Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JULIANE KOKOTT
1 päivänä joulukuuta 2016 [1]

Asia C-598/14 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan

Gilbert Szajner

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Sanamerkki LAGUIOLE — Mitättömyysvaatimus aikaisempaan toiminimeen Forge de Laguiole perustuvan oikeuden johdosta — EUIPO:n valituslautakunnan toteama osittainen mitättömyys — Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen osittainen kumoaminen — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artiklan 1 ja 2 kohta — Merkille merkityksellisen kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluvan suojan laajuuden määritys — EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen jälkeen annettu kansallinen tuomio — Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen valvonta — Unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta — Unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen valvonta muutoksenhakumenettelyssä unionin tuomioistuimessa

I Johdanto

1. Tässä muutoksenhakumenettelyssä on pohjimmiltaan kyse siitä, miltä osin unionin tuomioistuimet voivat tutkia kansallista oikeutta EU-tavaramerkkejä koskevan oikeussuojajärjestelmän yhteydessä.

2. Tämä kysymys on noussut esiin oikeusriidassa, joka liittyy sanaan Laguiole, joka yhdistetään Ranskassa veitsien lisäksi myös useisiin oikeudenkäynteihin. Viimeksi mainitut koskevat erityisesti Laguiolen kylän nimen käyttöä. Sitä käytetään nykyään usein siellä perinteisesti valmistettavien kuuluisien linkkuveitsien synonyymina. Kysymystä siitä, missä määrin nimeä voidaan käyttää sellaisten tuotteiden myymiseen, joilla ei ole mitään tekemistä Laguiolen paikkakunnan kanssa, ei ole vielä ratkaistu lopullisesti kansallisessa oikeudessa. [2]

3. Nyt käsiteltävässä asiassa on kuitenkin kyse ainoastaan edellä mainitusta kysymyksestä riippumattomasta kysymyksestä, joka koskee *toiminimen* Forge de Laguiole suojan laajuutta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä Ranskan immateriaalioikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle) L. 711-4 §:n b kohdan kanssa, yhteydessä.

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.

2 — Jo yli 20 vuotta jatkuneen nimen ”Laguiole” käyttöä koskeneen riidan tähän asti viimeisen vaiheen muodostaa Ranskan Cour de cassationin 4.10.2016 antama ratkaisu; ks. tästä ja yleisesti kyseisen oikeusriidan historiasta Tymen, E., ”Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole”, *Le Figaro*, 11.10.2016, saatavilla osoitteessa http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php.

4. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO) valituslautakunta katsoi, että Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan toiminimi saa suojaa lähtökohtaisesti kaikelle sen toimialan kattamalle toiminnalle. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan suoja rajoittuu kuitenkin todella ja konkreettisesti harjoitettuun toimintaan. Unionin yleinen tuomioistuin nojautui Ranskan Cour de cassationin (kassaatiotuomioistuin) 10.7.2012 asiassa Cœur de Princesse antamaan tuomioon (jäljempänä tuomio Cœur de princesse),[3] joka annettiin vasta valituslautakunnan päätöksen *jälkeen*.

5. EUIPO katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki tällöin oikeudellisen virheen. Unionin yleinen tuomioistuin voi nimittäin kumota valituslautakunnan päätöksen ainoastaan, jos se on ollut antamisajankohtana oikeudellisesti virheellinen. Ottaessaan huomioon tuomion Cœur de princesse unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole todennut valituslautakunnan tekemää virhettä vaan on korvannut sen esittämän arvioinnin omallaan. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan mainitussa tuomiossa pelkästään todetaan Ranskan lainsäädäntö sellaisena, jona valituslautakunnan olisi pitänyt soveltaa sitä.[4]

6. Tämä kiistely ilmaisee, että viittauksen kansalliseen oikeuteen ja niiden periaatteiden välillä, joilla normaalisti säännellään unionin yleisen tuomioistuimen harjoittamaa EUIPO:n valituslautakunnan päätösten valvontaa, vallitsee EU-tavaramerkkijärjestelmässä tietty jännite. Näiden periaatteiden mukaan unionin yleisen tuomioistuimen on periaatteessa ainoastaan pyrittävä määrittämään päätös, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä päätöksensä perustana olleiden tietojen perusteella. Unionin tuomioistuimen tähänastisesta oikeuskäytännöstä ilmenee jo, ettei näitä periaatteita sovelleta enää entiseen tapaan, kun on kyse siitä, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitsee kansallista oikeussääntöä. Käsiteltävänä oleva valitus antaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden täsmentää tätä oikeuskäytäntöä[5] ja kehittää sitä edelleen.

II Oikeudellinen kehys

A *Unionin oikeus*

1. Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö

7. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään seuraavaa:

”Unionin tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta. Muutoksenhaun perusteena voi olla toimivallan puuttuminen unionin yleiseltä tuomioistuimelta, asian käsittelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on hakijan edun vastainen, tai unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.”

3 — Szajnerin vastineen liite 4.

4 — Ks. unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014, Szajner v. SMHV – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901, 51 kohta; jäljempänä myös valituksenalainen tuomio).

5 — Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186).

2. Asetus N:o 207/2009

8. Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94[6] korvattiin EU-tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009.[7] Asetuksen N:o 40/94 8, 52 ja 63 artiklasta on tullut ilman olennaisia muutoksia vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 8, 53 ja 65 artikla.

9. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”4. Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan unionin lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona [oikeammin: josta alkaen] EU-tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.”

10. Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

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

– –

c) jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.”

11. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, [EUT-]sopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.”

B *Ranskan oikeus*

12. Ranskan immateriaalioikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle, jäljempänä CPI) L. 711-4 §:n b kohdassa ja L. 714-3 §:ssä säädetään seuraavaa:

L. 711-4

”Tavaramerkiksi ei voida hyväksyä merkkiä, jolla loukataan aikaisempia suojattuja oikeuksia ja muun muassa

– –

6 — EYVL 1994, L 11, s. 1.
7 — EUVL 2009, L 78, s. 1.

b) toiminimeä tai liikenimeä, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara;

_ _”

L. 714-3

”Tuomioistuin julistaa sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi, joka ei ole L. 711-1–L. 711-4 §:n mukainen.”

III Riidan tausta sekä menettely EUIPO:ssa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa

13. Gilbert Szajner on EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin LAGUIOLE, jota haettiin 20.11.2001 ja jonka EUIPO rekisteröi 17.1.2005 asetuksen N:o 40/94 (joka on korvattu asetuksella N:o 207/2009) nojalla, haltija.

14. Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki LAGUIOLE on rekisteröity, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 ja 38. On kyse laajasta tuote- ja palveluvalikoimasta, joka käsittää käsityökalut ja -välineet, korut, jalokivet, kellot, astiat, kynät, nahkatavarat, taide-esineet ja urheilu- ja tupakointivälineet sekä kaukoviestinnän,[8] mutta EUIPO:n menettelyssä tehdyn osittaisen luopumisen jälkeen ei kuitenkaan enää veitsiä, haarukoita ja saksia.[9]

A *Menettely EUIPO:ssa ja valituslautakunnan päätös*

15. Forge de Laguiole SARL esitti 22.7.2005 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta), nojalla vaatimuksen tavaramerkin LAGUIOLE julistamisesta osittain mitättömäksi.

