Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

7 päivänä toukokuuta 2025 *

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki RTL – Tavaramerkkiä ei ole käytetty tosiasiallisesti – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Se, että tosiseikat ja todisteet esitetään ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta – Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 4 kohta – Oikeuden väärinkäyttö

Asiassa T-1088/23,

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, kotipaikka Köln (Saksa), edustajinaan asianajajat W. Prinz ja I. Leroux,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään A. Ringelhann,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Marcella Örtl, kotipaikka Selb (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Pröll,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Kowalik-Bańczyk sekä tuomarit E. Buttigieg (esittelevä tuomari) ja B. Ricziová,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa

ottaen huomioon 24.10.2024 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

1 Kantaja RTL Group Markenverwaltungs GmbH vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 19.9.2023 (asiassa R 86/2023-2) tekemä päätös (jäljempänä riidanalainen päätös) kumotaan tai että sitä muutetaan.

Asian tausta

2 Kantaja sai 26.5.2016 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla EUIPO:lta rekisteröinnin alla esitetylle numerolla 14884911 rekisteröidylle kuviomerkille:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten 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 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 ja 45.

4 Väliintulija Marcella Örtl esitti 7.6.2021 asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla riidanalaisen tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen sillä perusteella, ettei kyseistä tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se oli rekisteröity, yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

5 Kantaja esitti 27.8.2021 mitättömyysosastolle huomautuksia ja todisteita riidanalaisen tavaramerkin laajasta tunnettuudesta ja käytöstä.

6 Mitättömyysosasto hyväksyi 16.11.2022 tekemällään päätöksellä menettämisvaatimuksen osittain tiettyjen sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity.

7 Kantaja teki 13.1.2023 EUIPO:lle valituksen, jossa se vaati mitättömyysosaston päätöksen osittaista kumoamista siltä osin kuin siinä oli julistettu riidanalainen tavaramerkki menetetyksi luokkiin 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41, 42 ja 45 kuuluvien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 3: ”Saippuat; Parfymeriatuotteet; Kosmetiikka”

– luokka 9: ”Äänen ja kuvien tallennuslaitteet; Äänen tai kuvien siirtolaitteet; Äänen tai kuvien toistolaitteet; Tilausvideolaitteet; Laitteet muita tilauspalveluita varten; Maksutelevisiolaitteet; Interaktiiviset televisiolaitteet; Laitteet ostoskanavalähetyksiä varten; Elokuvalaitteet; Kamerat; Kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot luokassa 9; Tietokoneohjelmistot; Äänilevyt; CD-levyt;

DVD-levyt; Optiset tallennuslevyt (ääni ja kuva), kaikki edellä mainitut tavarat nauhoitettuina ja nauhoittamattomina”

– luokka 16: ”Painotuotteet; Kirjat; Sanomalehdet; Aikakausjulkaisut; Paperi, pahvi; Paperiarkit muistiinpanojen tekemiseen”

– luokka 24: ”Kankaat, mukaan lukien kudotut kankaat, tekstiilituotteet ja tekstiilien korvikkeet”

– luokka 25: ”Vaatteet”

– luokka 32: ”Oluet ja panimotuotteet; Kivennäisvesi [juomat]; Hiilihappovesi; Alkoholittomat juomat; Hedelmäjuomat; Tuoremehut”

– luokka 35: ”Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut”

– luokka 41: ”Lahjakkuuksien edistämiseen liittyvät palvelut, nimittäin lahjakkuuksien etsiminen kolmansille osapuolille seminaareja, koulutustilaisuuksia, kokouksia, valmennuskursseja ja show-esityksiä pitämällä”

– luokka 42: ”Tietokantaohjelmistojen kehittäminen (ohjelmointityöt) tietojen tarjoamiseksi Internetissä ja muissa audiovisuaalisissa välineissä sekä Internetissä ja muissa audiovisuaalisissa välineissä tarjottavien kotisivujen ja WWW-sivustojen laatiminen; Tekninen neuvonta, jossa keskitytään televisio- ja radiolähetysten ja tietokantojen sekä muiden Internetissä ja muissa audiovisuaalisissa tietovälineissä julkaistavien ohjelmien kehittämiseen, muokkaamiseen, tuotantoon ja lähetykseen”

– luokka 45: ”Sosiaaliset verkkoyhteisöpalvelut; verkon seuranhakupalvelut; avioliittoseremonioiden järjestäminen”.

8 Perustekirjelmä saapui EUIPO:hon 15.3.2023. Väliintulija ei esittänyt huomautuksia tästä kirjelmästä. Kantaja esitti täydentäviä huomautuksia 15.9.2023.

9 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta yhtäältä totesi, että menettämisvaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta kumosi mitättömyysosaston päätöksen osittain siltä osin kuin siinä oli julistettu riidanalainen tavaramerkki menetetyksi luokkaan 9 kuuluvien ”optisten tallennuslevyjen” osalta, luokkaan 35 kuuluvien ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” palvelujen ja luokkaan 45 kuuluvien ”sosiaalisten verkkoyhteisöpalvelujen; verkon seuranhakupalvelujen” osalta ja hylkäsi valituksen muilta osin.

Asianosaisten vaatimukset

10 Istunnossa esittämänsä vaatimusten tarkennukset huomioon ottaen kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen tai tarvittaessa muuttaa sitä siten, että riidanalaisen tavaramerkin menettämistä koskeva vaatimus hylätään niiden luokkiin 3 ja 9 kuuluvien tavaroiden, lukuun ottamatta "optisia muistilaitteita (ääni ja kuva)", ja niiden luokkiin 6, 24, 25

ja 32 kuuluvien tavaroiden osalta sekä niiden luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluvien kaikkien palvelujen osalta, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity (ks. edellä 7 kohta).

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos istunto järjestetään.

12 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kanneperusteen mukaan asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta teki oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä vahvistaessaan riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi niiden eri luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, ja lähinnä asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohtaa, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 27 artiklan 4 kohdan kanssa, on rikottu. Neljännen kanneperusteen mukaan lähinnä asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että oikeuden väärinkäyttö, johon väliintulijan väitetään menettämisvaatimusten esittämisen vuoksi syyllistyneen, ei ollut näitä vaatimuksia tutkittaessa merkityksellinen.

14 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tarkoituksenmukaiseksi tutkia aluksi neljännen kanneperusteen, sitten ensimmäisen kanneperusteen ja lopuksi yhdessä toisen ja kolmannen kanneperusteen.

Alustavat huomautukset

15 Asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole Euroopan unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä.

