Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

23 päivänä syyskuuta 2020 *

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin MUSIKISS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit KISS – Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Euratomista tehty sopimus – Siirtymäkausi – Valituslautakunnan päätös palauttaa asia väiteosaston käsiteltäväksi – Tutkittavaksi ottaminen – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-421/18,

Bauer Radio Ltd, kotipaikka Peterborough (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan G. Messenger, barrister,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään S. Bonne, H. O'Neill ja V. Ruzek,

vastaajana,

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

Simon Weinstein, kotipaikka Wien (Itävalta), edustajinaan asianajajat M.-R. Petsche ja M. Grötschl,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 510/2017-1), joka koskee Bauer Radion ja Simon Weinsteinin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise ja R. Frendo (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies P. Cullen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.7.2018 jätetyn kannekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon EUIPO:n unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2018 toimittamallaan asiakirjalla esittämän oikeudenkäyntiväitteen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2018 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 12.2.2019 annetun määräyksen oikeudenkäyntiväitteen lykkäämisestä ratkaistavaksi pääasian yhteydessä,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.4.2019 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanojen muutoksen,

ottaen huomioon 16.1.2020 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon 25.2.2020 annetun määräyksen asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamisesta,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille ja muille osapuolille esittämät kirjalliset kysymykset ja näiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.3., 16.3. ja 19.3.2020 jättämät vastaukset näihin kysymyksiin,

on antanut seuraavan

tuomion [1]

Asian tausta

1 Väliintulija eli Simon Weinstein teki 15.11.2013 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki MUSIKISS.

3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 41 ja 45, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 35: ”Mainonta (myös online-periaatteella), erityisesti ilmoitukset (kolmansille osapuolille); henkilöstön ja työpaikkojen välitys, erityisesti musiikin alalla tai musiikista kiinnostuneille; vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (myös online-periaatteella) musiikin alan tavaroilla ja palveluilla.”

– luokka 41: ”[Virkistystapahtumien järjestäminen, koordinointi ja] tarjoaminen; tilaisuuksien varaus; musiikin, laulun, (lyhyt-)elokuvien, radio- ja televisio-ohjelmien ja kulttuurilähetysten esittäminen; tilaisuuksien pääsylippujen varaus ja ennakkomyynti; musiikkiin liittyvien tai musiikista kiinnostuneille tarkoitettujen tietojen kokoaminen, keruu, hallinnointi ja tarjoaminen (myös online-periaatteella selattavien tietokantojen tai sovellusten välityksellä).”

1 Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

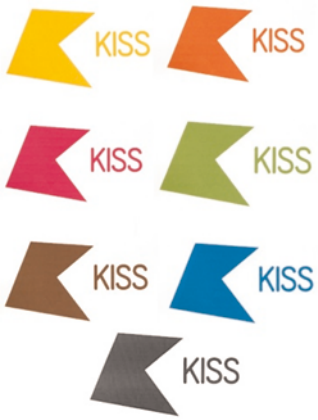
– luokka 45: ”[Sosiaaliset] palvelut, nimittäin eturyhmien ja tuttavuuksien välitys sosiaalisten verkostojen välityksellä.”

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 24.2.2014 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2014/036.

5 Kantaja eli Bauer Radio Ltd teki 23.5.2014 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja varten rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– Yhdistyneessä kuningaskunnassa 24.8.2006 haettujen ja 17.10.2008 numerolla 2430834 rekisteröityjen seitsemän kuviomerkin, joiden osalta valituslautakunta katsoi, että niitä on käytetty tosiasiallisesti, sarja muun muassa luokkaan 38 kuuluvia palveluja ”lähetyspalvelut; radiolähetyspalvelut; radiolähetystoimintaa ja radio-ohjelmien lähettämistä koskevat palvelut” ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja ”esitysten, tapahtumien, näyttelyjen ja juhlatapahtumien järjestäminen, hallinnointi ja tuottaminen; tapahtumien järjestäminen kulttuuri- ja viihdetarkoituksessa; radioviihdepalvelut” varten:



– Yhdistyneessä kuningaskunnassa 17.9.2013 haettu ja 28.2.2014 numerolla 3022390 rekisteröity sanamerkki KISS muun muassa luokkiin 9 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta, varten:

  – luokka 9: ”Ladattavissa olevat atk-ohjelmistosovellukset; ladattavissa olevat atk-ohjelmistosovellukset mobiililaitteille; ladattavissa olevat atk-ohjelmistosovellukset puhelimille ja tableteille; ohjelmisto, joka on tarkoitettu käytettäväksi sovellusrajapintana (API)”;

  – luokka 41: ”Ohjelmistosovellusten tarjoaminen verkkosivun avulla; verkkosivun avulla tarjottavat viihdepalvelut; verkkosivun avulla tarjottavat radioviihdepalvelut; verkkosivun avulla tarjottavat kilpailut; ohjelmistosovellusten kautta käytettävissä olevaa urheilu-, kulttuuri- ja viihdetoimintaa koskevien tietojen tarjoaminen; ohjelmistosovellusten kautta käytettävissä olevan musiikin ja musiikkiviihteen tarjoaminen; ohjelmistosovellusten kautta käytettävissä olevien radiolähetysten tarjoaminen; ohjelmistosovellusten kautta käytettävissä olevat radioviihdepalvelut; ohjelmistosovellusten kautta käytettävissä olevien kilpailujen järjestäminen”.

7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

8 Kantaja vetosi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyyn ja maineeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikkien tavaroiden ja palvelujen, joita kyseiset tavaramerkit koskevat, osalta ja väitti, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin käyttö merkitsisi mainitun erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä ja olisi niille haitaksi.

9 Väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 17.1.2017 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja hylkäsi rekisteröintihakemuksen seuraavien palvelujen osalta:

– luokka 35: ”Vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (myös online-periaatteella) musiikin alan tavaroilla ja palveluilla.”

– luokka 41: ”[Virkistystapahtumien järjestäminen, koordinointi ja] tarjoaminen; tilaisuuksien varaus; musiikin, laulun, (lyhyt-)elokuvien, radio- ja televisio-ohjelmien ja kulttuurilähetysten esittäminen; tilaisuuksien pääsylippujen varaus ja ennakkomyynti; musiikkiin liittyvien tai musiikista kiinnostuneille tarkoitettujen tietojen kokoaminen, keruu, hallinta ja tarjoaminen (myös online-periaatteella selattavien tietokantojen tai sovellusten välityksellä).”

– luokka 45: ”[Sosiaaliset] palvelut, nimittäin eturyhmien ja tuttavuuksien välitys sosiaalisten verkostojen välityksellä.”

10 Väite hylättiin ja rekisteröintihakemus hyväksyttiin seuraavien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta: ”Mainonta (myös online-periaatteella, erityisesti ilmoitukset (kolmansille osapuolille); henkilöstön ja työpaikkojen välitys, erityisesti musiikin alalla tai musiikista kiinnostuneille.”

11 Väliintulija teki 14.3.2017 EUIPO:ssa valituksen väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) perusteella.

12 Kantaja teki 18.7.2017 toissijaisen valituksen väiteosaston päätöksestä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL 1996, L 28, s. 11) 8 artiklan 3 kohdan perusteella.

13 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 14.3.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja palautti asian tämän ”edelleen päätettäväksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan nojalla”.

14 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisesta valituslautakunta katsoi, että tietyt rekisteröintihakemuksessa mainitut palvelut poikkesivat palveluista, joita aikaisempi sanamerkki koskee, ja että kyseisten palvelujen osalta ei näin ollen voinut olla sekaannusvaaraa. Väiteosaston päätös siis kumottiin siltä osin kuin väiteosasto oli katsonut ne samankaltaisiksi. Palvelut, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee ja joiden osalta mainittu päätös kumottiin, olivat seuraavat:

– luokka 35: ”Vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (myös online-periaatteella) musiikin alan tavaroilla ja palveluilla.”