16. Mitättömyysvaatimus perustui toiminimeen Forge de Laguiole, jota väliintulija käytti toiminnalle ”kaikenlaisten veitsien, siselöintivälineiden, lahjatavaroiden ja matkamuistojen valmistus ja myynti – kaikki tavarat liittyvät pöydän kattaukseen”. Forge de Laguiolen mukaan tämä toiminimi antaa sille CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan, luettuna yhdessä CPI:n L. 714-3 §:n kanssa, mukaan oikeuden kieltää tavaramerkin LAGUIOLE käytön.

17. Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 27.11.2006 tekemällään päätöksellä.

18. Laguiole valitti 25.1.2007 EUIPO:ssa mitättömyysosaston päätöksestä.

19. EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen osittain 1.6.2011 tekemällään päätöksellä ja julisti tavaramerkin LAGUIOLE mitättömäksi luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ja 34 kuuluvien tavaroiden osalta. Se hylkäsi valituksen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen (kaukoviestintä) osalta.[10]

8 — Valituksenalaisen tuomion 1 ja 2 kohta.

9 — Ks. valituksenalaisen tuomion 2 kohta ja EUIPO:n valituslautakunnan 1.6.2011 tekemän päätöksen 5 ja 6 kohta (ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen liite 1; jäljempänä myös riidanalainen päätös).

10 — Valituksenalaisen tuomion 3–8 kohta.

20. Valituslautakunta perusti päättelynsä kahteen perusteluryhmään, joista kumpikin vaikutti yksinään riittävältä sen johtopäätöksen perustelemiseksi, että toiminimen Forge de Laguiole suoja ulottuu kaikkeen sen toimialaan kuuluvaan toimintaan.[11] Valituslautakunta katsoi, että CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan mukaan toiminimen suoja ulottuu lähtökohtaisesti kaikkeen yrityksen toimialan kattamaan toimintaan, kun ne – kuten nyt – on määritelty riittävän tarkasti.[12] Toiseksi valituslautakunta katsoi, että vaikka myönnetään, ettei näin ole toiminnan ”kaikenlaisten lahjojen ja matkamuistojen valmistus ja myynti – kaikki tavarat liittyvät pöydän kattaukseen” osalta, Forge de Laguiole oli osoittanut monipuolistaneensa toimintaansa näille aloille ennen riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemista.[13]

B *Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio*

21. Szajner nosti 8.8.2011 unionin yleisessä tuomioistuimessa riidanalaista päätöstä koskevan kumoamiskanteen. Hän perusteli kannettaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, rikkomisella ja väitti erityisesti, että CPI:n L. 711-4 §:n mukaan toiminimen suoja ulottuu valituslautakunnan käsityksen vastaisesti vain todella harjoitettuun toimintaan.[14]

22. Unionin yleinen tuomioistuin totesi 21.10.2014 antamassaan tuomiossa ensinnäkin, että valituslautakunta perusti Ranskan lainsäädännön tulkintansa sovellettavaan Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytäntöön sellaisena kuin se oli riidanalaisen päätöksen tekohetkellä 1.6.2011. Tämä oikeuskäytäntö ei ollut kuitenkaan yhdenmukainen, ja siitä oli esitetty ristiriitaisia näkemyksiä.[15]

23. Unionin yleisen tuomioistuimen käsityksen mukaan Cour de cassation ratkaisi tämän tulkintaongelman tuomiossa Cœur de princesse siten, että ”toiminimi saa suojaa vain sille toiminnalle, jota yhtiö todella harjoittaa, eikä sille, joka mainitaan sen perustamisasiakirjoissa”.[16] Vaikka kyseinen tuomio oli annettu riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen, unionin yleinen tuomioistuin katsoi voivansa ottaa sen huomioon tutkiessaan riidanalaisen päätöksen laillisuutta.[17]

24. Unionin yleinen tuomioistuin päätyi siihen tulokseen, ettei perustelujen ensimmäisellä ryhmällä, jossa nojaudutaan Forge de Laguiolen toimialassa ilmoitettuun toimintaan, voida perustella riidanalaista päätöstä.[18] Tutkiessaan valituslautakunnan päätöksen perustelujen toista ryhmää unionin yleinen tuomioistuin totesi, että Forge de Laguiole oli valituslautakunnan käsityksen vastaisesti vain osoittanut, että sen toiminta liittyi veitsien ja aterimien sekä lahjatavaroiden ja matkamuistojen, siltä osin kuin on kyse veitsistä tai aterimista, valmistukseen ja myyntiin. Sen vuoksi unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä oli todettu muihin tavaroihin liittyvä CPI:n L. 711-4 §:ssä tarkoitettu sekaannusvaara ja rajoitti sekaannusvaaran tutkimuksensa kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla Forge de Laguiolen kyseisenä aikana sen käsityksen mukaan todella harjoittamaan toimintaan.[19]

11 — Valituksenalaisen tuomion 9 ja 33 kohta.

12 — Valituksenalaisen tuomion 34 ja 41 kohta; riidanalaisen päätöksen 87–90 kohta (ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn vastineen liite 1).

13 — Valituksenalaisen tuomion 34 kohta; riidanalaisen päätöksen 91–94 kohta (ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn vastineen liite 1).

14 — Valituksenalaisen tuomion 38 kohta.

15 — Valituksenalaisen tuomion 42 kohta.

16 — Valituksenalaisen tuomion 43 kohta.

17 — Valituksenalaisen tuomion 45 kohta.

18 — Valituksenalaisen tuomion 51 ja 52 kohta.

19 — Valituksenalaisen tuomion 53, 73 ja 74 kohta.

25. Tämän tutkimuksen [20] jälkeen unionin yleinen tuomioistuin pysytti riidanalaisen päätöksen ainoastaan tiettyjen tavaroiden osalta, jotka kuuluvat Forge de Laguiolen todella harjoittamaan toimintaan ja joiden osalta unionin yleinen tuomioistuin oli todennut sekaannusvaaran olevan olemassa toiminimen Forge de Laguiole ja tavaramerkin LAGUIOLE välillä. Muilta osin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kanteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta oli julistanut tavaramerkin LAGUIOLE mitättömäksi myös muiden tavaroiden osalta. [21]

IV Muutoksenhakumenettely sekä asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

26. EUIPO teki 22.12.2014 päivätyllä kirjelmällä unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta nyt käsiteltävän valituksen. Forge de Laguiole toimitti vastinekirjelmän 23.3.2015. EUIPO ja Forge de Laguiole vaativat, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja että Szajner velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27. Alun tiedoksiantovaikeuksien vuoksi Szajner toimitti vastineensa vasta joulukuussa 2015. Hän vaatii, että EUIPO:n ja Forge de Laguiolen kaikki vaatimukset ja valitusperusteet jätetään tutkimatta sekä toissijaisesti että mainitut vaatimukset ja perusteet todetaan perusteettomiksi, valitus hylätään, valituksenalaisen tuomion kumoaminen todetaan tarpeettomaksi ja että EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

28. Valitusta käsiteltiin kirjallisesti unionin tuomioistuimessa.

V Asian arviointi

A *Tutkittavaksi ottaminen*

29. Szajner kiistää sekä EUIPO:n valituksen tutkittavaksi ottamisen (jäljempänä 1 jakso) että Forge de Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottamisen (jäljempänä 2 jakso).

