UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä maaliskuuta 2017 *

EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki The Specials — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin haltijan suostumus — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta

Asiassa T-336/15,

**Windrush Aka LLP**, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan S. Malynicz, QC, ja S. Britton, solicitor,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

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

**Jerry Dammers**, kotipaikka Lontoo, edustajinaan C. Fehler, solicitor, ja H. Cuddigan ja B. Brandreth, barristers,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1412/2014-1), joka liittyy Windrush Akan ja Dammersin väliseen menettämismenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit V. Valančius (esittelevä tuomari) ja U. Öberg,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.6.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamon 20.11.2015 jätetyn EUIPO:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.11.2015 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 6.12.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* *Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) myönsi väliintulijana olevalle Jerry Dammersille 27.7.2005 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)), nojalla rekisteröinnin numero 3725082 EU-sanamerkille The Specials.

2 Tavarat ja palvelut, joita varten edellä mainittu EU-tavaramerkki on rekisteröity, 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 luokkiin 9, 16, 25 ja 41, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 9: ”Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; sähkövirran johto-, jakelu-, muunto-, varastointi-, säätö- ja ohjauslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvan tallennuslaitteet, äänen ja kuvan siirtolaitteet sekä äänen ja kuvan toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja rahakekäyttöisten laitteiden koneistot; Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.”

— Luokka 16: ”CD-levyjen, ääninauhojen ja DVD-levyjen pakkaukset; valokuvat, painotuotteet ja nimilaput, jotka ovat CD-levyjen, ääninauhojen ja DVD-levyjen kansia, niihin liittyviä kirjasia ja tarroja; valokuvat, painotuotteet ja nimilaput julisteiden valmistukseen.”

— luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet ja päähineet”

— luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminta”.

3 Kantajana oleva Windrush Aka LLP esitti 30.10.2012 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla edellä mainittua EU-tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen kaikkien edellä 2 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ollut otettu tosiasialliseen käyttöön.

4 Mitättömyysosasto hyväksyi menettämisvaatimuksen osittain 17.3.2014 antamassaan ratkaisussa. Se julisti riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi edellä 2 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta lukuun ottamatta luokkaan 9 kuuluvia ”CD-levyjä [ääni-kuva]” ja ”ladattavia sähköisiä julkaisuja”, joiden osalta se pysytti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassa.

5 Kantaja teki 19.5.2014 asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla mitättömyysosaston päätöksestä EUIPO:ssa valituksen siltä osin kuin mitättömyysosasto oli pysyttänyt riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassa edellä 4 kohdassa mainittuja tavaroita varten.

6 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 18.3.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen osittain. Se kumosi mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin tämä oli pysyttänyt riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassa luokkaan 9 kuuluvia ”ladattavia sähköisiä julkaisuja” varten ja julisti tavaramerkin menetetyksi näiden tavaroiden osalta. Se vahvisti sen

sijaan, että riidanalainen tavaramerkki on voimassa luokkaan 9 kuuluvien ”CD-levyjen [ääni-kuva]” osalta sillä perusteella, että kolmas oli käyttänyt tätä tavaramerkkiä väliintulijan suostumuksella ja että se oli otettu tosiasialliseen käyttöön näille tavaroille.

**Asianosaisten vaatimukset**

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

9 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että väliintulija oli antanut pätevästi tässä säännöksessä tarkoitetun suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä.

10 On palautettava mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään pääasiallisesti, että EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella, jos tavaramerkkiä ei ole otettu viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa Euroopan unionissa tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä.

11 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukaan tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

12 Aluksi on korostettava sitä, että kantaja ei ole kiistänyt kannekirjelmässään valituslautakunnan arviota, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen käyttöön luokkaan 9 kuuluvien ”CD-levyjen [ääni-kuva]” osalta.

13 Kantaja on kuitenkin esittänyt suullisessa käsittelyssä, että väliintulijalle riidanalaisen tavaramerkin käytöstä vastikkeena maksettujen ja väliintulijan EUIPO:ssa esittämien rojaltien määrä oli liian alhainen sen osoittamiseksi, että riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen käyttöön. Tämä väite on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin sillä pyritään kyseenalaistamaan ensimmäisen kerran suullisessa käsittelyssä valituslautakunnan riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tekemä arviointi. Sitä ei voida nimittäin katsoa asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan rikkomisesta esitetyn kanneperusteen laajennukseksi eikä sillä ole läheistä yhteyttä tähän kanneperusteeseen.

