Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NILS WAHL
17 päivänä toukokuuta 2017 [1]

Asia C-501/15 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan

Cactus SA

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 15, 28 ja 42 artikla – Kuviomerkki, joka sisältää sanaosat CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Aiempien yhteisön tavaramerkkien, joihin sisältyy sanaosa CACTUS, haltijan tekemä väite – Näiden aiempien tavaramerkkien soveltamisala – Vähittäismyyntipalvelut – Kuviomerkin tosiasiallisen käytön arviointi olosuhteissa, joissa ainoastaan osaa rekisteröidystä tavaramerkistä käytetään

1. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) pyytää valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-24/13 antaman tuomion. [2] Kyseisessä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen, jolla kumottiin väiteosaston päätös siltä osin kuin se oli todennut, että aiempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö oli näytetty toteen.

2. Käsiteltävässä asiassa nousee esille kaksi pääkysymystä. Ne molemmat koskevat erityisesti asetuksen (EY) N:o 207/2009 [3] 15 artiklaan sisältyvää tosiasiallisen käytön käsitettä. Käsiteltävässä asiassa on kyse yhtäältä aiemmalle tavaramerkille annettavan suojan laajuudesta, kun lukuun ottamatta yleistä viittausta asianomaiseen tavaroiden ja palvelujen luokkaan tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista ei ole esitetty rekisteröintiajankohtana erillistä kuvausta. Tässä suhteessa käsiteltävä asia tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden selventää tuomioihin IP Translator [4] ja Praktiker [5] perustuvaa oikeuskäytäntöään. Toisaalta unionin tuomioistuinta pyydetään käsiteltävässä asiassa selventämään, miten moniosaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä on arvioitava, kun kyseistä tavaramerkkiä käytetään käytännössä lyhennetyssä muodossa.

1 Alkuperäinen kieli: englanti.

2 Tuomio 15.7.2015, Cactus v. SMHV – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ei julkaistu, EU:T:2015:494; jäljempänä valituksenalainen tuomio).

3 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1; jäljempänä tavaramerkkiasetus).

4 Tuomio 19.6.2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361; jäljempänä tuomio IP Translator).

5 Tuomio 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425;jäljempänä tuomio Praktiker).

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

– –”

4. Tavaramerkkiasetuksen 28 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Tavarat ja palvelut, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, luokitellaan täytäntöönpanoasetuksessa säädetyn luokituksen mukaisesti.”

5. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohta koskee väitteen tutkimista. Siinä säädetään seuraavaa:

”Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

6. Asetuksen (EY) N:o 2868/95[6] 2 säännössä, jonka otsikko on ”Luettelo tavaroista ja palveluista”, säädetään seuraavaa:”1) Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 1 artiklassa tarkoitettua yleistä luokitusta.

2) Luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan.

3) Tavarat ja palvelut olisi ryhmiteltävä Nizzan luokituksen mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu.

4) Tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tämän vuoksi tavaroita ja palveluja ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.”

6 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995, L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

II Menettelyn tausta

7. Valituksenalaisessa tuomiossa kuvataan asian taustaa seuraavasti.

8. Isabel Del Rio Rodríguez jätti 13.8.2009 EUIPO:on tavaramerkkiasetuksen perusteella hakemuksen yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi.

9. Rekisteröintiä tavaramerkkinä haettiin kuviomerkille, joka sisältää sanaosat CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat 15.6.1957 tehdyn tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan luokitus), luokkiin 31, 39 ja 44.[7]

11. Tavaramerkkihakemus julkaistiin 14.12.2009.

12. Cactus SA (jäljempänä Cactus) teki 12.3.2010 tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan mukaisen väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

13. Väitteensä tueksi Cactus vetosi aiempiin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihinsä (jäljempänä Cactusin aiemmat tavaramerkit). Väite perustui tarkemmin ottaen yhtäältä yhteisön sanamerkkiin CACTUS (jäljempänä aiempi sanamerkki), joka rekisteröitiin 18.10.2002 luokkiin 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille.[8] Väite perustui toisaalta yhteisön kuviomerkkiin (jäljempänä aiempi kuviomerkki), joka rekisteröitiin 6.4.2001 samoille tavaroille ja palveluille kuin sanamerkin kattamat tavarat ja palvelut, lukuun ottamatta seuraavia luokkaan 31 kuuluvia tavaroita: ”Elintarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; luonnonkasvit ja -kukat; jyvät; tuoreet hedelmät ja vihannekset”.

14. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väite koski kaikkia haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja ja perustui kaikkiin aiempien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin.

15. Väiteosasto hyväksyi 2.8.2011 tekemällään päätöksellä väitteen luokkaan 31 kuuluvien tavaroiden ”siemenet, luonnonkasvit ja -kukat” ja luokkaan 44 kuuluvien palvelujen ”puutarhapalvelut, taimitarhapalvelut, puutarhaviljelypalvelut” osalta, jotka aiempi sanamerkki kattaa. Haetun tavaramerkin rekisteröinti evättiin siten näiden tavaroiden ja palvelujen osalta mutta hyväksyttiin luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta.

7 Nizzan luokitus sisältää luettelon luokista, joihin on liitetty selittäviä huomautuksia. Luokitus on 1.1.2002 lähtien kattanut 34 tavaraluokkaa ja 11 palveluluokkaa. Kukin luokka koostuu useista yleisnimityksistä, jotka muodostavat luokkaotsikon, ja tavaroiden ja palvelujen aakkosellisesta luettelosta. Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat seuraavat. Luokka 31: ”Siemenet, luonnonkasvit ja -kukat”; luokka 39: ”Kaikenlaisten lannoitteiden, maanparannusaineiden, siementen, kukkien, kasvien, puiden, puutarhatyökalujen ja -tarvikkeiden varastointi-, jakelu- ja kuljetuspalvelut”; luokka 44: ”Puutarhapalvelut, taimitarhapalvelut, puutarhaviljelypalvelut”.