1. EUIPO:n valituksen tutkittavaksi ottaminen

30. Szajner väittää, ettei EUIPO voi tehdä valitusta unionin yleisen tuomioistuimen sellaisesta tuomiosta, jonka kohteena on valituslautakunnan päätös, koska sillä ei ole valitusoikeutta eikä oikeussuojan tarvetta. Lisäksi EUIPO:n valitusperusteita ei voida ottaa tutkittavaksi, koska niissä muutetaan EUIPO-menettelyssä asianosaisina olleiden määrittämää riidan kohdetta.

31. Nämä väitteet ovat perusteettomia.

32. Unionin yleisen tuomioistuimen 4.3.2015 [22] tehdyn työjärjestyksen 172 artiklan mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetaan aluksi EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä kanne, jossa EUIPO on vastaajana. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan toisen kohdan mukaan asianosainen, jonka vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty, voi lisäksi hakea muutosta

20 — Valituksenalaisen tuomion 161–165 kohta.

21 — Valituksenalaisen tuomion 166 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta.

22 — Ks. unionin yleisen tuomioistuimen 2.5.1991 tehdyn työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohta.

unionin yleisen tuomioistuimen päätökseen unionin tuomioistuimessa. Koska EUIPO:n vaatimukset on nyt hylätty osittain ensimmäisessä oikeusasteessa, sen valitusoikeus ja oikeussuojan tarve muutoksenhakumenettelyssä ovat kiistattomia, minkä vahvistaa myös unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö.[23]

33. Se, että EUIPO on vastaajana tai muutoksenhakijana unionin tuomioistuimissa menettelyissä, joissa on kyse sen oman valituslautakunnan päätöksistä, ei myöskään ole oikeuslaitoksen riippumattomuuden, puolueettomuuden ja neutraaliuden tai luottamuksensuojan ja **oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin** periaatteiden vastaista. EUIPO:n valituslautakunnan päätöksiä unionin yleisessä tuomioistuimessa koskevia kanteita edeltää kylläkin valitusmenettely EUIPO:n valituslautakunnissa. Kyseisen menettelyn tuomioistuinmenettelyn kaltaiset piirteet ovat kiistattomia. Valituslautakunnan päätökset katsotaan myös tietyllä tavalla EUIPO:n tekemiksi. Se ei voi nimittäin riitauttaa niitä unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja sen oikeudet muihin vastaajiin tai väliintulijoihin nähden ovat rajalliset.[24] Szajnerin käsityksestä poiketen EUIPO ei ole kuitenkaan unionin tuomioistuinten menettelyissä ”sekä tuomioistuin että asianosainen”, koska niissä valituslautakunnan päätösten laillisuudesta päättää EUIPO:n sijasta unionin tuomioistuin. Näin ollen Szajnerin esittämä kysymys, ovatko valituslautakunnat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuimia, voi jäädä ratkaisematta.

34. Myös se oletus, ettei EUIPO ollut ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä oikeastaan vastaajana vaan väliintulijana ja että sen pitäisi sen vuoksi todistaa oikeussuojan tarpeensa muutoksenhakumenettelyssä, on virheellinen. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäynnin kohteena oli tosin EUIPO:n valituslautakunnan päätös, joka koski uudemman tavaramerkin haltijan ja aikaisemman merkin haltijan välistä riitaa. Unionin yleisen tuomioistuimen edellä[25] mainitusta työjärjestyksestä ilmenee kuitenkin yksiselitteisesti, että EUIPO:lla on tällaisessa menettelyssä siitä huolimatta vastaajan rooli.[26]

35. Szajner väittää lopuksi, ettei tuomioon Cœur de princesse liittyviä EUIPO:n valitusperusteita pidä ottaa tutkittavaksi. EUIPO muutti niiden yhteydessä unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäynnin kohdetta, joka kävi ilmi EUIPO-menettelyn asianosaisten vaatimuksista.

36. Tämäkin väite on kuitenkin perusteeton. Kuten EUIPO osuvasti toteaa, Ranskan oikeuden tulkinta oli asianosaisten riidan kohteena jo valituslautakunnan menettelyssä. Tällöin oli kyse erityisesti sellaisen toiminimen suojan laajuudesta, jota koskeva tuomio Cœur de princesse – Szajnerin itsensä toimesta muuten[27] – tuotiin esiin unionin yleisessä tuomioistuimessa. EUIPO:n kyseisen tuomion huomioon ottamisen puolesta ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät perusteet eivät näin ollen suinkaan tarkoittaneet EUIPO-menettelyn asianosaisten riidan kohteen laajentamista.

2. Forge de Laguiolen väitteiden tutkittavaksi ottaminen

37. Szajner kiistää myös Forge de Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottamisen. Tämä nimittäin vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista, vaikkei ole muutoksenhakija. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 174 artiklan mukaan sen vaatimusten pitäisi koskea EUIPO:n valituksen täydellistä tai osittaista hyväksymistä tai hylkäämistä. Sen vuoksi sen kirjelmä on oikeastaan liitännäisvalitus, joka työjärjestyksen 176 artiklan mukaan olisi pitänyt tehdä eri asiakirjassa.

23 — Ks. esim. tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579); tuomio 11.12.2014, SMHV v. Kessel (C-31/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2436) sekä määräys 8.5.2014, SMHV v. Sanco (C-411/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:315).

24 — Ks. erityisesti asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohta sekä Szajnerin mainitsema tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV (C-106/03 P, EU:C:2004:611, 26 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

25 — Tämän ratkaisuehdotuksen 32 kohta.

26 — Ks. myös tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV (C-106/03 P, EU:C:2004:611, 27 kohta).

27 — Ks. valituksenalaisen tuomion 25 kohta.

38. Tämä puhtaasti muodollinen peruste on hylättävä. Forge de Laguiole ei tosin vaadi lausumiensa lopuksi esittämissään vaatimuksissa EUIPO:n valituksen hyväksymistä vaan valituksenalaisen tuomion kumoamista. Sen vastineesta ilmenee kuitenkin kokonaisuutena selvästi, että Forge de Laguiole tukee täysin EUIPO:n väitteitä ja valitusperusteita. Näin ollen on selvää, että se vaatii valituksen hyväksymistä. Lisäksi se ei esitä itsenäisiä valitusperusteita tai perusteluja, jollaisia liitännäisvalitus työjärjestyksen 178 artiklan 3 kohdan mukaan edellyttäisi.

