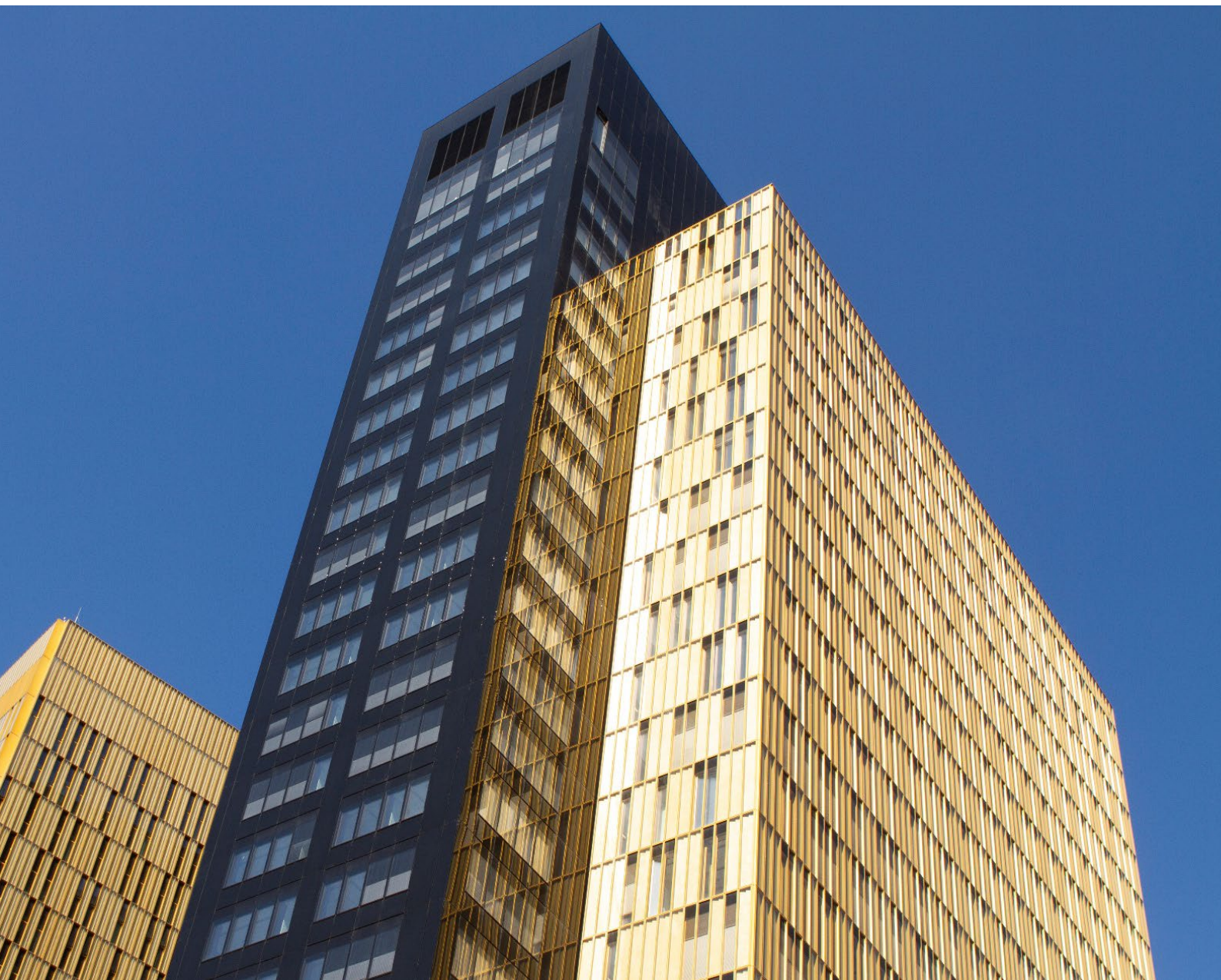




Aiheenmukainen muistio

Tavaramerkkioikeus

Sisällys

ALKUSANAT.....	4
LUETTELO SÄÄDÖKSISTÄ, JOIHIN TÄSSÄ MUISTIOSSA VIITATAAN	5
I. REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET	7
1. Merkin graafinen esitys.....	7
2. Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky	11
3. Kuvailevat tavaramerkit.....	24
4. Yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet tavallisiksi.....	36
5. Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran muodosta.....	39
6. Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset tavaramerkit	43
7. Harhaanjohtavat tavaramerkit.....	46
8. Hakijan vilpillinen mieli.....	50
9. Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella.....	54
II. REKISTERÖINNIN SUHTEELLISET HYLKÄYSPERUSTEET.....	60
1. Sekaannusvaara	60
2. Rekisteröimätön tavaramerkki, jota käytetään elinkeinotoiminnassa.....	70
3. Laajalti tunnettu tavaramerkki.....	72
III. MUITA AINEELLISEN OIKEUDEN KYSYMYKSIÄ	78
1. Tavaramerkin vaikutukset	78
2. Tosiasiallinen käyttö.....	87
3. Yhteisömerkki.....	101
4. Tarkastusmerkki.....	103

Alkusanat

Tavaramerkki on merkki, jota käytetään elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi. Yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuksella (EY) N:o 40/94¹ otettiin käyttöön yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan asianomaisille henkilöille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko Euroopan unionin alueelle. Kyseistä järjestelmää säännellään nykyään Euroopan unionin tavaramerkistä annetulla asetuksella (EU) 2017/1001.² Tavaramerkkien suojaa kansallisella tasolla unionin jäsenvaltioissa on lisäksi yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetulla direktiivillä (EU) 2015/2436,³ mikä helpottaa tavaramerkkien rekisteröintiä ja hallinnointia koko unionissa.

Tavaramerkkioikeus johtaa tällä hetkellä ja on jo useiden vuosien ajan johtanut useisiin oikeudenkäynteihin Euroopan unionin tuomioistuimissa. Esimerkkinä voidaan mainita, että unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin antoivat vuonna 2024 yli 360 tähän alaan liittyvää ratkaisua, mikä selittyy muun muassa sillä, että yhtäältä unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta tutkia Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) valituslautakuntien tekemistä päätöksistä nostetut kanteet ja että toisaalta unionin tuomioistuimella on toimivalta tutkia unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuksista tehdyt valitukset ja käsitellä direktiivin (EU) 2015/2436 tulkinnasta esitetyt ennakkoratkaisukysymykset. Näiden oikeudenkäyntien erittäin merkittävän määrän vuoksi on täysin perusteltua, että paitsi unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen myös kaikkien asianomaisten henkilöiden saataville annetaan välineitä, jotka antavat niille yleiskuvan alan keskeisimmästä oikeuskäytännöstä. Tällä aiheenmukaisella muistiolla pyritään juuri tähän.

Tätä silmällä pitäen muistio sisältää tiivistelmät 50:stä unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta, jotka on annettu vuoden 2025 loppuun mennessä ja jotka koskevat tavaramerkkioikeutta. Tämä oikeuskäytäntö valittiin Euroopan unionin tuomioistuimen ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) välisessä tiiviissä yhteistyössä vuonna 2023. Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto sai tässä yhteydessä tehtäväkseen valita unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tärkeimmät tuomiot immateriaalioikeuden alalla WIPO:n tietokannan täydentämiseksi ja alaa koskevan unionin oikeuden pääasiallisen oikeuskäytännön saattamiseksi yleisön saataville kyseisen järjestön verkkosivustolla. Valintaa täydennettiin tärkeimmillä alalla annetuilla tuomioilla vuosilta 2024 ja 2025.

¹ Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

² Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

³ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1).

Luettelo säädöksistä, joihin tässä muistiossa viitataan

ASETUKSET

Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston **asetus (EY) N:o 40/94** (EYVL 1994, L 11, s. 1).

Euroopan unionin malleista 12.12.2001 annettu neuvoston **asetus (EY) N:o 6/2002** (EYVL 2002, L 3, s. 1), sellaisena kuin se oli ennen 23.10.2024 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/2822 (EUVL L, 2024/2822) voimaantuloa.

Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston **asetus (EY) N:o 207/2009** (EUVL 2009, L 78, s. 1).

Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **asetus (EU) N:o 528/2012** (EUVL 2012, L 167, s. 1).

Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **asetus (EU) 2015/2424** (EUVL 2015, L 341, s. 21).

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **asetus (EU) 2017/1001** (EUVL 2017, L 154, s. 1).

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission **delegoitu asetus (EU) 2018/625** (EUVL 2018, L 104, s. 1).

DIREKTIIVIT

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annettu neuvoston **direktiivi 84/450/ETY** (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290).

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu **ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY** (EYVL 1989, L 40, s. 1).

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **direktiivi 2000/31/EY** (EYVL L 178, s. 1).

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **direktiivi 2008/95/EY** (EUVL 2008, L 299, s. 25).

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston **direktiivi (EU) 2015/2436** (EUVL 2015, L 336, s. 1).

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty **Nizzan sopimus**, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

Teollisoikeuden suojelemista koskeva **Pariisin yleissopimus**, joka allekirjoitettiin 20.3.1883 Pariisissa, jota tarkistettiin viimeksi 14.7.1967 Tukholmassa ja jota muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305).

I. Rekisteröintihakemuksen ehdottomat hylkäysperusteet

1. Merkin graafinen esitys

Tuomio 27.11.2003, Shield Mark (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

Tavaramerkit – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 89/104/ETY – Direktiivin 2 artikla – Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua – Merkit, jotka voidaan esittää graafisesti – Äänet – Nuottikirjoitus – Kirjallinen kuvaus – Onomatopoeettinen sana

Shield Mark on 14 Beneluxin tavaramerkkivirastossa eri tavaroita⁴ varten rekisteröidyn tavaramerkin haltija; niistä 11 koostuu L. van Beethovenin ”Für Elise” -sävellyksen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista ja loput kolme kukon laulua kuvaavasta onomatopoeettisesta sanasta.

Tiedotuksen asiantuntijana toimiva Kist käytti vuonna 1995 alkaneen mainoskampanjan aikana ”Für Elise” -sävellyksen yhdeksästä ensimmäisestä nuotista koostuvaa sävelmää ja myi tietokoneohjelmaa, joka käynnistämisen hetkellä sai kuulumaan kukonlaulua. Shield Mark nosti Kistiä vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillistä kilpailua koskevan kanteen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kanteen osittain siltä osin kuin se perustui rikkomusperusteista vahingonkorvausvastuuta koskevaan lainsäädäntöön. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi sen sijaan kanteen siltä osin kuin se perustui tavaramerkkejä koskevaan lainsäädäntöön sillä perusteella, että Beneluxin jäsenvaltioiden hallitusten tarkoituksena oli, ettei ääniä voitaisi rekisteröidä tavaramerkeiksi.

Shield Mark teki valituksen ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen, joka esitti direktiivin 89/104 2 artiklan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen tavaramerkeistä⁵ ja erityisesti siitä, voidaanko äänimerkkejä rekisteröidä tavaramerkeiksi.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi ensinnäkin, että direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava siten, että äänimerkkejä on voitava pitää tavaramerkkeinä silloin kun niiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista ja kun ne voidaan esittää graafisesti.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi toiseksi, että direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti eli erityisesti kuvioden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on

⁴ Kyseessä olivat 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 9, 16, 35, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut.

⁵ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Kun kyseessä on äänimerkki, nämä edellytykset eivät täyty, kun merkin graafinen esitys käsittää sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, että merkki muodostuu nuoteista, jotka muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai että merkki muodostuu jonkin eläimen ääntelystä, tai pelkän onomatopoeettisen sanan ilman muuta täsmennystä taikka nuottien sarjan ilman muuta täsmennystä. Sen sijaan kyseiset edellytykset täyttyvät silloin, kun merkki esitetään tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.

Tuomio 27.10.2005, Eden v. SMHV (Kypsan mansikan tuoksu) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

Yhteisön tavaramerkki – Hajumerkki ”kypsan mansikan tuoksu” – Ehdoton hylkäysperuste – Merkki, jota ei voida esittää graafisesti – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohhta

Laboratoires France Parfum SA teki vuonna 1999 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) rekisteröidäkseen hajumerkin, jota ei voi näköaistein havaita, jota kuvaillaan sanoilla ”kypsan mansikan tuoksu” ja jota täydentää kypsan mansikan värikuva.

Tutkija hylkäsi kuitenkin hakemuksen yhtäältä sillä perusteella, että haettua hajumerkkiä ei voitu esittää graafisesti, ja toisaalta sillä perusteella, että kyseinen merkki ei ollut erottamiskykyinen joidenkin nimettyjen tavaroiden osalta. Laboratoires France Parfum SA valitti tutkijan päätöksestä ensimmäiseen valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen. Valituslautakunta katsoi, että haettua merkkiä ei ollut mahdollista esittää graafisesti asetuksen N:o 40/94⁶ 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja että siihen oli näin ollen sovellettava kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.

SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja totesi, että direktiivin N:o 40/94 4 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Merkki on voitava tunnistaa täsmällisesti graafisen esityksensä perusteella, jotta voidaan taata tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän hyvä toiminta. Näin ollen asianmukaisen graafisen esityksen hyväksymisen edellytyksiä ei voida muuttaa eikä lieventää sellaisten merkkien rekisteröinnin helpottamiseksi, jotka ovat luonteensa vuoksi vaikeammin esitettävissä graafisesti.

⁶ Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei hajumerkkien osalta voida sulkea pois sitä, että merkki voidaan mahdollisesti kuvata siten, että se täyttää kaikki asetuksen N:o 40/94 4 artiklan edellytykset.

Tuomio 25.1.2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

Tavaramerkit – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 89/104/ETY – 2 artikla – Tavaramerkin muodostavan merkin käsite – Läpinäkyvä roska-astia tai keräilyssäiliö, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta

Dyson LTD on vuodesta 1993 asti valmistanut ja pitänyt kaupan pölypussitonta Dual Cyclone -pölynimuria, joka kerää lian ja pölyn pölynimurissa olevaan läpinäkyvään muoviseen säiliöön. James Dysonin omistama Notettry Ltd -yhtiö jätti vuonna 1996 Registrar of Trade Marksille (tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaavan toimivaltainen viranomainen, Yhdistynyt kuningaskunta; jäljempänä Registrar) rekisteröintihakemuksen kuuden tavaramerkin rekisteröimiseksi ”puhdistuslaitteita”⁷ varten. Hakemuksesta luovuttiin neljän tavaramerkin osalta, mutta se pidettiin voimassa sellaisten kahden muun tavaramerkin osalta, joita kuvattiin seuraavasti: ”Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilyssäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta”.

Registrar kuitenkin hylkäsi hakemuksen tekemällään päätöksellä, jonka Hearing officer vahvisti. Dyson valitti kyseisestä päätöksestä High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta), joka katsoi, että kyseisiltä kahdelta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja että nämä tavaramerkit kuvailivat rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ominaisuuksia. Kyseinen tuomioistuin pohti kuitenkin sitä, olivatko kyseessä olleet tavaramerkit tulleet rekisteröintihakemuksen ajankohtana käytössä erottamiskykyisiksi. Mainittu tuomioistuin päätti tässä tilanteessa esittää yhteisöjen tuomioistuimelle direktiivin 89/104 tulkintaa koskevan ennakkoratkaisupyynnön.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava siten, että sellaisen tavaramerkkihakemuksen kohde, joka kattaa läpinäkyvän roska-astian tai keräilyssäiliön, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta, kaikki ajateltavissa olevat muodot, ei ole kyseisessä säännöksessä tarkoitettu merkki ja että se ei siten voi olla siinä tarkoitettu tavaramerkki.