14 Tästä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen on lausuttava ainoastaan siitä, onko riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö näille tavaroille tapahtunut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla väliintulijan suostumuksella.

15 Kantaja esittää ainoan kanneperusteensa tueksi viisi väitettä.

*Ensimmäinen väite, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta on jätetty ottamatta huomioon*

16 Kantaja väittää, että valituslautakunta oli nimennyt riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan, vaikka tämä säännös ei ole – erona kyseisen asetuksen 15 artiklan 2 kohtaan – merkityksellinen valituslautakunnan käsiteltävänä olleen asian ratkaisemista varten.

17 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodon mukaan sen todistamiseen, että tavaramerkki on otettu tosiasialliseen käyttöön, sisältyy myös sen todistaminen, että tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

18 Tämän säännöksen, jolla vältetään se, että tavaramerkin käytetyn muodon ja sen rekisteröidyn muodon pitäisi olla täysin samankaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa se, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi tehdä liiketoiminnassaan merkistä sellaisia muunnelmia, joiden avulla merkki voidaan – tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamatta – sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynninedistämistä koskeviin vaatimuksiin. Tavoitteensa mukaisesti tämän säännöksen aineellisen soveltamisalan on katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, konkreettisesti käyttämä merkki on siinä muodossa, jossa tätä samaa tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti (ks. tuomio 10.12.2015, Sony Computer Entertainment Europe v. SMHV – Marpefa (Vieta), T-690/14, ei julkaistu, EU:T:2015:950, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 Käsiteltävässä asiassa on riidatonta, että kysymys siitä, onko riidanalaista tavaramerkkiä mahdollisesti käytetty eri muodossa kuin siinä, jossa se oli rekisteröity, ei ollut riidan kohteena mitättömyysosastossa eikä valituslautakunnassa.

20 Lisäksi asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että valituslautakuntaa oli pyydetty ratkaisemaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan perusteella kysymys siitä, oliko väliintulija antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä vai eikö hän ollut antanut suostumusta, ja että valituslautakunta ei ollut silloin, kun se nimesi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan, nimennyt säännöstä, joka olisi tältä osin merkityksellinen.

21 On kuitenkin tosiasia, että valituslautakunta tutki riidanalaisen päätöksen 38–45 kohdassa, oliko väliintulija antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä. Valituslautakunta tulkitsi nimittäin tätä varten sopimusta, johon kantaja oli vedonnut ja joka oli tehty 8.6.1979 yhtäältä väliintulijan ja muiden artistien ja toisaalta levy-yhtiön välillä (jäljempänä 8.6.1979 tehty sopimus), tarkoituksenaan selvittää, ilmeneekö tästä sopimuksesta, että väliintulija oli tai ei ollut antanut suostumustaan siihen, että kyseinen levy-yhtiö käyttää yhtyeen The Specials nimeä. Valituslautakunta päätyi katsomaan, että se, että levy-yhtiö käytti tätä nimeä, oli tapahtunut väliintulijan suostumuksella.

22 Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on ratkaissut käsittelemänsä kysymyksen siitä, oliko väliintulija antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, ja että se oli soveltanut tätä varten asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa.

23 Tästä seuraa, että se, että valituslautakunta nimesi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan kyseisen asetuksen 15 artiklan 2 kohdan sijasta, on puhtaasti muodollinen virhe, jolla ei ole vaikutusta valituslautakunnan arviointiin siitä kysymyksestä, jota se käsitteli.

24 Näin ollen tämä ensimmäinen väite on hylättävä.

*Toinen väite, joka koskee käsitteen ”suostumus” loukkaamista unionin oikeuden itsenäisenä käsitteenä*

25 Kantaja väittää, että jättäessään ottamatta huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan sitä koskevassa arvioinnissa, onko väliintulija antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon sen, että tässä säännöksessä mainittua käsitettä ”suostumus käyttöön” oli tulkittava yksistään unionin oikeuden kannalta. Valituslautakunta tukeutui kantajan esittämien argumenttien hylkäämiseksi virheellisesti siihen seikkaan, että High Court of Justicen (England & Wales) ratkaisut, joissa se oli tulkinnut 8.6.1979 tehdyn sopimuksen merkityksellisiä sopimuskohtia, puuttuivat.