3. Välipäätelmä

39. Edellä esitetyn perusteella sekä EUIPO:n valitus että Forge de Laguiolen vaatimukset on otettava tutkittavaksi.

B *Asiakysymys*

40. Kuten jo mainittiin, valituslautakunta perusteli toiminimen Forge de Laguiole suojan laajuutta sekä sen toimialaan kuuluvalla että sen todella harjoittamalla toiminnalla.[28] Unionin yleinen tuomioistuin piti valituksenalaisessa tuomiossa ensin mainittua perusteluketjua täysin virheellisenä, koska Ranskan oikeuden mukaan toiminimi saa suojaa ainoastaan todella harjoittamalleen toiminnalle. Toista perusteluketjua unionin yleinen tuomioistuin piti osittain virheellisenä, koska ainoastaan osa Forge de Laguiolen toimialaan kuuluvan toiminnan harjoittamisesta oli todistettu todelliseksi.[29]

41. EUIPO riitauttaa valituksessaan unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät sekä Forge de Laguiolen toimialaan kuuluvan toiminnan suojan (jäljempänä 1 jakso) että sen todella harjoittaman toiminnan (jäljempänä 2 jakso) osalta.

1. Forge de Laguiolen toimialaan kuuluvan toiminnan suoja (ensimmäinen valitusperuste ja toisen valitusperusteen ensimmäinen osa)

42. EUIPO väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin olisi saanut ottaa huomioon valituslautakunnan päätöksen jälkeen annettua tuomiota Cœur de princesse (ensimmäinen valitusperuste, tästä a kohdassa). Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin otti tuomion huomioon vääristyneellä tavalla (toisen valitusperusteen ensimmäinen osa, tästä b kohta).

a) Tuomion Cœur de princesse ottaminen huomioon unionin yleisessä tuomioistuimessa

43. EUIPO katsoo, että tutkimus, jonka unionin yleinen tuomioistuin kohdistaa kansallisen oikeuden soveltamiseen valituslautakunnassa, on ajallisesti rajoitettua. Unionin yleinen tuomioistuin voi näin ollen tuomion SMHV v. National Lottery Commission[30] mukaisesti nojautua kansallisiin tuomioihin, jotka oli jo annettu valituslautakunnan päätöksen tekoajankohtana mutta joita valituslautakunta ei kuitenkaan ollut ottanut huomioon. Tämän mahdollisuuden laajentaminen valituslautakunnan päätöksen *jälkeen* annettuihin kansallisiin tuomioihin ylittää sen sijaan unionin yleisen tuomioistuimen tutkintavaltuudet.

44. Asetus N:o 207/2009 sisältää lukuisia viittauksia kansalliseen oikeuteen. Tämä pätee erityisesti tilanteisiin, joissa törmäävät aikaisemmat oikeudet ja EU-tavaramerkki, kuten nyt. Suojan, jonka EU-tavaramerkki voi saada, edellytykseksi asetetaan kansallinen lainsäädäntö. Kyseinen kansallinen oikeus muuttuu näin asetusta N:o 207/2009 toteutettaessa sovellettavaksi oikeussäännöksi.

28 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 20 kohta.

29 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 24 kohta.

30 — Tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44 ja 46 kohta).

45. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan EUIPO:n valituslautakuntien päätöksistä unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettavan kanteen perusteena voi olla erityisesti ”[tämän asetuksen] – – soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen”,[31] on tulkittava siten, että kansallisen lainsäädännön sellaisen säännöksen rikkominen, jota sovelletaan asetuksessa N:o 207/2009 olevan viittauksen johdosta, voidaan riitauttaa unionin yleisessä tuomioistuimessa.[32]

46. Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, unionin yleisen tuomioistuimen tässä yhteydessä tekemässä tutkimuksessa on kyse täydestä laillisuusvalvonnasta. Se ei rajoitu asianosaisten esittämiin seikkoihin eikä niihin, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon. Päinvastoin unionin yleinen tuomioistuin voi selvittää asioita viran puolesta tutkiakseen niiden kansallisen oikeuden sääntöjen, joihin asianosaiset ovat vedonneet väitteidensä tueksi, sisällön, soveltamisedellytykset ja ulottuvuuden.[33]

47. Toisin kuin EUIPO väittää, unionin yleisen tuomioistuimen tutkintavaltuus ei rajoitu sen tutkimiseen, onko valituslautakunta soveltanut kansallista lainsäädäntöä oikein. Sen on pikemminkin tutkittava, annetaanko kansallisessa oikeussäännössä, johon on vedottu, aikaisemman merkin haltijalle oikeus kieltää EU-tavaramerkin käyttö, ja jos, niin missä määrin.

48. Tästä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen on sovellettava kansallisessa oikeudessa myönnettävän suojan arvioinnissa kansallista oikeussääntöä siten kuin kansalliset tuomioistuimet soveltavat sitä ratkaisun antamisajankohtana. Unionin yleisen tuomioistuimen on saatava ottaa huomioon myös valituslautakunnan päätöksen jälkeen annettu kansallinen tuomio, josta asianosaisilla – kuten tässä[34] – on ollut mahdollisuus lausua.[35]

49. Unionin yleisen tuomioistuimen tutkintavaltuuden tällaisen tulkinnan vahvistaa se, että olisi asetuksen N:o 207/2009 tehokkaan vaikutuksen takaamisen vastaista, jos unionin yleinen tuomioistuin joutuisi tyytymään kansallisen oikeuden soveltamiseen tavalla, jolla kansalliset tuomioistuimet soveltavat sitä valituslautakunnan päätöksen tekoajankohtana.[36] Tämä voisi nimittäin johtaa EU-tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseen tai mitättömäksi julistamiseen, vaikka sovellettava kansallinen oikeussäännös ei tarjoa (enää) perustaa sille. Tällainen tilanne ei olisi ainoastaan tehokkaan oikeussuojan vaatimusten vastaista, vaan se olisi hylättävä myös **prosessiekonomisista syistä**. Se voisi nimittäin pakottaa EU-tavaramerkin hakijan tai haltijan aloittamaan uuden hakumenettelyn EUIPO:ssa, jotta se voisi vedota kyseiseen EU-tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiinsa, jotka siltä on perusteettomasti evätty.

50. Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva tilanne on erotettava sellaisesta tilanteesta, jossa kansallista oikeussääntöä, jota sovelletaan asetuksessa N:o 207/2009 olevan viittauksen vuoksi, muutetaan valituslautakunnan päätöksen jälkeen. Tosin sellainen viittaus, joka sisältyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan, on dynaaminen viittaus, joka koskee kansallista oikeutta sen kulloinkin voimassa olevassa muodossa, koska tätä koskevista rajoituksista ei ole säädetty. Kansallisen oikeussäännön, johon on vedottu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan yhteydessä, muuttaminen muuttaisi kuitenkin tosiseikaston uudenlaiseksi, jolloin tämä oikeussääntö ei olisi enää jo vireillä olevan, EU-tavaramerkin olemassaoloa koskevan oikeusriidan kohteena. Tämän vuoksi tällaisessa tilanteessa pitäisi käynnistää uusi menettely kyseisen EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamiseksi.