Tällaisen hakemuksen kohteella, joka on todellisuudessa kyseisen tavarantoimen pelkkä ominaisuus, on nimittäin tarkoitus olla lukuisia erilaisia ulkomuotoja, ja sitä ei siis ole määritetty. Kun kuitenkin otetaan huomioon tavaramerkkioikeuteen olennaisesti kuuluva yksinoikeus, tällaista määrittämätöntä kohdetta koskevan tavaramerkin haltija saa direktiivin 2 artiklassa tavoitellun päämäärän vastaisesti perusteetonta kilpailuetua,

⁷ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvat tavarat.

koska sillä on oikeus estää kilpailijoitaan tarjoamasta pölynimureita, joiden ulkopinnalla on jonkinlainen läpinäkyvä keräyssäiliö, oli se minkä muotoinen tahansa.

Tuomio 24.10.2018, Pirelli Tyre v. EUIPO – Yokohama Rubber (L:n muotoisen uran esitys) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#)) ⁸

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – L:n muotoista uraa esittävä EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki – Ehdoton hylkäysperuste – Yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarahan muodosta muodostuva merkki – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) – Asetus (EU) 2015/2424 – Lain ajallinen soveltaminen – Tavarahan muoto – Merkin luonne – Merkin olennaisten piirteiden yksilöimiseksi hyödyllisten osatekijöiden huomioon ottaminen – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla oleva yleinen etu

Kantaja Pirelli Tyre SpA on vuodesta 2002 ollut L:n muotoista uraa esittävän ilmarenkaita⁹ varten EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin haltija. Väliintulija The Yokohama Rubber Co. Ltd esitti mitättömyysvaatimuksen,¹⁰ jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) mitättömyysosasto hyväksyi sillä perusteella, että riidanalainen merkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta.

EUIPO:n valituslautakunta hylkäsi kuitenkin mitättömyysosaston päätöksen, hyväksyi kantajan kanteen osittain ja totesi, että mitättömyysosasto oli virheellisesti julistanut riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi niiden tavaroiden osalta, joita mitättömyysvaatimus ei koskenut, ja että mitättömyysosaston tekemä mitätöinti oli näin ollen mennyt kyseistä vaatimusta pidemmälle.

Kantaja nosti puolestaan valituslautakunnan päätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi valituslautakunnan päätöksen osittain ja tutki, muodostuiko riidanalainen merkki yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarahan muodosta.¹¹ Kyseinen tuomioistuin tutki tätä varten riidanalaisen merkin luonnetta ja erityisesti sen graafista esitystä.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tältä osin yhtäältä, että tavaramerkin graafisen esityksen on oltava sellaisenaan täydellinen, helposti saatavilla ja ymmärrettävä, jotta merkki voitaisiin ymmärtää pysyvästi ja varmasti siten, että kyseisen tavaramerkin alkuperän osoittamista koskeva tehtävä taataan. Kyseinen tuomioistuin korosti toisaalta, että graafisen esityksen vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse

⁸ Kyseisestä tuomiosta tehty kaksi valitusta hylättiin 3.6.2021 annetulla tuomiolla Yokohama Rubber ja EUIPO v. Pirelli Tyre (C-818/18 P ja C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat tavarat.

¹⁰ Mitättömyysvaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa.

¹¹ Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde.

2. Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky

Tuomio 6.5.2003 (pieni täysistunto), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

Tavaramerkit – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 89/104/ETY – Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua – Erottamiskyky – Väri sellaisenaan – Oranssi väri

Libertel on Alankomaihin sijoittautunut yhtiö, jonka pääasiallinen toimiala on matkaviestintäpalvelujen tarjoaminen.

Benelux-Merkenbureau (Beneluxin tavaramerkkivirasto; jäljempänä BBM) on toimivaltainen viranomaisen tavaramerkkien alalla Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja Alankomaiden kuningaskunnassa. BBM on ollut 1.1.1996 alkaen velvollinen tutkimaan tavaramerkkihakemukset ehdottomien rekisteröintiesteiden kannalta.

Libertel pyysi 27.8.1996 BBM:ää rekisteröimään oranssin värin tavaramerkiksi tiettyjä televiestintäalan tavaroita ja palveluja varten. Rekisteröintihakemuksessa oli tavaramerkin esittämiseen tarkoitettussa kohdassa oranssiksi väritetty suorakulmio, ja tavaramerkin kuvaukseen tarkoitettussa kohdassa oli maininta "oranssi" ilman, että olisi mainittu minkäänlaista värikoodia.

BBM ilmoitti 21.2.1997 päivätyllä kirjeellään Libertelille epäävänsä väliaikaisesti kyseiseltä merkiltä rekisteröinnin, koska merkiltä puuttui kokonaan Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain,¹² sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä LBM), 6 a §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Libertelin vastustettua tätä väliaikaista epäämistä BBM katsoi, ettei epäämistä ollut syytä tarkastella uudelleen, ja antoi rekisteröintihakemuksen lopullisen hylkäämisen tiedoksi 10.9.1997 päivätyllä kirjeellä.

Libertel nosti LBM:n 6 b §:n mukaisesti tästä hylkäämisestä kanteen Gerechtshof te 's-Gravenhagessa (Haagin ylioikeus, Alankomaat), joka hylkäsi kanteen 4.6.1998 antamallaan tuomiolla.

Libertel teki 3.8.1998 kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin (Alankomaiden ylin yleinen tuomioistuin), joka esitti yhteisöjen tuomioistuimelle useita

¹² Belgian kuningaskunta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden kuningaskunta ovat sisällyttäneet tavaramerkkejä koskevan lainsäädäntönsä yhteiseen lakiin eli Benelux-maiden yhtenäiseen tavaramerkkilakiin (Trb. 1962, 58). Tätä lakia muutettiin 2.12.1992 allekirjoitetulla kyseisen lain muuttamista koskevalla pöytäkirjalla (Trb. 1993, 12), jolla pyrittiin varmistamaan direktiivin täytäntöönpano kaikissa kolmessa Benelux-maassa, siten, että muutos tuli voimaan 1.1.1996.

ennakkoratkaisukysymyksiä, jotka koskivat erityisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Yhteisöjen tuomioistuin muistutti aluksi, että tietty väri sellaisenaan voi muodostaa direktiivin 89/104 2 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin edellyttäen, että väri muodostaa merkin, joka voidaan esittää graafisesti ja joka on omiaan erottamaan tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kyseisen direktiivin 2 ja 3 artiklassa täsmällisesti esitettyjen rekisteröintiasteiden lukumäärä ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteröinnin epäämistapauksessa käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen laajuus osoittavat, että toimivaltaisen viranomaisen rekisteröintihakemusta käsiteltäessä suorittaman tutkimisen ei pidä olla minimaalista. Tarkastelun on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä on nimittäin varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaksi, että arvioitaessa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, joka tietyllä värillä voi tavaramerkkinä olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei rajoiteta aiheuttomasti. Kun kyse on väristä sellaisenaan, direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitään käyttöä on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vaikka tietyllä värillä sellaisenaan ei lähtökohtaisesti olisi kyseisessä säännöksessä tarkoitettua erottamiskykyä, se voi tämän artiklan 3 kohdan nojalla kuitenkin käytössä tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jälkeen, jossa se tehdään tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ääriviivattomalla värillä sellaisenaan voi olla tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky edellyttäen erityisesti, että väri voidaan esittää graafisesti siten, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, sellainen, että siihen on helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Tätä viimeksi mainittua edellytystä ei voi täyttää pelkkä kyseisen värin esittäminen paperilla, mutta se voidaan täyttää nimeämällä tämä väri kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla.

Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi vielä, että tietyllä värillä sellaisenaan voidaan katsoa olevan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky edellyttäen, että kohdeyleisön käsityksen mukaan tavaramerkin perusteella kyetään yksilöimään, että tavara tai palvelu, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on peräisin tietystä yrityksestä, ja erottamaan tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan

sillä, että väriä sellaisenaan haetaan rekisteröitäväksi tavaramerkiksi lukuisia tavaroita tai palveluja varten tai tiettyä tavaraa tai palvelua taikka tavaroiden tai palvelujen tiettyä ryhmää varten, on merkitystä yhdessä kyseiseen tapaukseen liittyvien muiden seikkojen kanssa arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun värin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä ja sitä, onko kyseisen värin rekisteröiminen ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei rajoiteta aiheuttomasti. Yhteisöjen tuomioistuin toteaa lopuksi, että arvioitaessa, onko tavaramerkillä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky, tavaramerkkien rekisteröinnin osalta toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava konkreettinen tutkimus ja otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat ja erityisesti merkin käyttö.

Tuomio 3.7.2003, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

Yhteisön tavaramerkki – Kuviomerkki, jossa on sanamerkki BEST BUY – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyky – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Kantaja jätti 7.5.1999 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli väreiltään keltainen (tausta) ja musta (kirjaimet, ääriviivat, ympyrä) etiketti, jossa on sanamerkki BEST BUY ja osatekijä ”®”. Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 37 ja 42.

Tutkija hylkäsi hakemuksen 19.11.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että haettu tavaramerkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan soveltamisalaan.

Kantaja valitti 22.12.1999 tutkijan päätöksestä SMHV:hen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.3.2001 tekemällään päätöksellä.

Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseiseltä merkiltä puuttui erottamiskyky ja että se oli kuvaileva, joten se kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja totesi, että kuviomerkiltä, joka muodostuu sellaisen värillisen etiketin muodosta, jossa on sanamerkki BEST BUY ja osatekijä ®, ja jonka rekisteröintiä oli haettu liikkeenjohdon konsultointipalveluja (Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokka 35), erilaisten laitteiden asennus- ja ylläpitopalveluja (luokka 37) sekä erikoisliikkeiden perustamista koskevia neuvontapalveluja ja teknisiä

tukipalveluja (luokka 42) varten, puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Kyseessä ollut sanamerkki, joka muodostui tavallisista englanninkielisistä sanoista, jotka osoittivat selvästi hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen hinnan ja niiden markkina-arvon välisen edullisen suhteen, ymmärretään näet kohdeyleisössä välittömästi pelkäksi myynninedistämismarkkinaksi tai iskusana, pikemmin kuin palvelujen kaupallisen alkuperän osoittavaksi ilmaukseksi. Värillisiä hinnan mainitsevia etikettejä käytetään myös yleisesti kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen kaupassa, ja ®:n kaltaisen osatekijän olemassaolo muiden osatekijöiden rinnalla ei riitä antamaan kyseiselle tavaramerkille erottamiskykyä kokonaisuudessaan. Haettu tavaramerkki muodostui näin ollen kokonaisuudessaan vain sellaisista osatekijöistä, joilta erikseen tarkasteltuina osoittautui puuttuvan erottamiskyky kyseisten palvelujen markkinoimiseksi, eikä näiden eri osatekijöiden välillä ollut vuorovaikutusta, joka voisi antaa erottamiskyvyn tälle tavaramerkille kokonaisuudessaan.

Tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 40/94 – 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 63 artikla – Sanamerkki Vorsprung durch Technik – Mainoslauseista muodostuvat tavaramerkit – Erottamiskyky – Tavaramerkkiä koskeva hakemus useille tavaroille ja palveluille – Kohdeyleisöt – Arviointi ja perusteleminen kokonaisuutena – Uudet asiakirjat

Audi pyysi 30.1.2003 SMHV:ltä asetuksen N:o 40/94 nojalla sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45.

Tutkija totesi 7.1.2004 hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossaan, että ilmaisu ”Vorsprung durch Technik” (teknistä etumatkaa) oli luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluvien, tekniikkaan liittyvien tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta objektiivinen viesti, jonka kuluttajat mieltävät mainoskuvaukseksi. Näin ollen rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Tutkija totesi kuitenkin luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinti voitiin hyväksyä sen erottamiskyvyn perusteella, joka tälle ilmaisulle oli syntynyt ajoneuvojen ja niiden komponenttien osalta. Tutkija viittasi tässä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin Vorsprung durch Technik, joka oli rekisteröity 27.4.2001 numerolla 621086 kyseisiä luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten.

Audi vastusti 24.2.2004 päivätyllä kirjeellä tutkijan kyseisessä tiedonannossa ilmoittamia perusteita ja totesi erityisesti, että yhteisön tavaramerkkiä nro 621086 ei ollut rekisteröity käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn vuoksi vaan siksi, että sillä oli ominaispiirteisiinsä perustuva erottamiskyky. Tutkija selosti toisessa, 30.6.2004 päivätyssä hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa, että epähuomiossa Audille ei ollut ilmoitettu kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen tutkimisen

yhteydessä, että se oli rekisteröity ainoastaan käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn vuoksi. Koska kuitenkin kyseinen hakemus oli vuodelta 1997, Audilta vaadittiin myöhemmin, että se toimittaa näytön haetun tavaramerkin käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä kaikkien hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta, mukaan lukien luokkaan 12 kuuluvat tavarat ja palvelut.

Tutkija hylkäsi 12.1.2005 tekemällään päätöksellä osittain hakemuksen kyseisen tavaramerkin rekisteröimisestä luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluville tietyille tavaroille ja palveluille ja toisti 7.1.2004 päivätyssä hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossaan ilmoitetut perusteet. Tässä uudessa hylkäävässä päätöksessä tutkija totesi myös, että minkäänlaista näyttöä ei ollut esitetty saavutetusta erottamiskyvystä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta.

Toinen valituslautakunta hyväksyi riidanalaisessa päätöksessä Audin valituksen luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että aikaisempi päätös, joka koski tavaramerkin nro 621086 rekisteröimistä, toimi näyttönä siitä, että haettu tavaramerkki oli saavuttanut erottamiskyvyn ajoneuvojen ja maakulkuneuvojen osalta. Valitus hylättiin muilta osin, erityisesti muita tavaroita ja palveluja, joista tutkija oli esittänyt huomautuksia, koskevilta osin.

Tässä yhteydessä valituslautakunta katsoi, että tutkijan tekemä erottelu tekniikkaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta oli kyseenalainen. Valituslautakunta totesi seuraavaa: ”lähes kaikki tavarat ja palvelut liittyvät enemmän tai vähemmän tekniikkaan. Tekniikalla on tärkeä merkitys myös vaatetusalalla. Sellaisten tavaroiden, joihin on käytetty edistysellistä tekniikkaa, valmistajalla on suurta etua kilpaileviin yrityksiin verrattuna. Iskulause ”Vorsprung durch Technik” välittää objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistuksen ja tarjoamisen. Sanayhdistelmällä, johon sisältyy vain tällainen arkipäiväinen objektiivinen viesti, ei ole pääsääntöisesti erottamiskykyä. Koska kantaja ei ole luokkaan 12 kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta esittänyt mitään näyttöä siitä, että yleisö mieltäisi iskulauseen ”Vorsprung durch Technik” tavaramerkiksi, hakemus on hylättävä siltä osin kuin se koskee muihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.”

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla Audin riidanalaisesta päätöksestä nostaman kanteen.

Asian käsittely siirtyi Audin tekemän valituksen johdosta unionin tuomioistuimelle, joka hyväksyi valituksenalaisesta tuomiosta tehdyn valituksen.

Unionin tuomioistuin totesi tältä osin ensinnäkin, että pelkästään se seikka, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi ja että muut yritykset voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi periaatteessa käyttää sitä, ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei näet sulje pois sitä, että se voi kuitenkin soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin

ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Tästä seuraa, että siltä osin kuin tämä yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi, sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, että mainoslauseelta ei voida edellyttää ”mielikuvituksellisuutta” tai jopa ”käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen”, jotta tällaisella iskulauseella olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vähimmäiserottamiskyky.