16 Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Lisäksi asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 58 artiklan 2 kohdasta, kun niitä luetaan yhdessä, ilmenee, että tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden on lähtökohtaisesti koskettava kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity. Jos todisteet tosiasiallisesta käytöstä esitetään vain joidenkin niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, ja jos muut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, sen haltijan voidaan julistaa menettäneen oikeutensa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden osalta hän ei ole esittänyt todisteita tosiasiallisesta käytöstä tai ei lainkaan todisteita käytöstä (tuomio 18.10.2016, August Storck v. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, ei julkaistu, EU:T:2016:615, 21 kohta).

18 Jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väitemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat (tuomio 14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, 45 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 23 kohta).

19 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 8.7.2004 Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, 40 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta).

20 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (tuomio 12.12.2002 Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, 47 kohta ja tuomio 6.10.2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, 28 kohta).

21 Näiden periaatteiden valossa on tutkittava, vahvistiko valituslautakunta riidanalaisen tavaramerkin osittaisen menettämisen luokkiin 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ilman, että se olisi tehnyt oikeudellisia virheitä tai arviointivirheitä.

22 Nyt käsiteltävässä asiassa sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta katsoivat, että jakso 7.6.2016–6.6.2021 oli viiden vuoden ajanjakso, jonka osalta kantajan oli osoitettava, että riidanalaista tavaramerkkiä on tosiasiallinen käytetty, eikä kantaja tätä kiistä.

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan oikeutta on käytetty väärin

23 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 18 ja 19 kohdassa, ettei asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetä, että menettämisvaatimuksen esittäjä osoittaa oikeussuojan tarpeensa. Se totesi siten, että oikeussuojan tarve tai taloudellinen intressi eivät olleet merkityksellisiä arvioitaessa, voitiinko menettämisvaatimus ottaa tutkittavaksi. Lisäksi

valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohdassa, että minkään seikan perusteella ei voitu päätellä, että väliintulija olisi esittänyt menettämisvaatimuksen oikeuden väärinkäyttöä merkitsevällä tavalla.

24 Kantaja riitauttaa kyseisen valituslautakunnan päätelmän ja väittää oikeuskäytäntöön ja EUIPO:n laajennetun valituslautakunnan ratkaisuun tukeutuen, että tietyissä olosuhteissa menettämisvaatimuksen väärinkäyttö voi johtaa vaatimuksen tutkimatta jättämiseen. Kantaja riitauttaa myös valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan havaittavissa ei ollut seikkoja, joiden perusteella olisi voitu päätellä, että menettämisvaatimuksen esittäminen merkitsi väärinkäyttöä.

25 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

26 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen voi esittää EUIPO:lle tämän asetuksen 58 ja 59 artiklassa määritetyissä tapauksissa jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä.

27 Oikeuskäytännön mukaan rekisteröintihakemuksen suhteellisilla hylkäysperusteilla suojataan tiettyjen aikaisempien oikeuksien haltijoiden etuja, kun taas rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden ja menettämisperusteiden tarkoituksena on suojata niiden taustalla olevaa yleistä etua, mikä selittää sen, että asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei edellytetä, että vaatimuksen esittäjä osoittaa oikeussuojan tarpeensa (ks. tuomio 16.11.2017, Carrera Brands v. EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, ei julkaistu, EU:T:2017:812, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale, jossa todetaan, että EU-tavaramerkkejä suojataan ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään, tukee tätä analyysiä. Tämän seikan valossa on ilmeistä, että asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan tarkoituksena on tarjota mahdollisuus riitauttaa EU-tavaramerkki, jota ei ole tosiasiallisesti käytetty määrättynä ajanjaksona, mahdollisimman laajalle henkilöjoukolle ilman, että heidän edellytettäisiin osoittavan oikeussuojan tarpeensa (ks. tuomio 16.11.2017, Carrera, T-419/16, ei julkaistu, EU:T:2017:812, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Koska asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ”jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö” voi esittää menettämisvaatimuksen sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole käytetty tai että sitä on käytetty riittämättömästi, oikeuden mahdollista väärinkäyttöä koskeva kysymys ei ole merkityksellinen arvioitaessa sitä, onko kyseisen säännöksen nojalla esitetty menettämisvaatimus otettava tutkittavaksi (ks. tuomio 7.9.2022, Peace United v. EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN), T-699/21, ei julkaistu, EU:T:2022:528, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. vastaavasti myös määräys 19.1.2021, Leinfelder Uhren München v. EUIPO (C-401/20 P, ei julkaistu, EU:C:2021:31, 21 kohta).

30 Asetuksen 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei aseteta menettämisvaatimuksen tutkittavaksi ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi myöskään vaatimuksen esittäjän vilpitöntä mieltä. Tavaramerkin menettäminen sillä perusteella, ettei sitä ole käytetty säädetyn viiden vuoden ajanjakson aikana, on asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja sen

64 artiklan 2 kohdassa asetettu lakisääteinen seuraus, eikä tavaramerkin haltijalle anneta oikeutta säilyttää tavaramerkin rekisteröintiä sillä perusteella, että menettämisvaatimuksen esittäjä syyllistyisi vilpilliseen kilpailuun (ks. vastaavasti ja analogisesti määräys 2.9.2020, DTE Systems v. EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, ei julkaistu, EU:T:2020:383, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Kuten kantaja toteaa, oikeuskäytännöstä tosin ilmenee, että oikeussubjektit eivät saa vedota unionin oikeusnormeihin vilpillisesti tai käyttää niitä väärin (ks. vastaavasti tuomio 28.7.2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, 37 kohta).

32 Kantaja katsoo, että kyseisessä oikeuskäytännössä vahvistetun periaatteen mukaan menettämisvaatimuksen esittäminen voi merkitä väärinkäyttöä tai olla osa tällaista väärinkäyttöä 1.2.2020 tehdyn laajennetun valituslautakunnan päätöksen (asia R 2445/2017-G, jäljempänä asia Sandra Pabst) taustalla olevan asian kaltaisissa poikkeuksellisissa ja erityisissä olosuhteissa.

