Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

17 päivänä tammikuuta 2018*

EU-tavaramerkki - Menettämismenettely - Ristiä urheilukengän sivussa esittävä EU-kuviomerkki - Sijaintimerkki - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta

Asiassa T-68/16,

Deichmann SE, kotipaikka Essen (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Onken,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (**EUIPO**), asiamiehenään D. Gája,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Munich, SL, kotipaikka Capellades (Espanja), edustajinaan asianajajat J. Güell Serra ja M. del Mar Guix Vilanova,

ja jossa on kyse kanteesta, joka nostettiin EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2015 antamasta päätöksestä, joka liittyy Deichmannin ja Munichin väliseen menettämismenettelyyn (asia R 2345/2014-4),

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit J. Schwarcz (esittelevä tuomari) ja C. Iliopoulos,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.2.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.7.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 27.6.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulijana oleva Munich, SL, teki 6.11.2002 EU-tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, joka puolestaan on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)).

2 Kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli seuraavanlainen:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Urheilukengät”.

4 Tavaramerkki rekisteröitiin 24.3.2004 numerolla 2923852.

5 Väliintulijan kantajana olevaa Deichmann SE:tä vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa) nostaman tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen yhteydessä Deichmann SE nosti 29.6.2010 vastakanteen asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 128 artiklan 1 kohta, 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 59 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla. Landgericht Düsseldorf antoi vastakanteen asianmukaisesti tiedoksi EUIPO:lle, ja tämä toimi merkittiin EU-tavaramerkkirekisteriin asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 128 artiklan 4 kohta) mukaisesti. Landgericht Düsseldorf päätti 26.10.2010 lykätä tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen käsittelyä asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 7 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 128 artiklan 7 kohta) nojalla ja kehotti kantajaa esittämään EUIPO:lle menettämis- ja mitättömyysvaatimuksen kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

6 Kantaja esitti 26.1.2011 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EUIPO:lle kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen sillä perusteella, ettei sitä ollut tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa erityisesti vastakanteen nostamispäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana niille tavaroille, joita varten se oli rekisteröity (asia 5141 C, josta on kyse nyt käsiteltävässä kanteessa). Kantaja esitti lisäksi samana päivänä EUIPO:lle kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevan ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvan mitättömyysvaatimuksen saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla (asia 5143 C).

7 EUIPO kehotti 31.1.2011 väliintulijaa esittämään kyseessä olevan tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet. Väliintulija esitti 28.4.2011 käyttöä koskevien todisteiden kokonaisuuden. Ensimmäisessä liitteessä oli kyse väliintulijaan etuyhteydessä olevan yrityksen Berneda SA:n, jolle väliintulija oli antanut luvan käyttää kyseessä olevaa tavaramerkkiä, laatimista laskuista, jotka oli päivätty 26.1.2006 ja 26.1.2011 välisenä aikana. Laskut oli osoitettu eri jäsenvaltioissa oleville asiakkaille ja niissä viitattiin tiettyjen kenkien mallinumeroihin. Väliintulijan todisteet sisälsivät kutakin jäsenvaltiota koskevia taulukoita, joissa yhdistettiin myytyjen kenkien mallinumerot toisessa liitteessä esitettyihin vastaaviin luettelonimikkeisiin. Viimeksi mainittu liite koski vuosien 2006–2011 yleis- ja kausiluetteloita, joissa esitettiin valokuvia kengistä, joiden mallinumerot vastasivat ensimmäisessä liitteessä esitetyissä laskuissa olevia mallinumeroita. Väliintulija mainitsi ymmärtäneensä, että merkityksellinen ajanjakso vastasi menettämisvaatimuksen esittämistä EUIPO:lle edeltänyttä viiden vuoden ajanjaksoa. Siltä varalta, että merkityksellinen ajanjakso vastaisi EUIPO:n näkemyksen mukaan Landgericht Düsseldorfissa nostetun vastakanteen päivämäärää edeltänyttä viiden vuoden ajanjaksoa, väliintulija väitti, että se voi esittää muita asiakirjoja, jotka osoittavat kyseessä olevan tavaramerkin käytön ajanjaksolla 29.6.2005–26.1.2006. Väliintulija toimitti 29.4.2011 vielä kuusisivuisen taulukon, jossa tehtiin ristiviittauksia kustakin laskusta ja myydystä kenkämallista edellä mainitussa toisessa liitteessä esitettyjen luetteloiden vastaaviin mallinumeroihin ja joka koski tiettyjä muita Bernedan 25.8.2009–26.1.2011 lähettämiä laskuja.

8 Väliintulija viittasi 25.6.2014 EUIPO:lle toisessa menettelyssä toimittamiinsa asiakirjoihin ja ilmoitti tukeutuvansa ”varotoimena” myös niihin.

9 Mitättömyysosasto hyväksyi 7.8.2014 antamallaan päätöksellä menettämisvaatimuksen, julisti kyseessä olevan tavaramerkin menetetyksi 26.1.2011 alkaen ja velvoitti väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Mitättömyysosasto katsoi lähinnä, ettei esitettyjen todisteiden perusteella voitu osoittaa edellä mainitun tavaramerkin tosiasiallista käyttöä merkityksellisellä ajanjaksolla, joka sen – tosin perustelemattoman – näkemyksen mukaan oli EUIPO:ssa esitetyn menettämisvaatimuksen jättämispäivää edeltänyt viiden vuoden ajanjakso. Mitättömyysosasto katsoi esitettyjen todisteiden koskevan erityisesti tilanteita, joissa kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettiin muodoissa, jotka poikkesivat siitä sellaisilta osin, että poikkeaminen vaikutti sen erottamiskykyyn asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta) tarkoitetulla tavalla.

10 Väliintulija valitti 10.9.2014 mitättömyysosaston päätöksestä.

11 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi 4.12.2015 antamallaan päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi menettämisvaatimuksen. Se totesi lähinnä tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden osoittavan, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettiin luokkaan 25 kuuluvissa ”urheilukengissä” merkityksellisellä ajanjaksolla, joka sen määritelmän mukaan vastasi vastakanteen nostamispäivämäärää edeltänyttä viiden vuoden ajanjaksoa eli aikaväliä 29.6.2005–28.6.2010 (jäljempänä merkityksellinen ajanjakso).