Tavaramerkistä, jolla voi olla useita merkityksiä, joka voi muodostaa sanaleikin tai joka voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja joka on siten myös helposti muistettavissa, on todettava, että vaikka tällaiset ominaisuudet eivät ole välttämätön edellytys sille, että mainoslauseeseen voidaan todeta olevan erottamiskykyinen, niiden olemassaolo on pääsääntöisesti omiaan tekemään siitä erottamiskykyisen.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että tavaramerkit, jotka koostuvat merkeistä tai merkinnöistä, joita lisäksi käytetään iskulauseina mainoksissa, laatua koskevinä ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, välittävät määritelmänsä mukaan enemmän tai vähemmän objektiivisen viestin. Tällaiset tavaramerkit eivät pelkästään tämän seikan perusteella ole vailla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä.

Näin ollen siltä osin kuin tällaiset tavaramerkit eivät ole kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailevia niillä voidaan ilmaista yksinkertainenkin objektiivinen viesti ja ne voivat silti soveltua osoittamaan kuluttajille tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän. Näin voi olla erityisesti silloin, kun tavaramerkit eivät muodostu vain tavallisesta mainosviestistä, vaan niihin liittyy tiettyä omaperäisyyttä tai mieleenpainuvuutta, edellyttävät vähäistä tulkintaa tai saavat kohdeyleisössä aikaan kognitiivisen prosessin.

Unionin tuomioistuin korosti lopuksi neljänneksi, että iskulause ”Vorsprung durch Technik”, jonka rekisteröimistä on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluville tavaroille, joita ovat ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”, sekä luokkiin 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45 kuuluville tavaroille ja palveluille, ei ole vailla erottamiskykyä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

Vaikka oletettaisiinkin, että iskulause ”Vorsprung durch Technik” välittää objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen, tämän seikan perusteella ei voida päätellä, että haetulta tavaramerkiltä puuttuisi kokonaan ominaispiirteisiinsä perustuva erottamiskyky. Vaikka tällainen viesti näet olisi miten yksinkertainen hyvänsä, sen ei

voida katsoa olevan niin tavallinen, että voitaisiin sulkea pois heti ja asiaa enempää tutkimatta mahdollisuus, että kyseinen tavaramerkki voi soveltua osoittamaan kuluttajille tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän.

Kyseinen viesti ei käy selvästi ilmi mainitusta iskulauseesta. Sanoista "Vorsprung durch Technik", jotka tarkoittavat "teknistä etumatkaa", käy aluksi ilmi vain syysuhde, ja yleisöltä edellytetään näin ollen tiettyä tulkintaa. Lisäksi iskulause on tietyssä määrin omaperäinen ja mieleenpainuva, mikä tekee siitä helposti muistettavan. Kun otetaan lopuksi huomioon se, että kyseessä on tunnettu iskulause, jota tavaramerkin hakija on käyttänyt vuosikausia, ei voida sulkea pois sitä, että se, että kohdeyleisö on tottunut yhdistämään iskulauseen kyseisen yrityksen valmistamiin autoihin, auttaa kohdeyleisöä myös tunnistamaan tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän.

Tuomio 25.11.2020, Brasserie St Avoir v. EUIPO (Tumman pullon muoto) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kolmiulotteinen merkki – Tumman pullon muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

La Brasserie St Avoir nimesi Euroopan unionin kolmiulotteisen merkin kansainvälisessä rekisteröinnissä. Merkki muodostuu kolmiulotteisesta esityksestä kruunukorkilla suljettavasta tummasta pullosta. Valkoinen etiketti on kierretty korkeudeltaan epätasaisesti pullon alaosan ympäri, lukuun ottamatta ylös osoittavaa kärkeä, joka ei ole tässä osassa pullon rungon myötäinen. Merkille haettiin suojaa juomia varten. EUIPO epäsi kansainvälisen rekisteröinnin suojan sillä perusteella, että merkiltä puuttui asetuksen 2017/1001¹³ 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

EUIPO:n päätöksestä nostettiin kumoamiskanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi sen. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi alan käytännön ja tapojen käsitettä tavarantoiminnan muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa.

Unionin yleinen tuomioistuin palautti aluksi mieleen, että nestemäisen tuotteen pakkaus on pakollinen edellytys myynnille, ja keskivertokuluttaja katsoo, että kyseisellä pakkauksella on ensisijaisesti pelkästään tämä tehtävä. Ainoastaan sellaisella merkillä, joka eroaa huomattavasti alan käytännöstä ja tavoista, on erottamiskyky. Näin ollen silloin, kun kolmiulotteinen merkki muodostuu rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tuotteen tai sen pakkauksen muodosta, yksinomaan se seikka, että kyseinen

¹³ Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

muoto on muunnelma kyseisten tavaratyyppien tai niiden pakkausten tavanomaisista muodoista, ei riitä osoittamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi sitten, että EUIPO oli osoittanut, että juoma-alan käytännölle ja tavoille on ominaista pulloissa olevien etikettien muotojen ja asettelutapojen runsaus. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi seuraavaksi, että vaikka oletettaisiin, että kyseessä olleiden tuotteiden etikettien yleisin muoto on suorakaide ja kiinnitetty kauttaaltaan pullon sylinterinmuotoiseen osaan, alan käytäntöä ja tapoja ei voida supistaa ainoastaan tilastollisesti yleisimpään muotoon, vaan niihin sisältyvät kaikki muodot, joita kuluttaja on tottunut näkemään markkinoilla.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti lopuksi, että kyseessä ollut etiketti on ainoastaan yksi mahdollinen muunnelma jo olemassa olevista muodoista. Kyseinen etiketti ei eroa huomattavasti alan käytännöstä ja tavoista. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi, että riidanalainen merkki ei voi osoittaa kyseessä olevien tuotteiden alkuperää. Sillä ei näin ollen ole vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.

Tuomio 7.7.2021, Ardagh Metal Beverage Holdings v. EUIPO (Hiilihapollisen juoman tölkin avaamisesta aiheutuvien äänten yhdistelmä) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

EU-tavaramerkki – Hakemus hiilihapollisen juoman tölkin avaamisesta aiheutuvien äänten yhdistelmän rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG jätti EUIPOlle äänimerkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen. Tämä merkki, joka on esitetty äänitiedostona, muistuttaa juomatölkin avaamisesta aiheutuvaa ääntä, jota seuraa noin sekunnin hiljaisuus ja noin yhdeksän sekunnin poreiluääni. Rekisteröintiä haettiin erilaisia juomia ja kuljetukseen ja varastointiin tarkoitettuja metallisäiliöitä varten.

EUIPO hylkäsi tämän rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tuomiollaan Ardagh Metal Beverage Holdingsin kanteen ja lausui ensimmäisen kerran äänitiedostona esitetyn äänimerkin rekisteröimisestä tavaramerkiksi. Se tarkensi äänimerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteita ja kuluttajien yleistä käsitystä näistä tavaramerkeistä.

Aluksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että äänimerkkien erottamiskyvyn¹⁴ arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista, ja että äänimerkillä on oltava tietty mieleenpainuvuus, jotta kuluttaja voi katsoa sen tavaramerkiksi eikä toiminnalliseksi osatekijäksi tai tunnisteeksi,

¹⁴ Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

jolla ei ole omaa ominaisluonnetta.¹⁵ Kyseisten tavaroiden tai palvelujen kuluttajan on näin ollen voitava pelkästään tavaramerkin havaitsemalla, ilman että sitä olisi yhdistetty muihin tekijöihin kuten muun muassa sana- tai kuvio-osiin tai toiseen tavaramerkkiin, yhdistää se niiden kaupalliseen alkuperään.

Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin totesi siltä osin kuin EUIPO on soveltanut analogisesti oikeuskäytäntöä,¹⁶ jonka mukaan vain tavaramerkki, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, on erottamiskykyinen, että tämä oikeuskäytäntö on kehitetty itse tavaroiden tai sen pakkauksen muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta, kun alalla on olemassa tätä muotoa koskeva yleinen käytäntö tai tapa. Tässä tapauksessa kyseinen kuluttaja, joka on tottunut näkemään yhden tai useamman alan yleistä käytäntöä tai tapaa vastaavan muodon, ei miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, jos sen muoto on sama tai samankaltainen kuin jokin tavaramerkistä muodoista. Unionin yleinen tuomioistuin lisäsi, ettei tässä oikeuskäytännössä vahvisteta uusia tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiperusteita, vaan siinä ainoastaan täsmennetään näiden arviointiperusteiden soveltamisesta, ettei keskivertokuluttaja välttämättä miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana-, kuvio- tai äänimerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity tavaroiden ulkoasuun tai muotoon. Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, ettei mainittua kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voida lähtökohtaisesti soveltaa äänimerkkeihin. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin totesi, että vaikka EUIPO oli soveltanut tätä oikeuskäytäntöä virheellisesti, tämä virhe ei voi tehdä säännöstenvastaiseksi riidanalaisessa päätöksessä esitettyä päätelmää, joka perustui myös toiseen perusteeseen.

Tästä toisesta perusteesta, jonka mukaan kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin kyseisten tavaroiden toiminnalliseksi osatekijäksi, unionin yleinen tuomioistuin huomautti yhtäältä, että tölkin avaamisen ääntä pidetään tosiasiallisesti kyseessä olleiden tavaroiden tyyppi huomioon ottaen puhtaasti teknisenä ja toiminnallisena osatekijänä. Kun nimittäin tölkin tai pullon avaamiseen liittyy luonnostaan tekninen ratkaisu, kun juomia käsitellään niiden kuluttamista varten, tällaista ääntä ei mielletä osoitukseksi kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Toisaalta kohdeyleisö mieltää välittömästi kuplien poreilun äänen viittaavan juomiin. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ääniosilla ja noin sekunnin äänettömyydellä kokonaisuutena tarkasteltuna ei ole mitään sellaista ominaispiirrettä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö mieltää ne osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Nämä osatekijät eivät ole riittävän mieleenpainuvia erottuakseen niihin rinnastettavista äänistä juomien alalla. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPO:n päätelmät haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta.

¹⁵ Tuomio 13.9.2016, *Globo Comunicação e Participações v. EUIPO (Äänimerkki)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), 41 ja 45 kohta).

¹⁶ Ks. erityisesti tuomio 7.10.2004, *Mag Instrument v. SMHV* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), 31 kohta).

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi EUIPO:n toteamuksen, jonka mukaan juomien ja juomapakkausten markkinoilla on epätavallista osoittaa tavaran kaupallinen alkuperä ainoastaan äänten avulla sillä perusteella, että nämä tuotteet ovat äänettäviä siihen saakka, kunnes ne kulutetaan. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi, että suurin osa tuotteista on itsessään äänettäviä ja tuottavat äänen vasta niiden kulutushetkellä. Näin ollen pelkästään se, että ääni voi kuulua vain tuotetta kulutettaessa, ei merkitse sitä, että äänten käyttö tavaran kaupallisen alkuperän osoittamiseksi määrätyillä markkinoilla olisi yhä epätavallista. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kuitenkin, ettei EUIPO:n mahdollinen tätä koskeva virhe aiheuta riidanalaisen päätöksen kumoamista, koska sillä ei ole ollut ratkaisevaa vaikutusta kyseisen päätöksen päätösosaan.

Tuomio 13.11.2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine v. EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF rekisteröimiseksi
EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohda – Poliittinen iskulause – Yhdenvertainen kohtelu – Hyvän hallinnon periaate – Asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohta*

Unionin yleinen tuomioistuin käsitteli tuomiossaan ensimmäistä kertaa mahdollisuutta rekisteröidä ”poliittinen iskulause” tavaramerkkinä.

Ukrainalainen rajavartija, joka on kantajana olevan Administration of the State Border Guard Service of Ukrainen oikeudellinen edeltäjä, teki EUIPO:lle hakemuksen kuviomerkin RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja¹⁷ varten. Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan, jonka mukaan yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, perusteella. Kantaja valitti tutkijan päätöksestä EUIPO:lle. Valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä¹⁸ sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky kyseessä olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta ja että sen rekisteröinti oli näin ollen evättävä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kantaja vetoaa menestyksettä siihen, että valituslautakunta teki virheen luokitellessaan haetun tavaramerkin ”poliittiseksi iskulauseeksi”.

Haetussa tavaramerkissä olevaa lausetta nimittäin käytettiin laajasti heti sen ensimmäisen käytön jälkeen Ukrainan tukemiseksi ja siitä tuli näin ollen hyvin nopeasti

¹⁷ Tavaramerkkiä haettiin tarkemmin tavaroille ja palveluille, jotka kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 14, 16, 18, 25, 28 ja 41.

¹⁸ EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 1.12.2023 tekemä päätös (asia R 438/2023-1).

Ukrainan Venäjän federaation hyökkäyksen vastaisen taistelun symboli. Kyseistä lausetta on näin ollen käytetty poliittisessa yhteydessä toistuvasti ja tarkoituksena ilmaista ja edistää tukea Ukrainalle. Tällainen tilanne vastaa täydellisesti kantajan itsensä kanteessaan esittämää ”poliittisen iskulauseen” määritelmää eli ilmausta, jota käytetään poliittisessa tai yhteiskunnallisessa yhteydessä, jossa toistetaan ajatus tai tavoite ja jonka tarkoituksena on vaikuttaa yleisöön tai siihen sisältyvään kohderyhmään.

Haetussa tavaramerkissä olevaa lausetta on käytetty hyvin intensiivisesti muussa kuin kaupallisessa yhteydessä, ja kohdeyleisö yhdistää sen väistämättä hyvin läheisesti tähän yhteyteen. Haetussa tavaramerkissä olevasta lauseesta on nimittäin tullut hyvin nopeasti yksi Ukrainan Venäjän hyökkäyksen vastaisen taistelun symboleista, joka yhdistetään Ukrainan armeijan sotilaaseen ja näin ollen Ukrainaan. Koska tätä tapahtumaa on käsitelty laajasti tiedotusvälineissä, tämä lause liitetään tähän hiljattain tapahtuneeseen historialliseen hetkeen, jonka unionin keskivertokuluttaja tuntee hyvin.

Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se katsoi, että yleistä periaatetta, jonka mukaan kohdeyleisö ei ole kovin tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei ensi näkemältä osoita kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperää, koska se ei havaitse tai muista sitä tavaramerkkinä, sovelletaan myös merkkeihin, joiden pääasiallinen viesti on poliittinen.

Kun otetaan huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä eli sen kattaman tavaran tai palvelun alkuperän yksilöiminen, merkki ei voi täyttää tätä tehtävää, jos keskivertokuluttaja ei havaitse merkissä tavaran tai palvelun alkuperää vaan ainoastaan poliittisen viestin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti perusteluvollisuuden osalta, että kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomais voi tyytyä antamaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Oikeuskäytännössä on tosin täsmennetty, että tällainen mahdollisuus ulottuu vain tavaroihin ja palveluihin, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittävän yhtenäisen luokan tai ryhmän. Siinä on kuitenkin todettu, että sen arvioimiseksi, onko tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys ja voidaanko ne jakaa riittävän yhdenmukaisesti luokkiin tai ryhmiin, on otettava huomioon tämän toimen tavoite, jona on mahdollistaa ja tehdä helpommaksi sen kysymyksen konkreettinen arviointi, sovelletaanko rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin jotakin ehdotonta hylkäysperustetta. Myös kyseisten tavaroiden ja palvelujen jakaminen yhteen tai useampaan ryhmään tai luokkaan on tehtävä erityisesti niiden yhteisten ominaispiirteiden perusteella, joilla on merkitystä sen arvioinnissa, sovelletaanko mainittuja tavaroita ja palveluita varten haettuun tavaramerkkiin tiettyä ehdotonta hylkäysperustetta. Tästä seuraa, että tällainen arviointi on tehtävä konkreettisesti jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkinnassa ja tarvittaessa jokaisen mahdollisesti sovellettavan ehdottoman hylkäysperusteen osalta.