8 Nämä tavarat ja palvelut vastaavat tiettyjen näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta: luokka 31: ”Elintarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; luonnonkasvit ja -kukat; jyvät; tuoreet hedelmät ja vihannekset; paitsi kaktukset, kaktuksen siemenet ja yleisemmin kaktuskasvien heimon kasvit ja siemenet”; luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; erityisesti kauppojen liikkeenjohto, nikkarointi- ja puutarhanhoitotarvikkeita myyvien kauppojen liikkeenjohto, supermarkettien ja automarkettien liikkeenjohto; yrityshallinto, toimistotehtävät, erityisesti mainonta, radio- ja/tai televisiomainonta, mainosten levitys, mainostekstien julkaisu, mainosmateriaalin jakelu; markkinaselvitykset; julisteiden kiinnittäminen; yritysjohdon konsultointi; tuotteiden esittely, näytteiden jakelu; mielipidekyselyt; henkilöstön rekrytointi; kustannusarviot; pr-toiminta; luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen, erityisesti kuorma-autokuljetukset; tavaroiden varastointi, varastojen vuokraus; tavaroiden toimittaminen; sanomanvälitys”.

16. Väiteosasto katsoi muun muassa, että hakijan sen jälkeen, kun Del Rio Rodríguez oli pyytänyt Cactusia todistamaan, että aiemmat tavaramerkit olivat olleet tosiasiallisessa käytössä, toimittamat todisteet osoittivat aiemman sanamerkin tosiasiallisen käytön luokkaan 31 kuuluvien seuraavien tavaroiden osalta: ”luonnonkasvit ja -kukat; jyvät; tuoreet hedelmät ja vihannekset; paitsi kaktukset, kaktuksen siemenet ja yleisemmin kaktuskasvien heimon kasvit ja siemenet” ja luokkaan 35 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti”.

17. Del Rio Rodríguez teki 28.9.2011 valituksen väiteosaston päätöksestä.

18. EUIPO:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen ja hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 19.10.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se totesi erityisesti, että väiteosasto oli virheellisesti katsonut Cactusin näyttäneen toteen aiempien tavaramerkkiensä tosiasiallisen käytön luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” osalta. Tarkemmin ottaen valituslautakunta katsoi, että i) Cactusin aiemmat tavaramerkit eivät kattaneet kyseisiä palveluja, ii) vaikka Cactusin mukaan niitä käytettiin ”valintamyymäläpalvelujen” osalta, Cactusin aiemmat tavaramerkit eivät kattaneet näitä palveluja eikä tosiasiallista käyttöä näiden palvelujen osalta ollut osoitettu ja iii) luokkaan 35 kuuluva palvelu ”supermarkettien ja automarkettien liikkeenjohto”, jonka Cactusin aiemmat tavaramerkit kattavat, vastaa hoitopalveluita, joita tarjotaan kolmansille yrityksille, sillä seurauksella, että tätä palvelua olisi pidettävä vähittäismyyntipalveluista erillisenä sen luonteen, tarkoituksen ja niiden loppukäyttäjien osalta, joille se on suunnattu. Valituslautakunta katsoi myös, ettei Cactus ollut toimittanut todisteita aiempien tavaramerkkiensä tosiasiallisesta käytöstä ajanjaksolla 14.12.2004–13.12.2009 minkään näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta.

III Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa

19. Cactus vaati 21.1.2013 toimittamallaan kannekirjelmällä unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen päätöksen.

20. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin väite hylättiin sillä perusteella, että Cactusin aiemmat tavaramerkit eivät kattaneet luokkaan 35 kuuluvia palveluja ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” ja luokkaan 31 kuuluvia tavaroita ”luonnonkasvit ja -kukat; jyvät”, sekä hylkäsi kanteen muilta osin.

IV Menettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

21. Unionin tuomioistuimeen 22.9.2015 jättämässään valituskirjelmässä EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– velvoittaa Cactusin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

22. Cactus vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23. Asianosaiset esittivät suulliset lausumansa 29.3.2017 pidetyssä istunnossa.

V Asian tarkastelu

24. EUIPO vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

25. Ensimmäisessä valitusperusteessaan se väittää, että valituksenalainen tuomio on tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan, luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön kanssa, vastainen, koska siinä todetaan, että luokan 35 luokkaotsikko kattaa kaikki tähän luokkaan kuuluvat palvelut.

26. Toisessa valitusperusteessaan EUIPO väittää, että valituksenalainen tuomio on tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan vastainen, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kuvio-osan, nimittäin tyyliteltyä kaktusta esittävän tunnuksen, käyttäminen ilman sanaosaa ei vaikuta rekisteröidyn kuviomerkin erottamiskykyyn.

A Ensimmäinen valitusperuste: voiko tavaramerkki kattaa vähittäismyyntipalvelut, vaikka kyseisiä palveluja ei mainita Nizzan luokituksen mukaisen luokan 35 aakkosellisessa luettelossa?

1. Johdanto

27. Tämä valitusperuste koskee mahdollisuutta rekisteröidä tavaramerkkejä vähittäismyyntipalveluille ja luokkaotsikkojen käyttämistä kuvaamaan tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Sen yhteydessä nousee esille myös tärkeä kysymys EUIPO:n julkaisemien, sen rekisteröintikäytäntöä koskevien tiedonantojen vaikutuksesta tavaramerkin antaman suojan laajuuteen.