12 Pantuaan ensin merkille, että kyseessä oleva tavaramerkki muodostui edellä tämän tuomion 2 kohdassa kuvatun kaltaisesta graafisesta esityksestä, ja kuvailtuaan sitä yksityiskohtaisesti valituslautakunta totesi erityisesti kyseisen tavaramerkin luonteesta, että ”koska juuri graafinen esitys määrittää tavaramerkin, ei sillä, onko kyseessä sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkitystä”. Valituslautakunnan mukaan sijaintimerkit ovat tosiasiallisesti lähellä kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmiä, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tuotteen pinnalle. Tavaramerkin antaman suojan laajuuden kannalta ratkaiseva tekijä ei ole kyseessä olevan merkin luokitteleminen kuviomerkiksi, kolmiulotteiseksi merkiksi tai sijaintimerkiksi vaan kohdeyleisön käsitys siitä tarkoitettuihin tuotteisiin nähden. Tähän tavaramerkistä saatavaan käsitykseen voi vaikuttaa vain merkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, luonne. Valituslautakunnan mukaan kyseessä olevan

tavaramerkin ”tarkoituksena on suojata nimetyn tavaran eli urheilukengän tietyn osan pinnalle asetettu erityinen ristinmuotoinen kuvio”. Valituslautakunta katsoi, ettei kyseessä olevaa tavaramerkkiä voitu erottaa tämän tavaran tietyn osan eli urheilukengän yläosan muodosta.

13 Tutkittuaan seuraavaksi väliintulijan esittämät todisteet, jotka käsittivät muun muassa merkittävän määrän laskuja ja tuoteluetteloita, valituslautakunta totesi niistä lähinnä, että ne olivat kokonaisuudessaan osoitus kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – toisin sanoen siitä, että sitä on todella hyödynnetty kaupallisesti – siltä osin kuin oli kyse käytön laajuudesta, kestosta, maantieteellisestä ulottuvuudesta ja luonteesta. Viimeksi mainitun seikan osalta valituslautakunta totesi, että mitättömyysosaston ratkaisua, jonka mukaan useisiin väliintulijan toimittamiin luetteloihin sisältyvät kuvat esittivät erityyppisiä urheilukenkiä, joiden pinnalla oli erilaisia ristikkäisiä viivoja, jotka vaikuttivat kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskykyyn, ei voitu hyväksyä. Valituslautakunnan mukaan tavaramerkin, sellaisena kuin sitä käytettiin, ja kyseessä olevan tavaramerkin väliset erot olivat päinvastoin ”merkityksettömiä, tuskin havaittavia, jopa olemattomia”. Valituslautakunta katsoi, että osittaakseen kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsiteltävän asian olosuhteissa se saattoi ottaa huomioon myös väriin liittyviä osatekijöitä siitä huolimatta, että tavaramerkki oli rekisteröity mustavalkoisena.

14 Valituslautakunta viittasi lopuksi tiettyihin muihin sen toteamuksia vahvistaviin seikkoihin, kuten Juzgado de marca comunitaria de Alicanten (Alicanten EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen) 31.7.2007 antamaan tuomioon, jossa ”todettiin, että [kyseessä olevaa] tavaramerkkiä pidettiin Espanjassa vahvana ja tunnettuna urheilukenkien tavaramerkkinä”, tai muihin 28.6.2010 jälkeistä ajanjaksoa koskeviin todisteisiin, jotka osoittavat sen mukaan, että kyseessä on ”yleinen suuntaus yhtenäiseen ja keskeytymättömään käyttöön”, kuten on todettu merkityksellisen ajanjakson osalta.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– pysyttää riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

18 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäisen perusteen mukaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska valituslautakunta arvioi virheellisesti kyseessä olevan tavaramerkin kohteen katsoessaan, että sillä, oliko kyse kuvio- vai sijaintimerkistä, ei ollut merkitystä. Toisen kanneperusteen mukaan saman asetuksen 51 artiklan 1 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska sen määrittämiseksi, käytettiinkö kyseessä olevaa tavaramerkkiä sen rekisteröidyssä muodossa tai muodossa, joka ei vaikuttanut sen erottamiskykyyn, valituslautakunta tyytyi vertaamaan pelkästään tavaramerkin tiettyä osaa eli kahta ristikkäistä raitaa väliintulijan väitetysti kaupan pitämien urheilukenkien pinnassa oleviin raitoihin. Kolmannen kanneperusteen mukaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska riidanalainen päätös perustuu kantajan mukaan kenkämalleihin, joita väliintulijan ei ole osoitettu pitäneen kaupan.

19 On todettava, että kanneperusteissaan kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan kyseessä olevan tavaramerkin varsinaisen kohteen, ja tukeutuu siihen, ettei merkkiä ole käytetty sen rekisteröidyssä muodossa eli kantajan mukaan esittämällä urheilukengän ääriviivat ja sen sivussa olevat kaksi ristikkäistä raitaa.

20 Kantajan toisen ja kolmannen kanneperusteen yhteydessä esittämien väitteiden takia nämä kanneperusteet tutkitaan yhdessä ensimmäisen kanneperusteen tutkimisen jälkeen.