Tässä tapauksessa valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että kohdeyleisö ei miellä haettua tavaramerkkiä osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. Lisäksi se täsmensi, että haetussa tavaramerkissä oleva lause tulkitaan ennen kaikkea poliittiseksi viestiksi ja että tämä näkemys on sama kaikkien tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta. Näin ollen valituslautakunta katsoi, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut muodostivat riittävän yhtenäisen ryhmän, kun otetaan huomioon ehdoton hylkäysperuste, joka sen mukaan estää mainitun tavaramerkin rekisteröinnin.

Koska valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisö ei pidä haettua tavaramerkkiä osoituksena kaupallisesta alkuperästä vaan poliittisena viestinä, jolla tuetaan Ukrainan taistelua Venäjän federaation sotilaallista hyökkäystä vastaan, se saattoi pätevästi ryhmitellä kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut yhteen ryhmään, vaikka niillä on erilaiset luontaiset ominaisuudet.

Kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin erityisluonne ja se, että kohdeyleisö pitää sitä samana kaikkien rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta, unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta katsoi arviointivirhettä tekemättä, että mainitut tavarat ja palvelut muodostivat yhden ryhmän, johon sen hyväksymää hylkäysperustetta sovelletaan samalla tavalla, ja että se päätteli perustellusti, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tuomio 10.9.2025, BVG v. EUIPO (Sävelmän ääni) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

EU-tavaramerkki – Hakemus sävelmän äänen rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyky – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tuomiossaan EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen¹⁹ sillä perusteella, että tämä viimeksi mainittu ei ollut arvioinut asianmukaisella tavalla sellaisen EU-tavaramerkin erottamiskykyä, jonka rekisteröintiä oli haettu äänimerkille, joka muodostui sävelmän äänestä, asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta.

Kantaja Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) oli hakenut rekisteröintiä merkille, joka muodostui sävelmän äänestä ja joka kattoi tietyt liikennepalvelut.²⁰ Tutkijan hylättyä hakemuksen kantaja teki valituksen EUIPOlle.

Valituslautakunta totesi, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky. Koska kyseinen tavaramerkki on kahden sekunnin pituinen äänimerkki, joka muodostui pelkästään neljästä erilaisesta peräkkäisestä havaittavasta äänestä, se oli niin lyhyt ja

¹⁹ EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 2.4.2024 tekemä päätös (asia R 2220/2023 5).

²⁰ Kyseiset palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kuljetus; henkilöiden kuljetus; käärimis- ja paketointipalvelut; varastointi; kuljetusten järjestäminen turistimatkojen yhteydessä”.

arkipäiväinen, ettei se ollut lainkaan mieleenpainuva eikä se ollut omiaan saamaan kuluttajia tunnustamaan sitä osoitukseksi asianomaisten palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Valituslautakunnan mukaan se mielletään pelkästään toiminnalliseksi äänielementiksi, jonka tarkoitus on kiinnittää kuulijan huomio.

Kantaja nosti tästä hylkäämispäätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että useiden seikkojen perusteella voitiin kuitenkin katsoa, että haetun tavaramerkin keston ja mieleenpainuvuuden perusteella voidaan osoittaa, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja siihen liittyvässä oikeuskäytännössä tarkoitettu erottamiskyky on pikemminkin olemassa kuin puuttuva.

Kyseessä olevan talouden alan tavoista on ensinnäkin todettava, että on yleisesti tunnettua, että kuljetusalan markkinoiden toimijat käyttävät enenevässä määrin ”jinglejä” eli lyhyitä äänitunnuksia luodakseen yleisön tunnistettavissa olevan ääni-identiteetin, joka on siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta tavaramerkin visuaalista identiteettiä vastaava äänellinen identiteetti. Näiden jinglejen avulla voidaan kiinnittää kuulijoiden huomio ympäristöissä, jotka ovat välillä meluisia, joko lentoasemien auloissa taikka rautatie- ja linja-autoasemien laitureilla, ja toimia kohdeyleisölle osoitettujen viestien alku- tai oheistunnuksina mainostarkoituksessa tai oheispalvelujen yhteydessä.

Toiseksi sävelmän äänellä, josta hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostui, ei ole suoraa yhteyttä sen kattamiin palveluihin, eikä se vaikuta olevan teknisten tai toiminnallisten näkökohtien muokkaama. Ei ole myöskään osoitettu, että tämä ääni olisi jo yleisön tuntema, minkä perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on alkuperäisteos. Tässä yhteydessä voidaan katsoa, että sen tarkoituksena on pikemminkin toimia jinglenä eli lyhyenä ja vaikuttavana äänijaksona, joka voi sellaisenaan jäädä mieleen. Tällainen arviointi on lisäksi vahvistettu päätöskäytännössä ja EUIPOssa tehtävää tutkimusta äänimerkkien osalta koskevissa ohjeissa, jotka muodostavat viitelähteen.

Kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin ominaisuudet keston, käytetyn sävelmän ja havaittavissa olevien äänten osalta sekä EUIPON aiemmin antamat erilaiset tiedot näiden ominaisuuksien tehtävästä rekisteröitäväksi haetun äänimerkin erottamiskyvyn arvioinnissa, valituslautakunnan arviointi oli virheellinen sekä niiden tapojen kannalta, jotka vallitsevat kyseisellä alalla, että niiden seikkojen kannalta, jotka olivat ominaisia haetulle tavaramerkille. Haetun tavaramerkin kesto tai sen väitetty yksinkertaisuus tai arkipäiväisyys, joka ei sinänsä ole este vastaavan sävelen tunnistamiselle, eivät ole esteitä, jotka sellaisinaan riittävät perustelemaan sitä, että tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

Kolmanneksi valituslautakunta katsoi virheellisesti, että haetulla tavaramerkillä oli pelkästään toiminnallinen tehtävä ja että tapana oli soittaa kaiuttimista lyhyt sävelmä ennen tiedotuksia matkustajien huomion kiinnittämiseksi. Vaikka oletettaisiin, että olisi tarkasteltava haetun tavaramerkin mahdollisista käyttötavoista yhtä eli sen käyttöä

asemalla siihen liittyvän kuljetuspalvelun ilmoittamiseksi, tällainen käyttö, vaikka sen tehtävä on toiminnallinen, ei millään tavoin estäisi haettua tavaramerkkiä täyttämästä tehtäväänsä, joka on kyseisen palvelun kaupallisen alkuperän osoittaminen.

Neljänneksi muista haetun tavaramerkin kattamista palveluista, jotka eivät liittyneet suoraan kuljetukseen vaan siihen liittyviin osatekijöihin, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunnan toteamuksista on vaikeaa ymmärtää yhtäältä, mihin haetun tavaramerkin kattamien palvelujen osatekijöihin tämän tavaramerkin muodostavan sävelen ääni voi liittyä, ja toisaalta, miten se, että haettua äänimerkkiä voidaan käyttää näitä palveluja koskevassa mainoksessa, puhuisi sen rekisteröimistä tavaramerkiksi vastaan.

Näiden toteamusten valossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta ei arvioinut asianmukaisesti haetun tavaramerkin erottamiskykyä.

3. Kuvailevat tavaramerkit

Tuomio 23.10.2003 (täysistunto), SMHV v. Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Asetus N:o 40/94 – Rekisteröintihakemuksen ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyky – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan kuvailevista merkeistä tai merkinnöistä – Sana Doublemint

Wm Wrigley Jr. Company (jäljempänä Wrigley) jätti vuonna 1996 SMHV:lle hakemuksen sanan ”Doublemint” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi purukumeja varten.

SMHV:n tutkijan hylättyä hakemuksen Wrigley teki valituksen valituslautakuntaan. Valituslautakunta kuitenkin hylkäsi valituksen sillä perusteella, että sana ”Doublemint” on kahdesta englanninkielisestä sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja että sillä pelkästään kuvaillaan tiettyjä purukumien ominaispiirteitä eli sitä, että niissä on minttua ja että ne maistuvat mintulle; tämän seurauksena kyseistä sanaa ei valituslautakunnan mukaan voitu rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi Wrigleyn valituslautakunnan päätöksestä nostaman kanteen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että sanalla Doublemint on epäselvä ja suggestiivinen merkitys, joka on avoin monenlaisille tulkinnoille, ja että kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt eivät miellä kyseistä sanaa välittömästi ja enempää asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaispiirrettä. Koska tämä sana ei siis ollut täysin kuvaileva, sen rekisteröintiä ei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan voitu evätä.

Yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi antamallaan tuomiolla SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta tekemän valituksen ja kumosi viimeksi mainitun tuomion.

Yhteisöjen tuomioistuin muistutti aluksi, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka ”muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnoista, 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”.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi seuraavaksi, että jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen mainitun artiklan perusteella, ei ole tarpeen, että kyseisessä artiklassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava mainitussa säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi lopuksi, että jos asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkitaan niin, että se on esteenä sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnille, joilla ”yksinomaan kuvaillaan” niitä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden ominaisuuksia, tämä merkitsee sitä, että sovelletaan muuta kuin sitä kriteeriä, josta säädetään kyseisessä säännöksessä, ja jätetään näin tämän säännöksen sisältö huomiotta.

Tuomio 12.1.2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. SMHV (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#)) ²¹

Yhteisön tavaramerkki – Sanamerkki EUROPREMIUM – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH jätti SMHV:lle hakemuksen sanamerkin EUROPREMIUM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Rekisteröintihakemus hylättiin, joten Deutsche Post EURO EXPRESS valitti tutkijan päätöksestä.

²¹ Kyseisestä tuomiosta tehty valitus poistettiin rekisteristä yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 14.12.2005 antamalla määräyksellä asiassa SMHV v. Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

SMHV:n valituslautakunta hylkäsi valituksen sillä perusteella, että kuluttajat saattoivat käsittää merkin EUROPREMIUM osoitukseksi tavaramerkkihakemuksen tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen erinomaisesta laadusta ja eurooppalaisesta alkuperästä.

Deutsche Post EURO EXPRESS nosti valituslautakunnan päätöksestä kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka arvioi haetun merkin kuvailevuutta²² ja hylkäsi kanteen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että sellaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröinti, joka koostuu merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanonoja, laatua koskevia merkintöjä tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, ei ole sellaisenaan poissuljettua tällaisen käytön takia, kunhan kyseinen tavaramerkki vain voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskeväksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.

Tällaisen tavaramerkin kykyä tulla käsitetyksi merkintänä tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä on tutkittava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta.

Jotta sitä vastoin tavaramerkki voisi kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, sen on kuvattava erityisellä tavalla, objektiivisesti ja muutoin kuin epämääräisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen oleellista luonnetta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi toiseksi, ettei ole osoitettu, että sanamerkki EUROPREMIUM, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan erityisesti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 20, 35 ja 39 kuuluvia eri materiaaleista olevia pakattavia, järjestettäviä tai kuljetettavia tavaroita, mainontapalveluja, kaupallisen alan asiainhoitoa tai avustamista sekä kuljetus- ja varastointipalveluja varten ja jonka englantia puhuva keskivertokuluttaja voisi ymmärtää viittaukseksi eurooppalaista alkuperää oleviin korkealaatuisiin tavaroihin ja palveluihin, voi toimia suoraan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla näiden tavaroiden ja palvelujen kuvaajana.

Yhtäältä on näet niin, että kyseessä oleva merkki ei koostu hakemuksessa mainituista tavaroista ja palveluja kuvaavista elementeistä, koska etuliite ”euro” ei määritä kyseisiä tavaroita ja palveluja suoraan eikä mainitsemalla jotakin niiden oleellisista ominaisuuksista ja koska sana ”premium” on vain ylistävä sana, jolla pyritään tuomaan esiin ominaisuus, jonka hakija haluaa liittää omiin tuotteisiinsa antamatta kuluttajille muutoin tietoa tarjottujen tavaroiden tai palvelujen erityisistä objektiivisesti todettavista ominaisuuksista.

²² Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

Toisaalta ei ole osoitettu, että sana "EUROPREMIUM", kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, on tai voisi olla yleisnimi tai yleisesti käytetty nimitys yksilöimään tai luonnehtimaan niitä tavaroita tai palveluja, joista on kyse.

Tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Pelkästään numeroista koostuva merkki – Hakemus merkin "1000" rekisteröimiseksi tavaramerkiksi esitteitä, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä varten – Merkin väitetty kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset – SMHV:n velvollisuus ottaa huomioon aikaisempi päätöskäytäntönsä

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (jäljempänä Technopol) jätti SMHV:lle hakemuksen merkin "1000" rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi esitteitä, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä varten. Hakemus kuitenkin hylättiin sillä perusteella, ettei merkki "1000" ole erottamiskykyinen ja että se kuvailee kyseisten tavaroiden sisältöä tai muita ominaisuuksia.

Technopol valitti tutkijan päätöksestä SMHV:n valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen ja katsoi, että merkkiä "1000" voitiin käyttää kuvailemaan Technopolin julkaisuja ja että joka tapauksessa mainittu merkki ei ole erottamiskykyinen, koska kuluttaja katsoo sen mainittujen julkaisujen kehumiseksi eikä merkinnäksi alkuperästä.

Technopol nosti seuraavaksi kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi sen. Unionin tuomioistuimella, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta valitettiin ja joka hylkäsi valituksen, oli tilaisuus tarkastella merkin kuvailevuuteen liittyvän rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen soveltamista koskevia arviointiperusteita.

Unionin tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että kutakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua hylkäysperustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvaavia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja.

Tämän vapaata käyttöä koskevan tavoitteen täyden toteutumisen takaamiseksi on niin, että jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että kyseistä merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen. Riittää, että mainittua merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin. Tämän hylkäysperusteen soveltamisedellytyksenä ei myöskään ole se, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava vapaana pitämisen tarve, ja on näin ollen merkityksetöntä tuntea niiden kilpailijoiden lukumäärä, joiden intressissä on tai voisi olla käyttää kyseistä merkkiä. On lisäksi merkityksetöntä, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen

näiden samojen ominaisuuksien kuvaamiseksi on olemassa muita merkkejä, jotka ovat tavanomaisempia kuin kyseinen merkki. Edellä esitetystä seuraa, että mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytä, että kyseinen merkki vastaa tavanomaisia kuvailemistapoja.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltä puuttuu myös kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Käänteisesti merkiltä voi puuttua mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muista syistä kuin sen mahdollisen kuvailevuuden vuoksi. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalat ovat näin ollen tietyllä tavalla päällekkäisiä, mutta ensimmäinen näistä säännöksistä eroaa kuitenkin toisesta, koska ensimmäinen säännös kattaa kaikki olosuhteet, joissa merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan tulkitsemiseksi oikein on varmistettava, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittua hylkäysperustetta todellakin sovelletaan vain tässä hylkäysperusteessa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että nämä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkäysperusteessa varsinaisesti tarkoitettut tapaukset ovat niitä, joissa merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, voi kuvailla niiden tavaroiden tai palvelujen jotain ”ominaisuutta”, joita varten hakemus tehdään. Nimittäin käyttämällä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa termejä ”laji, laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo tai maantieteellinen alkuperä, tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta taikka muu tavaroiden tai palvelujen ominaisuus” lainsäätäjä on yhtäältä osoittanut, että laji, laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperä ja tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta on kaikki katsottava tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, ja toisaalta tarkentanut, ettei tämä luettelo ole tyhjentävä, joten myös muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet voidaan ottaa huomioon.