28. Laajemmassa mielessä tämä valitusperuste koskee aiemmalle tavaramerkille annettavan suojan laajuutta tilanteessa, jossa Nizzan luokituksen yleisiä luokkaotsikkoja on käytetty kuvaamaan tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja. Cactusin aiempien tavaramerkkien rekisteröinnin jälkeen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on rajoitettu tavaramerkin hakijoiden mahdollisuutta viitata pelkästään yleisiin luokkaotsikoihin tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kuvaamiseksi. Siinä on myös esitetty ohjeita edellytyksistä, joiden täyttyessä vähittäismyyntipalveluja koskevien tavaramerkkien rekisteröinti voidaan hyväksyä.

29. Yhtäältä tuomiossa IP Translator unionin tuomioistuin totesi, että ”selvyyden ja täsmällisyyden vaatimusten noudattamiseksi kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.” [9]

30. Toisaalta unionin tuomioistuin totesi tuomiossa Praktiker, että vaikka tavaramerkki voi kattaa vähittäismyyntipalveluja, ”on vaadittava, että hakija täsmentää näiden palvelujen kattamat tavarat tai tavaratyypit” hakemuksessa. [10]

31. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei unionin tuomioistuimen tuomiossa IP Translator esittämä toteamus vaikuta Cactusin aiempien tavaramerkkien antaman suojan laajuuteen ja että luokan 35 luokkaotsikon kuvaus kattaa ”kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat palvelut”, myös tavaroiden vähittäismyynnistä koostuvat palvelut. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan aiempien yhteisön tavaramerkkien antama suoja ulottuu koskemaan vähittäismyyntipalveluja, jotka

9 Tuomion IP Translator 61 kohta.

10 Tuomion Praktiker 50 kohta.

koskevat minkä tahansa tuotteen kauppaa, koska näiden tavaramerkkien rekisteröintihakemus jätettiin ennen tuomion Praktiker antamista. Näistä syistä unionin yleinen tuomioistuin päätteli, että aiemmat yhteisön tavaramerkit suojataan palvelujen ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” osalta.[11]

32. EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti tuomiossa IP Translator annettua valtuutusta ja rajoitti väärin perustein tuomion Praktiker soveltamista Cactusin aiempiin tavaramerkkeihin. EUIPO:n näkemyksen mukaan tämä merkitsee tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan, luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön kanssa, rikkomista. Koska vähittäismyyntipalvelut sinänsä ja ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” eivät sisälly luokan 35 aakkoselliseen luetteloon, Cactusin aiempia tavaramerkkejä ei suojata tällaisten palvelujen osalta.

33. Cactus katsoo, että EUIPO:n väitteet ovat virheellisiä ja että ensimmäinen valitusperuste olisi hylättävä perusteettomana.

2. EUIPO:n käytäntö

34. Alustavana seikkana on hyödyllistä huomauttaa, että tavarat ja palvelut, joihin yhteisön tavaramerkkejä sovelletaan, luokitellaan Nizzan sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetun yleisen luokituksen mukaisesti. Täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön mukaan luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan.

35. Ennen unionin tuomioistuimen tuomion IP Translator antamista EUIPO hyväksyi tavaramerkkihakemuksia, joissa viitattiin yhteen tai useaan luokkaotsikkoon, eikä vaatinut sen tarkempaa yksilöimistä, mitkä tavarat ja palvelut haettavan tavaramerkin oli tarkoitus kattaa. Tarkemmin sanoen pääjohtajan tiedonannossa nro 4/03[12] selitettiin tässä yhteydessä luokkaotsikoiden käyttöä koskevaa (silloisen) sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytäntöä. Siinä yhtäältä sallittiin luokkaotsikoista koostuvien yleisten kuvausten käyttö. Yhtäkään luokkaotsikoista ei pidetty liian epämääräisenä tai epätäsmällisenä. Tiedonannossa toisaalta todettiin, että tietyn luokan koko luokkaotsikon käytön katsottiin kattavan kaikki tavarat ja palvelut, jotka *mahdollisesti* kuuluvat kyseiseen luokkaan (kaiken kattava lähestymistapa).

36. Sen jälkeen kun tuomio IP Translator annettiin 19.6.2012, EUIPO korvasi tiedonannon nro 4/03 tiedonannolla nro 2/12.[13] Viimeksi mainitussa tavaramerkit erotetaan sen päivämäärän mukaan, jona yhteisön tavaramerkkiä on haettu. Niiden yhteisön tavaramerkkien osalta, joita on haettu 21.6.2012 tai sen jälkeen, hakijoiden on nimenomaisesti ilmoitettava, että tavaramerkin on tarkoitus kattaa kaikki tietyn luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat ja palvelut. Niiden yhteisön tavaramerkkien osalta, joita on haettu ennen rajana toimivaa ajankohtaa 21.6.2012, luokkaotsikon yleisten kuvausten käytön ymmärretään merkitsevän sitä, että hakemus kattaa kaikki tietyn luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat ja palvelut. Kuten edellä mainittiin, tällaisen hakemuksen oletettiin aiemmin kattavan – kaiken kattavan lähestymistavan mukaisesti – kaikki tiettyyn luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut.

11 Valituksenalaisen tuomion 36–39 kohta.

12 Pääjohtajan luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa 16.6.2003 antama tiedonanto nro 4/03.

13 Pääjohtajan luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa 20.6.2012 antama tiedonanto nro 2/12.

37. Kuten EUIPO huomauttaa, yhtäältä tietyn luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvien tavaroiden tai palvelujen ja toisaalta kyseiseen luokkaan mahdollisesti kuuluvien tavaroiden tai palvelujen ero on tärkeä. Näin siksi, ettei aakkosellisessa luettelossa mainita kaikkia tavaroita ja palveluja, jotka mahdollisesti kuuluvat tiettyyn luokkaan.

38. Tästä pääsenkin tuomion IP Translator vaikutukseen ennen sen antamista rekisteröityjen tavaramerkkien antaman suojan laajuuteen.