21 Koska väliintulija pyytää lisäksi muun muassa riidanalaisen päätöksen pysyttämistä, on todettava, että koska riidanalaisen päätöksen pysyttäminen tarkoittaa kanteen hylkäämistä, väliintulijan toisessa vaatimuksessa pyritään lähinnä kanteen hylkäämiseen, ja se on siten päällekkäinen sen ensimmäisen vaatimuksen kanssa (ks. vastaavasti tuomio 5.2.2016, Kicktipp v. SMHV – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, ei julkaistu, EU:T:2016:69, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Ensimmäinen kanneperuste

22 Kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei kantajan mukaan ole rekisteröity ryhmässä ”muut” tavaramerkit, eikä sitä voida pitää sijaintimerkkinä vaan pelkästään kuviomerkkinä. Se määritellään sen rekisteröintitodistuksesta ilmenevän graafisen esitystavan perusteella, eikä kohdeyleisön käsityksellä ole tämän osalta ratkaisevaa merkitystä. Kantajan mukaan ei voida hyväksyä sitä, että kyseessä on ”mikä tahansa tavallinen urheilukenkä” tai kenkä, ”jossa on ulkopohja”. Mitään erityistä seurausta ei aiheudu siitä, että kengän kuvan ääriviivat, joista kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, on merkitty katkoviivoin. Kantajan mukaan väliintulijan viittauksella siihen, että EUIPO oli hyväksynyt numerolla 1658216 rekisteröidyn espanjalaisen sijaintimerkin aiemmuuden kyseessä olevaan tavaramerkkiin nähden, ei myöskään ole merkitystä käsiteltävän asian ratkaisemisen kannalta. Istunnon järjestämisestä 5.9.2016 esittämässään pyynnössä kantaja viittasi EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.7.2016 antamaan päätökseen (asia R 408/2015–4). Se väitti kyseisen asian olevan samankaltainen kuin nyt käsiteltävä asia ja toi esiin, että urheilukengän sivussa olevaa tavaramerkkiä, joka esitti kahta samansuuntaista ja useita kertoja suuntaa vaihtavaa viivaa, oli käsitelty sijaintimerkin sijasta kuviomerkkinä. Istunnossa kantaja väitti, että sen viittaus edellä mainittuun päätökseen oli otettava tutkittavaksi, koska päätös oli julkaistu oikeudenkäyntikielellä eli englanniksi EUIPO:n internetsivustolla.

23 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet. Istunnossa väliintulija väitti lisäksi, että kantajan viittaus valituslautakunnan 6.7.2016 antamaan päätökseen oli jätettävä tutkimatta yhtäältä sillä perusteella, ettei sitä ollut julkaistu kokonaisuudessaan oikeudenkäyntikielellä, ja toisaalta, koska kantaja ei ollut ilmoittanut riittävän täsmällisesti syitä, joiden takia se puolsi mainitun päätöksen huomioon ottamista käsiteltävässä asiassa.

24 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa EUIPO:lle tehdyn vaatimuksen perusteella tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä.

25 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 22 säännön 3 ja 4 kohdan (joista on tullut Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta 18.5.2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 (EUVL 2017, L 205, s. 1) 10 artiklan 3 ja 4 kohta), joita sovelletaan menettämismenettelyihin saman asetuksen 40 säännön 5 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1430 19 artiklan 1 kohta) mukaisesti, mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmettävä tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne, ja ne on lähtökohtaisesti rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 97 artiklan 1 kohdan f alakohta) tarkoitettuihin kirjallisiin lausuntoihin.

26 Tosiasiallisen käytön käsitteen tulkinnassa on otettava huomioon, että sen vaatimuksen tarkoituksena, jonka mukaan tavaramerkin on täytynyt olla tosiasiallisesti käytössä, ei ole arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks. tuomio 27.9.2007, La Mer Technology v. SMHV – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, ei julkaistu, EU:T:2007:299, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli takaamaan tietty alkuperä niille tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jotta voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, eikä tällaisena käyttönä pidetä pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Lisäksi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna, käytetään julkisesti ja ulospäin (ks. tuomio 6.10.2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa, että tavaramerkkiä todella hyödynnetään kaupallisesti; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. tuomio 10.9.2008, Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO), T-325/06, ei julkaistu, EU:T:2008:338, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei myöskään voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (ks. tuomio 23.9.2009, Cohausz v. SMHV – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ei julkaistu, EU:T:2009:354, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). On tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät ja joka merkitsee, että huomioon otettavilla tekijöillä on tietty keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 18.1.2011, Advance Magazine Publishers v. SMHV – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, ei julkaistu, EU:T:2011:9, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 On muistettava, ettei ole mahdollista määrittää a priori ja abstraktisti, mitä määrällistä rajaa on sovellettava, ratkaistaessa, oliko käyttö tosiasiallista vai ei, ja että de minimis -sääntöä, jonka johdosta EUIPO tai muutoksenhaussa unionin yleinen tuomioistuin ei voisi arvioida niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita, ei voida määrittää. Tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö voi siis olla riittävää tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste (tuomio 11.5.2006, Sunrider v. SMHV, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 72 kohta).

31 On vielä täsmennettävä, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta) säännösten nojalla todisteita aikaisemman kansallisen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ovat myös todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta kyseisen tavaramerkin – siinä muodossa kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn.

32 Sikäli kuin on kyse tavaramerkin luokittelusta sijaintimerkiksi, on huomattava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 eikä asetuksessa N:o 2868/95 mainita tällaisia tavaramerkkejä erityisenä tavaramerkkiryhmänä. Koska asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 4 artikla) ei kuitenkaan esitetä tyhjentävää luetteloa merkeistä, jotka voivat olla EU-tavaramerkkejä, tällä seikalla ei ole merkitystä sijaintimerkkien rekisteröintikelpoisuuden kannalta (ks. vastaavasti tuomio 15.6.2010, X Technology Swiss v. SMHV (Sukan kärjen oranssi väri), T-547/08, EU:T:2010:235, 19 kohta).

33 Vaikuttaa lisäksi siltä, että sijaintimerkit ovat lähellä kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmiä, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tuotteen pinnalle (ks. vastaavasti tuomio 15.6.2010, Sukan kärjen oranssi väri, T-547/08, EU:T:2010:235, 20 kohta). Saman oikeuskäytännön mukaan sijaintimerkin luokittelu kuviomerkiksi tai kolmiulotteiseksi merkiksi tai erityiseksi tavaramerkkiryhmäksi on kuitenkin merkityksetöntä, kun arvioidaan sen erottamiskykyä (tuomio 15.6.2010, Sukan kärjen oranssi väri, T-547/08, EU:T:2010:235, 21 kohta).

34 On vielä korostettava, että oikeuskäytännön mukaan on mahdollista, että kuviomerkit ovat tosiasiassa sijaintimerkkejä (ks. vastaavasti tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 13 kohta ja tuomio 28.9.2010, Rosenruist v. SMHV (Kahta taskuun painettua, yhdessä kohdassa ristiin menevää kaarta esittävä merkki), T-388/09, ei julkaistu, EU:T:2010:410, 2 ja 17 kohta).