33 Kuten valituslautakunta lähinnä riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa perustellusti totesi, nyt käsiteltävän asian tosiseikat eivät kuitenkaan ole rinnastettavissa asian Sandra Pabst tosiseikkoihin, koska viimeksi mainitulle asialle olivat ominaisia poikkeukselliset olosuhteet, joista nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kyse. Asia Sandra Pabst koski ensinnäkin yhtiötä, joka oli perustettu keinotekoisesti siten, että sen ainoana tarkoituksena oli esittää lukuisia menettämisvaatimuksia, ja tästä ei nyt käsiteltävässä asiassa ole väliintulijan osalta kyse. Toiseksi se koski tilannetta, jossa yksi ainoa yhtiö oli lähes samanaikaisesti esittänyt 37 menettämisvaatimusta samaa osapuolta vastaan sekä lukuisia menettämisvaatimuksia EUIPO:lle (850 vaatimusta kahden vuoden aikana), kun taas nyt käsiteltävässä asiassa kantaja viittaa vain kahteen EUIPO:ssa esitettyyn sen tavaramerkkejä koskevaan menettämisvaatimukseen.

34 Kolmanneksi laajennettu valituslautakunta totesi asiassa Sandra Pabst, että eräät kyseessä olevista lukuisista menettämisvaatimuksista oli tuomittu epäonnistumaan ja että niitä oli käytetty yksinomaan painostustarkoituksessa tai vastatoimena sen vuoksi, että neuvottelut, joiden tarkoituksena oli se, että menettämisvaatimuksen esittäjä hankkisi kyseessä olevat tavaramerkit, olivat epäonnistuneet, ja siten perusteettoman edun saamiseksi pakottamalla kyseisten tavaramerkkien haltija tekemään sopimus niiden luovuttamisesta. Kantaja ei osoita, että nyt käsiteltävässä asiassa olisi kyse tällaisista olosuhteista. Sillä, että väliintulija on tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä media-alalla – mihin kantaja tavaramerkin laajan tunnettuuden perusteella vetoaa –, ei näet yksinään voida osoittaa, että vaatimus tavaramerkin menettämisestä sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joilla ei ole ilmeistä yhteyttä media-alaan, olisi tuomittu epäonnistumaan ja että sen tarkoituksena olisi siten ainoastaan aiheuttaa kantajalle kohtuutonta rasitusta tai painostaa kantajaa tavalla tai toisella. Se, että väliintulijalla on aikomus käyttää tavaramerkkiä, joka voi aiheuttaa sekaannusta sen vuoksi, että se on samankaltainen kuin riidanalainen tavaramerkki – mikä ilmenee riita-asiasta, jossa on kyse väliintulijan vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä koskevasta kantajan Deutsche Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) esittämästä väitteestä –, osoittaa päinvastoin sen, että väliintulijalla on todellinen intressi siihen, että tavaramerkkirekisteri saatetaan ajan tasalle sen monopolin laajuuden osalta, joka kantajalla riidanalaiseen tavaramerkkiin on, ja tämä on sopusoinnussa asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappaleen kanssa, jonka mukaan EU-tavaramerkkejä on perusteltua suojata ainoastaan siltä osin, kuin näitä tavaramerkkejä todella käytetään.

35 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä tai arviointivirhettä, kun se hylkäsi kantajan väitteen siitä, ettei kumoamisvaatimusta voitu ottaa tutkittavaksi sen vuoksi, että vaatimus merkitsi väitetysti väärinkäyttöä. Neljäs kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu siltä osin kuin kyse on riidanalaisen tavaramerkin menettämisestä luokkaan 35 kuuluvien muiden mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen kuin ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” osalta ja jonka mukaan kyseisen asetuksen 95 artiklan 2 kohtaa on rikottu

36 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun se totesi, ettei kantaja ollut osoittanut riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä muihin luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen kuin ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” osalta.

37 Kantaja riitauttaa tässä yhteydessä myös valituslautakunnan kieltäytymisen ottamasta huomioon kantajan sille 15.9.2023 esittämiä huomautuksia ja todisteita (ks. edellä 8 kohta). Kantaja vahvisti istunnossa sen, että kyseiset argumentit olisi EUIPO:n tulkinnan mukaan ymmärrettävä siten, että niillä pyritään vetoamaan siihen, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin sitä on täsmennetty delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdalla.

38 Aluksi on tutkittava, onko valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kantajan 15.9.2023 esittämät huomautukset ja todisteet oli jätettävä tutkimatta, perusteltu.

Se, että kantajan 15.9.2023 esittämien huomautusten ja todisteiden huomioon ottamisesta kieltäydyttiin

39 Kantaja väittää, että valituslautakunta teki menettelyvirheen, kun se ei ottanut huomioon kantajan sille 15.9.2023 esittämiä huomautuksia ja todisteita, joilla täydennettiin mitättömyysosastossa ja perustekirjelmässä jo esitettyjä todisteita. Valituslautakunta ei erityisesti käyttänyt tässä yhteydessä harkintavaltaansa.

40 EUIPO kiistää kantajan argumentit ja väittää, että valituslautakunnan mahdollisuus ottaa huomioon sille ensimmäistä kertaa esitetyt tosiseikat ja todisteet delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla liittyy väistämättä vain erityisesti kyseisen asetuksen 22, 24 ja 26 artiklan säännösten mukaisesti esitettyihin asiakirjoihin. Koska kantaja esitti kyseiset huomautukset ja todisteet perustekirjelmästä tai mahdollisesta kantajan vastauksesta erillään, valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta tutkia asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan ja delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti sitä, oliko ne otettava tutkittavaksi.

41 Väliintulija väittää, että koska 15.9.2023 päivätyt huomautukset on esitetty huomautusten esittämiselle vahvistetun menettelyllisen määräajan päätyttyä, valituslautakunta jätti ne päätöksessään perustellusti huomiotta.

42 Valituslautakunta päätti riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa, ettei kantajan 15.9.2023 päivättyä kirjelmää ollut otettava huomioon, ja se perusteli päätelmäänsä viittaamalla asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohtaan ja 68 artiklan 1 kohdan neljänteen virkkeeseen sekä delegoidun asetuksen 2018/625 26 artiklaan.

43 Kuten EUIPO unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen istunnossa antamassaan vastauksessa vahvisti, näistä perusteluista ilmenee lähinnä valituslautakunnan katsoneen, että 15.9.2023 päivätty kirjelmä oli jätettävä tutkimatta, koska sitä ei ollut esitetty ajoissa (ks. asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta) eli neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona mitättömyysosaston päätös oli annettu tiedoksi (ks. asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljäs virke), tai perustellusta pyynnöstä valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen osapuolen vastineeseen annettavana vastauksena (ks. delegoidun asetuksen 2018/625 26 artikla).

44 Tältä osin on todettava, että asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EUIPO voi jättää huomiotta todisteet, joita osapuolet eivät ole esittäneet ajoissa.