26 Lisäksi valituslautakunta on kantajan mukaan tulkinnut virheellisesti tiettyjä 8.6.1979 tehdyn sopimuksen sopimuskohtia, koska se ei ole ottanut huomioon, että sopimuksessa luovutetaan kolmannelle kaikki oikeudet yhtyeen The Specials nimen käyttöön tämän yhtyeen tekemien musiikkiäänitteiden yhteydessä.

27 Ensinnäkin kantajan argumentista, jonka mukaan valituslautakunta ei ole arvioinut käsitettä ”suostumus käyttöön” yksistään unionin oikeuden kannalta, on todettava, että argumentti perustuu olettamaan, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa arvioidakseen, oliko väliintulija antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä. Kuten edellä 22 kohdasta käy ilmi, valituslautakunnan arvioinnit tästä kysymyksestä on kuitenkin tehty asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan perusteella.

28 Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa, että koska 8.6.1979 tehtyyn sopimukseen sovelletaan Englannin oikeutta, yksistään High Court of Justice (England & Wales) on toimivaltainen tuomioistuin tulkitsemaan tätä sopimusta. Se lisäsi, että kantaja ei ollut vedonnut edellä mainitun tuomioistuimen mihinkään sellaiseen ratkaisuun, jolla voitaisiin tukea sen väitettä, jonka mukaan yhtyneen The Specials nimeä koskevat oikeudet oli siirretty kolmannelle.

29 Riidanalaisen päätöksen 40 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on vedonnut kyseisen tuomioistuimen mahdollisten ratkaisujen puuttumiseen ainoastaan sen toteamiseksi, että kantajan väitettä ei ollut tuettu millään näytöllä. Tästä ei voida sen sijaan johtaa – kuten kantaja on tehnyt –, että valituslautakunta on arvioinut väliintulijan suostumuksen sellaisten ratkaisujen valossa eikä – kuten valituslautakunta on aivan oikein tehnyt – asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan valossa.

30 Tästä seuraa, että kantajan argumentti on hylättävä.

31 Toiseksi kantajan argumentti, jonka mukaan 8.6.1979 tehdyn sopimuksen tiettyjä sopimuskohtia on tulkittu virheellisesti, on tarkoituksenmukaista tutkia neljännen väitteen kanssa, jossa kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ollut ottanut huomioon kyseisen sopimuksen tiettyjä sopimuskohtia.

32 Näin ollen toinen väite on hylättävä.

*Kolmas väite, joka koskee todistustaakan kääntämistä sitä koskevan suostumuksen osalta, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä*

33 Kantaja väittää, että siitä, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa, seuraa, että valituslautakunta on tämän säännöksen vastaisesti kääntänyt todistustaakan sitä koskevan suostumuksen osalta, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä. Se väittää, että valituslautakunta on virheellisesti arvostellut sitä, että kantaja ei ollut esittänyt sellaisia tuomioistuimen ratkaisuja, joilla voitiin tukea sen 8.6.1979 tehdyn sopimuksen

tiettyjen sopimuskohtien sisällöstä esittämiä väitteitä. Valituslautakunnan olisi kuitenkin pitänyt vaatia väliintulijaa toimittamaan lisänäyttöä siitä, että tämä oli antanut suostumuksensa riidanalaisen tavaramerkin käyttöön, jos se katsoi, että esitetyt todisteet olivat riittämättömiä, eikä vaatia kantajaa osoittamaan, että väliintulijan suostumus puuttuu.

34 On palautettava mieleen, että menettämismenettelyssä riidanalaisen tavaramerkin haltijan tehtävänä on esittää todisteet siitä, että se on antanut suostumuksensa siihen, että kolmas henkilö on väitetyllä tavalla käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä (ks. tuomio 13.1.2011, Park v. SMHV – Bae (PINE TREE), T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

35 Kuten kantaja on aivan oikein todennut, käsiteltävässä asiassa väliintulijan tehtävänä on esittää todisteet siitä, että hän oli antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

36 Kantaja on sen sijaan väärässä väittäessään, että valituslautakunta on siirtänyt sille todistustaakan siitä, että sellainen suostumus puuttui.