35 Käsiteltävässä asiassa on heti aluksi todettava, että väliintulija ilmoitti jättämässään rekisteröintihakemuksessa nimenomaisesti hakevansa kuviomerkin rekisteröintiä rastittamalla sille varatun ruudun sana-, kolmiulotteisia tai muita merkkejä koskevien ruutujen sijasta. On myös todettava, ettei ole väitetty eikä myöskään asiakirja-aineistosta ilmene, että EU-tavaramerkkien rekisteröintihakemuksissa oli kyseessä olevan tavaramerkin hakemispäivänä niin kutsuttuja sijaintimerkkejä koskeva erillinen valintaruutu. On lisäksi riidatonta, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä haettiin pelkästään luokkaan ”urheilukengät” kuuluville tavaroille. Kyseessä olevan tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden ulkonäkö on mahdollista liittää tietyssä määrin toisiinsa, koska mainitulla tavaramerkillä on erityinen graafinen esitystapa, joka muodostuu rististä urheilukengän sivussa, ja lisäksi on täsmennettävä, että urheilukengän tarkoille ääriviivoille ei haeta tavaramerkkiä, koska ne on merkitty katkoviivoin. On vielä korostettava, että kyseisellä ristillä on selvä värikontrasti varsinaiseen urheilukenkään nähden ja se on kengännauhojen alapuolella.

36 Vastoin kantajan väitettä pelkästään sen perusteella, että kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä on rastitettu kuviomerkkiä koskeva valintaruutu, ei voida päätellä, ettei sitä voitaisi käsitellä samanaikaisesti sijaintimerkkinä. Viimeksi mainitun seikan osalta on erityisesti otettava huomioon, että tavaramerkin graafisessa esityksessä on selvästi merkitty jatkuvilla viivoilla se osa, jolle suojaa haetaan, ja katkoviivoilla sen kyseessä olevan tavaran ääriviivat, jonka pinnalle merkki asetetaan. On vielä korostettava, ettei käsiteltävässä asiassa merkityksellisenä ajankohtana ollut käytössä muodollista

vaatimusta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemukseen oli sisällytettävä sanallinen kuvaus, jotta merkkiä voitaisiin pitää sijaintimerkkinä. On kuitenkin muistettava, että vaikka kyseessä olevan tavaramerkin katsotaan kuuluvan tämänkaltaisiin tavaramerkkeihin, se on edelleen myös kuviomerkki.

37 Kantaja viittasi istunnossa vielä EUIPO:n EU-tavaramerkkien tarkastuskäytännöistä antamiin ohjeisiin lähinnä sen väitteensä tueksi, että koska kyse oli sijaintimerkeistä, niihin oli välttämätöntä liittää tavaramerkin kuvaus, jossa täsmennettiin merkin sijainti kyseessä olevassa tavarassa, ja toisaalta oli välttämätöntä ilmoittaa nimenomaisesti, että kyseessä oli sijaintimerkki. Tältä osin on kuitenkin todettava ilman, että on tarpeen edes arvioida, koskiko edellä mainittu viittaus EUIPO:n ohjeiden versiota sellaisena, kuin sitä sovellettiin kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä, etteivät tällaiset ohjeet ole unionin oikeuden säännösten tulkintaa sitovia oikeudellisia asiakirjoja (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 48 kohta).

38 Lisäosoituksena siitä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä voidaan pitää sijaintimerkkinä, on vielä todettava ylimääräisenä perusteluna, kuten EUIPO ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa perustellusti väittävät, että väliintulija oli vedonnut tavaramerkin aiemmuuteen 27.9.1991 haetun ja 5.6.1992 rekisteröidyn espanjalaisen tavaramerkin nro 1658216 perusteella; viimeksi mainitun tavaramerkin graafinen esitys oli täysin samanlainen kuin kyseessä olevan tavaramerkin, ja siihen sisältyvässä kuvauksessa täsmennettiin, että tavaramerkki muodostui urheilukengän sivussa olevasta ristiä esittävästä kuviosta.

39 On vielä tutkittava kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta tulkitsi kyseessä olevan tavaramerkin sisältävän siihen kuulumattomia osia, joita lisätään ”kunkin oman harkinnan mukaan”, kuten ulkopohjat, mikä on kantajan mukaan vastoin 12.12.2002 annetun tuomion Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) 48–55 kohdassa esitettyjä vaatimuksia, jotka koskevat tavaramerkin esittämistä graafisesti.

40 Tältä osin on riittävää todeta, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan tavaramerkin graafisesta esityksestä voidaan suoraan päätellä riittävällä tarkkuudella, että haettu suoja koski ainoastaan kahden jatkuvan mustan viivan avulla esitettyä ristiä. Sitä vastoin katkoviivat, jotka muodostavat urheilukengän ja sen kengännauhojen ääriviivat, on ymmärrettävä siten, että niiden avulla voidaan esittää mainitun ristin paikka tarkasti. Näin on riippumatta edellä mainittuihin kenkiin kiinnitettävästä ulkopohjasta, joka voi olla tavanomainen tai kuvioitu, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa.

41 On nimittäin todettava, että katkoviivoja käytetään tässä tarkoituksessa yleisesti samankaltaisissa tilanteissa eli kun on kyse erilaisista tuotteista, joihin tavaramerkki kiinnitetään, esittämättä välttämättä yksityiskohtaisesti mainittujen tuotteiden ääriviivoja tai muita ominaispiirteitä kokonaisuudessaan (tuomio 7.2.2007, Kustom Musical Amplification v. SMHV (Kitaran muoto), T-317/05, EU:T:2007:39; analogisesti tuomio 14.6.2011, Sphere Time v. SMHV – Punch (Hihnaan kiinnitetty kello), T-68/10, EU:T:2011:269, 62–64 kohta; tuomio 26.2.2014, Sartorius Lab Instruments v. SMHV (Näytön alaosassa oleva keltainen kaari), T-331/12, EU:T:2014:87 ja tuomio 14.3.2014, Lardini v. SMHV (Napinläpeen asetettu kukka), T-131/13, ei julkaistu, EU:T:2014:129; ks. myös vastaavasti tuomio 4.12.2015, K-Swiss v. SMHV (Samansuuntaiset raidat kengässä), T-3/15, ei julkaistu, EU:T:2015:937 ja analogisesti tuomio 21.5.2015, adidas v. SMHV – Shoe Branding Europe (Kaksi samansuuntaista raitaa kengässä), T-145/14, ei julkaistu, EU:T:2015:303).

