisen EU-tavaramerkin rekisteröintiä, joka sisältää sana- ja kuvio-osan, jota valittaja jo käytti tekstiilituotteille.

62 Koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti saman tai samankaltaisen merkin käyttämisen samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille kuin ne, joille riidanalainen tavaramerkki lopulta rekisteröitiin, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan olennaiseksi soveltamisperusteeksi, unionin yleinen tuomioistuin käsitteli vain ylimääräisen perustelun osana sitä seikkaa, että väliintulijan ja valittajan välillä oli liikesuhteita ja että valittaja oli lopettanut ne. Se ei myöskään tutkinut sitä, oliko tyylitellyn sanan ”KOTON” sisältävän tavaramerkin hakeminen Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten väliintulijan toiminnan kannalta taloudellisesti loogista.

63 Vaikka siis unionin yleinen tuomioistuin mainitsi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa ”taloudellisen logiikan, johon rekisteröintihakemuksen jättäminen liittyi” ja ”kyseiseen hakemukseen liittyvien tapahtumien aikajärjestyksen” mahdollisesti asian kannalta merkityksellisinä seikkoina, se ei tutkinut niitä tämän jälkeen täysimääräisesti tuomiossaan.

64 Unionin yleinen tuomioistuin tosin katsoi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että melko pitkän ajan kuluminen mainittujen liikesuhteiden päättymisen ja riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen välillä on osoitus väliintulijan vilpillistä mieltä vastaan.

65 On kuitenkin niin, että tämän arviointia koskevan seikan esiintyminen valituksenalaisessa tuomiossa ei voi riittää perusteeksi sille, että sovellettaisiin sääntöä, jonka mukaan on niin, että jos unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun perustelut ovat unionin oikeuden vastaisia mutta tuomiolauselman tai määräysosan tueksi on sellaisia muita oikeudellisia perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu, tällainen oikeudenvastaisuus ei voi johtaa kyseisen ratkaisun kumoamiseen (ks. vastaavasti tuomio 26.7.2017, Tšekki v. komissio, C-696/15 P, EU:C:2017:595, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa esittämä seikka on nimittäin vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon kokonaisarvioinnissa, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon väliintulijan hakemus tavaramerkin rekisteröimiseksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, mitä unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt.

66 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoa valitusperuste on perusteltu ja että valituksenalainen tuomio on kumottava.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa

67 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan unionin tuomioistuin voi, kun valitus on perusteltu, itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen.

68 Käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimella on tiedossaan tarvittavat seikat, jotta se voi ratkaista lopullisesti ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

69 Kuten nimittäin edellä 21 kohdassa on todettu, valituslautakunta katsoi, että väliintulijan vilpillisen mielen toteamiseksi olisi pitänyt osoittaa saman tai samankaltaisen merkin käyttö samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille kuin ne, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity. Tällä perusteella se hylkäsi valittajan valituksen.

70 Kuten edellä 52–57 kohdasta ilmenee, tällainen päättely on oikeudellisesti virheellinen siltä osin kuin siinä katsotaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan ulottuvuus liian suppeaksi.

71 Riidanalainen päätös on siis kumottava.

Vaatimus riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta

72 Koska unionin tuomioistuin on Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun toimivallan nojalla päättänyt kumota valituslautakunnan päätöksen, EUIPO:n toimivaltaisen elimen tehtävänä on tehdä asetuksen N:o 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaisesti uusi päätös sellaisen kokonaisarvioinnin perusteella, jossa otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus, sellaisena kuin se on tehty 25.4.2011 Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, sekä valittajan asianmukaisesti toteen näyttämät seikat ja myös väliintulijan mitättömyysvaatimusta vastaan esittämänsä puolustuksen yhteydessä esiin tuomat perustellut seikat.

73 Näin ollen vaatimus siitä, että unionin tuomioistuin julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi, on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

74 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista.

75 Tämän asetuksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn asetuksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

76 Valittaja on olennaisilta osin voittanut asian, koska valituksenalainen tuomio ja riidanalainen päätös on kumottu. Se on vaatinut, että väliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

77 EUIPO on vaatinut, että se velvoitetaan yhdessä väliintulijan kanssa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

78 Väliintulija ja EUIPO on siis velvoitettava korvaamaan yhtä suuri osa valittajan oikeudenkäyntikuluista, jotka ovat aiheutuneet sekä unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä asiassa T-687/16 että muutoksenhakumenettelyssä. Kuten unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdasta ilmenee, valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 30.11.2017 antama tuomio Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vastaan EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853) kumotaan.**

2) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 14.6.2016 tekemä päätös (asia R 1779/2015-2) kumotaan.**

3) **Vaatimus riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta hylätään.**

4) **Joaquín Nadal Esteban ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) velvoitetaan korvaamaan yhtä suuri osa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ:n oikeudenkäyntikuluista, jotka ovat aiheutuneet ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä asiassa T-687/16 ja valitusmenettelyssä.**

Allekirjoitukset