3. Oikeuskäytäntö ja sen vaikutukset

a) Tuomio IP Translator

39. Äskettäisessä tuomiossa Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India, joka annettiin sen jälkeen kun kirjallinen menettely käsiteltävässä asiassa oli päättynyt, on selvennetty unionin tuomioistuimen tuomiossa IP Translator esittämän toteamuksen merkitystä ennen mainitun tuomion antamista rekisteröityjen tavaramerkkien kannalta. [14]

40. Muutoksenhakumenettelyssä antamassaan tuomiossa Brandconcern unionin tuomioistuin katsoi, ettei sen tuomiossa IP Translator esittämä toteamus koske jo rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoita vaan yksinomaan (uusien) tavaramerkkien hakijoita. Tarkemmin sanoen tuomiossa todettiin, että unionin tuomioistuimen tarkoituksena oli ainoastaan täsmentää vaatimukset, joita sovelletaan kansallisten tavaramerkkien hakijoihin, jotka käyttävät tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä yksilöidäkseen tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin suojaa haetaan. Tällaisilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että on mahdollista määrittää varmasti tavaramerkillä myönnetyn suojan laajuus, kun hakija käyttää kaikkia nimikkeitä, jotka esiintyvät luokkaotsikossa. Unionin tuomioistuin myös selitti, ettei tuomio IP Translator kyseenalaistanut tiedonannossa nro 4/03 esitettyä lähestymistapaa ennen kyseisen tuomion julistamista rekisteröityjen tavaramerkkien osalta. [15]

41. Toisin sanoen unionin tuomioistuimen toteamuksen ei katsottu koskevan tavaramerkkejä, jotka oli rekisteröity ennen kyseisen tuomion antamista.

42. Tämän päätelmän täytyy päteä yhtä hyvin käsiteltävään asiaan: unionin yleistä tuomioistuinta ei voida moittia siitä, että se on katsonut, ettei unionin tuomioistuimen tuomiossa IP Translator esittämä toteamus vaikuta ennen kyseisen tuomion antamista rekisteröityjen tavaramerkkien suojan laajuuteen. [16]

43. Tätä ei muuta se, että EUIPO otti tiedonannossa nro 2/12 käyttöön uuden lähestymistavan myös ennen 21.6.2012 rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

44. Kuten edellä huomautettiin, kyseisen tiedonannon perusteella EUIPO tarkisti käytäntöään aiemmin rekisteröityjen tavaramerkkien osalta: niiden yhteydessä luokkaotsikon yleisnimikkeiden käytön ymmärrettiin tarkoittavan sitä, että tavaramerkin antama suoja koski kaikkia tietyn luokan *aakkoselliseen luetteloon* sisältyviä tavaroita tai palveluja eikä kaikkia tiettyyn luokkaan (mahdollisesti) kuuluvia tavaroita tai palveluja, kuten aiemmin.

14 Tuomio 16.2.2017, Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122; jäljempänä tuomio Brandconcern).

15 Tuomion 29–32 kohta.

16 Mikä tahansa muu tulkinta tekisi 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) tavaramerkkiasetuksen 28 artiklaan tehdyn muutoksen merkityksettömäksi. Asetuksella N:o 2015/2424 tavaramerkkiasetuksen 28 artiklaan lisättiin siirtymäsäännös, jonka mukaan sellaisten ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien haltijat, jotka on rekisteröity koko Nizzan luokituksen luokkaotsikon osalta, voivat ilmoittaa viimeistään 24.9.2016, että heidän aikomuksensa hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa myös muille kuin kyseisen luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille, jotka kuitenkin sisältyvät kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon.

45. Yksinkertaistaen rekisteröityjen tavaramerkkien antaman suojan laajuutta ei voida muuttaa ei-sitovan tiedonannon perusteella. Rekisteröityjen tavaramerkkien vakautta heikentäisi se,[17] jos EUIPO voisi tiedonannolla rajoittaa jo rekisteröityjen tavaramerkkien kattavuutta.

46. Tältä osin ei pidä unohtaa, että kyseessä olevilla EUIPO:n tiedonannoilla on tarkoitus selittää ja selventää EUIPO:n käytäntöä tutkittaessa yhteisön tavaramerkkihakemuksia. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Cactusin aiempien tavaramerkkien rekisteröinnin aikaan EUIPO hyväksyi tavaramerkkien rekisteröinnin luokkaan 35 kuuluvia vähittäismyyntipalveluja varten, eikä asiaa koskevissa tiedonannoissa tai oikeuskäytännössäkään esitetty mitään rajoitusta luokkaotsikoiden käytölle tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen kuvaamisessa.[18]

47. Toisin kuin EUIPO väitti istunnossa, sen tulkinta tuomiosta Brandconcern ei ole ristiriidassa edellä todetun kanssa. On todellakin niin, että unionin tuomioistuin paitsi totesi, ettei sen tuomiossa IP Translator esittämä toteamus päde jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin, myös vahvisti nimenomaisesti unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistavan, jonka mukaan aiempaa tavaramerkkiä, jossa viitataan asianomaiseen luokkaotsikkoon (kyseisessä asiassa luokka 12), on tulkittava siten, että sillä pyritään suojaamaan kaikkia kyseisen luokan *aakkosellisessa luettelossa* esiintyviä tavaroita, tiedonannossa nro 2/12 ennen tuomion IP Translator antamista rekisteröityjen tavaramerkkien osalta vahvistetun lähestymistavan mukaisesti.[19] EUIPO:n väitteen mukaan tämä tarkoittaa sen hyväksymistä, että luokkaotsikon käyttö tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kuvaamisessa voi koskea ainoastaan tietyn luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja.