42 Käsiteltävässä asiassa katkoviivojen käytön tarkoituksena oli selvästi helpottaa sen ymmärtämistä, että kyseessä olevan tavaramerkin tarkoituksena oli suojata ainoastaan jatkuvien viivojen avulla esitetty risti, joka asetettiin urheilukengissä tarkasti määrättyyn paikkaan. Lisäksi 12.11.2013 annetusta tuomiosta Gamesa Eólica v. SMHV – Enercon (Vihreän värin sävyjen asteikko) (T-245/12, ei julkaistu, EU:T:2013:588, 38 kohta) ilmenee, ettei mikään sääntö velvoita esittämään tavaramerkin ääriviivoja

katkoviivoilla tarvittaessa sen osoittamiseksi, etteivät mainitut ääriviivat ole suojan kohde. Se, että käsiteltävässä asiassa on käytetty tällaisia katkoviivoja, voidaan tulkita siten, että niiden avulla voitiin rajata tarkemmin kyseessä olevan tavaramerkin muodostava kuvio.

43 Voidaan päätellä, että vaikka kyseessä olevalla tavaramerkillä pyritään suojaamaan ristiä esittävä kuvio, joka muodostuu kahdesta jatkuvasta mustasta viivasta, suojaa ei haeta vain teoriassa vaan kyseessä olevan graafisen kuvion, sellaisena kuin se ilmenee rekisteröintihakemuskaavakkeesta, esittämiselle urheilukengän sivussa siten, että sillä on selvä värikontrasti itse urheilukenkään nähden. Edellä mainitun kengän muoto ei sellaisenaan ole tavaramerkin kohteena eikä liioin kengässä käytetyn ulkopohjan tyyppi.

44 Tässä tilanteessa on korostettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että ”koska [juuri] graafinen esitys määrittää tavaramerkin, ei sillä, onko kyseessä sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkitystä” (ks. edellä tämän tuomion 12 kohta). Valituslautakunta saattoi myös perustellusti lähteä siitä, ettei kyseessä olevaa tavaramerkkiä voitu erottaa sen tavaran osan, jonka osalta se oli suojattu, eli urheilukengän yläosan, muodosta ja että tavaramerkin antaman suojan laajuuden kannalta ratkaiseva tekijä oli se käsitys, joka tavarasta saatiin pelkän tavaramerkin perusteella sen rekisteröidyssä muodossa.

45 Lisäksi on todettava, että tätä päätelmää ei kyseenalaista kantajan tekemä viittaus EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.7.2016 antamaan päätökseen (asia R 408/2015–4), jonka tosiseikat ja oikeudelliset seikat poikkeavat käsiteltävän asian seikoista.

46 Tältä osin on hylättävä perusteettomana väliintulijan esittämä kritiikki siitä, ettei edellä mainittua päätöstä ole käännetty oikeudenkäyntikielelle, samoin kuin sen väite, jonka mukaan kantajan viittaus mainittuun päätökseen on jätettävä tutkimatta. Kantaja on nimittäin yhtäältä kääntänyt suoraan englannin kielelle 5.9.2016 esittämänsä istunnon järjestämistä koskevan pyynnön merkityksellisen osan. Tämä päätös on toisaalta julkaistu kokonaisuudessaan englanniksi EUIPO:n internetsivustolla. Väliintulija vahvisti lisäksi vastauksessa, jonka se antoi unionin yleisen tuomioistuimen istunnossa esittämään kysymykseen, tutustuneensa mainitun päätöksen sisältöön.

47 On lisäksi todettava, että käsiteltävästä asiasta poiketen EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.7.2016 päivätyn päätöksen antamiseen johtaneessa asiassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat eivät olleet pelkästään urheilukenkiä vaan myös muita luokkaan 25 kuuluvia tavaroita, kuten ”vaatteita,– – päähineitä, vöitä tai hansikkaita”. Näin ollen kysymys siitä, onko tavaramerkillä, joka sisältää eräänlaisen kahdesta samansuuntaisesta ja useita kertoja suuntaa vaihtavasta, urheilukengän sivuun asetetusta viivasta muodostuvan graafisen esityksen, yhteys sen kohteena olevien tavaroiden muotoon, esitettiin eri tavalla kuin tässä yksittäistapauksessa, jossa todettiin, ettei kyseessä olevaa tavaramerkkiä voitu erottaa tavaran tietyn osan eli urheilukengän yläosan muodosta (ks. edellä tämän tuomion 12 ja 44 kohta).

48 Näin ollen sen viittauksen perusteella, jonka kantaja teki asiassa R 408/2015–4 annetun päätöksen 17 kohtaan, jossa todettiin, ettei kyseessä ollut sijaintimerkki vaan kuviomerkki, ei voida tehdä päätelmiä samankaltaisuudesta tämän tapauksen kanssa. On vielä lisättävä, että joka tapauksessa EUIPO:n valituslautakunta totesi mainitun päätöksen 18 kohdassa, ettei sillä, pidettiinkö haettua tavaramerkkiä sijaintimerkkinä, ollut merkitystä sen tekemän ratkaisun kannalta.