Lainsäätäjän valitsema termi ”ominaisuus” korostaa, että mainitussa säännöksessä tarkoitettut merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen. Niinpä merkin rekisteröinti tulisi evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo sen kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista.

Näillä tarkennuksilla on erityinen merkitys sellaisten merkkien osalta, jotka koostuvat pelkästään numeroista. On nimittäin niin, että koska tällaiset merkit yleensä samaistetaan lukuihin, niitä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa muun muassa määrän osoittamiseen. Jotta pelkästään numeroista koostuvan merkin rekisteröinti voidaan evätä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sillä perusteella, että se kuvaa

määrää, on kuitenkin oltava kohtuudella odotettavissa, että kohdeyleisön mielestä numeroilla ilmoitettu määrä luonnehtii niitä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.

Lopuksi unionin tuomioistuin muistutti neljänneksi, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan sääntö ei vaikuta merkittävästi kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökseen sisältyvään säännön tulkintaan. Mainitun asetuksen 12 artikla nimittäin koskee yhteisön tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, kun taas asetuksen 7 artikla koskee perusteita, joilla merkkien rekisteröinti tavaramerkiksi voidaan evätä.

Se seikka, että mainituissa 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, että jokainen talouden toimija voi vapaasti käyttää tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksiin liittyviä merkintöjä, ei millään tavoin rajoita mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaa. Kyseinen seikka osoittaa päinvastoin intressin siihen, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, joka sitä paitsi on ehdoton, sovelletaan todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan.

Tuomio 25.10.2018, Devin v. EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#)) ²³

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki DEVIN – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Maantieteellinen nimi – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Haskovon kauppa- ja teollisuuskamari, Bulgaria) teki 11.7.2014 mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sellaisen Devin AD:lle kuuluvan EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin DEVIN osalta, joka oli rekisteröity EUIPOssa vuonna 2011 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastasivat alkoholittomia juomia, kivennäisvesi mukaan lukien.

EUIPON mitättömyysosasto hyväksyi asetuksen N:o 207/2009²⁴ 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuneen mitättömyysvaatimuksen ja julisti kyseessä olleen tavaramerkin kokonaisuudessaan mitättömäksi, koska se katsoi, että tavaramerkki koostui merkistä, jota voidaan käyttää tarkoittamaan tavarantoimittajan maantieteellistä alkuperää.²⁵ EUIPON valituslautakunta hylkäsi Devin AD:n mitättömyysosaston päätöksestä tekemän valituksen sillä perusteella, että suuri yleisö Bulgariassa ja huomattava osa kuluttajista Kreikan ja Romanian kaltaisissa naapurimaissa tuntee Bulgarian Devin-kaupungin erityisesti kuuluisana kylpyläkaupunkina ja että asianomainen kohderyhmä liittää

²³ Kyseisestä tuomiosta tehty valitus hylättiin 11.7.2019 annetulla määräyksellä asiassa Haskovo v. Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).

²⁵ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

kyseisen kaupungin nimen luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden – erityisesti kivennäisvedet – luokkaan.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tuomiossaan EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen ja antoi täsmennyksiä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun maantieteellisestä nimestä muodostuvan merkin kuvailevuuden arvioimisesta.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että kun on erityisesti kyse merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän tai määränpään tai sen tyyppisten palvelujen suorituspaikan osoittamiseen, joita varten EU-tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, eli kun on erityisesti kyse maantieteellisistä nimistä, on olemassa yleinen intressi siihen, että ne ovat vapaasti käytettävissä, koska näillä merkeillä tai merkinnöillä voidaan paitsi mahdollisesti kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen laatua ja muita ominaisuuksia myös vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, että kuluttajat yhdistävät tavarat tai palvelut miellyttäväksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan.

Tältä osin on niin, että maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi yhtäältä silloin, kun ne ovat sellaisten täsmällisesti määriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä siten yhdistää näihin tavaroihin tai palveluihin, eikä toisaalta sellaisia maantieteellisiä nimiä, joita yritykset mahdollisesti käyttävät vastaisuudessa ja jotka on jätettävä tällaisten yritysten vapaaseen käyttöön, jotta nämä yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän maantieteellisen alkuperän.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka eivät ole asianomaisessa kohderyhmässä tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikä myöskään sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi on epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta tai olevan siellä suunniteltuja.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tällaisen merkin kuvailevuuden arvioinnista lisäksi, että EUIPO:n on osoitettava, että maantieteellinen nimi tunnetaan asianomaisessa kohderyhmässä paikkaan viittaavana ilmaisuna. Lisäksi kyseessä oleva nimi on tällä hetkellä voitava yhdistää asianomaisessa kohderyhmässä kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmään, tai on voitava kohtuudella olettaa, että tällaista nimeä voidaan pitää tässä kohderyhmässä tällaisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena. Tätä tutkittaessa on erityisesti otettava huomioon tämän maantieteellisen nimen tunnettuusaste asianomaisessa

kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän ominaispiirteet.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi käsitellyssä asiassa, että sanamerkki DEVIN ei kuvaile maantieteellistä alkuperää, kun on kyse Bulgarian naapurimaiden eli Kreikan ja Romanian sekä unionin muiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajasta yksinomaan Bulgariaa lukuun ottamatta.

Vaikka asianomainen kohderyhmä Bulgariassa tuntee Devinin maantieteellisen nimen, unionin muiden jäsenvaltioiden asianomaiset kohderyhmät eivät pääosin tunne Devinin maantieteellistä nimeä tai eivät ainakaan tunne sitä maantieteellisen paikan nimityksenä.

Pelkästään se, että internetin hakukoneet löytävät Devinin kaupungin, ei riitä osoittamaan, että kyseessä on paikka, jonka merkittävä osa kohdeyleisöstä Kreikassa ja Romaniassa tuntee. ”Turismiprofiili internetissä” ei sellaisenaan voi riittää sen osoittamiseen, että kohdeyleisö ulkomailla tuntee pienen kaupungin. Kivennäisvesien ja juomien keskivertokuluttaja unionissa ei näet ole erityisen erikoistunut maantieteeseen tai turismiin. Kun valituslautakunta keskittyi virheellisesti ulkomaisiin turisteihin ja erityisesti kreikkalaisiin tai romanialaisiin turisteihin, jotka vierailevat Bulgariassa tai Devinissä, se ei ottanut huomioon koko kohdeyleisöä, joka muodostuu unionin ja muun muassa Kreikan ja Romanian keskivertokuluttajasta, vaan se rajoittui virheellisesti kohdeyleisön hyvin pieneen tai pienen pieneen osaan – eli Bulgariassa tai Devinissä vieraileviin ulkomaisiin turisteihin –, joka on joka tapauksessa merkityksetön ja jota ei voida pitää kohdeyleisön riittävän edustavana otoksena, kun otetaan huomioon oikeuskäytäntö. Valituslautakunta sovelsi näin ollen virheellistä kriteeriä, mikä johti sen virheelliseen tosiseikkoja koskevaan arviointiin siitä, miten kohdeyleisö ymmärtää devin-sanana.

Kun on kyse maantieteellisen nimen Devin vapaana pitämisestä, on katsottava, että Devin-nimen kuvaileva käyttö on sallittua kaupungin markkinoimiseen turistikohteena. Euroopan unionin tavaramerkistä annetussa asetuksessa N:o 207/2009 säädetään tavaramerkin antaman yksinoikeuden varsinaisessa määritelmässä esteistä, joilla pyritään säilyttämään kolmansien intressit. Devinin kaupungin nimi on kolmansien vapaasti käytettävissä paitsi kuvailevaa käyttöä, johon kuuluu esimerkiksi turismin edistäminen kyseisessä kaupungissa, varten myös erottamiskykyisenä merkinä, kun tähän on ”perusteltu syy” eikä sekaannusvaaraa ole, jolloin asetuksen N:o 207/2009 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Yleistä etua Devinin kylpyläkaupungin kaltaisen maantieteellisen nimen vapaana pitämiseen voidaan näin ollen suojata siksi, että tällaisia nimiä voidaan käyttää kuvailevasti ja siksi, että on olemassa esteitä, joilla rajoitetaan riidanalaisen tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tarvitsematta julistaa kyseistä tavaramerkkiä mitättömäksi.

Tuomio 7.5.2019, Fissler v. EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin vita rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Ominaisuuden käsite – Värin nimi – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 7.5.2019 antamassaan tuomiossa Fissler v. EUIPO (vita) (T-423/18) EUIPO:n päätöksen, jossa evättiin sanamerkin vita rekisteröiminen EU-tavaramerkiksi muun muassa keittiökoneita, sähkökäyttöisiä kasareita ja kotitalousvälineitä varten. EUIPO oli käsitellyssä asiassa evännyt kyseisen tavaramerkin rekisteröimisen luokkiin 7, 11 ja 21 kuuluvia tavaroita varten (erityisesti keittiökoneita, sähkökäyttöisiä painekasareita ja kotitalousvälineitä varten) sillä perusteella, että tavaramerkki oli kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky (asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohta). EUIPO katsoi erityisesti, että koska haettu tavaramerkki on ruotsin kielen sana (vita on määräinen monikkomuoto sanasta "vit", joka tarkoittaa ruotsiksi "valkoinen"), kohdeyleisönä oli pidettävä Euroopan unionin ruotsinkielistä yleisöä. EUIPO perusteli haetun tavaramerkin kuvailevuutta lähinnä kahdella syyllä. Mainittuja tuotteita on melko yleisesti saatavana valkoisena, vaikka se ei ole kaikkein tavallisin väri. Toiseksi näitä tavaroita kutsutaan ruotsiksi usein nimellä "vitvaror" (valkoiset tavarat).

Tarkastellessaan sitä, miten tavallista mainittujen tavaroiden valmistaminen valkoisina on, unionin yleinen tuomioistuin selvitti, voidaanko tällaista käyttöä luonnehtia kyseisten tavaroiden ominaisuudeksi oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että merkin rekisteröinti tulisi evätä sen kuvailevuuden vuoksi (asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella) vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin mainituista ominaisuuksista. Vaikka merkitystä ei myöskään ole sillä, onko tällainen ominaisuus kaupallisesti olennainen vai ainoastaan toissijainen, kyseisessä artiklassa tarkoitetun ominaisuuden on kuitenkin oltava "objektiivinen ja tavarain tai palvelun luonteesta johtuva piirre" sekä kyseisen tuotteen tai palvelun kannalta "olennainen ja pysyvä".

Unionin yleinen tuomioistuin totesi käsitellyssä asiassa, että valkoinen väri ei ole mainittujen tavaroiden (kuten keittiökoneiden, sähkökäyttöisten kasareiden ja kotitalousvälineiden) "olennainen" ja "luonteesta johtuva" ominaisuus, vaan puhtaasti satunnainen ja sattumanvarainen ominaisuus, joka voi mahdollisesti olla vain murto-osalla niistä ja on joka tapauksessa vailla minkäänlaista suoraa ja välitöntä yhteyttä niiden luonteeseen. Tällaisia tavaroita on nimittäin saatavana hyvin monen värinä, myös valkoisina, ilman, että kyseisellä värillä on minkäänlaista etusijaa muihin väreihin nähden. Yksistään sitä seikkaa, että tavaramerkin kattamia tavaroita on saatavana valkoisina suhteellisen tavanomaisesti ja muiden värien ohella, ei kiistetty, mutta se oli tehoton, koska pelkästään tästä syystä ei ollut oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla "kohtuudella" odotettavissa, että kohdeyleisö todella tunnistaa valkoisen värin yhdeksi kyseisten tavaroiden olennaisen ja luonteesta johtuvan ominaisuuden kuvaukseksi.

Sana "vita" ei siis kuvaile asianomaisten tavaroiden ominaisuutta eikä siten kuulu asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen soveltamisalaan.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä, taustalla oleva yleinen etu koskee kuluttajan suojelemista antamalla tälle mahdollisuus erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut sen alkuperän osoittamista koskevan tehtävän mukaisesti, kun taas 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, jonka nojalla kuvailevan merkin rekisteröinti hylätään, sisältyvän säännön taustalla oleva yleinen etu keskittyy kilpailijoiden suojelemiseen siltä vaaralta, että yksi toimija monopolisoi tällaisten tuotteiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevat merkinnät. Näin ollen se, että käsitellyssä asiassa kyseessä olleen kaltainen merkki ei ole kuvaileva, ei tarkoita, että sillä olisi erottamiskyky.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kohdeyleisö ei ymmärrä haettua tavaramerkkiä pelkkänä objektiivisena viestinä, jonka mukaan mainittuja tavaroita on saatavana valkoisina, vaan pikemminkin osoituksena niiden alkuperästä, ja totesi siksi, että kyseisellä merkillä on erottamiskyky.

Kaiken edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi molemmat kanneperusteet ja kumosi EUIPO:n päätöksen.

Tuomio 16.7.2025, Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) ym. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ICELAND – Ehdoton mitättömyysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Unionin yleinen tuomioistuin lausui tuomioissaan kahden sellaisen merkin kuvailevuudesta, joissa esitetään eurooppalaisen maan nimi (ICELAND), ja hylkäsi kanteet EUIPO:n suuren valituslautakunnan päätöksistä sillä perusteella, että kyseiset merkit kuvailivat niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen maantieteellistä alkuperää tai niiden ominaisuuksia.

Kantaja Iceland Foods Ltd teki EUIPO:lle 19.4.2002 hakemuksen sanamerkin ICELAND ja 12.2.2013 hakemuksen kuviomerkin Iceland rekisteröimiseksi useita tavaroita ja palveluja varten. Tämän jälkeen EUIPO:n mitättömyysoastossa esitettiin kaksi kyseessä olleiden tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta tiettyjen näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen²⁶ osalta. Mitättömyysoasto hyväksyi nämä mitättömyysvaatimukset kaikkien asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

²⁶ Tavarat ja palvelut kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11, 16, 29–32 ja 35 sekä luokkiin 29, 30 ja 35.

Kantaja valitti tällöin kummastakin mitättömyysosaston päätöksestä. Suuri valituslautakunta hylkäsi valitukset 15.12.2022 tekemillään päätöksillä (jäljempänä riidanalaiset päätökset). Suuri valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö eli Euroopan unionin englanninkielinen suuri yleisö mielsi riidanalaiset tavaramerkit osoitukseksi siitä, että niiden kattamat tavarat ja palvelut olivat peräisin Islannista ja että niitä oli pidettävä kuvailevina.²⁷ Todettuaan ehdottomista hylkäysperusteista yhden soveltamisen riittävän siihen, ettei merkkejä voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi, suuri valituslautakunta katsoi olevan joka tapauksessa niin, että jos riidanalaisia tavaramerkkejä on tutkittava myös niiden erottamiskyvyn²⁸ näkökulmasta, niiltä on väistämättä katsottava puuttuvan se.²⁹

Kantaja nosti siis unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteet kummastakin riidanalaisesta päätöksestä.³⁰

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti aluksi, että kahdenlainen maantieteellisten nimien rekisteröinti on poissuljettua. Ensinnäkään maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi silloin, kun ne osoittavat sellaisia määrättyjä maantieteellisiä paikkoja, jotka jo ovat tunnettuja asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kategorian osalta ja joilla näin ollen on kohdeyleisön silmissä yhteys tähän kategoriaan. Toiseksi sellaisia maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä, joita yritykset saattavat käyttää ja jotka on myös jätettävä niiden käytettäviksi osoittamaan asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kategorian maantieteellistä alkuperää.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi, että riidanalaiden tavaramerkkien kuvailevuuden arviointi edellyttää, että huomioon otetaan Islannin ja sen ominaispiirteiden tuntemuksen sekä tavara- ja palvelukategorioiden ja riidanalaiden tavaramerkkien välisen yhteyden kaltaisia merkityksellisiä tekijöitä.