48. Tältä osin huomautan vain, ettei tuomiossa Brandconcern noussut esille kysymys yhtäältä aakkosellisessa luettelossa mainittujen tavaroiden tai palvelujen eikä toisaalta kaikkien kyseisen luokkaotsikon kattamien tavaroiden tai palvelujen erottamisesta.

49. Muutoksenhakumenettelyssä unionin tuomioistuinta pyydettiin lausumaan siitä, oliko unionin yleinen tuomioistuin oikeassa katsoessaan, että vaikka aiemman tavaramerkin (LAMBRETTA) haltijalle oli myönnetty tavaramerkin rekisteröinti – sen ennen tiedonannon nro 4/03 voimaantuloa tekemän hakemuksen mukaisesti – luokkaan 12 kuuluvia ”ajoneuvoja; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” varten, tälle haltijalle oli myönnettävä aikomuksensa mukaisesti tiedonannon nro 2/12 perusteella suoja kaikkia niitä tavaroita varten, jotka esiintyivät luokkaa 12 koskevassa aakkosellisessa luettelossa.[20]

50. Tuomiossa Brandconcern ei näin ollen vahvisteta EUIPO:n tiedonannossa nro 2/12 käyttämää lähestymistapaa sen oletuksen osalta, että ennen 21.6.2012 rekisteröity tavaramerkki voi enintään antaa suojaa asianomaisessa aakkosellisessa luettelossa mainituille tavaroille tai palveluille. Samasta syystä tuomiota Brandconcern ei pitäisi tulkita siten, että se on alun alkaenkin esteenä sille, että ennen tuomion IP Translator antamista rekisteröityjen tavaramerkkien antama suoja voisi ulottua tietyn luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja laajemmalle.

51. Selvennettyäni tätä siirryn nyt tarkastelemaan tuomion Praktiker vaikutusta.

17 Ks. jäljempänä 56 kohta.

18 EUIPO on hyväksynyt vähittäismyyntipalveluja koskevia tavaramerkkihakemuksia siitä lähtien, kun [SMHV:n] pääjohtaja antoi 12.3.2001 tiedonannon nro 3/01 yhteisön tavaramerkkien rekisteröinnistä vähittäismyyntipalveluille. Ks. tuomio 30.6.2004, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (*DIESELIT*) (T-186/02, EU:T:2004:197, 42 kohta).

19 Tuomion Brandconcern 32 kohta.

20 Tuomion Brandconcern 19 ja 32 kohta. Ks. myös tuomio 30.9.2014, Scooters India v. SMHV – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, ei julkaistu, EU:T:2014:844, erityisesti 35 ja 36 kohta). Ks. myös tuomio 31.1.2013, Present-Service Ullrich v. SMHV – Punt Nou (babilu) (T-66/11, ei julkaistu, EU:T:2013:48, 49 ja 50 kohta). Kyseisessä asiassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin hakijan, joka on käyttänyt kaikkia luokan 35 luokkaotsikkoon sisältyviä yleisiä nimikkeitä ennen tiedonannon nro 2/12 voimaantuloa, voidaan olettaa tarkoittaneen, että tavaramerkki kattaa kaikki kyseisen luokan aakkoselliseen otsikkoon sisältyvät palvelut. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan käsitellyt sitä seikkaa, ettei viittaus aakkoselliseen luetteloon sisältynyt tiedonantoon nro 4/03.

b) Tuomio Praktiker

52. Tältä osin herää kysymys, oliko unionin yleinen tuomioistuin oikeassa katsoessaan, että koska Cactusin aiemmat tavaramerkit rekisteröitiin ennen tuomion Praktiker antamista, näillä aiemmilla tavaramerkeillä annettava suoja kattaa vähittäismyyntipalvelut, jotka koskevat minkä tahansa tuotteen kauppaa, ilman että on tarpeen yksilöidä tavaroita tai tavaralajeja, joita kyseinen vähittäismyynti koskee.

53. On totta, kuten EUIPO huomauttaa, että unionin tuomioistuimen tuomioiden ajallisen vaikutuksen rajoittaminen ei ole sääntö vaan poikkeus. EUIPO on myös oikeassa todetessaan, ettei yhteisöjen tuomioistuin nimenomaisesti rajoittanut tuomionsa Praktiker ajallista vaikutusta.

54. Tuomioiden ajallisten vaikutusten rajoittamisen poikkeuksellisuus on looginen seuraus siitä, miten unionin tuomioistuimen tuomioiden vaikutukset toimivat. Unionin tuomioistuimen tuomiot tuottavat lähtökohtaisesti vaikutuksia taannehtivasti. Vakiintuneen kaavan, jota käytetään myös SEUT 267 artiklaan perustuvien ennakkoratkaisujen yhteydessä, mukaan tulkinnalla, jonka unionin tuomioistuin antaa unionin oikeussäännölle, selvennetään ja täsmennetään kyseisen oikeussäännön merkitystä ja ulottuvuutta niin, että unionin tuomioistuimen tulkinnasta ilmenee, miten tätä oikeussääntöä täytyy tai olisi täytynyt tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien. Tästä seuraa, että tuomioistuimet siis voivat ja niiden täytyy soveltaa näin tulkittua sääntöä myös oikeussuhteisiin, jotka ovat syntyneet ja jotka on perustettu ennen tulkintapyynnöstä annettua tuomiota, jos edellytykset kyseisen oikeussäännön soveltamista koskevan asian käsittelylle toimivaltaisissa tuomioistuimissa muuten täyttyvät.[21] Unionin tuomioistuin rajoittaa siten tuomioidensa vaikutuksia ainoastaan poikkeustapauksissa.[22] Se voi joka tapauksessa tehdä näin vain varsinaisessa tuomiossa, jossa annetaan ratkaisu pyydetystä tulkinnasta.[23]

55. Unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistapa on mielestäni kuitenkin perusteltu. Siihen on yksinkertainen syy.