49 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä käsiteltävässä asiassa arvioidessaan sitä, oliko urheilukengissä, joiden myynti osoitettiin erilaisilla kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevilla todisteilla, erityinen ristinmuotoinen graafinen kuvio-osa, joka oli sijoitettu nimetyn tavaran tietyn osan pinnalle ja jonka voitiin joko katsoa olevan täysin samanlainen tai vastaavan kyseessä olevan tavaramerkin esityksestä ilmenevää kuvio-osaa asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

50 Ensimmäinen kanneperuste on siis hylättävä.

Toinen ja kolmas kanneperuste

51 Toisessa kanneperusteessaan kantaja väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, käytettiinkö kyseessä olevaa tavaramerkkiä, joka perustuu kokonaisvaikutelmaan ristikkäisillä raidoilla varustetusta urheilukengästä, kengissä tai liittyikö se läheisesti kenkiin. Kantajan mukaan tätä tavaramerkkiä ei ole käytetty toimitetuissa todisteissa esiintyvissä kengissä. Kantaja väittää, että koska kyseessä oleva tavaramerkki on kuviomerkki, sitä muistuttavien kenkien kaupan pitäminen ei todista tämän tavaramerkin käyttöä, koska keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden muodon perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä. Väliintulijan tosiasiallisesti myymät kengät poikkesivat lisäksi joka tapauksessa huomattavasti kyseessä olevan tavaramerkin esittämästä kengästä. Kantaja vetoaa myös asiaomaisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen tai ainakin sen äärimmäisen heikkoon erottamiskykyyn, joten sen mukaan kaikki erot tavaramerkin käytössä vaikuttavat kyseiseen erottamiskykyyn.

52 Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja väittää lähinnä, ettei ole osoitettu, että REAGEE-, TECNO- ja AVANT-kenkämalleja, joihin valituslautakunta viittaa riidanalaisessa päätöksessä, olisi pidetty kaupan, vaikka kyseiset mallit esiintyivätkin yhdessä tai useammassa väliintulijan toimittamassa luettelossa. Kantajan mukaan yhtään myyntiä ei ole näytetty toteen. Pelkkä esittäminen luettelossa, jonka jakelua ei ole näytetty toteen, ei riitä osoittamaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Erityisesti MARCELO-malli esiintyy kantajan mukaan vain yhdessä luettelossa vuodelta 2006, mikä sen mielestä osoittaa korkeintaan, että tämän mallin viimeiset myynnit ovat tammikuulta 2007. Kantajan mukaan tällä perusteella on pidettävä virheellisinä valituslautakunnan päätelmiä, joiden mukaan mainitut todisteet ovat riittävä näyttö tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamiseksi.

53 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

54 Tässä yhteydessä on arvioitava, voidaanko väliintulijan EUIPO:lle esittämien todisteiden kokonaisarvion perusteella vahvistaa tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellä tämän tuomion 24–30 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.

55 On ensiksikin korostettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohdassa perustellusti vahvistanut merkityksellisen ajanjakson vastaavan vastakanteen nostamispäivämäärää edeltänyttä viiden vuoden ajanjaksoa eli aikaväliä 29.6.2005–28.6.2010, kun otetaan huomioon kantajan aluksi vastakannemenettelyssä ja sittemmin EUIPO:ssa esittämien vaatimusten sanamuoto.

56 Tältä osin valituslautakunta on perustellusti todennut, ilman että sitä on myöskään riitautettu käsiteltävässä asiassa, että EUIPO:lle esitetty menettämisvaatimus oli suora seuraus vastakanteesta, jonka kantaja nosti väliintulijan sitä vastaan Landgericht Düsseldorfissa aloittamassa loukkauskannetta koskevassa menettelyssä, ja että kaikkea kyseessä olevan tavaramerkin käyttöä sen jälkeen, kun tämä vastakanne annettiin tiedoksi väliintulijalle, on tarkasteltava ”erittäin varauksellisesti”. Valituslautakunta totesi myös riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa perustellusti, että seikoilla, jotka esitettiin todisteena kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä merkityksellisen ajanjakson jälkeen, saattoi tietyin edellytyksin olla todistusarvoa, etenkin, koska niillä voitiin vahvistaa aikaisemmin esitetyt todisteet ja osoittaa tavaramerkin ajallisesti jatkuva käyttötarkoitus ja -tapa.

57 Vastoin kantajan väitteitä valituslautakunta on toiseksi perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 19–30 kohdassa, että mitättömyysosastolle esitetyt todisteet riittivät osoittamaan kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallisen käytön.

58 On nimittäin ensinnäkin todettava, että jo riidanalaisen päätöksen 27 kohdan kolmessa ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittujen todisteiden, jotka koskevat väliintulijan tai siihen etuyhteydessä olevien yritysten, joille se oli antanut luvan käyttää kyseessä olevaa tavaramerkkiä, myymiä MARCELO-, MUNDIAL-, REVOLUTION- ja GALES-malleihin kuuluvia urheilukenkiä, joiden kuvat esitettiin edellä mainitun päätöksen 24 kohdassa ja joihin tehdyt konkreettiset viittaukset valituslautakunta täsmensi EUIPO:n hallinnollisessa asiakirja-aineistossa, sellaisena kuin se toimitettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle, perusteella voidaan tukea päätelmää, jonka mukaan kyseessä oleva tavaramerkki koski riittävän laajaa ja monipuolista aluetta, joka kattoi useiden unionin jäsenvaltioiden, kuten Espanjan (mukaan lukien useita kaupunkeja, kuten Madrid, Barcelona, Córdoba, Granada, Tarragona, Cádiz, Valencia, La Coruña ja Gerona), Italian, Portugalin, Tanskan, Slovakian, Ranskan ja Unkarin alueet (laskuista ilmenee, että myös näiden maiden osalta myynnit tapahtuivat useissa eri kaupungeissa).

59 Unionin yleinen tuomioistuin korostaa toiseksi, että näistä urheilukenkämalleista esitetyt laskut kohdistuvat useille merkityksellisen ajanjakson vuosille ja jopa sen jälkeiseen aikaan, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa. Vaikka todisteet siis koskevat MARCELO-kenkämallin osalta vuosia 2006 ja 2007, MUNDIAL REVOLUTION -mallin osalta esitetyt todisteet koskevat kyseessä olevan tavaramerkin käyttöä vuosina 2007–2011. Samalla tavoin GALES-mallia koskevat luettelot koskevat vuosia 2006–2011.