45 Tämän säännöksen sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan, ja ellei erikseen ole toisin säädetty, asianosaiset voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 säännöksillä, eikä EUIPO:ta ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään (ks. tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Asetuksen N:o 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa todetaan, että EUIPO ”voi” päättää olla ottamatta huomioon tällaisia todisteita, ja annetaan näin EUIPO:lle laaja harkintavalta päättää, onko ne otettava huomioon vai ei, perustellen tältä osin päätöksensä (ks. tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 78 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 24.1.2018, EUIPO v. European Food (C-634/16 P, EU:C:2018:30, 56 kohta).

47 Tällaisten lisätosiseikkojen ja lisätodisteiden mahdollinen huomioon ottaminen ei siis ole millään tavalla toiselle asianosaiselle myönnetty ”etu”, vaan sen täytyy olla mainitun 95 artiklan 2 kohdassa EUIPO:lle annetun harkintavallan objektiivisen ja perustellun käytön tulos (ks. tuomio 24.1.2018, EUIPO v. European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

48 Sen harkintavallan käyttöä, joka asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan perustella kuuluu EUIPO:lle, säännellään delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa, jonka tarkoituksena kyseisen delegoidun asetuksen johdanto-osan kahdeksannen perustelukappaleen mukaan on vahvistaa täsmällisesti EUIPO:n valituslautakuntien harkintavallan rajat myöhässä toimitettujen todisteiden tutkimisen osalta.

49 Oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko valituslautakunta käyttänyt tehokkaasti laajaa harkintavaltaansa päättääkseen perustellusti ja ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset seikat, ottaako se tosiseikat tai todisteet, joihin on vedottu tai jotka on esitetty ensimmäisen kerran valituslautakunnassa, huomioon päätöksessä, joka sen oli annettava, vai jättääkö se ne huomiotta (ks. vastaavasti tuomio 30.11.2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk v. EUIPO – ESSAtech (Langattomat kaukosäätimet), T-611/21, EU:T:2022:739, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei kantajan 15.9.2023 esittämiä huomautuksia ja niihin liittyviä todisteita ei ole esitetty mitättömyysosastolle ja ettei niitä ole esitetty perustekirjelmän jättämiselle asetetussa määräajassa, minkä kantaja myöntää. Kantaja ei voinut myöskään hakea delegoidun asetuksen 2018/625 26 artiklan mukaisesti lupaa jättää mahdollinen oma vastaus, koska toinen osapuoli ei ollut vastannut perustekirjelmään.

51 Edellä 44–47 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan on kuitenkin niin, että koska tosiseikkoihin ja todisteisiin ei ole vedottu eikä niitä ole esitetty kantajalle tätä varten asetetussa asetuksen 2017/1001 säännösten mukaisessa määräajassa eikä siten kyseisen asetuksen 95 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ajoissa, valituslautakunnan oli käytettävä delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa vahvistettua harkintavaltaansa päättääkseen, oliko kyseiset seikat otettava huomioon päätöksessä, joka sen oli annettava, vai jättääkö se ne huomiotta.

52 On kuitenkin ilmeistä, ettei tällaista asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan, kun sitä luetaan yhdessä delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaista harkintavaltaa ole käytetty nyt käsiteltävässä asiassa edellä 47 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla objektiivisesti ja perustellusti, koska valituslautakunta sivuutti kantajan 15.9.2023 esittämät tosiseikat ja todisteet ainoastaan sillä perusteella, ettei niitä ole esitetty jossakin delegoidun asetuksen 2018/625 22, 24 ja 26 artiklassa tarkoitetuista kirjelmistä, tutkimatta, täyttyivätkö delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset, joiden perusteella tällaiset valituslautakunnalle ensimmäistä kertaa esitetyt tosiseikat ja todisteet voidaan hyväksyä, nyt käsiteltävässä asiassa.

53 Toisin kuin riidanalaisen päätöksen kyseisestä perustelusta ilmenee ja toisin kuin EUIPO väittää, sen tutkimista, onko valituslautakunnassa ensimmäistä kertaa esitetyt huomautukset ja todisteet otettava tutkittavaksi, ei voida rajoittaa vain delegoidun asetuksen 2018/625 22, 24 ja 26 artiklassa tarkoitettujen kirjelmien yhteydessä esitettyihin tosiseikkoihin ja todisteisiin.

54 Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdasta tai delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdasta ei ilmene tällaista rajoitusta. Viimeksi mainitussa säännöksessä, jolla säännellään valituslautakunnan harkintavaltaa, kun kyse on mahdollisuudesta kieltäytyä ottamasta huomioon sille ensimmäistä kertaa esitettyjä tosiseikkoja ja todisteita, säädetään tässä yhteydessä kahdesta edellytyksestä; eli yhtäältä siitä, että tosiseikoilla ja todisteilla on oltava lähtökohtaisesti todennäköisesti merkitystä, ja toisaalta siitä, että esitetään pätevät syyt sille, miksi niitä ei ole esitetty ajoissa. EUIPO ei kyennyt unionin yleisen tuomioistuimen suulliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa tukeutumaan mihinkään muuhun säännökseen, jossa edellä 45 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla olisi ”erikseen toisin säädetty” ja jonka perusteella valituslautakunta saattoi olla käyttämättä tehokkaasti harkintavaltaansa ja sivuuttaa sille ensimmäistä kertaa esitetyt tosiseikat ja todisteet yksinomaan sillä perusteella, että ne oli esitetty erillään kirjelmistä, joista delegoidussa asetuksessa 2018/625 säädetään.

55 Tästä on pääteltävä, että valituslautakunta teki virheen, kun se jätti kantajan 15.9.2023 esittämät huomautukset ja todisteet tutkimatta ja kun se ei käyttänyt sille asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten osalta.

Riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön arviointi luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta

56 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 33–39 kohdassa, että kantajan esittämät todisteet osoittivat sen, että riidanalaista tavaramerkkiä oli käytetty luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen, joita varten kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity, alaryhmään eli ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” osalta. Se kumosi siten mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin riidanalainen tavaramerkki oli siinä julistettu menetetyksi näiden palvelujen osalta ja hylkäsi menettämisvaatimuksen niiden osalta.