Se korosti tältä osin, että riidanalaisilla tavaramerkeillä tarkoitetaan Euroopassa sijaitsevan sellaisen maan nimeä, joka muodostuu tosin suhteellisen harvaan asutusta alueesta mutta joka on pinta-alaltaan suurempi kuin jotkin unionin ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiot.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että merkittävä osa unionin englanninkielisestä suuresta yleisöstä koostuvasta kohdeyleisöstä tunsi sanan ”Iceland”.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti, että todisteet, joihin suuri valituslautakunta tukeutui, osoittivat ensinnäkin, että Islanti on ympäristöystävällinen maa erityisesti

²⁷ Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, josta tuli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, joka puolestaan on korvattu asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla, tarkoitettulla tavalla.

²⁸ Edellä mainitun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, josta tuli edellä mainitun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka puolestaan on korvattu edellä mainitun asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, tarkoitettulla tavalla.

²⁹ Suuri valituslautakunta jätti tutkimatta mitättömyysvaatimuksen esittäjien väitteen, jonka mukaan kyseessä olleet tavaramerkit olivat yleisen järjestyksen vastaisia (tavalla, jota tarkoitetaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (josta tuli asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa (josta tuli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)), koska se oli esitetty liian myöhään. Niinpä tätä kysymystä ei tutkittu valituslautakunnassa eikä sitten myöskään unionin yleisessä tuomioistuimessa.

³⁰ Asia Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) ym. (ICELAND) (T-105/23), joka koskee sanamerkkiä ICELAND, ja asia Iceland Foods v. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), joka koskee kuviomerkkiä Iceland.

useiden geotermistä energiaa tuottavien voimaloiden ja vesivoimaloiden vuoksi; toiseksi, että Islanti on suosittu matkailukohde; ja kolmanneksi, että Islanti tarjoaa laajan valikoiman tavaroita ja palveluja samalla, kun se ylläpitää niiden osalta merkittäviä kauppasuhteita ETA-maihin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti myös, että on otettava huomioon joukko seikkoja, sellaisina kuin ne olivat olemassa kyseessä olleen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen ajankohtana, ja huomioon on otettava myös tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa, eikä tarkastelua pidä rajoittaa pelkkään kysymykseen Islannin ”tunnettuudesta” kohdeyleisön keskuudessa tai sen tällaisesta tunnettuudesta vastaisuudessa riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä. Lisäksi Islannin eri ominaispiirteet ovat tärkeitä määritettäessä, missä määrin kyseessä olleiden tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä voi olla asianomaisessa kohderyhmässä merkityksellinen arvioitaessa kyseisten tavaroiden tai palvelujen laatua tai muita ominaisuuksia. Näistä samoista syistä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että suuri valituslautakunta otti perustellusti huomioon taloudellisen vaurauden sekä lisäksi esitti arvion bruttokansantuotteesta, ammattitaitoisesta työvoimasta tai eri teollisuudenalojen läsnäolosta, koska näiden kriteerien perusteella voitiin määrittää, saattoiko Islannista tulla tunnettu kyseessä olleiden tavaroiden ja palvelujen maantieteellisen alkuperän paikkana.

Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin katsoi kasvi- ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja nesteitä sisältävien tuotteiden osalta, että riidanalaiset tavaramerkit olivat kuvailevia näiden tavaroiden osalta. Niinpä riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröintipäivänä Islanti valmisti ja vei maasta tällaisia tavaroita ja saattoi tuottaa muitakin tavaroita, joten kun yhtä näistä tavaroista pidetään kaupan jollakin riidanalaisista tavaramerkeistä, sen voidaan mieltää olevan peräisin kyseisestä maasta. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että vaikka Islannin nykyinen elintarvikevienti ei muodostaisikaan kovinkaan merkittävää osaa sen viennistä yleensä, tällaisella väitteellä ei voida kyseenalaistaa tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden välistä kuvailevaa yhteyttä, koska siinä ei oteta huomioon tulevaisuuteen suuntautuvaa näkemystä yhteydestä, joka voidaan kohtuudella todeta olevan riidanalaisten tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden välillä.

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että suuri valituslautakunta oli analysoinut yksityiskohtaisesti riidanalaisten tavaramerkkien kuvailevuutta kaikkien kyseessä olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi kuviomerkistä Iceland,³¹ ettei riidanalaisen tavaramerkin typografia eikä väri anna sille epätavallista tai huomiota herättävää vaikutusta. Tämän tavaramerkin sanaosa on nimittäin esitetty vakiomuotoisella valkoisten kirjainten kirjasinlajilla ilman mitään typografista erityispiirrettä. Vaikka se tosin on sijoitettu punaiselle, oranssille ja keltaiselle suorakulmaiselle pohjalle, jonka keltainen ja oranssi vaikutus antaa

³¹ Tuomio 16.7.2025, Iceland Foods v. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

vaikutelman hieman haalistuneesta ulkomuodosta, värillinen pohja, erityisesti oranssi ja keltainen väri, on pääasiallisesti yleinen mainoksissa tai pakkauksissa, joten kuluttaja pitää sitä koristeellisena osana. Niinpä riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin mainitun tavaramerkin sanaosa, eivätkä ne millään tavoin muuta viimeksi mainitun osan välittämää kuvailevaa sisältöä.

Siltä osin kuin kyse on asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdasta,³² joka koskee tavaramerkin vaikutusten rajoittamista siten, että nimeä "Iceland" voidaan käyttää islantilaisissa yksiköissä, unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että mainitulla säännöksellä pyritään muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siitä, että pelkästään tai osittain maantieteellisestä nimestä koostuva tavaramerkki on rekisteröity, eikä tällä säännöksellä anneta kolmansille oikeutta käyttää tällaista nimeä tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä deskriptiivisesti eli tavarantoimittajan maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti. Lisäksi sillä seikalla, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, että kukin taloudellinen toimija voi vapaasti käyttää tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia koskevia merkintöjä, ei voida varmistaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun suojaamista. Päinvastoin kyseinen seikka osoittaa intressin siihen, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, säädettyä mitättömyysperustetta, joka sitä paitsi on ehdoton, sovelletaan todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata jotain niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan.

4. Yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet tavallisiksi

Tuomio 16.3.2006, Telefon & Buch v. SMHV–Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

Yhteisön tavaramerkki – Kanteen tutkittavaksi ottaminen – Ennalta-arvaamattomat seikat – Mitättömyysvaatimus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – Sanamerkki WEISSE SEITEN – Ehdottomat hylkäysperusteet – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH jätti SMHV:lle hakemuksen sanan "WEISSE SEITEN" rekisteröimiseksi eri tavaroita varten.³³ Herold Business Data GmbH & Co. KG

³² Kyseisestä säännöksestä tuli asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen 2017/1001 14 artiklan b alakohta.

³³ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, 16, 41 ja 42 kuuluvat tavarat.

vaati kyseisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan nojalla. Mitättömyysosasto hyväksyi vaatimuksen osittain. Valituslautakunta puolestaan julisti tavaramerkin mitättömäksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki muodostui luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden osalta yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa oli myös sovellettava kaikkiin hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja totesi aivan aluksi, että tavaramerkin tavallisuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkki kattaa, vaikka kyseessä olevassa säännöksessä ei nimenomaisesti viitata niihin, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin. Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi kohdeyleisöstä, että on otettava huomioon kyseessä olleen tavaratyyppin sellaisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi, että sellaisten tavaramerkin muodostavien merkkien tai merkintöjen perusteella, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen osoittajina, ei voida erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivätkä ne siis täytä tavaramerkin keskeistä tehtävää.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edellä esitettyjen seikkojen perusteella, että sanayhdistelmää WEISSE SEITEN ei olisi pitänyt rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuna sen ehdottoman hylkäysperusteen johdosta, koska on osoitettu, että saksankielisten kuluttajien osalta siihen aikaan, kun kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus jätettiin, sanayhdistelmästä "weiße Seiten" oli tullut tavallinen lajinimityksenä, joka tarkoitti yksityishenkilöiden puhelinluetteloa paitsi paperimuodossa myös sähköisessä muodossa.

Tuomio 18.5.2018, Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki VSL#3 – Tavaramerkki, josta on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity – Tavaramerkki, joka voi johtaa yleisöä harhaan – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

Actial Farmaceutica Srl oli EU-sanamerkin "VSL#3", joka oli rekisteröity farmaseuttisia tavaroita varten, haltija. Mendes s.u.r.l. esitti kyseisen tavaramerkin menettämistä

koskevan vaatimuksen ja väitti yhtäältä, että tavaramerkistä oli väliintulijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa kyseisistä tuotteista yleisesti käytetty nimitys, ja että toisaalta mainitun tavaramerkin käyttö johti yleisöä harhaan. EUIPO:n mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen. Mitättömyysosaston päätöksestä tehty valitus hylättiin niin ikään valituslautakunnassa.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja totesi ensinnäkin, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jota voidaan soveltaa analogisesti asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ilmenee, että tämä artikla koskee tilannetta, jossa tavaramerkki ei enää kykene täyttämään tehtäväänsä alkuperän osoittajana. Tavaramerkin eri tehtävien joukossa olennainen merkitys on alkuperän osoittamisella, koska tavaramerkillä pystytään yksilöimään sillä varustettu tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan näin tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Mainittu yritys on se, jonka valvonnassa tavara tai palvelu myydään. Euroopan unionin lainsäätäjä on ottanut lähtökohdaksi tavaramerkin tehtävän alkuperän osoittajana, kun se on säätänyt asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkki ei alun perinkään kykene täyttämään tehtäväänsä alkuperän osoittajana, kun taas kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee tilannetta, jossa tavaramerkistä on tullut siinä määrin yleisesti käytetty nimitys, että merkki, josta se muodostuu, nimeää rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen luokan, lajin tai luonteen eikä enää tietystä yrityksestä peräisin olevia erityisiä tavaroita tai palveluja. Tavaramerkki, josta on tullut tavarantoiminnassa yleisesti käytetty nimitys, on näin ollen menettänyt erottamiskykynsä, joten se ei enää täytä tätä tehtävää. Tavaramerkin haltija voi siis menettää sillä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan nojalla olevat oikeudet, jos yhtäältä tästä tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, ja jos toisaalta tämä muutos johtuu mainitun haltijan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä. Molempien edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti toiseksi, että oikeuskäytännön mukaan silloin, kun rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavarantoiminnan jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, merkityksellisen kohderyhmän muodostavat kaikki tavarantoiminnan kuluttajat tai loppukäyttäjät ja kyseessä olevan tavarantoiminnan markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavarantoiminnan myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat. Tavaramerkki on nimittäin myyjien ja ostajien välisen viestintäprosessin erottamaton osa. Tällä prosessilla voidaan saavuttaa toivottu tulos ja tavaramerkki voi täyttää tehtävän, joka on sen olemassaolon peruste,

vain, jos kaksi viestinnän osapuolta ymmärtävät tavaramerkin sellaiseksi eli ne ovat tietoisia sen tehtävästä alkuperän osoittajana. Jos toinen näistä ryhmistä katsoo tavaramerkin yleisnimitykseksi, tavaramerkin välittämän tiedon siirto on epäonnistunut. Tavaramerkki voi kuitenkin edelleen täyttää tehtävänsä alkuperän osoittajana, vaikka ostaja ei tiedäkään sen olevan tavaramerkki, jos väliportaan kauppias vaikuttaa ostajan ostopäätökseen merkittävällä tavalla ja siten sen tietämys tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä johtaa viestintäprosessin onnistumiseen. Näin käy silloin, jos kyseisillä markkinoilla on tavanomaista, että tällaisten välittäjien antama neuvonta vaikuttaa ratkaisevasti ostopäätökseen tai välittäjät jopa tekevät ostopäätöksen itse kuluttajan puolesta, kuten apteekit ja lääkärit lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden osalta.

Näin ollen kohdeyleisön muodostavat ennen kaikkea kuluttajat ja loppukäyttäjät, ja välikädet, joilla on merkitystä tavaramerkin yleisen luonteen arvioinnissa, on myös otettava huomioon. Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että kohdeyleisö, jonka näkemys on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys sillä myytävälle tavaralle, on määriteltävä ottaen huomioon mainitun tavarankin ominaispiirteet.

5. Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavarankin muodosta

Tuomio 14.9.2010, *Lego Juris v. SMHV* (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

Muutoksenhaku – Asetus (EY) N:o 40/94 – Yhteisön tavaramerkki – Tavarankin muodon soveltuvuus tavaramerkiksi rekisteröintiin – Lego-palikan yläpinnasta ja kahdesta sivusta muodostuvan merkin rekisteröinti – Kyseisen rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen samanmuotoisia ja -mittaisia lelupalikoita myyvän yrityksen hakemuksesta – Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta – Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarankin muodosta

Yhtiö Kirkbi A/S, jonka oikeudellinen seuraaja on Lego Juris A/S, rekisteröi punaisesta Lego-palikasta muodostuvan kolmiulotteisen merkin EU-tavaramerkiksi. Mega Brands Inc. vaati kyseisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan, e alakohdan ii ja iii alakohdan ja f alakohdan nojalla, ja SMHV:n mitättömyysoasto hyväksyi vaatimuksen. Mitättömyysoaston päätöksen vahvisti ensin SMHV:n suuri valituslautakunta ja sitten unionin yleinen tuomioistuin³⁴ sillä perusteella, että riidanalainen tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarankin muodosta.

³⁴ Tuomio 12.11.2008, *Lego Juris v. SMHV – Mega Brands* (Punainen Lego-palikka) (T-270/06, [EU:T:2008:483](#)).

Unionin tuomioistuin, johon unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta valitettiin ja joka hylkäsi valituksen, täsmensi yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta muodostuvia merkkejä koskevan ehdottoman hylkäysperusteen³⁵ ulottuvuutta ja arviointiperusteita.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmäiseksi, että edellytys, jonka mukaan kyseistä hylkäysperustetta sovelletaan merkkiin, joka muodostuu ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta, täyttyy, kun muodon kaikki olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, eikä sellaisten muiden kuin olennaisten piirteiden, joilla ei ole teknistä tehtävää, olemassaololla ole tässä yhteydessä merkitystä. Tämä tulkinta heijastaa ajatusta, jonka mukaan sillä, että kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole vaikutusta päättelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta. Koska lisäksi tämä tulkinta merkitsee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, kyseisellä tulkinnalla varmistetaan, että tällaisen merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä ei voida evätä tämän säännöksen perusteella, jos kyseisen tavarán muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava merkitys kyseisessä muodossa.