– luokka 45: ”[Sosiaaliset] palvelut, nimittäin eturyhmien ja tuttavuuksien välitys sosiaalisten verkostojen välityksellä.”

15 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että luokkaan 35 kuuluvat palvelut ”mainonta (myös online-periaatteella), erityisesti ilmoitukset (kolmansille osapuolille); henkilöstön ja työpaikkojen välitys, erityisesti musiikin alalla tai musiikista kiinnostuneille”, joita hakemuksen kohteena oleva

tavaramerkki koskee, poikkesivat palveluista, joita aikaisemmat tavaramerkit koskevat. Näin ollen kantajan toissijainen valitus hylättiin kyseisten palvelujen samankaltaisuutta koskevan kysymyksen osalta.

16 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 51 kohdassa, että luokkaan 35 kuuluvat palvelut ”vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (myös online-periaatteella) musiikin alan tavaroilla ja palveluilla”, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, olivat vähäisessä määrin samankaltaisia kuin luokkaan 41 kuuluvat kantajan palvelut, joita aikaisempi sanamerkki koskee.

17 Valituslautakunta katsoi luokkaan 41 kuuluvat palvelut ”[virkistystapahtumien järjestäminen, koordinointi ja] tarjoaminen; tilaisuuksien varaus; musiikin, laulun, (lyhyt-)elokuvien, radio- ja televisio-ohjelmien ja kulttuurilähetysten esittäminen; tilaisuuksien pääsylippujen varaus ja ennakkomyynti; musiikkiin liittyvien tai musiikista kiinnostuneille tarkoitettujen tietojen kokoaminen, keruu, hallinnointi ja tarjoaminen (myös online-periaatteella selattavien tietokantojen tai sovellusten välityksellä), joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, samanlaisiksi tai hyvin samankaltaisiksi kuin luokkaan 41 kuuluvat palvelut, joita aikaisempi sanamerkki koskee.

18 Valituslautakunta katsoi myös, että palvelut ”musiikkiin liittyvien tai musiikista kiinnostuneille tarkoitettujen tietojen kokoaminen, keruu, hallinnointi ja tarjoaminen (myös online-periaatteella selattavien tietokantojen tai sovellusten välityksellä”, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, olivat samankaltaisia kuin luokkaan 41 kuuluvat palvelut, joita aikaisemmat kuviomerkit, joiden tosiasiallinen käyttö oli näytetty toteen, sarjana koskevat.

19 Luokkaan 41 kuuluvien palvelujen ”[virkistystapahtumien järjestäminen, koordinointi ja] tarjoaminen; tilaisuuksien varaus; musiikin, laulun, (lyhyt-)elokuvien, radio- ja televisio-ohjelmien ja kulttuurilähetysten esittäminen; tilaisuuksien pääsylippujen varaus ja ennakkomyynti”, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, osalta valituslautakunta katsoi, että ne olivat samoja kuin luokkaan 41 kuuluvat palvelut, joita aikaisempien kuviomerkkien, joiden tosiasiallinen käyttö oli näytetty toteen, sarja koskee.

20 Sekaannusvaaran osalta valituslautakunta katsoi, että kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden aste oli vähäinen ja että sekaannusvaaraa ei voinut olla edes niiden palvelujen osalta, jotka oli katsottu samoiksi tai samankaltaisiksi, jos aikaisemmat tavaramerkit eivät olleet laajalti tunnettuja. Näin ollen se kumosi väiteosaston päätöksen siltä osin kuin väiteosasto oli todennut, että kohdeyleisön keskuudessa oli tällainen vaara samojen tai samankaltaisten palvelujen osalta, riippumatta väitetystä laajasta tunnettuudesta, joka mainituilla tavaramerkeillä saattoi olla.

21 Edellä mainitut seikat huomioiden valituslautakunta katsoi, että väiteosaston oli suoritettava sekaannusvaaran täysimääräinen ja perusteellinen arviointi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja otettava huomioon aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskeva vaatimus kaikkien sille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla esitettyjen todisteiden kannalta.