57 Valituslautakunta sitä vastoin totesi, ettei riidanalaisen tavaramerkin käyttöä ollut osoitettu muiden luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen alaryhmien osalta. Se totesi yhtäältä, ettei mainontapalveluja ollut tarjottu kolmantena osapuolena oleville asiakkaille (riidanalaisen päätöksen 41 kohta), ja toisaalta, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö kolmannen osapuolen mainosjulisteissa osoitti sen, että ohjelma, johon kyseisissä julisteissa viitattiin, oli katsottavissa konsernin, johon kantaja kuuluu, televisiokanavalla, mutta että sen käyttö ei osoittanut sitä, että tavaramerkkiä käytettiin mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen tarjoamiseen (riidanalaisen päätöksen 42 kohta).

58 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun se totesi, ettei kantaja ollut osoittanut, että riidanalaista tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty luokkaan 35 kuuluvien muiden mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen osalta kuin ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” osalta. Viitaten erityisesti Ad Alliancen (aiemmin IP Deutschland), joka toimii markkinointiyhtiönä ja konsernin, johon kantaja kuuluu, mainonnan myyntipalveluna, harjoittamaan toimintaan kantaja väittää, että mainostajille televisiomainonnan yhteydessä tarjottaviin palveluihin kuuluu mainontastrategioiden luominen ja yhdellä kyseisen konsernin televisiokanavista levitettäviksi tarkoitettujen mainosten suunnittelu.

59 Kantaja väittää, että valituslautakunta sivuutti televisiomainontamarkkinoiden toiminnan, kun se ei ottanut huomioon Ad Alliancen kaltaisten mainonnan myyntiyritysten toimintaan kuuluvien mainontapalvelujen, erityisesti televisiomainonnan, erityispiirteitä, ja kun se katsoi, että yksinomaan mainostoimistot tarjosivat mainontapalveluja.

60 EUIPO väittää, että todisteet, joihin kantaja viittaa, koskevat riidanalaisen tavaramerkin käyttöä luokkaan 38 kuuluvien palvelujen ”televisio-ohjelmien levittäminen ja lähettäminen” ja luokkaan 35 kuuluvien palvelujen "television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävä mainonta" osalta. Kyseiset todisteet ja erityisesti asiakirjat, joissa viitataan Ad Allianceen ja IP Deutschlandiin, eivät missään tapauksessa osoita sitä, että mainontapalveluja olisi tarjottu kolmansille osapuolille.

61 Väliintulija väittää, että kantaja ei tarjoa mainontapalveluja vaan että se vain antaa käyttöön televisio- ja radiokanavansa, joiden välityksellä mainostajat mainoksiaan levittävät, ja että tässä on kyse luokassa 38 tarkoitetuista palveluista. Mainontapalvelut koostuvat mainosspottien tuottamisesta, mainontastrategioiden kehittämisestä ja mainostilan tai -ajan tarjoamisesta. Kantaja ei kuitenkaan tarjoa näitä mainostoimistojen perinteiseen toimintaan kuuluvia palveluja. Esitetyt todisteet liittyvät korkeintaan mainontaan, jota kantaja toteuttaa omaksi hyväkseen eli houkutellakseen asiakkaita käyttämään tarjoamiaan mainosten levittämispalveluja.

62 Samoin kuin mitättömyysosasto muistutti lähinnä päätöksensä sivulla 34 ja valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, tässä yhteydessä on muistutettava aluksi ensinnäkin, että sen, että kyseisen tavaramerkin haltijaan taloudellisesti sidoksissa oleva yhtiö käyttää kyseistä tavaramerkkiä, oletetaan merkitsevän kyseisen tavaramerkin käyttöä tavaramerkin haltijan suostumuksella ja että näin ollen myös haltijan on katsottava käyttäneen kyseistä tavaramerkkiä asetuksen 2017/1001 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 30.1.2015, Now Wireless v. SMHV – Starbucks (HK) (now), T-278/13, ei julkaistu, EU:T:2015:57, 38 kohta).

63 Sen, että Ad Alliancen kaltaiset yhtiöt, jotka kuuluvat samaan konserniin kuin kantaja, ovat käyttäneet riidanalaista tavaramerkkiä, on katsottava nyt käsiteltävässä asiassa tapahtuneen kantajan suostumuksella, ja kantajan on katsottava siten käyttäneen tavaramerkkiä. Todisteet siitä, että kyseiset yhtiöt mahdollisesti käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä, on otettava siis huomioon arvioitaessa kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

64 Toiseksi oikeuskäytännön mukaan luokkaan 35 kuuluvissa ”mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluissa” on kyse lähinnä yrityksille, jotka pyrkivät edistämään ja kehittämään tuotteitaan tai palvelujaan, suunnatusta konsultointi- ja tukitoiminnasta. Niihin kuuluvat siten palvelut, joiden tarkoituksena on tukea kolmansia yrityksiä ja auttaa niitä kehittämään toimintaansa lisäämällä näkyvyyttään tai tulojaan (ks. vastaavasti tuomio 2.6.2016, Staywell Hospitality Group v. EUIPO – Sheraton International IP (PARK REGIS) ja Sheraton International IP v. EUIPO – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), T-510/14 ja T-536/14, ei julkaistu, EU:T:2016:333, 54 kohta ja tuomio 31.1.2024, ECE Group v. EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, ei julkaistu, EU:T:2024:47, 45 kohta).

65 Jotta käyttö palvelun osalta voidaan näyttää toteen, palvelua on tarjottava kolmansille ja siihen on yleensä liityttävä taloudellinen vastike (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 30.9.2016, Alpex Pharma v. EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, ei julkaistu, EU:T:2016:591, 37 ja 38 kohta ja tuomio 7.12.2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach v. EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, ei julkaistu, EU:T:2022:773, 90 kohta).

66 Näin ollen on tutkittava, voidaanko kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämillä todisteilla, jotka koskevat erityisesti sen konsernin yhtiöiden, johon kantaja kuuluu, – Ad Alliance mukaan lukien – toimintaa, osoittaa, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty niiden luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, myynninedistämis- ja markkinointipalvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja jotka eivät ole mainonnan levittämispalveluja, kuten kantaja väittää.

67 Kantaja väittää tässä yhteydessä, että mainontapalvelut, joita erityisesti Ad Alliancen väitetään riidanalaista tavaramerkkiä käyttäen tarjoavan, sisältävät konsultointi-, viestintä-, suunnittelu- ja mainonnan toteuttamispalveluja.