56. Olisi epäjohdonmukaista hyväksyä tuomiossa Praktiker esitetyn toteamuksen soveltaminen muttei tuomiossa IP Translator esitetyn toteamuksen soveltamista jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Tuomion Praktiker taannehtiva soveltaminen käsiteltävässä asiassa olisi paitsi epäjohdonmukaista myös väärin. Tämä johtuu siitä, ettei tuomiossa Praktiker esitettyä toteamusta voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, kuten ei tuomiossa IP Translator esitettyäkään. Nämä molemmat tuomiot koskevat tavaramerkkihakemuksia, kun taas käsiteltävässä asiassa on kyse aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan laajuudesta.

57. Kuten julkisasiamies Campos Sánchez-Bordona huomautti ratkaisuehdotuksessaan Brandconcern, näiden kahden vaiheen eli tavaramerkkien hakemisen ja rekisteröinnin välillä on ero. Ei ole sama tulkita hakemukseen sisältyvää tavara- ja palveluluetteloa, jota voidaan vielä muuttaa tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan mukaisesti, kuin jo rekisteröidyn tavaramerkin kattamaa luetteloa. Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan mukaan rekisteröityä tavaramerkkiä ei lähtökohtaisesti voida muuttaa.[24] Jos unionin tuomioistuimen tavaramerkkihakemuksista myöhemmin esittämän toteamuksen katsottaisiin vaikuttavan aiemmin rekisteröityjen tavaramerkkien antamaan suojaan, tämä heikentäisi tällaisten tavaramerkkien vakautta. Se olisi myös oikeusvarmuuden periaatteen vastaista ja tekisi tyhjäksi tavaramerkkien haltijoiden perustellut odotukset.

21 Ks. esim. tuomio 11.8.1995, Roders ym. (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja tuomio 6.3.2007, Meilicke ym. (C-292/04, EU:C:2007:132, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Unionin tuomioistuin salli tuomionsa ajallisten vaikutusten rajoittamisen muun muassa äskettäisessä tuomiossaan 28.4.2016, Borealis Polyolefine ym. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, 101–111 kohta). Ks. myös tuomio 8.4.1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Ks. mm. tuomio 9.3.2000, EKW ja Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, 57 kohta).

24 Julkisasiamies Campos Sánchez-Bordonan ratkaisuehdotus Brandconcern v. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, 67 ja 68 kohta).

58. Tarkastelen vielä yhtä EUIPO:n istunnossa esille tuomaa seikkaa.

c) Loppuhuomautukset

59. EUIPO huomautti, ettei Cactus ollut ilmoittanut ennen 24.9.2016 tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että sen aikomuksena aiempien Cactusin tavaramerkkien hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa myös muille kuin kyseisen luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille, jotka kuitenkin sisältyvät kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon.

60. Tämä ei tietenkään sinänsä vaikuta käsiteltävän valituksen menestymiseen.

61. EUIPO:n esille tuoma seikka ja Cactusin sen johdosta esittämä huomautus tällaisen ilmoituksen puuttumisesta havainnollistavat kuitenkin kahta asiaa.

62. Ne ensinnäkin osoittavat, että lainsäätäjä pyrki yhdenmukaistamaan suojaa, joka tulevaisuudessa annetaan ennen tuomion IP Translator antamista rekisteröidyille tavaramerkeille, kyseisen tuomion antamisen jälkeen rekisteröityjen tavaramerkkien antaman suojan kanssa.[25] Tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdassa nimittäin säädetään, että EU-tavaramerkkien, joita koskevaa ilmoitusta ei ole jätetty viimeistään 24.9.2016, on katsottava kattavan kyseisen ajankohdan jälkeen vain kyseisen luokan otsikkoon sisältyvien nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

63. Toisaalta ei ole suinkaan selvää, missä määrin se, ettei luokan 35 aakkosellisessa luettelossa mainita nimenomaisesti vähittäismyyntipalveluja, on merkityksellistä sen määrittämisessä, voivatko Cactusin aiempien tavaramerkkien kaltaiset tavaramerkit antaa suojaa myös vähittäismyyntipalveluille. Itse asiassa ei vaikuta täysin epäuskottavalta väittää, että kun otetaan huomioon luokkaan 35 liittyvä selittävä huomautus,[26] nämä palvelut voisivat sisältyä kyseiseen luokkaan myös kirjaimellisen lähestymistavan perusteella.[27]

64. Edellä esitetyn perusteella katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt virhettä katsoessaan, että luokan 35 luokkaotsikon kuvaus kattaa kaikki kyseiseen luokkaan sisältyvät palvelut, myös tavaroiden vähittäismyynnistä koostuvat palvelut. Ensimmäinen valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

B Toinen valitusperuste: miten tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava, jos tavaramerkkiä käytetään lyhennetyssä muodossa?

1. Johdanto

65. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin totesi: ”– – on huomattava, että aiempi kuviomerkki koostuu kuvio-osasta, nimittäin tyylitellystä kaktuksesta, jota seuraa sanaosa ’Cactus’. Aiemman kuviomerkin muodostavilla kahdella osalla on siten omissa muodoissaan sama merkityssisältö. On syytä lisätä, että sekä rekisteröidyssä kuviomerkissä että kyseisen tavaramerkin lyhennetyssä muodossa tyylitelty kaktus esitetään samalla tavalla sillä seurauksella, että kuluttaja

25 Tuomion Brandconcern 33 kohta.

26 Nizzan luokituksen (7. painos, joka oli voimassa Cactusin aiempien tavaramerkkien hakemuksen jättämishetkellä) luokkaan 35 liittyvän selittävän huomautuksen mukaan kyseisen luokan yleinen luokkaotsikko sisältää palvelut, jotka koostuvat erilaisten tavaroiden yhdistämisestä valikoimaksi kolmannen lukuun, millä mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti. Ks. myös Guidelines for examination of European Union trade marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part B, Examination, Section 3, Classification, 1.8.2016, s. 4. Suuntaviivoissa EUIPO selittää, että selittävissä huomautuksissa selvennetään, minkä tavaroiden tai palvelujen on tai ei ole tarkoitus kuulua luokkaotsikoihin ja mitä niistä on pidettävä luokituksen kiinteänä osana.