37 Nimittäin ensinnäkin riidanalaisen päätöksen 4 kohdasta ilmenee yhtäältä, että väliintulija on esittänyt kantajan esittämästä menettämisvaatimuksesta antamissaan huomautuksissa selvityksen niistä rojalteista, jotka kolmannet ovat maksaneet vastikkeena siitä, että ne ovat käyttäneet riidanalaista tavaramerkkiä. Toiseksi valituslautakunta on todennut edellä mainitun päätöksen 42 ja 43 kohdassa, että väliintulijalle oli maksettu sen johdosta, että kolmas käytti riidanalaista tavaramerkkiä, rojalteja koko siltä jaksolta, jolta riidanalaisen tavaramerkin käyttö oli pitänyt todistaa, mistä valituslautakunta oli päätellyt, että väliintulijan suostumus siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, oli olemassa. Tästä seuraa, että valituslautakunta päätteli tällaisen suostumuksen olemassaolon juuri väliintulijan toimittamien todisteiden perusteella sen mukaisesti kuin edellä 34 kohdassa mieleen palautetussa oikeuskäytännössä on esitetty.

38 Toiseksi – kuten edellä 29 kohdassa on todettu – valituslautakunta ei ole tutkinut väliintulijan suostumusta siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, High Court of Justicen (England & Wales) mahdollisten ratkaisujen kannalta.

39 Kantaja ei voi näin ollen väittää, että valituslautakunta on asettanut sille todistustaakan siitä, ettei väliintulija ole antanut kolmannelle suostumusta käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

40 Tästä seuraa, että kolmas väite on hylättävä.

*Neljäs väite, jonka mukaan 8.6.1979 tehdyn sopimuksen tiettyjä sopimuskohtia ei ole otettu huomioon*

41 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon 8.6.1979 tehdyn sopimuksen tiettyjä sopimuskohtia, joista käy ilmi, että väliintulija oli luovuttanut yhtyeen The Specials toimintaan liittyvät oikeudet, joihin kuuluvat tämän yhtyeen nimen kaikenlaista käyttöä koskevat oikeudet, mukaan lukien sen käyttö tavaramerkkinä, joten väliintulija ei ollut enää näiden oikeuksien haltija. Kantaja lisää vielä, että näiden oikeuksien luovuttamisen takia väliintulijan esittämät todisteet eivät olleet – toisin kuin valituslautakunta katsoi – sellaisia, että niillä voitiin näyttää, että tämä oli antanut suostumuksen siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

42 Ensinnäkin EUIPO toteaa, että argumenttia, jonka mukaan väliintulija on luopunut oikeuksistaan 8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla, ei voida ottaa tutkittavaksi. EUIPO katsoo, että kantaja väittää tällä argumentillaan tosiasiassa, että väliintulijalla ei ollut oikeutta vaatia riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimistä ja että tämä oli näin ollen jättänyt kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä.

Ensiksi tätä säännöstä ei voida EUIPO:n mukaan soveltaa EU-tavaramerkin menettämismenettelyssä ja toiseksi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta koskee tavaramerkin käyttöä eikä sen omistusoikeutta.

43 Tästä on palautettava mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

44 Kantaja esittää käsiteltävässä asiassa, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö oli yksi niistä oikeuksista, jotka väliintulija oli kantajan mukaan luovuttanut 8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla ja joiden haltija tämä ei näin ollen ollut enää silloin, kun tämän tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin.

45 Tätä argumenttia voidaan toki tulkita siten, että siihen sisältyy väite siitä, että väliintulija ei voinut jättää hakemusta yhtyeen The Specials nimen rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi. Kantaja ei kuitenkaan ole vedonnut riidanalaisen tavaramerkin menettämismenettelyssä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella siihen, että väliintulija oli vilpillisessä mielessä kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäessään.

46 Kantaja huomauttaa nimittäin pelkästään, että väliintulija ei ole voinut suostua asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä sen jakson kuluessa, jolta tosiasiallinen käyttö on todistettava, koska hän ei ollut enää 8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla luovutettujen oikeuksien haltija. EUIPO on näin ollen virheellisesti kyseenalaistanut kantajan argumentin tutkittavaksi ottamisen.