68 Kantaja huomauttaa viitaten hallinnollisessa menettelyssä muun muassa 27.8.2021 (ks. edellä 5 kohta) ja 15.3.2023 (ks. edellä 8 kohta) päivättyjen kirjelmien yhteydessä esitettyihin argumentteihin ja todisteisiin, että Ad Alliance tarjoaa luokkaan 35 kuuluvina mainonta-, myynninedistämis- ja markkinointipalveluina muun muassa mainosvälineen tai mainoskampanjan kannattavuuteen liittyviä palveluita, konsultointipalveluita sellaisten televisio-ohjelmien tunnistamiseksi, joiden yhteyteen voidaan liittää mainoksia, sekä mainonnan suunnitteluun erityisesti televisiomainontaa varten liittyviä palveluita (mittatilauskonseptit). Tällaiset palvelut ovat rinnastettavissa mainostoimiston perinteiseen toimintaan.

69 Tässä yhteydessä on todettava, että toisin kuin valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä totesi, kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämät todisteet osoittavat sen, että konserni, johon kantaja kuuluu, on siihen kuuluvien yhtiöiden, erityisesti Ad Alliancen, välityksellä tarjonnut merkityksellisenä ajanjaksona kolmansille osapuolille korvausta vastaan luokkaan 35 kuuluvia muita mainonta-, myynninedistämis- ja markkinointipalveluja kuin mainosten levittämistä.

70 Kantaja on näet ensinnäkin osoittanut, että sen konsernin yhtiöt, johon kantaja kuuluu, olivat tarjonneet mainostajille erityisesti televisiomainonnan suunnittelua ja toteuttamista koskevia palveluja.

71 Se on tässä yhteydessä esittänyt mainostajille lähetettyjä esitteitä (ks. mm. 27.8.2021 päivätyn kirjelmän liitteet 90–94), joihin sisältyy riidanalainen tavaramerkki rekisteröidyssä muodossa tai muissa muodoissa, jotka eivät kuitenkaan vaikuta sen erottamiskykyyn, ja joissa tehdään tarjouksia erityistä mainontaa (Special Creations tai Special Ads) koskevista palveluista. Tällaisia erityisiä mainoksia levitetään siten, että ne näkyvät käynnissä olevan ohjelman kuvan päällä televisio-ohjelman aikana, ja ne voivat koostua muun muassa vaaka- tai pystysuorassa kulkevasta nauhasta (cut in), yksilöllisesti suunniteltuna suurikokoisena kehyksenä näkyvästä mainonnasta tai saumattomasti käynnissä olevaan ohjelmaan sijoitetusta mainonnasta (framesplit tai programmesplit) tai kuvaruudulla liikkuvasta mainonnasta (skyscraper).

72 Kantaja voi myös suunnitella kyseessä olevissa tarjouksissa esitellyn erityisen mainonnan siten, että mainostajan tuote esitellään RTL-konsernin kanavalla lähetettävään menestyksekkääseen televisio-ohjelmaan liittyvän konseptin avulla, esimerkiksi tuotteena, joka on palkittu golden buzzerilla (ks. erityisesti 27.8.2021 päivätyn kirjelmän liitteet 92 ja 93).

73 Kyseinen erityinen mainonta, joka suunnitellaan siten, että mainostajalla on mahdollisuus hyötyä suoraan televisio-ohjelman menestyksestä, edellyttää luovaa panosta mainoksen suunnittelussa, mikä on ominaista ohjelmille, jota levittää konserni, johon kantaja kuuluu.

74 Lisäksi asiakirjasta, jonka otsikko on "Special Adsien varausehdot" (ks. 27.8.2021 päivätyn kirjelmän liite 90), ilmenee, että ”RTL-konsernin markkinointiosasto laskuttaa erikseen [Special Adsien tai Special Creationsien] tuotantokustannukset”, mikä vahvistaa sen, ettei tällaisia erityisiä mainoksia tarjota osana mainossisällön levittämistä, vaan kyse on levittämistä täydentävästä palvelusta.

75 Kantaja esitti 15.3.2023 päivätyn kirjelmän yhteydessä myös vuosilta 2020 ja 2021 peräisin olevia mainosspotteja, joiden tarkoituksena on ollut edistää mainostajien tuotteiden menekkiä ja joissa riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty mainossisällön osana. Esimerkkinä voidaan mainita, että kantajan esittämässä mainoksessa riidanalaisen tavaramerkin muodostavia kirjaimia zoomattiin siihen saakka, kunnes tavaramerkkiin kuuluvan ison T-kirjaimen tausta itsessään oli ”muodostunut” mainonnan kohteena olleesta tuotteesta moninkertaisena.

76 Sen, että muita mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluja kuin mainosten levittämistä on tarjottu mainostajille riidanalaista tavaramerkkiä käyttäen, vahvistavat muut esitetyt todisteet, muun muassa asiakirja, jonka otsikko on ”Yleiset myyntiehdot”, tai palvelutarjouksiin liitetyt tekniset selosteet (ks. mm. 27.8.2021 päivätyn kirjelmän liitteet 111 ja 134), joista ilmenee, että konsernin, johon kantaja kuuluu, mediatuotanto-osastot tukevat mainostajia suunnittelemalla ja tuottamalla mainosmateriaalia mukaan lukien ääni- ja audiovisuaaliset mainosspotit.

77 Tällaiset palvelut edellyttävät sen konsernin yhtiöiden, johon kantaja kuuluu, luovaa panosta mainosten suunnittelussa. Toisin kuin valituslautakunta totesi, kyseiset palvelut eivät näin ollen kata pelkästään kolmannen osapuolen suunnitteleman mainossisällön levittämistä.

78 Toiseksi esitetyistä todisteista ilmenee myös (ks. mm. 27.8.2021 päivätyn muistion liitteet 92–94), että kantaja on tarjonnut mainostajille palvelujaan, joissa on kyse sille kuuluvissa tiedotusvälineissä käytettävien mainontastrategioiden kehittämisestä, tarjoamalla niille mahdollisuuden osallistua konsernin, johon kantaja kuuluu, suunnittelemiin myynninedistämistoimiin, kuten tiettyjen televisio-ohjelmien sponsorointiin tai tuotesijoitteluun näissä ohjelmissa.

79 Kolmanneksi kantaja viittaa perustellusti myös konsultointitoimintaansa, jonka tarkoituksena on tunnistaa televisio-ohjelmat, joiden yhteyteen mainoksia voidaan liittää, osoittaakseen sen, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluissa. Kyseisillä toimilla voidaan näet edistää mainostajan mainontastrategian tehokkuutta ja varmistaa se, että mainostajan tuotemerkkiä suojataan kielteisiltä vaikutuksilta, joita mainostajan yhdistämisestä ei-toivottuihin sisältöihin voisi aiheutua (brand safety). Konserni, johon kantaja kuuluu, suunnittelee mainontaympäristön siten, että siitä tulee mainostajan kannalta houkuttelevampi, ja osaltaan edistää siten tarjoamansa mainosvälineen kannattavuutta.