27 Ks. tuomion Praktiker 50 kohta. Ks. myös vastaavasti tuomio 10.7.2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, 33–36 kohta).

rinnastaa tavaramerkin lyhennetyn muodon sen rekisteröityyn muotoon. Tästä seuraa, että aiemman kuviomerkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, ja tavaramerkin, sellaisena kuin hakija käyttää sitä lyhennetyssä muodossaan, on katsottava vastaavan toisiaan olennaisin osin. Näin ollen on katsottava, ettei pelkän tyylitellyn kaktuksen käyttö hakijan toimesta vaikuta aiemman kuviomerkin erottamiskykyyn.” [28]

66. Oliko unionin yleinen tuomioistuin oikeassa katsoessaan, että kaktusta esittävän tyylitellyn logon käyttö ilman sanaosaa ”Cactus” merkitsee tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä ”muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”? Tämä kysymys unionin tuomioistuimen on ratkaistava tutkiessaan toista valitusperustetta.

67. EUIPO:n mukaan unionin yleisen tuomioistuimen näkemys on virheellinen. Se väittää lähinnä, että unionin yleisen tuomioistuimen päätelmä perustuu virheelliseen arviointiperusteeseen (nimittäin logon ja sanaosan ”Cactus” merkityksen vastaavuuteen). Sen näkemyksen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia erikseen erottamiskyky ja pois jätetyn sanaosan ”Cactus” merkitys.

68. Se yksilöi tarkemmin ottaen neljä valituksenalaista tuomiota rasittavaa oikeudellista virhettä, jotka kaikki liittyvät tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohtaan. Ensinnäkin perustaessaan päätelmänsä ainoastaan logon ja sanaosan väliseen merkityksen vastaavuuteen unionin yleinen tuomioistuin ei tutkinut, missä määrin sanaosa ”Cactus” on erottamiskykyinen ja tärkeä moniosaisessa tavaramerkissä. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon logon ja moniosaisen tavaramerkin visuaalisia ja (mahdollisia) lausuntatapojen eroja. Kolmanneksi se perusti virheellisesti toteamuksensa etukäteistietämykseen, joka yleisöllä Luxemburgissa on aiemmasta kuviotavaramerkistä. Neljänneksi arvioidessaan kuviotavaramerkin erottamiskykyä unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon koko eurooppalaisen yleisön käsitystä siitä.

69. Cactus väittää, ettei toista valitusperustetta voida ottaa tutkittavaksi. Se väittää joka tapauksessa, että unionin yleisen tuomioistuimen perustelut ovat moitteettomat.

2. Arviointiperusteet sen määrittämiseksi, vaikuttaako tavaramerkin käyttö lyhennetyssä muodossa rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn

70. Aluksi on todettava, että suhtaudun epäillen ainakin kahden (neljästä) EUIPO:n tässä valitusperusteessa esittämän väitteen tutkittavaksi ottamiseen. Kuten hyvin tiedetään, unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa arvioida tosiseikastoa ja selvitysaineistoa. Se ei pääsääntöisesti voi korvata unionin yleisen tuomioistuimen arviointia omallaan. [29]

71. EUIPO:n väitteissä, jotka liittyvät kuluttajien käsitykseen aiemmasta kuviomerkistä ja merkitykselliseen yleisöön (kolmas ja neljäs virhe), kehotetaan mielestäni epäsuorasti unionin tuomioistuinta arvioimaan uudelleen käsiteltävän asian perustana olevia tosiseikkoja. Tällaisia väitteitä ei oikeuskäytännön mukaan voida ottaa tutkittavaksi. [30] Merkityksellisen yleisön ominaisuudet ja kuluttajien suhtautuminen kyseiseen tavaramerkkiin kuuluvat sellaisinaan unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan arvioida tosiseikkoja. [31]

28 Valituksenalaisen tuomion 61 kohta.

29 Ks. mm. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV (C-254/09 P, EU:C:2010:488, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Ks. mm. tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV (C-311/11 P, EU:C:2012:460, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Ks. esim. tuomio 4.10.2007, Henkel v. SMHV (C-144/06 P, EU:C:2007:577, 51 kohta) ja tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV (C-311/11 P, EU:C:2012:460, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

72. Kolmannesta väitetystä virheestä EUIPO toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin perusti epäsuorasti toteamuksensa tyylitellyn kaktuksen ja kuviotavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, vastaavuudesta etukäteistietämykseen, joka kuluttajilla (Luxemburgissa) voi olla pois jätetystä osasta. Neljännestä väitetystä virheestä EUIPO puolestaan väittää, että jos huomioon olisi otettu eurooppalaisten kuluttajien käsitys yleisesti, unionin yleinen tuomioistuin ei olisi voinut tehdä sellaista päätelmää kuin se nyt teki. Näiden väitteiden paikkansapitävyyden todentaminen edellyttäisi selkeästi unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä esitettyjen – ja sen arvioimien – tosiseikkojen ja selvitysaineiston uudelleenarviointia.

73. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että unionin tuomioistuin voi arvioida kahta jäljelle jäävää väitettä.[32] Tämä johtuu siitä, että ne koskevat perusteita, joita on käytettävä arvioitaessa, vaikuttaako tavaramerkin käyttö lyhennetyssä muodossa rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn.

74. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohta antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden muuntaa rekisteröityä tavaramerkkiä, kun sitä hyödynnetään kaupallisesti. Kyseisen säännöksen mukaan muunnelmat ovat sallittuja siltä osin kuin ne eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Kyseisen säännöksen tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus mukautua paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupan pitämistä ja myynninedistämistä koskeviin vaatimuksiin. Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin on todennut, että rekisteröityä tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, ”kun esitetään todisteita tämän tavaramerkin käytöstä hieman eri muodossa kuin missä se on rekisteröity”.[33]

75. Yleisesti ottaen se, vastaako muoto, jossa tavaramerkkiä käytetään, olennaisin osin muotoa, jossa se rekisteröitiin, edellyttää vastaavuuden kokonaisarviointia.

76. Oikeuskäytännössä ei kuitenkaan anneta selkeitä ohjeita, miten on tarkoitus arvioida, vaikuttaako tavaramerkin käyttö lyhennetyssä muodossa rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn. Kyseisessä oikeuskäytännössä käsitellään enimmäkseen jokseenkin erilaisia tilanteita, jotka koskevat etenkin uusien, käsitteellisesti erillisten osien lisäämistä rekisteröityyn tavaramerkkiin (tai tavaramerkin käyttöä muutetussa muodossa). Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin katsoo yleensä, että sen toteaminen, että käyttö vaikuttaa rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn, edellyttää lisättyjen osien erottamiskyvyn ja määräävyyden arvioimista, joka perustuu kunkin osan olennaisiin ominaisuuksiin samoin kuin eri osien suhteelliseen asemaan tavaramerkin muodostamassa kokonaisuudessa.[34]

77. Tämän valituksen yhteydessä herää kysymys, päteekö tämä myös silloin, kun osia on jätetty pois.

78. Vastaus tähän kysymykseen riippuu nähdäkseni kunkin yksittäistapauksen olosuhteista.

79. Olettakaamme, että Cactus oli rekisteröinyt kuviotavaramerkin, joka koostuu kahdesta osasta: ruusua esittävästä kuvio-osasta ja sanaosasta ”Cactus”. Olettakaamme myös, että Cactus oli käyttänyt ainoastaan ruusua esittävää kuvio-osaa hyödyntäessään kuviotavaramerkkiä kaupallisessa toiminnassaan. Tällaisessa tilanteessa olisi arvioitava pois jätetyn osan erottamiskykyä ja määräävyyttä,

32 Ks. julkisasiamies Szpunarin ratkaisuehdotus SMHV v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, 111 kohta).

33 Tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV (C-234/06 P, EU:C:2007:514, 86 kohta).

34 Tuomio 10.6.2010, Atlas Transport v. SMHV – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, ei julkaistu, EU:T:2010:229, 38 ja 39 kohta) ja tuomio 14.7.2014, Vila Vita Hotel und Touristik v. SMHV – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, ei julkaistu, EU:T:2014:646, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Toisaalta unionin tuomioistuin on myös katsonut, että moniosaista merkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkiksi, voidaan käyttää sekä tämän moniosaisen merkin että sen kyseisen merkin osan, joka on rekisteröity erikseen, oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla, edellyttäen että tämä osa mielletään edelleen sellaisenaan tavaramerkiksi. Ks. tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, 27–35 kohta).

jotta voidaan määrittää pois jättämisen vaikutus tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, erottamiskykyyn. Tämä johtuu pohjimmiltaan kuvio-osan ja sanaosan, joista rekisteröity tavaramerkki koostuu, käsitteellisestä ristiriidasta. Tällaisessa tilanteessa toisen osan pois jättäminen voi nimittäin vaikuttaa erottamiskykyyn. [35]

80. Tilanne on toinen käsiteltävässä asiassa. Kuvio-osa (tyylitelty kaktus) ja sanaosa (Cactus) viittaavat molemmat samaan käsitteeseen. Vaikka suhtaudunkin epäillen siihen, voidaanko sanoa, että logolla ja sanaosalla on sama merkityssisältö, kuten unionin yleinen tuomioistuin teki, tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että pois jätetty osa vastaa käsitteellisesti käytettävää kuvio-osaa.

81. Vaikka unionin yleinen tuomioistuin ei ilmaissut aikomustaan tehdä vastaavuuden kokonaisarviointia, on nähdäkseni selvää, että se teki näin valituksenalaisen tuomion riitautetussa kohdassa. Se nimittäin vertasi tavaramerkkiä, sellaisena kuin sitä käytetään (tyylitelty kaktus), tavaramerkkiin, sellaisena kuin se on rekisteröity (tyylitelty kaktus ja sanaosa). Tämän vastaavuuden kokonaisarvioinnin perusteella se saattoi päätellä, että nämä kaksi tavaramerkkiä vastasivat toisiaan olennaisin osin. Kuten Cactus huomauttaa, jos kyseiset osat vastaavat toisiaan käsitteellisesti, sanaosan ”Cactus” erottamiskyky ei voi erota tavaramerkin kuvio-osan erottamiskyvystä. Tällaisessa tilanteessa pois jätetyn sanaosan erottamiskyvyn tutkiminen erikseen olisi turhaa.

82. Tästä syystä unionin yleinen tuomioistuin oli oikeassa katsoessaan, että pelkästään tyylitellyn kaktuksen käyttö ilman sanaosaa ”Cactus” ei vaikuta aiemman kuviotavaramerkin erottamiskykyyn. Katson näin ollen, että toinen valitusperuste olisi jätettävä osittain tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

VI Ratkaisuehdotus

83. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

35 Ks. tehtävästä arvioinnista esim. tuomio 24.11.2005, GfK v. SMHV – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, 36 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja tuomio 21.1.2015, Sabores de Navarra v. SMHV – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, ei julkaistu, EU:T:2015:39, 35–42 kohta).