22 Aikaisempien kuviomerkkien sarjan osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 81 ja 82 kohdassa, että ”[näiden tavaramerkkien] ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin samankaltaisuuden aste [oli] vielä vähäisempi”, ja noudatti vastaavaa päättelyä.

23 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että väiteosasto oli tehnyt virheen katsoessaan, että palvelujen, jotka se oli katsonut erilaisiksi rekisteröintihakemuksessa ja aikaisempien tavaramerkkien eritelmissä, kohdeyleisöt eivät olleet samat. Näin ollen se kumosi väiteosaston päätöksen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta.

24 Lopuksi on todettava, että valituslautakunta täsmensi riidanalaisen päätöksen 114 kohdassa, että ”koska asia [oli] palautettu väiteosastolle ja koska lopullista päätöstä ei [ollut] vielä tehty, tästä päätöksestä [voitiin] valittaa yhdessä väitteestä annetun lopullisen päätöksen kanssa”.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

25 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 EUIPO vaatii oikeudenkäyntiväitteessään, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää kanteen tutkimatta

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27 EUIPO vaatii vastineessaan, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

28 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää kanteen tutkimatta

– toissijaisesti hylkää kanteen pääasian osalta

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Alustavat huomautukset

29 Väliintulija väitti 16.1.2020 pidetyssä istunnossa, että koska EU-tavaramerkin MUSIKISS rekisteröintiä vastaan tehty väite perustui Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityihin aikaisempiin tavaramerkkeihin, väite on hylättävä tilanteessa, jossa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta, koska kyseisillä tavaramerkeillä ei tuolloin enää ole samaa suojaa ja koska unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne menettää näin ollen kohteensa.

30 Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista unionin yleinen tuomioistuin kehotti työjärjestyksensä 89 artiklan mukaisina prosessinjohtotoimina asianosaisia ottamaan kantaa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (EUVL 2020, L 29, s. 7; jäljempänä erosopimus) 127 artiklan soveltamiseen sekä 29.11.2018 annettuun tuomioon Alcohol Countermeasure Systems (International) v. EUIPO (C-340/17 P, ei julkaistu, EU:C:2018:965) ja 30.1.2020 annettuun tuomioon Grupo Textil Brownie v. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18, EU:T:2020:22).

31 Tämän osalta on muistutettava, että erosopimus, jossa määritellään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, tuli voimaan 1.2.2020. Kyseisessä sopimuksessa määrätään sellaisesta siirtymäkaudesta 1.2. ja 31.12.2020 välisenä aikana, jota voidaan pidentää kerran enintään yhdestä kahteen vuoteen (jäljempänä siirtymäkausi).

32 Erosopimuksen 127 artiklan mukaan on niin, että ellei toisin määrätä, unionin oikeutta sovelletaan edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella siirtymäkauden ajan.

33 Kuten asianosaiset myöntävät kirjallisissa vastauksissaan prosessinjohtotoimiin, tästä seuraa, että koska erosopimuksessa ei ole päinvastaisia määräyksiä, asetusta 2017/1001 sovelletaan edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja että näin ollen kantajan kyseisessä valtiossa rekisteröimiä aikaisempia tavaramerkkejä suojataan edelleen – siirtymäkauden loppuun saakka – samalla tavalla kuin niitä olisi suojattu, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei olisi eronnut unionista.

34 Tätä päätelmää tukee se, että suhteellisen väiteperusteen olemassaoloa on arvioitava väitteen kohteena olevan EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä (tuomio 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta).

35 Sillä, että aikaisempi tavaramerkki voisi menettää jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin aseman EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen erityisesti sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on mahdollisesti eronnut unionista, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä väitteen lopputuloksen kannalta (tuomio 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta).

36 Tästä seuraa, että käsiteltävässä asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan erolla unionista ei tämän tuomion julistamispäivänä ole vaikutusta siihen suojaan, joka aikaisemmilla tavaramerkeillä EU-tavaramerkkeinä on. Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan esitetty väite voi näin ollen edelleen perustua kyseisiin tavaramerkkeihin.