47 EUIPO on kuitenkin oikeassa katsoessaan, että tämä argumentti ei ole perusteltu. On nimittäin todettava, että argumentti on merkityksetön sen, ettei väliintulija ole tosiasiallisesti käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä tai ettei tavaramerkkiä ole tosiasiallisesti käytetty hänen suostumuksellaan, toteen näyttämisen kannalta asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

48 On huomattava, että syy siihen, miksi tavaramerkin on täytynyt olla tosiasiallisen käytön kohteena, jotta sitä suojeltaisiin unionin oikeudessa, on se, ettei EUIPO:n rekisteriä voida rinnastaa strategiseen tai staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle tavaramerkin haltijalle lakisääteisen monopolin määräämättömäksi ajaksi (tuomio 15.9.2011, centrotherm Clean Solutions v. SMHV – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, 24 kohta).

49 Käsiteltävässä asiassa on palautettava mieleen, että väliintulija sai rekisteröinnin riidanalaiselle tavaramerkille 27.7.2005 ja että hänellä on kyseisen tavaramerkin haltijana asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla yksinoikeus tavaramerkkiin. Asetuksen N:o 207/2009 51 ja 55 artiklasta käy kuitenkin ilmi, että EU-tavaramerkkiä koskee pätevyysolettama (ks. analogisesti tuomio 13.9.2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 27 kohta ja tuomio 25.11.2015, Ewald Dörken v. SMHV – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, ei julkaistu, EU:T:2015:879, 56 kohta).

50 Tästä seuraa, että kantaja ei voi menestyksekkäästi esittää asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvaa menettämismenettelyä koskevan kanteensa tueksi, että 8.6.1979 tehdyssä sopimuksessa oli luovutettu oikeudet yhtyeen The Specials nimeen todistaakseen, ettei väliintulija tai kolmas hänen suostumuksellaan ole asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla ottanut 27.7.2005 rekisteröityä riidanalaista tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön.

51 Toiseksi argumentista, jonka mukaan väliintulijan toimittamilla todisteilla ei ole näyttöarvoa, on palautettava mieleen, että väliintulijan tehtävänä oli esittää todisteet siitä, että hän oli antanut suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä.

52 Lisäksi on todettava, että kun otetaan huomioon siitä aiheutuvan vaikutuksen merkittävyys, että EU-tavaramerkin haltijalla oleva yksinoikeus tämän tavaramerkin käyttämiseen sammuu suostumuksen seurauksena, suostumus on ilmaistava sellaisella tavalla, että siitä ilmenee yksiselitteisesti tahto luopua tästä oikeudesta. Tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta suostumuksen ilmauksesta. On kuitenkin mahdollista, että tietyissä tapauksissa sellainen tahto voi ilmetä implisiittisesti sitä, että kolmas otti tavaramerkin käyttöön, ajallisesti edeltävistä tai sen kanssa samanaikaisista ja sitä ajallisesti seuraavista sellaisista tekijöistä tai olosuhteista, joista myös selviää yksiselitteisesti se, että haltija on luopunut oikeudestaan (ks. tuomio 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 30.1.2015, Now Wireless v. SMHV – Starbucks (HK) (now), T-278/13, ei julkaistu, EU:T:2015:57, 35 kohta).

53 Koska kantaja esitti käsiteltävässä asiassa menettämisvaatimuksen 30.10.2012, asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viiden vuoden jakso alkoi 30.10.2007 ja päättyi 29.10.2012 (jäljempänä merkityksellinen jakso), mitä asianosaiset eivät kiistä.

54 Näyttääkseen, että riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen käyttöön merkityksellisen jakson kuluessa väliintulija esitti EUIPO:ssa tilintarkastajan hänelle osoittamia kirjeitä, joissa eritellään riidanalaista tavaramerkkiä vuosina 2007–2012 käyttäneiden kolmansien hänelle maksamat rojaltit, ja jätti yksityiskohtaisia selvityksiä näistä rojalteista saman jakson ajalta.

55 Kantaja ei kiistä näiden asiakirjojen aitoutta. Se väittää kuitenkin, että ne eivät osoita oikeudellisesti riittävällä tavalla, että väliintulija olisi antanut suostumuksensa siihen, että näissä asiakirjoissa mainitut kolmannet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä.