31 — Kursivointi tässä.

32 — Ks. tästä ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 61 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

33 — Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 kohta) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44 ja 46 kohta).

34 — Ks. valituksenalaisen tuomion 25 kohta.

35 — Ks. tästä tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 55–59 kohta).

36 — Ks. tässä yhteydessä julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, 91 ja 92 kohta) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 40 ja 44 kohta).

51. Nyt kyseessä olevan kaltaisen kansallisen oikeussäännön, jota ei ole muutettu, soveltaminen tavalla, jolla kansalliset tuomioistuimet soveltavat sitä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun antamisajankohtana, on sitä vastoin yhdenmukaista sen periaatteen kanssa, jonka mukaan tuomioistuimen oikeussäännölle antamaa tulkintaa voidaan lähtökohtaisesti – eli jollei siitä poikkeuksellisesti nimenomaisesti poiketa – soveltaa takautuvasti. Tulkinta rajoittuu nimittäin sen selvittämiseen, miten tätä oikeussääntöä ”pitää tai olisi pitänyt tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien”.[37] Kysymystä tämän – EUIPO:n kiistämän – oikeusperiaatteen yleisestä pätevyydestä ei tarvitse nyt selvittää lähemmin. Ei ole nimittäin nähtävissä mitään perusteita sille, että tätä periaatetta ei sovellettaisi nyt merkityksellisessä Ranskan oikeudessa. Szajnerin esittämät tiedot päinvastoin todistavat sen sovellettavuuden nimenomaan Ranskan Cour de cassationin oikeuskäytännön yhteydessä.[38] Kuten unionin yleinen tuomioistuin osuvasti on todennut, tuomio Cœur de princesse ei sisällä muuten minkäänlaisia vihjeitä siitä, että Cour de cassation haluaisi rajoittaa mainitussa tuomiossa esitetyn tulkinnan ajallista soveltamisalaa.[39]

52. Tässä yhteydessä on huomautettava täydellisyyden vuoksi, että kansallisen tuomion sisällön arviointi ja erityisesti kysymys siitä, onko kyse tähänastisen oikeuskäytännön muuttamisesta vai vahvistamisesta, ei ole ratkaiseva sen kannalta, voiko unionin yleinen tuomioistuin ottaa huomioon kansallisen tuomion, joka on annettu valituslautakunnan päätöksen jälkeen.[40] Kysymys siitä, onko tuomiossa Cœur de princesse kyse Ranskan tähänastisen oikeuskäytännön muuttamisesta vai vahvistamisesta, voi näin ollen jäädä ratkaisematta.

53. Valituslautakunnan päätöksen jälkeen annetun kansallisen tuomion huomioon ottamisesta voi kylläkin olla seurauksena se, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi kansallista oikeussääntöä yksinomaan kyseisen tuomion perusteella eri tavalla kuin valituslautakunta. Tällöin on mahdollista, että unionin yleinen tuomioistuin, kuten EUIPO toteaa, kumoaa valituslautakunnan päätöksen tai muuttaa sitä, vaikka kyse ei ole ”tuottamuksellisesta” virheestä. Nimenomaan unionin yleisen tuomioistuimen toimivallan vuoksi valituslautakunnan suorittaman kansallisen oikeuden arvioinnin tuomioistuinvalvonnassa ei ole kyse ”tuottamuksesta” vaan laillisuuden laajasta valvonnasta. Jos vasta myöhemmin osoittautuu, että valituslautakunnan päätös perustuu kansallisen oikeuden virheelliseen tulkintaan, se ei voi olla kyseisen virheen korjaamisen esteenä.

54. Tämä ei ole myöskään ristiriidassa sen kanssa, että – kuten EUIPO huomauttaa – unionin yleisen tuomioistuimen on periaatteessa ainoastaan pyrittävä määrittämään päätös, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä päätöksensä perustana olleiden tietojen perusteella.[41] Tämä periaate pätee nimittäin niihin tosiseikkoihin, jotka olivat valituslautakunnan päätöksen perustana, ja EUIPO:n määrittämään oikeusriidan kohteeseen. Yhtäältä sellaisen kansallisen oikeussäännön tulkinnalla, joka oli jo valituslautakunnassa tarkastelun kohteena, ei kuitenkaan muuteta oikeusriidan kohdetta. Toisaalta kansallinen oikeus, jota asetusta N:o 207/2009 täytäntöön pantaessa on sovellettava, ei ole pelkkä tosiseikka,[42] vaan kyseisen asetuksen 65 artiklan 2 kohdan mukaan siihen kohdistuu unionin yleisen

37 — Unionin tuomioistuimen sanamuoto, joka koskee sen esittämän unionin oikeuden tulkinnan takautuvaa soveltamista ennakkoratkaisumenettelyssä (ks. esim. tuomio 22.9.2016, Microsoft Mobile Sales International ym.[, C-110/15, EU:C:2016:717, 59 kohta]). Ks. tässä yhteydessä myös valituksenalaisen tuomion 48 kohta.

38 — Ks. Szajnerin vastineen 25 ja 27 kohta ja liitteet 5 (s. 1), 5a (s. 2) ja 7 (s. 1).

39 — Valituksenalaisen tuomion 48 kohta.

40 — Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa – tosin ainoastaan toissijaisesti esittämät – perustelut menettävät näin ollen merkityksensä.

41 — Ks. erityisesti EUIPO:n mainitsema tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 ja 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); ks. myös tuomio 26.10.2016, Westermann Lernspielverlage v. EUIPO (C-482/15 P, EU:C:2016:805, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 — Tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 37 kohta).

tuomioistuimen harjoittama täysi laillisuusvalvonta. Sen vuoksi unionin yleisellä tuomioistuimella onkin mahdollisuus määrittää kansallisen oikeuden sääntöjen sisältö ja soveltamisedellytykset tarvittaessa viran puolesta vastoin tavaramerkkioikeudellisessa valvontajärjestelmässä muuten sovellettavia periaatteita. [43]

55. Tässä yhteydessä on viitattava kaiken varalta siihen, että tämän viran puolesta määritysmahdollisuuden johdosta unionin yleiseen tuomioistuimeen kohdistuu tietty paine selvittää kansallista oikeutta ja sen kehitystä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että unionin tuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten työnjaon perusteella kansallisen oikeuden tulkinta kuuluu viimeksi mainituille ja ettei unionin tuomioistuimilla ole erityistä välinettä kansallisen oikeuden tulkintakysymyksen selvittämiseksi. [44] Sen vuoksi unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus selvittää kansallista oikeutta viran puolesta ei missään tapauksessa poista tähän oikeuteen vetoavan velvollisuutta esittää tiedot, joista käy ilmi tulkinta, johon hän vetoaa. [45] Unionin yleistä tuomioistuinta ei voi näin ollen moittia muutoksenhakumenettelyssä siitä, ettei se ole ottanut huomioon kansallisen oikeuden uutta elementtiä, josta siihen vetoavan olisi pitänyt ilmoittaa unionin yleiselle tuomioistuimelle.