37 Väliintulijan istunnossa esittämästä kysymyksestä, joka koskee kantajan oikeussuojan tarvetta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen, on palautettava mieleen, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeussuojan tarve edellyttää sitä, että riidanalaisen toimen kumoamisella voi itsessään olla oikeusvaikutuksia ja että kanne voi näin ollen tuloksellaan tuottaa kantajalle jotakin hyötyä (ks. tuomio 17.9.2015, Mory ym. v. komissio, C-33/14 P, EU:C:2015:609, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kun otetaan huomioon erosopimus, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjä aikaisempia tavaramerkkejä suojataan käsiteltävässä asiassa sitäkin suuremmalla syyllä edelleen siirtymäkauden loppuun saakka. Näin ollen kyseisellä eroamisella ei kyseenalaisteta riidanalaisen päätöksen oikeusvaikutuksia kantajaan nähden, joten kantajalla on edelleen intressinsä vaatia päätöksen kumoamista.

38 Tästä seuraa, että käsiteltävänä oleva asia säilyttää kohteensa huolimatta siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

39 EUIPO ja väliintulija esittävät kaksi oikeudenkäyntiväitettä, joista ensimmäinen perustuu asetuksen 2017/1001 66 artiklan 2 kohtaan ja yleiseen hallinto-oikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan ainoastaan päätöksiin, joissa ilmaistaan hallinnon lopullinen kanta, voidaan hakea muutosta, ja toinen mainitun asetuksen 72 artiklan 4 kohtaan, jonka mukaan ”kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen”.

Oikeudenkäyntiväite, joka perustuu asetuksen 2017/1001 66 artiklan 2 kohtaan ja yleiseen hallinto-oikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan ainoastaan päätöksiin, joissa ilmaistaan hallinnon lopullinen kanta, voidaan hakea muutosta

40 EUIPO väittää, että asetuksen 2017/1001 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksestä, jolla ei päätetä menettelyä jonkin osapuolen osalta, voidaan valittaa vasta lopullisen päätöksen yhteydessä, jollei mainittua päätöstä koske erillinen valitus.

41 EUIPO ja väliintulija katsovat, että riidanalaisella päätöksellä ei lopetettu menettelyä kantajan osalta, joten se ei ilmaise EUIPO:n lopullista kantaa hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin. EUIPO:n mukaan on niin, että vaikka asetuksen 2017/1001 66 artiklan 2 kohta ei sellaisenaan koske kanteita unionin yleisessä tuomioistuimessa, sitä on pidettävä ilmaisuna unionin yleisestä hallinto-oikeudellisesta periaatteesta, jonka mukaan hallintotoimi ei voi olla valvonnan kohteena, jos se ei ole unionin hallintoelimen lopullisen kannan ilmaisu.

42 EUIPO ja väliintulija väittävät, että riidanalaisen päätöksen avulla väiteosasto kykenee arvioimaan aikaisempien tavaramerkkien mainetta ja tällä perusteella arvioimaan kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa, joten kantajalla on tarvittaessa mahdollisuus ensin riitauttaa mainitun osaston uusi päätös valituslautakunnassa ja sitten nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa kanne valituslautakunnan päätöksestä.

43 Tämän osalta on todettava – kuten EUIPO myöntää –, että asetuksen 2017/1001 66 artiklan 2 kohta ei koske menettelyjä unionin yleisessä tuomioistuimessa vaan valituksia, jotka on tehty EUIPO:n valituslautakunnissa EUIPO:n ensimmäisten asteiden tekemistä päätöksistä. Kyseisen asetuksen 72 artikla sitä vastoin koskee mainittujen lautakuntien päätöksistä unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettua kannetta. Näin ollen toisin kuin EUIPO väittää, valituslautakuntien päätöksistä unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden tutkittavaksi ottamista ei voida tutkia kyseisen asetuksen 66 artiklan 2 kohta huomioiden (tuomio 16.4.2018, Polski Koncern Naftowy Orlen v. EUIPO (Huoltoaseman muoto), T-339/15–T-343/15, ei julkaistu, EU:T:2018:192, 28 kohta).