60 Niistä ilmenee ajallisesti riittävän jatkuva käyttö. Toisin kuin kantaja väittää, edellä mainitut laskut osoittavat nimittäin tosiasiallisen, jatkuvan ja yhtäjaksoisen käytön. Valituslautakunta korostaa lisäksi perustellusti, että vaikka kantaja on valinnut huomioon otettavan ajanjakson alkamispäivämääräksi päivän 29.6.2005 sijasta päivän 26.1.2006 (ks. edellä tämän tuomion 7 kohta), eikä yksikään todiste siten koske merkityksellisen ajanjakson alkua eli aikaväliä 29.6.2005–26.1.2006, tällä seikalla ei ole merkitystä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan riittää nimittäin, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti ainakin osan aikaa merkityksellisellä ajanjaksolla (ks. vastaavasti tuomio 16.12.2008, Deichmann-Schuhe v. SMHV – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, ei julkaistu, EU:T:2008:577, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61 Valituslautakunta on kolmanneksi todennut perustellusti riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että näiden todisteiden kokonaistarkastelu osoitti kyseessä olevan tavaramerkin todellisen kaupallisen hyödyntämisen, joka ei ollut vain symbolista vaan selvästi riittävän laajaa ja jatkuvaa markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille, joita tavaramerkillä suojataan.

62 Tältä osin riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa ilmoitetut luvut, joiden paikkansapitävyyttä kantaja ei ole kiistänyt unionin yleisessä tuomioistuimessa, on saatu laskuista, luettuina yhdessä luetteloiden kanssa. Päätöksestä ilmenee kuitenkin, että vuosina 2006–2011 väliintulija piti vakiintuneesti kaupan huomattavaa määrää urheilukenkiä, joiden sivussa oli kyseessä olevan tavaramerkin kanssa täysin samanlainen tai siitä vain merkityksettömän vähän poikkeava risti, eli MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION ja GALES -kenkämalleja. Ensimmäistä kenkämallia, joka esiintyy yhdessä luettelossa, myytiin käytännössä useita kymmeniä kappaleita, joiden kokonaisarvo oli tuhansia euroja. Toinen malli esiintyy useissa luetteloissa, ja sitä myytiin useita satoja pareja, joiden kokonaisarvo oli useita tuhansia euroja. Kolmaskin malli esiintyi useissa luetteloissa. Näissä urheilukengissä, joiden kuva on esitetty riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, on kengän sivussa ristinmuotoinen kuvio, jolla on selvä värikontrasti muuhun kenkään nähden. Ristin sijainnin ja sen muiden ominaispiirteiden perusteella on todettava, että kaikki nämä kolme mallia ovat osoitus kyseessä olevan tavaramerkin käytöstä.

63 Edellä mainitut myyntiluvut eivät tosin välttämättä vaikuta erityisen suurilta. Yhdessä luetteloiden kanssa tarkasteltuina ne kuitenkin ovat osoitus tosiasiallisesta käytöstä, kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa todettiin, edellä tämän tuomion 26–30 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti. On erityisesti muistettava, ettei ole EUIPO:n ja muutoksenhaussa unionin yleisen tuomioistuimen

asiana arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

64 On arvioitava kolmanneksi sitä, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että väliintulijan esittämien todisteiden kokonaisarvioinnin perusteella voitiin osoittaa rekisteröidyn tavaramerkin kanssa täysin samanlaisen tai riittävän samankaltaisen tavaramerkin käyttö, joka ei vaikuttanut sen erottamiskykyyn. On täsmennettävä, ettei ole tarkoitus tutkia, onko kyseessä oleviin tavaroihin kiinnitetty etiketti, jossa kyseinen tavaramerkki esiintyy, eikä vertailla tällä tavaramerkillä myytyjä kenkiä, joissa on katkoviivoin osoitetut osat.

65 Tässä yhteydessä on todettava, että kyseessä olevan tavaramerkin ja väliintulijan urheilukengissä käytettyjen vaihtoehtoisten tavaramerkkien välinen ero on merkityksettömän pieni. Vastoin kantajan väitteitä kahdesta päällekkäin asetetusta raidasta muodostuva ristikuvio on samassa paikassa ja samassa asennossa kuin kyseessä olevan tavaramerkin graafisessa esityksessä, toisin sanoen kengän ulkosivulla ulottuen ulkopohjan reunasta tai kengän alaosasta kengännauhoihin saakka. Useat todisteena esitetyt valokuvat osoittavat, että merkin käyttö vastaa kyseessä olevan tavaramerkin käyttöä ja että ristin toinen sakara on pidempi kuin toinen. Lisäksi viivojen paksuus ja kaltevuus vastaavat lukuisien EUIPO:ssa todisteina esitettyjen kenkien osalta pääosin kyseessä olevan tavaramerkin graafisesta esityksestä ilmenevien viivojen paksuutta ja kaltevuutta.

66 Tietyissä muissa todisteina esitetyissä kengissä käytetyt kuviot ovat lähes samanlaisia, vaikka käytetyn ristikuvion mittasuhteet ja väri voivatkin vaihdella. Kuten valituslautakunta kuitenkin perustellusti totesi, nämä seikat eivät vaikuta kyseisen mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin erottaviin ominaispiirteisiin, koska värin ei voida katsoa kuuluvan niihin keskeisiin tekijöihin, joista tämä tavaramerkki saa erottamiskykynsä. Käsiteltävässä asiassa voidaan ottaa huomioon erityisesti erilaisten värien käyttö, koska kengän pohjavärin ja ristikuvion muodostavien viivojen välinen värikontrasti on säilytetty. Samalla tavoin se, että osa kyseessä olevista kengistä antaa vaikutelman ikään kuin negatiivikuvasta, jossa risti on valkoinen, keltainen tai väriltään muuten vaalea, ei tee pätemättömäksi toteamusta, jonka mukaan tällaisella käytöllä, sikäli kuin risti vastaa asennoltaan ja mittasuhteiltaan kyseessä olevaa tavaramerkkiä, on edelleen merkitystä käsiteltävän tapauksen tarkastelussa.