56. Edellä esitetyn mukaisesti on todettava lopuksi, että se, että unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon tuomion Cœur de princesse, ei ole asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan vastaista. Ensimmäinen valitusperuste on näin ollen hylättävä.

b) Tuomion Cœur de princesse ulottuvuus

57. EUIPO vetoaa toisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tuomion Cœur de princesse huomioon vääristyneellä tavalla ja on rikkonut sen vuoksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa. Ennen kuin kiinnitän huomioni tähän väitteeseen liittyviin perusteluihin, käsittelen lyhyesti unionin tuomioistuimen muutoksenhakumenettelyssä suorittaman kansallisen oikeuden tutkimuksen laajuutta.

i) Unionin yleisen tuomioistuimen kansallisista oikeussäännöistä esittämien toteamusten tutkiminen muutoksenhakumenettelyssä

– Yleistä

58. Kuten edellä jo todettiin, unionin yleinen tuomioistuin valvoo erittäin laajasti kansallisen oikeuden soveltamista EUIPO:n valituslautakunnassa asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä. Valvonta, jonka unionin tuomioistuin kohdistaa muutoksenhakumenettelyssä kansallisen oikeuden soveltamiseen unionin yleisessä tuomioistuimessa, on siihen verrattuna huomattavasti rajoitetumpaa.

59. Toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdassa, jossa sallitaan ensimmäisen oikeusasteen kanne, jonka perusteena on ”[tämän asetuksen] – – soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen”, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklassa rajoitetaan unionin tuomioistuimen tutkintavaltuus muutoksenhakumenettelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa

43 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 46 kohta.

44 — Ks. tästä perusteellisesti ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 49 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

45 — Ks. tästä tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 50 kohta).

tapahtuneeseen unionin oikeuden rikkomiseen. Asetuksessa N:o 207/2009 esitetty viittaus kansalliseen oikeuteen antaa sille tosin ”juridisen aseman”.[46] Siitä seuraa kuitenkin ainoastaan, että kansallinen oikeus on *unionin yleisen tuomioistuimen* täysimääräisen laillisuusvalvonnan alainen. Siitä ei suinkaan tule sen vuoksi *unionin* oikeutta, jonka rikkomiseen voidaan vedota muutoksenhakumenettelyssä.[47]

60. Unionin tuomioistuin on edellä esitetyn mukaisesti todennut tuomiossa Edwin v. SMHV, että tutkiessaan kansallisen oikeuden soveltamista unionin yleisessä tuomioistuimessa asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä unionin tuomioistuin tyytyy valvomaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole ottanut vääristyneellä tavalla huomioon kansallisen oikeuden säännösten sanamuotoa taikka niitä koskevaa kansallista oikeuskäytäntöä tai oikeuskirjallisuutta. Lisäksi unionin tuomioistuin tutkii ainoastaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt näiden todisteiden perusteella päätelmiä, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa niiden sisällön kanssa, ja ettei se ole arvioinut seikkojen merkitystä muihin seikkoihin nähden ilmeisen vääristyneellä tavalla.[48]

61. Unionin tuomioistuimen rooli ei kylläkään rajoitu, kuten pelkkien tosiseikkoja koskevien kysymysten yhteydessä, sen tutkimiseen, onko unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetyt tiedot otettu huomioon vääristyneellä tavalla, vaan siihen sisältyy myös ”ilmeisen arviointivirheen” olemassaoloon kohdistuva valvonta.[49] Valvonta rajoittuu kuitenkin sen tutkimiseen, onko unionin yleinen tuomioistuin arvioinut *sen käytettävissä olleet* seikat *ilmeisen* virheellisesti. Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin, unionin tuomioistuin ei näin ollen enää arvioi kansallista oikeutta kattavasti vaan tyytyy unionin yleisen tuomioistuimen esittämän arvioinnin valvontaan asianosaisten esittämien väitteiden ja ilmeisten virheiden nojalla. Sen vuoksi unionin tuomioistuimen ei tarvitse myöskään missään tapauksessa selvittää kansallisen oikeuden sisältöä viran puolesta.

62. Tämä rajoitus on oikeutettu sekä sen tehtävän, joka unionin tuomioistuimella on muutoksenhakuelimenä, että sen merkityksen vuoksi, joka kansallisella oikeudella on asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä. Kansallinen oikeus ei tosin ole ”pelkkä tosiseikka”, ja unionin yleinen tuomioistuin tutkii sitä laajasti. Se on kuitenkin osa oikeusriidan – vaikkakin oikeudellisia – seikkoja. EUIPO:n ja unionin yleisen tuomioistuimen on selvitettävä ja arvioitava nämä seikat, mutta unionin tuomioistuin tutkii niitä muutoksenhakumenettelyssä ainoastaan ilmeisten virheiden kannalta. Unionin tuomioistuimen tehtävänä muutoksenhakuelimenä ei ole nimittäin varmistaa kansallisen oikeuden yhdenmukaista soveltamista, josta ovat vastuussa kansalliset ylimmät tuomioistuimet, vaan sen tehtävänä on huolehtia unionin oikeuden yhdenmukaisesta tulkinnasta ja soveltamisesta.

63. Unionin tuomioistuimen muutoksenhakumenettelyssä harjoittaman kansallisen oikeuden valvonnan tällaisen rajoittamisen ja unionin yleisen tuomioistuimen kansallista oikeutta koskevan tutkintavaltuuden tarkoituksen välillä on kuitenkin tietty jännite. Viimeksi mainittu koostuu nimittäin sen takaamisesta, että kysymykseen siitä, annetaanko kansallisessa oikeussäännöksessä merkin haltijalle oikeus kieltää uudemman tavaramerkin käyttö, vastataan *unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun antamisajankohtana*. Tätä jännitettä ei voida kuitenkaan välttää unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen tehtävien erilaisuuden ja unionin tuomioistuimelle muutoksenhakumenettelyssä annetun tehtävän vuoksi. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että unionin tuomioistuin hyväksyy unionin yleisen tuomioistuimen kansallisesta oikeudesta suorittaman

46 — Julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, 86 kohta).

47 — Ks. tästä perusteellisesti ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 42 kohta ja sitä seuraavat kohdat); ks. kansallisen oikeuden erilaisesta asemasta kussakin unionin oikeuden prosessioikeudellisessa asiayhteydessä myös Kokott, J., ”Le droit de l’Union et son champ d’application”, *La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris*, Bruylant, Brüssel, 2015, s. 349–366 (s. 350–).

48 — Ks. tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 53 kohta).

