



Media ja lehdistö

Euroopan unionin tuomioistuin
LEHDISTÖTIEDOTE nro 26/20
Luxemburgissa 5.3.2020

Tuomio asiassa C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi v. EUIPO

Unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion, jonka mukaan yhteismerkki HALLOUMI, joka on varattu kyproslaisille juustomeijereille, ei ole esteenä merkin BBQLOUMI rekisteröinnille Euroopan unionin tavaramerkiksi bulgarialaisen valmistajan juustoja varten

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jonka on selvitettävä, onko kuluttajien keskuudessa sekaannusvaara merkillä BBQLOUMI yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi on juustoja varten rekisteröidyn EU-yhteismerkin HALLOUMI haltija. **EU-yhteismerkki on erityinen EU-tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.**

Edellä mainitun yhteismerkin haltija tukeutui kyseiseen merkkiin ja teki väitteen kuviomerkin, joka sisältää sanosan BBQLOUMI ja jonka rekisteröintiä bulgarialainen yhtiö oli hakenut muun muassa juustoja varten, EU-tavaramerkiksi rekisteröintiä vastaan. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), jonka tehtävänä on tutkia EU-tavaramerkkihakemukset, hylkäsi kyseisen väitteen sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä BBQLOUMI ja aikaisemmalla yhteismerkillä HALLOUMI yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta ei ole olemassa sekaannusvaaraa. Asianomaisen yhteismerkin haltija nosti tämän jälkeen kanteen kyseisestä EUIPO:n päätöksestä Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka katsoi niin ikään, ettei sekaannusvaaraa ole, todettuaan, että kyseisen tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, koska sana ”halloumi” kuvaa tietyntyyppistä juustoa.¹

Unionin tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi oli saatettu valitus unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta, lausui 5.3.2020 antamallaan tuomiolla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO (C-766/18 P) ensiksi sen oikeuskäytännön soveltamisesta aikaisempaa yhteismerkkiä koskeviin tapauksiin, jossa vahvistetaan tavallisten EU-tavaramerkkien osalta kriteerit, jotka huomioiden EU-tavaramerkistä annetun asetuksen² 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa on arvioitava.

Unionin tuomioistuin katsoi tästä, että **tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on yhteismerkki, jonka keskeisenä tehtävänä on erottaa kyseisen merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista,³ sekaannusvaara on ymmärrettävä vaarana siitä, että yleisö saattaa luulla, että aikaisemmalla tavaramerkillä yksilöidyt tavarat tai palvelut ja hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä yksilöidyt tavarat tai palvelut ovat peräisin aikaisemman tavaramerkin haltijayhteenliittymän jäseniltä tai mahdollisesti näihin jäseniin tai tähän yhteenliittymään taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.** Vaikka yhteismerkkien keskeinen tehtävä on otettava huomioon tilanteessa, jossa väite perustuu tällaiseen tavaramerkkiin, sen

¹ Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), [T-328/17](#).

² Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)).

³ Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

selvittämiseksi, mitä "sekaannusvaaralla" on ymmärrettävä, on kuitenkin niin, että oikeuskäytäntö, jossa vahvistetaan tavallisten EU-tavaramerkkien osalta kriteerit, jotka huomioiden on konkreettisesti arvioitava, onko tällainen vaara olemassa, on sovellettavissa aikaisempaa yhteismerkkiä koskeviin tapauksiin. **Mikään EU-yhteismerkkien ominaisuuksista ei nimittäin oikeuta sitä, että tilanteessa, jossa väite perustuu tällaiseen tavaramerkkiin, poikettaisiin kyseiseen oikeuskäytäntöön perustuvista sekaannusvaaran arviointikriteereistä.**

Kyseessä olevan yhteismerkin haltija väitti seuraavaksi, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava eri tavalla, kun kyseinen tavaramerkki on EU-yhteismerkki.

Unionin tuomioistuin hylkäsi kyseisen argumentin ja totesi, että erottamiskyvyn⁴ vaatimusta sovelletaan myös EU-yhteismerkkeihin. EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 67–74 artiklassa, jotka koskevat EU-yhteismerkkejä, ei nimittäin säädetä mistään muusta. Viimeksi mainituilla on näin ollen joka tapauksessa oltava luontainen tai käytön perusteella syntynyt erottamiskyky.

Unionin tuomioistuin täsmensi lisäksi, että kyseisen asetuksen 66 artiklan 2 kohta ei ole poikkeus erottamiskyvyn vaatimukseen. Vaikka kyseisessä säännöksessä sallitaan – poikkeuksena saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan –⁵ sellaisten merkkien rekisteröinti EU-yhteismerkeiksi, joilla voidaan yksilöidä tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä, siinä ei kuitenkaan sallita sitä, että tällä tavoin rekisteröidyiltä merkeiltä puuttuisi erottamiskyky. **Kun yhteenliittymä pyytää sellaisen merkin rekisteröintiä EU-yhteismerkiksi, jolla voidaan yksilöidä maantieteellinen alkuperä, sen on varmistuttava siitä, että kyseisessä merkissä on osatekijöitä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.**

Unionin tuomioistuin palautti lopuksi mieleen sekaannusvaaran arvioinnista, että tällaisen vaaran olemassaoloa on tarkasteltava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki esimerkkitapauksessa merkitykselliset tekijät.

Valituksenalaisesta tuomiosta kuitenkin ilmeni, että unionin yleinen tuomioistuin oli tukeutunut premissiin, jonka mukaan tilanteessa, jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, sekaannusvaaran olemassaolo on suljettava pois siitä hetkestä lähtien, jolloin havaitaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus ei yksinään riitä tällaisen vaaran osoittamiseen. Unionin tuomioistuin katsoi, että tällainen premissi on virheellinen, koska se, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, ei sulje pois sekaannusvaaran olemassaoloa. Näin ollen **oli tarpeen tutkia, korvataanko kyseessä olevien tavaramerkkien vähäinen samankaltaisuus kyseisellä merkeillä yksilöityjen tavaroiden suuremmalla samankaltaisuudella tai jopa samanlaisuudella. Koska unionin yleisen tuomioistuimen suorittama arviointi ei täyttänyt vaatimusta kokonaisarviointista, jossa otetaan huomioon asian kannalta merkityksellisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus, unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen.**

Näin ollen **unionin tuomioistuin kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja palautti asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä tutkisi uudelleen sekaannusvaaran olemassaolon.**

HUOMAUTUS: Unionin tavaramerkit ja mallit ovat voimassa koko Euroopan unionin alueella. Unionin tavaramerkit esiintyvät rinnakkain kansallisten tavaramerkkien kanssa. Yhteisömallit esiintyvät rinnakkain kansallisten mallien kanssa. Unionin tavaramerkkien ja mallien rekisteröintiä koskevat hakemukset osoitetaan EUIPO:lle. Sen tekemistä päätöksistä voidaan nostaa kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa.

⁴ Erottamiskyvyn vaatimuksesta säädetään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa, joiden nojalla tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä, ellei tavaramerkistä ole tullut käytössä erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.

⁵ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Kumoamiskanteella pyritään tiettyjen sellaisten unionin toimielinten toimien kumoamiseen, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia. Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja yksityiset voivat tietyin edellytyksin nostaa kumoamiskanteen unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa. Jos kanne on perusteltu, toimi kumotaan. Kyseessä olevan toimielimen on täytettävä asianomaisen toimen kumoamisesta mahdollisesti syntynyt oikeudellinen tyhjiö.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Tuomion [koko teksti](#) julkaistaan CURIA-sivustolla julistamispäivänä

Lisätietoja: Gitte Stadler ☎ +352 4303 3127