67 Sillä perusteella, että tietyissä kengissä on myös muita graafisia elementtejä, jotka voivat jäädä kuluttajien mieleen ja joilla voi olla itsenäinen erottamiskyky, kuten kengän ulkopohja tai kengän värillinen ja muusta kengästä erilainen takaosa, nappulat, muun kengän kanssa erivärinen korko, nahkainen krokotiilikuvio, kengännauhojen yläpuolella oleva punainen päällysosa tai ylimääräiset sanalliset elementit tietyissä kengissä, ei voida kyseenalaistaa toteamusta, joka koskee kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

68 On nimittäin todettava oikeuskäytännöstä ilmenevän, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloinkin, kun EU-kuviomerkkiä käytetään vain yhdessä muiden rinnakkaisten tai jopa sen päälle asetettujen elementtien kanssa, kunhan tavaramerkki edelleen mielletään osoitukseksi kyseisen tavaran alkuperästä (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 19–27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

69 On vielä lisättävä, että käsiteltävässä asiassa todisteista ilmenee, että erilaisissa kengissä käytetty risti, joka muodostuu kahdesta päällekkäin asetetusta raidasta, on selvästi havaittavissa ja esiintyy erillään kantajan mainitsemista muista mahdollisista osatekijöistä. Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti todennut, että lukuun ottamatta merkityksettömiä, lähes huomaamattomia tai jopa näkymättömiä eroja, kuten ristin sakaroiden tarkka pituus, viivojen paksuus tai niiden tarkka kaltevuuskulma, tämän kuvion esitystapa oli käytännössä sama kuin kyseessä olevan tavaramerkin. EUIPO on unionin yleisessä tuomioistuimessa samoin perustellusti väittänyt, että lukuun ottamatta valokuvissa esiintyvien kenkien tiettyjen muiden osatekijöiden luettelemista kantaja ei ole esittänyt

mitään perusteluja selittääkseen, millä tavoin kyseiset osatekijät vaikuttivat kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskykyyn. Kuten EUIPO väittää, mainitut muut osatekijät eivät sekoitu ristiin, joka on kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskykyinen osatekijä.

70 Kantajan kolmannessa kanneperusteessa esittämästä kritiikistä, joka koskee tiettyihin kenkämalleihin eli REAGEE-, TECNO- ja AVANT-malleihin liittyvien todisteiden väitettyä riittämättömyyttä, on todettava, että kantaja ei kiistä sitä, että nämä kenkämallit, joihin valituslautakunta myös viittaa riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, esiintyivät yhdessä tai useammassa väliintulijan toimittamassa luettelossa. Kantajan väite koskee ainoastaan sitä, ettei mikään viittaa siihen, että myyntejä olisi todella tapahtunut.

71 Tältä osin on kuitenkin todettava, että tuotteiden esiintyminen luettelossa voidaan ottaa huomioon lisäosoituksena tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, kun kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytetään julkisesti ja ulospäin tai kun tällaista käyttöä ainakin valmisteltiin (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2004, VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 4.7.2014, Construcción, Promociones e Instalaciones v. SMHV – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, ei julkaistu, EU:T:2014:614, 21 kohta). Vaikka REAGEE-, TECNO- ja AVANT-malleja koskevia todisteita ei näin ollen voida yksistään pitää ratkaisevina, ne voidaan siitä huolimatta ottaa huomioon edellä tämän tuomion 57–63 kohdassa jo arvioitujen tosiseikkojen vahvistamiseksi.

72 MARCELO-urheilukenkämallin osalta on lisäksi jo todettu, että se, että todisteet koskivat vuosia 2006 ja 2007 eli suhteellisen lyhyttä ajanjaksoa, ei tarkoittanut, ettei kyseisillä todisteilla ollut merkitystä. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, ne liittyvät päinvastoin kokonaisarviointiin, jonka perusteella voidaan todeta kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellä tämän tuomion 28 kohdassa mainitun, 10.9.2008 annetun tuomion Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO) (T-325/06, ei julkaistu, EU:T:2008:338) 30 kohdan mukaisesti.

73 Kantajan väitteestä, joka koskee kyseessä olevan tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä, on viidenneksi riittävää todeta, että päinvastoin kuin 26.4.2012 annetun määräyksen Deichmann v. SMHV (C-307/11 P, ei julkaistu, EU:C:2012:254, 52 kohta) antamiseen johtaneessa asiassa, jonka kantaja mainitsi istunnossa ja joka koski toista graafista elementtiä eli katkoviivoilla reunustettua kulmaa esittävää merkkiä, käsiteltävään asiaan ei liity seikkoja, jotka osoittaisivat kyseessä olevan tavaramerkin heikon erottamiskyvyn. Käsiteltävä asia eroaa edellä mainitusta asiasta erityisesti siinä, ettei ole osoitettu, että kyseessä oleva tavaramerkki olisi yksinkertainen ja arkipäiväinen muoto, joka ei poikkea merkittävästi kenkäalalla yleisesti käytetyistä muodoista, tai että se miellettäisiin yksinomaan nimettyjen tavaroiden koriste- tai korostuselementiksi.

74 Edellä jo todetun mukaisesti on vielä lisättävä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on käytetty useita kertoja rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samassa tai hyvin samankaltaisessa muodossa, minkä perusteella voidaan osoittaa tämän tavaramerkin todellinen käyttö, vaikka sen erottamiskyky olisikin melko heikko. Vaikka kantajan väite olisikin ymmärrettävä siten, että sillä pyritään kiistämään kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyky kokonaan, on riittävää todeta, että kyseinen väite on tehoton menettämismenettelyssä, jossa itse tavaramerkin pätevyyttä ei voida kyseenalaistaa.

75 On vielä lisättävä, että kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn on todennut myös Juzgado de marca comunitaria de Alicante 31.7.2007 annetussa tuomiossa Munich SL, Berneda SL ja Bernher SL/Umbro SL ja Umbro Int. Ltd, johon viittaavat sekä valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa että väliintulija väliintulokirjelmänsä 13 kohdassa ja jossa jopa todetaan, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä voidaan Espanjassa pitää vahvana tai sen erottamiskykyä huomattavana urheilukenkien alalla.

76 Siksi on hylättävä myös toinen ja kolmas kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

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

78 Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Deichmann SE velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Munich, SL:n oikeudenkäyntikulut.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä tammikuuta 2018.

Allekirjoitukset