80 Kantajan esittämät todisteet osoittavat lopuksi sen, että Ad Alliancen kaltaiset sen konsernin yhtiöt, johon kantaja kuuluu, ovat tarjonneet televisiomainonnan markkinointiin liittyviä konsultointipalveluja muun muassa siten, että ne ovat hyödyntäneet kantajan keräämiä televisiomainontamarkkinoita koskevia tietoja, erityisesti mainontastrategian mukauttamiseksi eri alojen tai eri kohdeyleisöjen mukaan.

81 Tällaiset palvelut kuuluvat hyvinkin tavaroidensa ja palvelujensa myynnin edistämiseen ja mainontastrategioidensa kehittämiseen pyrkiville yrityksille tarjottaviin erikoistuneisiin konsultointi- ja tukipalveluihin, ja niiden tarkoituksena on edellä 64 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa lisäämällä näkyvyyttään tai saamaan parempaa tuottoa mainontaan tekemistään investoinneista.

82 Edellä olevista 70–81 kohdasta ilmenee, että toisin kuin valituslautakunta katsoi, kantajan esittämät todisteet – vaikka huomioon ei otettaisi 15.9.2023 päivätyn kirjelmän yhteydessä esitettyjä todisteita, jotka valituslautakunta jätti tukimatta (ks. edellä 42 kohta) – osoittavat sen, että konserni, johon kantaja kuuluu, on tarjonnut kolmansille osapuolille riidanalaista tavaramerkkiä käyttäen ja merkityksellisenä ajanjaksona mainonta-, myynninedistämis- ja markkinointipalveluja, jotka eivät kattaneet vain mainosten levittämistä vaan joiden tarkoituksena oli aktiivisesti edistää kyseisten kolmansien osapuolten mainontastrategioiden kehittämistä, kun otetaan huomioon, että sen konsernin yhtiöillä, johon kantaja kuuluu, on osaamista mediamainonta-alan toiminnasta.

83 Tässä yhteydessä on vielä todettava, että kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämistä todisteista ilmenee, että konsernin, johon kantaja kuuluu, televisiomainonnasta saama vuotuinen liikevaihto oli merkityksellisenä ajanjaksona useita miljardeja euroja ja että konsernin osuus mainosmarkkinoista unionin eri jäsenvaltioissa, erityisesti Saksassa, oli merkittävä. Koska kantaja on osoittanut käyttäneensä riidanalaista tavaramerkkiä muiden mainonta-, myynninedistämis- ja markkinointipalvelujen kuin mainonnan levittämisen yhteydessä, on katsottava, että osa näistä tuloista ja markkinaosuuksista on peräisin näiden palvelujen tarjoamisesta.

84 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalaista päätöstä on näin ollen muutettava siten, että riidanalaista tavaramerkkiä koskeva menettämisvaatimus hylätään kaikkien luokkaan 35 kuuluvien kyseessä olevien palvelujen osalta.

Toinen ja kolmas kanneperuste, joiden mukaan asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu siltä osin kuin kyse on riidanalaisen tavaramerkin menettämisestä luokkiin 3, 9, 16, 24, 25 ja 32 kuuluvien tavaroiden sekä luokkiin 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta

85 Valituslautakunta julisti riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi niiden muiden tavaroiden kuin luokkaan 9 kuuluvien ”optisten muistilaitteiden” osalta sekä niiden luokkiin 3, 16, 24, 25, 32, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity. Se totesi tässä yhteydessä, ettei kantaja ollut esittänyt todisteita riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta ulkoisesta käytöstä kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja että tavaramerkin laajalla tunnettuudella, johon kantaja vetosi, ei ollut merkitystä tämän arvioinnin yhteydessä. Valituslautakunnan mukaan kaikkien muiden EU-tavaramerkkien tavoin laajalti tunnettu tavaramerkki voidaan menettää yleisen edun vuoksi, jos sitä ei käytetä. Tällaisen laajalti tunnetun tavaramerkin suojan laajuudella siinä tapauksessa, että se on ristiriidassa muiden immateriaalioikeuksien kanssa, ei valituslautakunnan mukaan ole merkitystä sen osalta, voidaanko tällaisen laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuksien säilyminen varmistaa omalla käytöllä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

86 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun se arvioidessaan todisteita riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä luokkiin 3, 9, 16, 24, 25 ja 32 kuuluvien tavaroiden ja luokkiin 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta ei ottanut huomioon poikkeuksellisen laajaa tunnettuutta, joka kyseisellä tavaramerkillä unionissa ”mediatavaramerkkinä” on, joten EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaate huomioon ottaen kyseisen tavaramerkin on saatava menettämissääntöjä sovellettaessa laajaa suojaa.

87 Kantajan mukaan riidanalaisen tavaramerkin vetovoimasta voivat hyötyä tietyt luokkiin 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut, joilla on sama kohdeyleisö kuin niillä mainonta-, televisiolähetys- ja televisioviihdepalveluilla, joiden yhteydessä kyseinen tavaramerkki on hyvin laajalti tunnettu. Koska näiden tavaroiden ja kantajan toiminnan ytimen välillä on suora ”aineellinen” tai ”mentaalinen” yhteys, tavaramerkin käyttö – vaikka merkki tällaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä olisi vain epämääräisesti samankaltainen – johtaisi yleisön keskuudessa sekaannukseen mahdollisista kaupallisista yhteyksistä, ja tämä heikentäisi RTL-tavaramerkin arvoa ja johtaisi sen vesittymiseen.

88 Kantaja väittää, että tällaisessa tilanteessa asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei edellytetä näyttöä kunkin sellaisen tavaran ja palvelun käytöstä, jota varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity. Se toteaa, että ”tällaista käyttöä on ollut – – niiden tavaroiden osalta, joiden suhteen tavaramerkin haltija voi vedota oikeuksiinsa laajan tunnettuuden suojan perusteella”.

89 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan argumentit.

90 Tässä yhteydessä on ensinnäkin todettava, että kantaja väittää argumenteillaan lähinnä, että periaatetta, jonka mukaan EU-tavaramerkin käyttö on sen menettämisen välttämiseksi osoitettava kunkin sellaisen tavaran ja palvelun osalta, jota varten se on rekisteröity, ei sovelleta silloin, kun riidanalainen tavaramerkki on muiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä laajalti tunnettu.