49 — Julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, 84 kohta); ks. myös määräys 29.11.2011, Tresplain Investments v. SMHV (C-76/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:790, 66 kohta).

arvioinnin, joka ei enää vastaa kansallisen oikeuden todellisuutta kansallisessa oikeuskäytännössä tällä välin omaksutun uuden tulkinnan vuoksi. Jos siitä ilmenee kansallisen merkin suojaamista koskeva perustavanlaatuinen uudistus, joka vaikuttaa EU-tavaramerkin pätevyyteen, on tarvittaessa aloitettava uudelleenkäsittely unionin yleisessä tuomioistuimessa tai uusi mitättömyysmenettely EUIPO:ssa.

– Soveltaminen nyt käsiteltävässä asiassa

64. Käsiteltävässä asiassa on todettava unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamien Ranskan oikeudesta esitettyjen tietojen perusteella, että unionin yleinen tuomioistuin nojautui tuomion Cœur de princesse arvioinnissaan yksinomaan sen sanamuotoon. [50]

65. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kyllä lisäksi, että Ranskan alempien tuomioistuinten tuomiota Cœur de princesse edeltävä oikeuskäytäntö – vaikka se ei olekaan yhtenäinen – mahdollistaa sen johtopäätöksen, että toiminimen suoja rajoittuu kyseisen yhtiön todella harjoittamaan toimintaan. [51] Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan perustanut arviotaan tuomion Cœur de princesse soveltamisalasta tähän toteamukseen, joka esitettiin ainoastaan toissijaisesti. Sen vuoksi voidaan jättää ratkaisematta, onko unionin yleinen tuomioistuin noudattanut perusteluvelvollisuuttaan tukeutuessaan ”useisiin aikaisempiin ranskalaisten tuomioistuinten tuomioihin, joita osapuolet esittivät sekä EUIPO:ssa että unionin yleisessä tuomioistuimessa”, mainitsematta näitä tuomioita.

66. Unionin tuomioistuimen tutkimus rajoittuu käsiteltävän valituksen yhteydessä siis sen valvomiseen, onko unionin yleinen tuomioistuin ottanut tuomion Cœur de princesse sanamuodon huomioon vääristyneellä tavalla ja esittänyt päätelmiä, jotka ovat ilmeisen ristiriitaisia kyseisen tuomion sisältämien tietojen kanssa. Koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole nojautunut laajempiin kansallista oikeutta koskeviin tietoihin, sitä ei voi myöskään moittia niiden ottamisesta huomioon vääristyneellä tavalla tai niihin liittyvästä ilmeisestä virhearvioinnista. Unionin tuomioistuimen tutkintavaltuutta voidaan kuitenkin tulkita siten, että sen on tutkittava, onko tuomio Cœur de princesse, luettuna yhdessä CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan kanssa, omiaan tukemaan unionin yleisen tuomioistuimen arviota vai olisiko siihen ilmeisesti tarvittu vielä lisätietoja Ranskan oikeudesta.

67. Ranskalaisessa oikeuskirjallisuudessa, jonka Szajner tuo esiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta Cœur de princesse esittämän tulkinnan tukemiseksi, esitettyjä lausuntoja voidaan sen sijaan käyttää enintään lisätukena. Näin ollen voidaan jättää huomiotta, ettei sitä ole osoitettu, olivatko nämä tiedot unionin yleisen tuomioistuimen käytettävissä ja ottiko se ne huomioon.

ii) Tuomion Cœur de princesse väitetty vääristyneellä tavalla huomioon ottaminen

68. EUIPO ja Forge de Laguiole väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin otti tuomion Cœur de princesse huomioon vääristyneellä tavalla, kun se totesi, että kyseisessä tuomiossa esitetty lausuma toiminimen suoja-alueesta on yksiselitteinen ja että sitä voidaan soveltaa yleisesti.

69. Tuomiossa Cœur de princesse ei niiden mukaan nimittäin ollut kyse toiminimen suojan laajuuden määrittämisestä sellaiseen tavaramerkkiin nähden, jota kolmas osapuoli on hakenut. Tuomion kohteena oli pikemminkin toiminimen haltijan tekemän tavaramerkkihakemuksen vilpillisen luonteen toteaminen. Kyseisessä asiassa toiminimi Cœur de princesse oli hakenut samannimistä merkkiä ainoastaan vahingoittaakseen kolmatta osapuolta. Hakemus koski lisäksi toimintaa, jota toiminimi Cœur de princesse ei harjoittanut ja joka ei kuulunut sen alkuperäiseen toimialaan.

50 — Valituksenalaisen tuomion 44 kohta.

51 — Valituksenalaisen tuomion 46 kohta.

70. Tämä on totta, ja unionin yleinen tuomioistuin myös totesi sen. Unionin yleinen tuomioistuin totesi erityisesti, että tuomiossa Cœur de princesse ei ollut kyse CPI:n L. 711-4 §:n nojalla nostetusta kanteesta vaan vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin mitätöimisestä ja vilpilliseen kilpailuun liittyvästä vaatimuksesta.

71. Kuten unionin yleinen tuomioistuin samoin perustellusti totesi, tuomiosta Cœur de princesse ei kuitenkaan löydy mitään perusteita sille, että Cour de cassation halusi rajoittaa toiminimen suoja-aluetta koskevan lausumansa pätevyyden kyseisen tuomion perustana oleviin erityisiin olosuhteisiin. Cour de cassation esitti päinvastoin kyseisen lausuman hylätessään ensimmäisen valitusperusteen, joka perustui erityisesti CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan väitettyyn rikkomiseen. Sen vuoksi EUIPO:n väite siitä, ettei Cour de cassationin lausuma ole merkityksellinen CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan yhteydessä, ei vakuuta. Nimenomaan tämän säännöksen yhteydessä vaikuttaa johdonmukaiselta ottaa lähtökohdaksi toiminta, jota toiminimen haltija todella harjoittaa. CPI:n L. 711-4 §:n b kohdassa asetettiin nimittäin sen edellytykseksi, että uudempaa merkkiä vastaan voidaan vedota aikaisempaan toiminimeen, sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa. Tällaista sekaannusvaaraa lienee vaikea osoittaa sellaisen toiminnan yhteydessä, jota ei harjoiteta.

72. Myöskään Forge de Laguiolen perustelematon väite, että koska tuomiossa Cœur de princesse vahvistettiin toisen asteen tuomioistuimen ratkaisu, siinä ei voi olla kyse periaatetason ennakkotapauksesta, ei ole ristiriidassa tämän kanssa. Tässä yhteydessä ei nimittäin tarvitse selvittää, onko tuomio Cœur de princesse ”ennakkotapaus”. Sen toteaminen riittää, että ensimmäiseen valitusperusteeseen annetun vastauksen rakenteesta ja toiminimen suoja-aluetta koskevan lausuman asemasta käy selvästi ilmi, että on kyse yleisestä ja periaatteellisesta ratkaisusta.