44 EUIPO:n ja väliintulijan väitteestä, joka perustuu unionin yleiseen hallinto-oikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan hallintotoimi ei voi olla valvonnan kohteena, jos se ei ilmaise unionin hallintoelimen omaksumaa lopullista kantaa, on aluksi todettava, etteivät unionin tuomioistuimet ole tunnustaneet tällaista yleistä oikeusperiaatetta. Vaikka on totta, ettei valmistelevasta toimesta nostettua kannetta voida ottaa tutkittavaksi, koska sitä ei ole nostettu menettelyn päätteeksi tehdystä toimesta, joka on hallinnon lopullinen kanta, unionin tuomioistuimet ovat jo ottaneet tutkittavaksi kanteen, joka on nostettu toimista, joissa ei vahvistettu hallinnon lopullista kantaa mutta joiden vaikutus niiden adressaatin kannalta oikeutti sen, ettei niitä pidetty pelkkinä valmistelevina toimina. Ei myöskään ole koskaan katsottu, että valituslautakunnan päätös olisi luonteeltaan valmisteleva toimi, vaikka se palauttaa asian väiteosaston päätöksen kumoamisen jälkeen tämän osaston tutkittavaksi. Asetuksen 2017/1001 72 artiklassa, jossa säädetään, että ”valituslautakuntien tekemät valituksia koskevat päätökset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi”, ei nimittäin tehdä minkäänlaista eroa näiden päätösten välillä sen mukaan, muodostavatko ne EUIPO:n elinten lopullisen kannan vai eivät.

45 Asetuksen 2017/1001 71 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukaan on joka tapauksessa niin, että jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perustelut ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat (tuomio 16.4.2018, Huoltoaseman muoto, T-339/15–T-343/15, ei julkaistu, EU:T:2018:192, 31 kohta). Tästä seuraa, että käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen päätelmät ja perustelut, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta, merkkien samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa, kun aikaisemmat tavaramerkit eivät ole väitetyllä tavalla laajasti tunnettuja, ovat valituslautakunnan lopullinen kanta riidan näihin näkökohtiin, ja tämä kanta sitoo väiteosastoa, jonka velvollisuutena on nyt tutkia kysymystä laajasta tunnettuudesta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan

ja 8 artiklan 5 kohdan nojalla. Kantajan on näin ollen kyettävä riitauttamaan valituslautakunnan lopulliset päätelmät joutumatta odottamaan menettelyn jatkamista kyseisessä jaostossa, tekemään tämän jälkeen uudesta päätöksestä valituksen samassa valituslautakunnassa ja tarvittaessa tämän jälkeen nostamaan siitä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tästä seuraa, että oletetulla unionin oikeuden yleisellä periaatteella, johon EUIPO on vedonnut ja jonka mukaan ainoastaan hallinnon lopullisen kannan ilmaisevista päätöksistä voidaan nostaa kanne, ei voida missään tapauksessa perustella nyt käsiteltävän kanteen tutkimatta jättämistä.

46 Tästä seuraa, että tämä ensimmäinen oikeudenkäyntiväite on hylättävä.

Asetuksen 2017/1001 72 artiklan 4 kohtaan perustuva oikeudenkäyntiväite

47 EUIPO ja väliintulija väittävät, ettei kantajalla ole oikeussuojan tarvetta riidanalaisen päätöksen osalta, koska kantajan väite voidaan kyseisen päätöksen perusteella lopulta hyväksyä kaikkien kyseessä olevien palvelujen osalta, mukaan lukien palvelut, joita oli pidetty erilaisina, koska valituslautakunta katsoi, että sekaannusvaara voi olla olemassa, jos aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, mitä väiteosaston on näin ollen tutkittava lopullisen päätöksen antamiseksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan nojalla. Ne väittävät, että tästä näkökulmasta käsin ei voida katsoa, että riidanalaisessa päätöksessä ei olisi hyväksytty kantajan vaatimuksia, joten riidanalaisesta päätöksestä tehty erillinen valitus on asetuksen 2017/1001 72 artiklan 4 kohdassa, jossa säädetään, että kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen, tarkoitetulla tavalla jätettävä tutkimatta.