56 Tällainen argumentti on hylättävä. Oikeuskäytännön mukaan on niin, että silloin kun EU-tavaramerkin haltija vetoaa siihen, että kolmas on käyttänyt tätä tavaramerkkiä, sellaisen väitteen tukemiseksi, jonka mukaan tavaramerkki on otettu asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla tosiasialliseen käyttöön, tavaramerkin haltija ilmoittaa implisiittisesti, että tämä käyttö on tapahtunut sen suostumuksella (ks. tuomio 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 30.1.2015, Now Wireless v. SMHV – Starbucks (HK) (now), T-278/13, ei julkaistu, EU:T:2015:57, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi on epätodennäköistä, että väliintulijalla olisi voinut olla käytössään nämä asiakirjat ja että hän olisi voinut esittää ne todisteina riidanalaisen tavaramerkin käytöstä, jos tämä käyttö olisi tapahtunut vastoin hänen tahtoaan.

57 Näin ollen on katsottava, että nämä seikat muodostavat riittävän vakaan perustan sille, että niiden perusteella voidaan päätellä, että riidanalaista tavaramerkkiä oli käytetty väliintulijan suostumuksella merkityksellisen jakson kuluessa.

58 Näin ollen valituslautakunta on aivan oikein yhtäältä todennut riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa, että väliintulija oli saanut rojalteja vastikkeena kolmansille antamastaan luvasta käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, ja toisaalta katsonut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, että tavaramerkkiä oli käytetty väliintulijan suostumuksella.

59 Neljäs väite on täten hylättävä.

*Viides väite, joka koskee merkityksettömien seikkojen huomioon ottamista*

60 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se oli ottanut arvioidessaan sitä, oliko väliintulija antanut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suostumuksen siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä, huomioon kolme seikkaa, jotka eivät olleet sen mukaan merkityksellisiä tältä kannalta. Kantajan mukaan ensinnäkin sillä valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa korostamalla seikalla, jonka mukaan nimeen tai tavaramerkkiin liittyviä

oikeuksia ei tavallisesti luovuteta artistia ja levy-yhtiötä sitovan äänityssopimuksen puitteissa, ei ole merkitystä. Toiseksi merkitystä ei ole myöskään sillä riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa todetulla seikalla, jonka mukaan levy-yhtiö, jonka kanssa väliintulija oli tehnyt sopimuksen 8.6.1979, ei ollut vaatinut oikeuksia riidanalaiseen tavaramerkkiin EUIPO:ssa. Kolmanneksi se seikka, että valituslautakunta on tulkinnut riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa kantajan argumentteja siten, että niillä pyrittiin näyttämään, että väliintulija oli asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä riidanalaista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta jättäessään, tosiasiassa pakottaisi kantajan esittämään tähän perustuvan riidanalaista tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen. Kantajan mukaan sitä koskeva kysymys, oliko väliintulija mahdollisesti vilpillisessä mielessä, ei kuitenkaan ole merkityksellinen, kun arvioidaan, onko väliintulija antanut suostumuksen siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

61 Kuten edellä 37 ja 54 kohdasta käy ilmi, valituslautakunta on päätellyt väliintulijan suostumuksen olemassaolon tämän esittämien todisteiden perusteella – edellä 34 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön mukaisesti – erityisesti tilintarkastajan sellaisista kirjeistä, joissa eritellään väliintulijalle vastikkeena riidanalaisen tavaramerkin käytöstä maksetut rojaltit, ja yksityiskohtaisista selvityksistä, jotka koskivat merkityksellisen jakson rojalteja. Kuten edellä 57 kohdasta käy ilmi, nämä seikat riittävät yksinään sen osoittamiseen, että väliintulija oli antanut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että kolmas käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

62 Lisäksi on todettava, että kantajan arvostelemien valituslautakunnan toteamusten tarkoituksena ei ollut – sellaisinaan – osoittaa, että väliintulija oli antanut suostumuksen vaan niillä vastattiin kantajan valituslautakunnassa esittämiin argumentteihin, sellaisina kuin ne on esitetty tiivistettyinä riidanalaisen päätöksen 14 kohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohdassa ja 39 kohdassa.

63 Tästä seuraa, että viides väite on tehoton ja se on näin ollen hylättävä.

64 Koska yksikään kantajan esittämisestä väitteistä ei ole perusteltu, ainoa kanneperuste on hylättävä ja kanne on hylättävä näin ollen kokonaisuudessaan.

## Oikeudenkäyntikulut

65 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Windrush Aka LLP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pelikánová Valančius Öberg

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä maaliskuuta 2017.

Allekirjoitukset