73. EUIPO väittää lopuksi, että Cour de cassation otti lähtökohdaksi toiminnan, jota toiminimen haltija todella harjoittaa, tutkiakseen toista valitusperustetta, johon myös vedottiin kyseisessä tuomioistuimessa. Tällöin oli nimittäin kysymys vilpillisestä kilpailusta, joka edellyttää todellista kilpailutilannetta asianomaisten yritysten välillä. Nämä perusteet eivät kuitenkaan ole mitenkään asiaankuuluvia. Cour de cassation ei nimittäin esittänyt lausumaa, josta nyt on kyse, vilpilliseen kilpailuun liittyvään toiseen valitusperusteeseen vastaamisen yhteydessä. Asianosaisten kiistelyä todellisen kilpailutilanteen välttämättömyydestä vilpillisen kilpailun yhteydessä ei sen vuoksi tarvitse tässä käsitellä.

74. Kun nämä näkökannat otetaan huomioon, ei ole nähtävissä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut tuomion Cœur de princesse huomioon vääristyneellä tavalla tai että tätä tuomiota koskevat toteamukset olisivat ilmeisesti kaivanneet lisätukea kansallisesta oikeudesta. Szajnerin esittämät ranskalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyt lausunnot vahvistavat lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta Cœur de princesse esittämän tulkinnan.[52]

75. Tämän perusteella toisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

2. Forge de Laguiolen todella harjoittama toiminta (toisen valitusperusteen toinen osa)

76. EUIPO, Forge de Laguiolen tukemana, moittii toisen valitusperusteensa toisessa osassa unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se määrittänyt oikein Forge de Laguiolen todella harjoittamaa toimintaa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kyllä osuvasti, että toiminimen Forge de Laguiole suoja-alue riippuu yksinomaan Ranskan oikeudesta. Tutkiessaan Forge de Laguiolen harjoittamaa toimintaa unionin yleinen tuomioistuin nojautui kuitenkin ainoastaan kyseisten tavaroiden luonteeseen

52 — Ks. erityisesti Szajnerin vastineen liite 16.

eikä Ranskan oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla myös niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin tukeutui tällöin EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaan omaan oikeuskäytäntöönsä, vaikka unionin tuomioistuin on sulkenut pois tämän oikeuskäytännön analogisen soveltamisen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan yhteydessä.

77. Nämä perustelut on hylättävä selvästi perusteettomina, eikä kysymystä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa koskevan oikeuskäytännön analogisesta soveltamisesta saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan yhteydessä tarvitse tässä selvittää lähemmin.[53]

78. Aluksi on nimittäin todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin Forge de Laguiolen harjoittamaa toimintaa tutkiessaan yleisesti soveltanut analogisesti EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa oikeuskäytäntöään. Ainoastaan valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin mainitsi tavaroiden luokkiin ja alaryhmiin perustuvaa lähestymistapaa koskevan oikeuskäytäntönsä. Se teki näin sen toteamuksen valaisemiseksi, että haarukoiden myyminen ei kuitenkaan voi osoittaa väliintulijan toimintaa koko ”pöydän kattauksen” tai ”kattaustavaroiden” alalla vaan ainoastaan toimintaa aterimien alalla. EUIPO:n ja Forge de Laguiolen tätä toteamusta koskeva arvostelu on turhaa.

79. EUIPO:n ja Forge de Laguiolen esittämä arvostelu on lisäksi siltä osin ilmeisen perusteetonta, että se perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan. Tosin unionin yleinen tuomioistuin ei ole tutkiessaan Forge de Laguiolen todella harjoittamaa toimintaa tutkiessaan maininnut nimenomaisesti niitä kriteerejä, joiden mukaisesti kyseiset toiminnot on määritettävä. Se on todellakin lainannut asianosaisten nyt käsiteltävässä asiassa mainitsemaa Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytäntöä ainoastaan sekaannusvaaraa arvioidessaan.[54] Tämä ei kuitenkaan ole riittävä peruste katsoa, että valituksenalaisen tuomion perustelut olisivat puutteelliset. Tästä ei nimittäin ilmeisestikään seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin olisi todella myös soveltanut kyseisiä Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytännössä vahvistettuja kriteerejä, joita asianosaiset ovat yksimielisesti pitäneet merkityksellisinä, määrittääkseen Forge de Laguiolen todella harjoittaman toiminnan.

80. Unionin yleinen tuomioistuin otti nimittäin kyseistä toimintaa tutkiessaan lähtökohdaksi kyseisten tavaroiden luonteen lisäksi nimenomaan niiden käyttötarkoituksen, asiakaskunnan ja jakelukanavat.[55]

81. Koska unionin yleinen tuomioistuin on ottanut nämä erilaiset tekijät asianmukaisesti huomioon, niiden arviointi kuuluu tosiseikkojen arvioinnin alaan. Se ei kuulu unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin edellyttäen, ettei tosiseikkoja ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mihin ei tässä vedota ja mikä ei ole ilmeistä.[56] EUIPO ja Forge de Laguiole eivät kenties hyväksy niitä tosiseikkoja koskevia toteamuksia, jotka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt kyseisten tavaroiden luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella Forge de Laguiolen toiminnasta. Se ei kuitenkaan riitä sen osoittamiseen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa oikeudellisen virheen.

82. Tästä seuraa, ettei myöskään toisen valitusperusteen toinen osa voi menestyä.

53 — Ks. tästä EUIPO:n mainitsema tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 142–146 kohta) ja julkisasiamies Cruz Villalónin samassa asiassa esittämä ratkaisuehdotus 14.9.2010 (C-96/09 P, EU:C:2010:518, 69 ja 70 kohta).

54 — Valituksenalaisen tuomion 81 kohta.

55 — Ks. Forge de Laguiolen todella harjoittamasta toiminnasta valituksenalaisen tuomion 61, 62 ja 67–69 kohta. Sekaannusvaaran tutkimisesta ks. lisäksi valituksenalaisen tuomion 85, 99, 101, 104, 106 ja 110 kohta.

56 — Ks. vastaavasti määräys 30.1.2014, Industrias Alen v. The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, 38 kohta) ja määräys 20.1.2015, Longevity Health Products v. SMHV (C-311/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:23, 39 kohta).

3. Tiivistelmä

83. Koska yhtäkään EUIPO:n esittämistä valitusperusteista ei hyväksytä, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

VI Oikeudenkäyntikulut

84. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista.

85. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, luettuna yhdessä 184 artiklan 1 kohdan kanssa, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Szajner on vaatinut EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

86. Työjärjestyksen 184 artiklan 4 kohdasta käy lisäksi ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen väliintulija, joka ei ole itse tehnyt valitusta, voidaan velvoittaa vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, jos se on osallistunut kirjalliseen tai suulliseen menettelyyn unionin tuomioistuimessa. Sen mukaisesti Forge de Laguiole SARL, joka on nyt osallistunut kirjalliseen menettelyyn, on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

VII Ratkaisuehdotus

87. Edellä todetun perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gilbert Szajnerin oikeudenkäyntikulut.

3) Forge de Laguiole SARL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.