48 Tämän osalta on palautettava mieleen, että oikeuskäytännön mukaan valituslautakunnan päätös on katsottava myönteiseksi jollekin väitemenettelyn osapuolista, jos siinä hyväksytään kyseisen osapuolen vaatimus jonkin rekisteröinnin hylkäysperusteen tai tavaramerkin mitättömyysperusteen nojalla tai yleisemmin vain kyseisen osapuolen esittämien perustelujen osan nojalla, vaikka siinä ei tarkasteltaisi kyseisen osapuolen esittämiä muita perusteita tai ne hylättäisiin (ks. tuomio 25.9.2015, Copernicus-Trademarks v. SMHV – Bolloré (BLUECO), T-684/13, EU:T:2015:699, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Riidanalaisen päätöksen 110 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta hylkäsi kantajan toissijaisen valituksen, jolla pyrittiin riitauttamaan väiteosaston päätökseen sisältyvä arviointi, jonka mukaan luokkaan 35 kuuluvat palvelut ”mainonta (myös online-periaatteella) erityisesti ilmoitukset (kolmansille osapuolille); henkilöstön ja työpaikkojen välitys, erityisesti musiikin alalla tai musiikista kiinnostuneille”, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, olivat erilaiset kuin palvelut, joita aikaisemmat tavaramerkit koskevat. Tämän jälkeen valituslautakunta yhtäältä hyväksyi riidanalaisen päätöksen päätösosassa väliintulijan valituksen siltä osin kuin siinä vaadittiin kyseisen osaston päätöksen kumoamista ja toisaalta hylkäsi kantajan toissijaisen valituksen palvelujen samankaltaisuutta koskevan kysymyksen osalta. Kantajan vaatimuksia ei siis hyväksytty valituslautakunnassa. Lisäksi on muistutettava, että mainitun osaston päätöksessä, jonka sama valituslautakunta kumosi, oli osittain hyväksytty kantajan vaatimukset siltä osin kuin siinä oli hyväksytty kantajan väite hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien luokkiin 41 ja 45 kuuluvien palvelujen sekä tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen eli ”vähittäis- ja tukkumyyntipalvelut (myös online-periaatteella) musiikin alan tavaroille ja palveluille” osalta.

50 On lisäksi todettava, että valituslautakunta ei hyväksynyt kantajan vaatimuksia eri seikkojen osalta.

51 Valituslautakunta hylkäsi ensinnäkin kantajan argumentit palvelujen samankaltaisuudesta ja katsoi, että tietyt luokkiin 35 ja 45 kuuluvat palvelut, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee, olivat erilaisia kuin palvelut, joita aikaisemmat tavaramerkit koskevat (ks. edellä 14 ja 15 kohta).

52 Valituslautakunta katsoi toiseksi – edelleen toisin kuin kantaja kyseisessä lautakunnassa väitti –, että kaikkien niiden palvelujen osalta, joiden oli katsottu olevan samoja tai samankaltaisia, merkkien samankaltaisuuden aste oli vähäinen, joten sekaannusvaaraa ei voinut olla, jos aikaisemmat tavaramerkit eivät olleet laajalti tunnettuja (ks. edellä 20 kohta). Tässä tilanteessa kantajan oikeus vastustaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä riippui riidanalaisen päätöksen mukaan täysin aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, joten ei voida katsoa, että riidanalaisessa päätöksessä olisi hyväksytty kantajan vaatimukset, varsinkin kun kantajalle kuuluva laajaa tunnettuutta koskeva todistustaakka voi osoittautua vaikeaksi täyttää.

53 Tästä seuraa, että tämä toinen oikeudenkäyntiväite on hylättävä.

54 Näin ollen EUIPO:n ja väliintulijan esittämät oikeudenkäyntiväitteet on hylättävä.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Bauer Radio Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Gervasoni Madise Frendo

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä syyskuuta 2020.

Allekirjoitukset