91 Tällainen argumentti on ristiriidassa paitsi asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodon myös kyseisen säännöksen tavoitteen kanssa, sellaisena kuin sitä on täsmennetty kyseisen asetuksen johdanto-osan 24 perustelukappaleessa (ks. edellä 28 kohta). Vahvistaessaan asetuksen N:o 2017/1001 18 artiklan 1 kohdassa ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa EU-tavaramerkin menettämissäännön, joka perustuu viiden vuoden käyttämättömyyteen, unionin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut asettaa EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen käyttö (tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 25 kohta).

92 Tämä edellytys selittyy sillä, ettei ole perusteltua, että käyttämätön merkki estää kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epäämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Näin ollen EU-tavaramerkin käyttämättä jättäminen voi myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta (tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta ja tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja Centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 54 kohta).

93 Sen vaatimuksen tarkoitus, jonka mukaan tavaramerkin on täytynyt olla tosiasiallisesti käytössä, jotta sitä suojeltaisiin unionin oikeudessa, on se, että EUIPO:n rekisteriä ei voida rinnastaa strategiseen ja staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle haltijalle lakisääteisen monopolin toistaiseksi. Päinvastoin mainitun rekisterin täytyisi sisältää tarkasti ne maininnat, joita yritykset tosiasiallisesti käyttävät markkinoilla niiden tavaroiden ja palvelujen erottamiseksi talouselämässä (ks. tuomio 8.6.2022, Muschaweck v. EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

94 Unionin tuomioistuimet ovat lisäksi jo katsoneet, että säännösten, jotka koskevat EU-tavaramerkille, joka on yleisesti tai laajalti tunnettu unionissa, tavoite eroaa niiden säännösten tavoitteesta, joissa edellytetään todisteita EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja joiden seurauksena voi olla tavaramerkin menettäminen (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 53 kohta ja tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 21 kohta). Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta liittyy edellytyksiin, joilla voidaan antaa suojaa myös niitä tavaroiden ja palvelujen luokkia, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, laajemmin, kun taas käsite ”tosiasiallinen käyttö” viittaa käytön vähimmäisvaatimukseen, joka kaikkien tavaramerkkien on täytettävä saadakseen suojaa. Tästä seuraa, että EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa edellytystä koskevat säännökset ja erityisesti oikeuskäytännössä vahvistetut kriteerit tämän tosiasiallisen käytön osoittamiseksi poikkeavat EU-tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevista säännöksistä ja kriteereistä. Näitä kahta säännöstyyppiä on siten tulkittava itsenäisesti (ks. tuomio 4.10.2017, Intesa Sanpaolo v. EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, ei julkaistu, EU:T:2017:687, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

95 Vaikka siis oletettaisiin, että riidanalainen tavaramerkki on asetuksen 2017/100 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu media-alalla, tämän seikan perusteella yksinään ei voida osoittaa, että sitä on tosiasiallisesti käytetty luokkiin 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 ja 42 kuuluvien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

96 EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne ei voi johtaa toisenlaiseen päätelmään.

97 Asetuksen 2017/1001 1 artiklan 2 kohdan, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen asetuksen johdanto-osan neljännen perustelukappaleen kanssa, mukaan EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne ilmenee näet yksinomaan siten, että EU-tavaramerkillä on yhdenmukainen suoja ja samat vaikutukset koko unionin alueella.

98 Kantaja ei voi asetuksen 2017/1001 aineellisten säännösten tulkitsemiseksi vedota tehokkaasti myöskään delegoidun asetuksen 2018/625 johdanto-osan seitsemänteen perustelukappaleeseen, joka sitä paitsi koskee erityisesti vain menettämismenettelyyn sovellettavia menettelysääntöjä.

99 Toiseksi kantaja väittää, että laajalti tunnetuksi väitetyn riidanalaisen tavaramerkin laajennettu suoja on tarpeen, jotta tavaramerkkiä voidaan käyttää toisessa ja kolmannessa kanneperusteessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta tulevissa käyttölupasopimuksissa. Vaikka oletettaisiin, että tätä argumenttia on pidettävä erillisenä argumentista, johon edellä 90–98 kohdassa on vastattu, on todettava, ettei kantaja ole esittänyt mitään näyttöä – kuten kolmannen osapuolen kanssa allekirjoitettua käyttölupasopimusta, joka koskee riidanalaisen tavaramerkin käyttöä kyseessä olevia tavaroita varten –, jolla voitaisiin osoittaa yhtäältä se, että riidanalaista tavaramerkkiä on merkityksellisenä ajanjaksona tosiasiallisesti käytetty kolmansille myönnettyjen tavaramerkkiä koskevien käyttölupasopimusten yhteydessä, ja toisaalta se, miten laajaa tällainen käyttö on ollut.

100 Kantaja viittaa lisäksi hallinnolliseen asiakirja-aineistoon ja erityisesti joihinkin riidanalaisen tavaramerkin muodon sisältäviä muistivihkoja, rantapyyhkeitä, vauvan leikkipukuja tai oluttölkkejä esittäviin valokuviin, jotka on liitetty laskuihin ja RTL:lle niiden yritysten asiakkaana, jotka RTL:n tilauksesta valmistavat näitä tavaroita, osoitettuihin sähköpostiviesteihin. Koska muita todisteita tavaroiden myynnistä kolmansille osapuolille ei ole esitetty, nämä valokuvat eivät ole omiaan osoittamaan, että riidanalaista tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti ulkoisesti käytetty kaupallisten myyntikanavien luomiseksi luokkiin 16, 24, 25 ja 32 kuuluville tavaroille, eikä varsinkaan sitä, miten laajaa tällainen käyttö on ollut (ks. vastaavasti tuomio 7.7.2016, Fruit of the Loom v. EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, ei julkaistu, EU:T:2016:395, 55 kohta).

101 Valituslautakunta vahvisti siten perustellusti riidanalaisen tavaramerkin menettämisen luokkiin 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

102 Edellä esitetyn perusteella toinen ja kolmas kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

103 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan.

104 Koska kumpikin asianosainen on hävinneet asian osittain, kumpikin asianosainen on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 19.9.2023 (asiassa R 86/2023-2) tekemää päätöstä muutetaan siten, että menettämisvaatimus hylätään tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 35 kuuluvien niiden palvelujen osalta, jotka vastaavat kuvausta ”Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut”.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) RTL Group Markenverwaltungs GmbH, EUIPO ja Marcella Örtl vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Ricziová

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä toukokuuta 2025.

Allekirjoitukset