Unionin tuomioistuin täsmensi toiseksi, että edellytys, jonka mukaan tavarán muodon tavaramerkiksi rekisteröinti voidaan evätä vain, jos muoto on tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämätön”, ei tarkoita, että kyseisen muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tämä tulos voidaan saavuttaa. On totta, että tietyissä tapauksissa sama tekninen tulos voidaan saavuttaa erilaisilla ratkaisuilla. Niinpä saattaa olla käytettävissä vaihtoehtoisia mitoiltaan tai muotoilultaan erilaisia muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. Tästä seikasta ei kuitenkaan sellaisenaan seuraa, että kyseisen muodon tavaramerkiksi rekisteröinnillä ei olisi mitään vaikutusta siihen, missä määrin sen sisältämä tekninen ratkaisu on muiden talouden toimijoiden käytettävissä. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan mukaan on tältä osin niin, että yksinomaan toiminnallisen tavarán muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi on omiaan mahdollistamaan sen, että kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja. Kyseisen tavaramerkin haltijan kilpailijoita voitaisiin näin ollen kieltää käyttämästä huomattavaa määrää vaihtoehtoisia muotoja. Näin olisi erityisesti silloin, jos useita jonkin tavarán yksinomaan toiminnallisia muotoja rekisteröitäisiin, jolloin vaarana olisi, että muita yrityksiä voitaisiin kokonaan estää valmistamasta ja myymästä tiettyjä tavaroita, joilla on erityinen tekninen tehtävä.

³⁵ Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että teknisen ratkaisun kehittäneen yrityksen asemaa ei voida suojata sellaisiin kilpailijoihin nähden, jotka saattavat markkinoille tavarahan muodon tarkkoja kopioita, joihin sisältyy täsmälleen sama ratkaisu, luomalla tälle yritykselle monopoli siten, että rekisteröidään kyseisestä muodosta koostuva kolmiulotteinen merkki tavaramerkiksi, mutta sitä voidaan mahdollisesti tutkia vilpillistä kilpailua koskevien sääntöjen valossa.

Unionin tuomioistuin korosti neljänneksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet. ”Olennaisia piirteitä” koskeva ilmaisu on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä. Kyseiset olennaiset piirteet on määritettävä tapauskohtaisesti. Niiden eri osatekijöiden, joita merkki voi sisältää, välillä ei näet ole järjestelmällistä hierarkiaa. Toimivaltainen viranomainen voi merkin olennaisia piirteitä selvittäessään joko perustaa arviointinsa suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia ensin peräkkäin merkin jokaisen osatekijän. Lisäksi on niin, että kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden määrittäminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen mahdollista soveltamista varten voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnat tai jopa tiedot kyseiselle tavaralle aiemmin myönnettyistä immateriaalioikeuksista. Merkin olennaisten piirteiden tultua määritetyiksi toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on vielä selvittää, johtuvatko kaikki nämä piirteet kyseisen tavarahan teknisestä tehtävästä. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei näet voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavarahan muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys. Tällaisessa tapauksessa kilpailevilla yrityksillä on helposti käytettävissään toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole vaaraa siitä, että kyseisen teknisen ratkaisun vapaana pitäminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan kilpailijat voisivat tällaisessa tapauksessa vaikeuksitta sisällyttää tämän ratkaisun sellaisiin tavarahan muotoihin, joissa ei ole samaa ei-toiminnallista osatekijää kuin kyseisen tavaramerkin haltijan tavarahan muodossa ja jotka eivät näin ollen ole samanlaisia eivätkä samankaltaisia kuin tuo muoto.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksi viidenneksi, että se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei ole ratkaiseva seikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä.

Tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Kaiuttimen ulkoasu – SMHV:n valituslautakunnan päätöksen kumoamistuomion täytäntöönpano SMHV:n toimesta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 63 artiklan 6 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) – Ehdoton hylkäysperuste – Merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavarán arvoon – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta)

Bang & Olufsen A/S teki SMHV:lle hakemuksen kaiuttimesta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Tutkija hylkäsi hakemuksen sillä perusteella, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja että se ei ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi.³⁶ Valituslautakunta vahvisti ensin tutkijan päätöksen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuín sitten kuitenkin kumosi.³⁷ Valituslautakunta teki johtopäätökset kyseisestä tuomiosta ja kumosi siten tutkijan päätöksen yhtäältä tavaramerkin erottamiskyvyn osalta ja hylkäsi toisaalta rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että kyseessä ollut merkki muodostui yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavarán arvoon.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen, vahvisti valituslautakunnan päätöksen ja antoi täsmennyksiä siitä, miten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavarán arvoon, liittyvä ehdoton hylkäysperuste ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu käytön perusteella erottamiskykyiseksi tuleminen nivoutuvat yhteen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuín täsmensi tältä osin, että merkki, johon sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, ei myöskään voi koskaan saavuttaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä käytön kautta, kun taas viimeksi mainitun säännöksen mukaan tämä mahdollisuus on olemassa sellaisille merkeille, joita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa vahvistetut hylkäysperusteet.

Merkin tutkiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, sikäli kuin se johtaa siihen, että jonkin kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä todetaan täyttyneen, vapauttaa näin ollen tutkimasta samaa merkkiä kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska tällaisessa tilanteessa on selvää, että kyseistä merkkiä on mahdotonta rekisteröidä. Tämä vapautus selittää sen, että tilanteessa, jossa olisi mahdollista soveltaa useita mainituissa 1 kohdassa säädettyjä rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita, merkki kannattaa tutkia ensin asetuksen

³⁶ Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

³⁷ Tuomio 10.10.2007, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, mutta vapautusta ei silti voida tulkita niin, että se merkitsisi velvollisuutta tutkia kyseinen merkki ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

6. Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset tavaramerkit

Tuomio 15.3.2018, La Mafia Franchises v. EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Ehdoton hylkäysperuste – Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)

La Honorable Hermandad, SL, jonka seuraaja yhtiö La Mafia Franchises, SL on, oli EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin La Mafia SE SIENTA A LA MESA haltija. Italian tasavalta teki vaatimuksen kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta, koska se katsoi, että tavaramerkki oli yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastainen. EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi vaatimuksen, ja valituslautakunta vahvisti mitättömyysosaston päätöksen.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja antoi täsmennyksiä siitä, miten on arvioitava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta, joka koskee tavaramerkin yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuutta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen taustalla on intressi välttää sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka loukkaisivat yleistä järjestystä tai hyvää tapaa, kun niitä käytetään unionin alueella. Tavaramerkin rekisteröiminen EU-tavaramerkiksi estyy mainitun ehdottoman hylkäysperusteen takia etenkin silloin, jos tavaramerkki on syvästi loukkaava.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaksi, että arviointia siitä, onko tämä hylkäysperuste olemassa, ei voida perustaa kohdeyleisön sellaisen osan mielikuvaan, jota mikään ei järkytä, eikä myöskään kohdeyleisön sellaisen osan mielikuvaan, joka voi loukkaantua hyvin helposti, vaan sen on perustuttava sellaisen järkevän henkilön, jolla on keskimääräinen herkkyy- ja sietokynnys, kriteereihin. Kohdeyleisöä ei lisäksi voida tämän hylkäysperusteen tutkinnassa rajoittaa yleisöön, jolle rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat ja palvelut on suoraan suunnattu. On nimittäin otettava huomioon se seikka, että merkit, joihin hylkäysperustetta sovelletaan, eivät järkytä pelkästään sitä yleisöä, jolle merkin kattamat tavarat ja palvelut on suunnattu, vaan myös muita

henkilöitä, jotka – olematta kyseisten tavaroiden ja palveluiden kohteena – kohtaavat merkin ohimennen arkielämässään.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi, että unionin alueella oleva kohdeyleisö on luonnollisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että merkit, jotka voidaan mieltää yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisiksi, eivät ole samoja kaikissa jäsenvaltioissa muun muassa kielellisistä, historiallisista, sosiaalisista tai kulttuuriin liittyvistä syistä. Tästä seuraa, että tämän ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi on otettava huomioon sekä kaikille unionin jäsenvaltioille yhteiset olosuhteet että yksittäisten jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kyseisten jäsenvaltioiden alueella olevan kohdeyleisön mielikuvaan.

Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi lopuksi, että kun merkki on erityisen järkyttävä tai loukkaava, se on katsottava yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi niistä tavaroista ja palveluista riippumatta, joita varten se on rekisteröity. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan eri alakohdista yhdessä luettuina seuraa, että niissä viitataan kyseisestä tavaramerkistä sellaisenaan johtuviin ominaisuuksiin eikä tavaramerkin hakijan toimintaa koskeviin seikkoihin.

Tuomio 27.2.2020, Constantin Film Produktion v. EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 7 artiklan 1 kohdan f alakohta – Ehdoton hylkäysperuste – Hyvien tapojen vastainen tavaramerkki – Sanamerkki ”Fack Ju Göhte” – Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Constantin Film Produktion jätti EUIPOLle hakemuksen sanamerkin ”Fack Ju Göhte” rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja varten,³⁸ kyseinen sanamerkki on lisäksi valittajan tuottaman saksalaisen komediaelokuvan nimi. Tutkija hylkäsi kuitenkin rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että se oli yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastainen.³⁹ Tutkijan hylkäävän päätöksen vahvisti ensin EUIPON valituslautakunta ja sitten unionin yleinen tuomioistuin.⁴⁰

Valittaja teki valituksen unionin tuomioistuimeen, joka kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja EUIPON valituslautakunnan päätöksen ja lausui käsitteestä ”hyvä tapa” ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta koskevista arviointiperusteista.

Unionin tuomioistuin totesi aluksi, että koska käsitettä ”hyvä tapa” ei ole määritelty asetuksessa N:o 207/2009, sitä on tulkittava ottaen huomioon sen tavanomainen merkitys ja asiayhteys, jossa sitä yleensä käytetään. Kyseisellä käsitteellä viitataan sen

³⁸ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ja 41 kuuluvat tavarat ja palvelut.

³⁹ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, tarkoitettua merkityksessä.

⁴⁰ Tuomio 24.1.2018, Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

tavanomaisessa merkityksessä yhteiskunnassa tiettyinä ajankohtana vallitseviin perustavanlaatuisiin arvoihin ja moraalinormeihin, jotka voivat kehittyä ajan kuluessa ja olla erilaisia eri paikoissa ja jotka on siis määritettävä kyseisessä yhteiskunnassa arviointihetkellä vallitsevan konsensuksen mukaisesti, ja tätä määrittämistä varten on otettava asianmukaisesti huomioon yhteiskunnallinen asiayhteys, johon mahdollisesti kuuluvat sille tunnusomaiset kulttuuriset, uskonnolliset ja filosofiset erot.

Unionin tuomioistuin totesi lisäksi, että sen tutkimiseksi, onko merkki, jonka rekisteröimistä haetaan, hyvän tavan vastainen, on tarkasteltava kaikkia kyseisen tapauksen seikkoja, jotta voidaan määrittää se tapa, jolla kohdeyleisö mieltää tällaisen merkin silloin, kun merkkiä käytetään tavaramerkkinä hakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten. Unionin tuomioistuin täsmensi tältä osin, ettei riitä, että kyseinen merkki katsotaan huonon maun mukaiseksi, vaan kohdeyleisön on mielletävä merkki tutkimishetkellä siten, että se on yhteiskunnassa tuolloin vallitsevien perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastainen. Se, onko näin, on selvitettävä järkevän henkilön, jolla on keskimääräinen herkkyys- ja sietokynnys, käsityksen perusteella ottamalla huomioon asiayhteys, jossa tavaramerkki voidaan tavata, ja tarvittaessa kyseisen Euroopan unionin osan omat erityisolosuhteet. Tältä osin merkityksellisiä ovat lakitekstien, hallintokäytäntöjen ja yleisen mielipiteen kaltaiset seikat ja mahdollisesti tapa, jolla kohdeyleisö on reagoinut menneisyydessä tähän merkkiin tai samankaltaisiin merkkeihin, sekä kaikki muut seikat, joiden avulla tämän yleisön käsitystä voidaan arvioida. Tällainen tutkinta ei näin ollen voi rajoittua vain haetun tavaramerkin tai sen tiettyjen osatekijöiden abstraktiin arviointiin, vaan on selvitettävä, että kohdeyleisö todella mieltää kyseisen tavaramerkin käyttämisen konkreettisessa ja nykyisessä yhteiskunnallisessa asiayhteydessä yhteiskunnan perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastaiseksi. On lisäksi niin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettu sananvapaus on myös otettava huomioon, ja tällaista päätelmää tukevat sekä asetuksen 2015/2424,⁴¹ jolla muutettiin asetusta N:o 207/2009, johdanto-osan 21 perustelukappale että asetuksen N:o 2017/1001 johdanto-osan 21 perustelukappale, joissa korostetaan nimenomaisesti, että asetuksia on sovellettava tavalla, jolla varmistetaan perusoikeuksien ja -vapauksien sekä varsinkin sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen.

Unionin tuomioistuin totesi tarkemmin hakemuksen kohteena olleesta merkistä, että elokuvan nimen ei tarvitse mitenkään kuvata elokuvan sisältöä, jotta se voisi olla merkityksellinen asiayhteyttä valaiseva seikka arvioitaessa, mieltääkö kohdeyleisö tämän nimen ja samansisältöisen sanamerkin hyvän tavan vastaiseksi. Lisäksi on niin, että vaikka elokuvan menestyminen ei tosin automaattisesti todista sitä, että sen nimi ja samansisältöinen sanamerkki ovat yhteiskunnallisesti hyväksytyjä, kyseessä on kuitenkin ainakin viite tällaisesta hyväksynnästä ja sitä on arvioitava kaikkien asian

⁴¹ Asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21).

kannalta merkityksellisten seikkojen valossa, jotta voidaan konkreettisesti todeta, miten kyseinen merkki mielletään siinä tapauksessa, että sitä käytetään tavaramerkkinä. Kun tällaisessa tilanteessa otetaan huomioon se, ettei asiassa ollut esitetty mitään konkreettista seikkaa, jolla voitaisiin selittää vakuuttavasti, miksi saksankielinen suuri yleisö mieltää hakemuksen kohteena olleen sanamerkin yhteiskunnan perustavanlaatuisen arvojen ja moraalinormien vastaiseksi silloin, kun sitä käytetään tavaramerkkinä, vaikka tämä yleisö ei näyttänyt pitäneen samansisältöistä komediaelokuvien nimeä hyvän tavan vastaisena, unionin tuomioistuin totesi, että sekä EUIPO:n valituslautakunta että unionin yleinen tuomioistuin olivat tulkinneet ja soveltaneet asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa virheellisesti.

7. Harhaanjohtavat tavaramerkit

Tuomio 13.5.2020, SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BIO-INSECT Shocker – Ehdoton hylkäysperuste – Tavaramerkki, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 13.5.2020 antamallaan tuomiolla SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) osittain EUIPO:n päätöksen sillä perusteella, että EUIPO oli tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että sanamerkistä BIO-INSECT Shocker koostuva tavaramerkki ei ole harhaanjohtava biosidivalmisteiden osalta.

Kantaja SolNova AG oli esittänyt vaatimuksen sanamerkistä BIO-INSECT Shocker koostuvan tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi kaikkien kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta, mukaan lukien biosidivalmisteet, erityisesti siksi, että se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden luonteen tai laadun suhteen. EUIPO hylkäsi vaatimuksen ja katsoi, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan, koska kantaja ei ollut osoittanut, että kyseinen tavaramerkki voitaisiin luokitella asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavaksi, ja koska mainitun tavaramerkin sellainen käyttö, joka ei ole harhaanjohtavaa, oli mahdollista. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa kantaja väitti muun muassa, että kohdeyleisö mieltää riidanalaisen tavaramerkin niin, että se koskee luonnonmukaisesti tuotettuja tai ympäristöystävällisyyteen liittyviä valmisteita.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti ensinnäkin vakiintuneesta oikeuskäytännöstään, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut sellaisen tavaramerkkien, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan, rekisteröinnin epäämistapaukset edellyttävät, että voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti

harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamisen vaara.

Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin viittasi asetuksen N:o 528/2012 säännöksiin,⁴² joissa määritellään biosidivalmisteiden käsite ja säädetään kyseisten valmisteiden merkintöihin ja mainontaan sovellettavista vaatimuksista, ja totesi sitten, että näistä säännöksistä ilmenee, että se, että biosidivalmisteiden, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, kaltaisessa biosidivalmisteessa on sellaisia mainintoja, jotka antavat ymmärtää, että kyseinen valmiste on luonnollinen, terveydelle haitaton tai ympäristöystävällinen, on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan. Niinpä se, että biosidivalmisteessa on tällainen maininta, riittää osoittamaan riittävän vakavan kuluttajien harhaanjohtamisen vaaran.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tässä yhteydessä riidanalaisen tavaramerkin sanaosasta ”bio”, että tämä osa on jo saanut ulottuvuuden, joka herättää erittäin voimakkaita mielikuvia ja joka yleisesti viittaa ajatukseen ympäristöystävällisyydestä, luonnonaineiden käytöstä ja jopa ekologisista valmistusmenetelmistä.

Niinpä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että se, että biosidivalmisteissa on ilmaus ”bio”, riittää osoittamaan riittävän vakavan kuluttajien harhaanjohtamisen vaaran.

Toisin kuin EUIPO unionin yleinen tuomioistuin katsoi lopuksi, että mahdollisuus tavaramerkin sellaisesta käytöstä, joka ei ole harhaanjohtavaa, ei silloinkaan, kun tällainen mahdollisuus voidaan näyttää toteen, ole omiaan sulkemaan pois asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan rikkomista.

Tuomio 29.6.2022, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO – Irlanti ja Ornu (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki La Irlandesa 1943 – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Mitättömäksi julistaminen EUIPO:n suuressa valituslautakunnassa – Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmäistä kertaa esitetyt todisteet – Ehdotonta mitättömyysperustetta tutkittaessa huomioon otettava ajankohta – Tavaramerkki, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) – Vilpillinen mieli – Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Kantaja Hijos de Moisés Rodríguez González, SA osti kymmenien vuosien ajan irlantilaista voita Ornu Co-operative Ltd:ltä ja myi sitä Kanarian saarilla (Espanja) tavaramerkeillä, joissa on ”la irlandesa” -osa. Kantaja on sen jälkeen, kun tämä

⁴² Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (EUVL 2012, L 167, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan a alakohta, 69 artiklan 2 kohta ja 72 artiklan 3 kohta.

⁴³ Kyseisestä tuomiosta tehty valitus hylättiin (määräys 8.3.2023, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

liikesuhde päättyi vuonna 2011, edelleen myynyt tavaroita näillä tavaramerkeillä. Kantaja sai vuonna 2014 EUIPOlta rekisteröinnin EU-kuviomerille La Irlandesa 1943 eri elintarvikkeita varten⁴⁴. Irlanti ja Ornu Co-operative tekivät EUIPOlle tätä tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, että tavaramerkki oli harhaanjohtava ja sen rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä.⁴⁵ EUIPON mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen. EUIPON suuri valituslautakunta kuitenkin kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi. Se katsoi, että rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä kyseinen tavaramerkki oli omiaan johtamaan yleisöä harhaan kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osalta ja että tavaramerkin rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä.

Kantaja nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati suuren valituslautakunnan päätöksen kumoamista. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja katsoi, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut harhaanjohtava, kun sen rekisteröintiä haettiin, mutta että kantaja oli rekisteröintihakemuksen jättäessään toiminut vilpillisessä mielessä. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin esitti harhaanjohtavan tavaramerkin ja hakijan vilpillisen mielen käsitteiden soveltamisedellytyksiä koskevia täsmennyksiä maantieteellistä alkuperää osoittavien tavaramerkkien osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensinnäkin, että kun espanjankieliset kuluttajat, joista kohdeyleisö muodostuu, näkevät kyseisiin tavaroihin asetetun riidanalaisen tavaramerkin, he uskovat tavaroiden olevan peräisin Irlannista.

Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin korosti riidanalaisen tavaramerkin harhaanjohtavuuden osalta, että toisin kuin menettämisvaatimuksen tutkiminen,⁴⁶ joka edellyttää, että otetaan huomioon tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeiseltä ajalta olevia seikkoja, kuten tavaramerkin käyttö, tavaramerkin harhaanjohtavuuteen perustuvan mitättömyysvaatimuksen⁴⁷ tutkiminen edellyttää sen osoittamista, että tavaramerkiksi haettu merkki oli itsessään omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä, koska on merkityksetöntä, miten merkkiä on myöhemmin hallinnoitu. Mitättömyyden osalta on nimittäin arvioitava, olisiko tavaramerkki pitänyt alun perin jättää rekisteröimättä sellaisten perusteiden vuoksi, joka olivat jo olemassa tavaramerkin hakemispäivänä, sillä sen jälkeiseltä ajalta olevien seikkojen huomioon ottaminen voi ainoastaan auttaa selventämään olosuhteita, sellaisina kuin ne olivat tuona päivänä.

Suuren valituslautakunnan olisi käsitellyssä asiassa pitänyt varmistua siitä, ettei riidanalaisen tavaramerkin välittämän informaation ja hakemuksessa tarkoitettujen

⁴⁴ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 kuuluvat tavarat, kuten liha ja meijerituotteet.

⁴⁵ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

⁴⁶ Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

⁴⁷ Tehty asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa, nojalla.

tavaroiden ominaisuuksien välillä ollut rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä ristiriitaa. Koska tavaroiden luettelossa ei ollut mitään mainintaa niiden maantieteellisestä alkuperästä ja koska luettelo saattoi siis kattaa Irlannista peräisin olevia tavaroita, tavaramerkin hakemispäivänä ei ollut tällaista ristiriitaa, joten ei ollut mahdollista todeta, että riidanalainen tavaramerkki oli kyseisenä päivänä harhaanjohtava. Näin ollen suuri valituslautakunta arvosteli kantajaa virheellisesti siitä, ettei tämä ollut rajannut tätä luetteloa koskemaan vain Irlannista peräisin olevia tavaroita. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi, että koska ei voitu katsoa, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä harhaanjohtava, myöhemmät todisteet, jotka eivät koskeneet kyseisen päivän tilannetta, eivät voineet vahvistaa tällaista harhaanjohtavuutta. Suuri valituslautakunta teki näin ollen tältä osin virheen.

Siltä osin kuin on lopuksi kysymys siitä, oliko kantaja jättänyt riidanalaisista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä,⁴⁸ unionin yleinen tuomioistuin totesi, että tämän kysymyksen ratkaistakseen suuri valituslautakunta pystyi pätevästi tukeutumaan tavaramerkin hakemispäivän jälkeiseltä ajalta oleviin todisteisiin ja jopa siihen, miten tavaramerkkiä on käytetty, koska nämä olivat osoituksia relevanttina ajankohtana vallinneesta tilanteesta.

Käsiteltyssä tapauksessa huomattava osa tavaroista, joita kantaja on myynyt riidanalaisella merkillä, ei ensinnäkään ollut peräisin Irlannista eikä siis vastannut mielikuvaa, joka kohdeyleisöllä oli niistä. Vaikka tällä seikalla ei ole merkitystä tutkittaessa tavaramerkin harhaanjohtavuutta, se ei ole merkityksetön tutkittaessa kantajan vilpillistä mieltä. Koska espanjankieliset kuluttajat olivat kymmenien vuosien ajan tottuneet siihen, että riidanalainen tavaramerkki oli asetettu Irlannista peräisin olevaan voihin, he saattoivat tulla johdetuiksi harhaan näiden tavaroiden maantieteellisen alkuperän osalta, kun kantaja oli laajentanut tavaramerkin käytön muihin tavaroihin kuin Irlannista peräisin olevaan voihin.

Toiseksi asiat, joissa EUIPO ja Espanjan viranomaiset ovat mitätöineet tai hylänneet tavaramerkkejä, jotka ovat olleet samankaltaisia kuin kyseessä ollut tavaramerkki, vahvistavat, että riidanalainen tavaramerkki saatettiin mieltää niin, että se osoitti tavaroiden olevan peräisin Irlannista. Nämä asiat osoittavat myös, että tavaramerkin käyttö tavaroissa, jotka eivät olleet peräisin Irlannista, oli kiistanalaista sen mahdollisen harhaanjohtavuuden osalta, mistä kantaja oli väistämättä tiennyt rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä ja mikä on siis omiaan vahvistamaan, että kantaja oli tuona ajankohtana ollut vilpillisessä mielessä.

Kolmanneksi kantaja oli ottanut käyttöön liiketoimintastrategian, jossa pyritään luomaan yhteys "la irlandesa" -osan sisältäviin tavaramerkkeihin, jotka liittyivät aikaisempaan

⁴⁸ Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

liikesuhteeseen, joka kantajalla oli Ornuo Co-operativeen, hankkiakseen edelleen etua tästä päättäneestä suhteesta ja siihen liittyneistä tavaramerkeistä.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröiminen oli hyvän liiketavan vastaista ja että suuri valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että kantaja oli ollut vilpillisessä mielessä. Koska tämä toteamus voi yksinään tehdä suuren valituslautakunnan päätöksen päätösosan perustelluksi, unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen.

8. Hakijan vilpillinen mieli

Tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Ehdottomat mitättömyysperusteet – 52 artiklan 1 kohdan b alakohta – Vilpillinen mieli tavaramerkin rekisteröintihakemusta jätettäessä

Unionin tuomioistuin kumosi tuomiossa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P),⁴⁹ joka julistettiin 12.9.2019, unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja täsmensi vilpillisen mielen käsitettä EU-tavaramerkkihakemusta jätettäessä.

Nadal Estebanin ja Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin, joka on kuviomerkkien KOTON haltijana oleva yritys, välillä oli liikesuhteita vuoteen 2004 saakka. Nadal Esteban teki 25.4.2011 hakemuksen kuviomerkin STYLO & KOTON rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluville tavaroille ja palveluille. Koska Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin tekemä väite, joka perustui sen KOTON tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, hyväksyttiin osittain, tavaramerkki STYLO & KOTON rekisteröitiin luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten. Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret teki tämän jälkeen mitättömyysvaatimuksen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä on ehdoton mitättömyysperuste.

Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPO:n päätöksen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä ja katsoi, ettei kyse voinut olla vilpillisestä mielestä, koska tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkit oli rekisteröity, välillä ei ollut samuutta tai samankaltaisuutta, joka voisi aiheuttaa sekaannuksen. Unionin tuomioistuin joutui valituksen johdosta selventämään vilpillisen mielen käsitettä.

⁴⁹ Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

Unionin tuomioistuin täsmensi ensimmäiseksi, että vaikka vilpillisen mielen käsite edellyttää sen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta, tämä käsite on lisäksi ymmärrettävä tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä, jona on elinkeinoelämä. EU-tavaramerkkiä koskevilla säännöillä pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on hankkiakseen itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarantoimen tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Näin ollen unionin tuomioistuin katsoi, että tavaramerkki on kumottava vilpillisen mielen vuoksi, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että tavaramerkin haltija ei ole hakenut tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen – ilman erityistä kolmatta osapuolta – yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin.

Unionin tuomioistuin katsoi tämän jälkeen, ettei 11.6.2009 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)) ilmene, että vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta ainoastaan siinä tapauksessa, että sisämarkkinoilla käytetään samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille, mikä johtaa sekaannukseen sen merkin kanssa, jonka rekisteröintiä on haettu. On nimittäin mahdollista, että on olemassa tapauksia, joissa tavaramerkin rekisteröintihakemus voidaan katsoa jätetyn vilpillisessä mielessä siitä huolimatta, ettei kolmas käytä kyseisen hakemuksen tekohetkellä sisämarkkinoilla samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen osalta ei edellytetä, että hakija olisi sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. On lisättävä, että niissä tapauksissa, joissa kolmas käyttää riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, sekaannusvaaran olemassaoloa yleisön keskuudessa ei välttämättä tarvitse osoittaa. Jos kolmannen käyttämän merkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa tai jos kolmas ei ole käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, muut tosiasialliset olosuhteet voivat tapauksen mukaan olla merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka osoittavat hakijan vilpillisen mielen.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut ottanut kokonaisarvioinnissaan huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja sellaisina kuin ne olivat hakemuksen jättämishetkellä, vaikka tämä ajankohta oli ratkaiseva. Koska nimittäin oli haettu tavaramerkin julistamista mitättömäksi kokonaisuudessaan, kyseinen mitättömyysvaatimus piti siis tutkia arvioimalla Nadal Estebanin aikomusta sillä

hetkellä, kun hän haki mainitun tavaramerkin rekisteröintiä. Näin ollen unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen tuomion.

Tuomio 6.7.2022, Zdút v. EUIPO – Nehera ym. (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki NEHERA – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillisen mielen puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohhta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohhta))

Kantaja Ladislav Zdút sai vuonna 2014 EUIPOlta rekisteröinnin EU-kuviomerkillä NEHERA tekstiilialan tavaroita varten.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera ja Natacha Sehnaal vaativat vuonna 2019 mainitun tavaramerkin toteamista mitättömäksi sillä perusteella, että kantaja oli jättänyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.⁵⁰ He vetosivat siihen, että heidän isoisänsä Jan Nehera oli perustanut Tšekkoslovakiassa 1930-luvulla vaatteita ja asusteita markkinoivan yrityksen ja käyttänyt riidanalaisen tavaramerkin kanssa identtistä ja tunnettua kansallista tavaramerkkiä, jolle hän oli hakenut rekisteröintiä. EUIPO:n toinen valituslautakunta hyväksyi vaatimuksen. Valituslautakunta päätteli, että kantajan tarkoituksena oli saada aiheetonta hyötyä Jan Neheran ja aiemman tšekkoslovakialaisen tavaramerkin maineesta ja että kantaja oli siten jättänyt riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Kantaja nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen ja täsmensi vilpillisen mielen käsitettä, kun tämä perustuu tarkoitukseen saada aiheetonta hyötyä aiemman tavaramerkin maineesta tai kuuluisan henkilön nimestä.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti aluksi, että hakijan vilpillisen mielen arvioimisessa voidaan ottaa huomioon asianomaisen merkin tunnettuuden aste sitä koskevan rekisteröintihakemuksen jättöajankohtana etenkin tilanteessa, jossa kolmas osapuoli on jo aiemmin rekisteröinyt merkin tai käyttänyt sitä tavaramerkkinä. Hakijan vilpillinen mieli voidaan näet näyttää toteen sillä seikalla, että rekisteröintihakemuksen kohteena olleen merkin käyttö antaa hakijalle mahdollisuuden saada aiheetonta hyötyä aiemman tavaramerkin tai merkin maineesta taikka kuuluisan henkilön nimestä. Maineen ja siitä aiheettomasti saadun hyödyn olemassaolon arvioinnissa merkityksellinen yleisö on riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin kohteena olleiden tavaroiden keskivertokuluttaja.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi seuraavaksi, että merkin tai nimen maineen norkkiminen on lähtökohtaisesti mahdollista vain, jos kyseinen merkki tai nimi on

⁵⁰ Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

tosiasiallisesti edelleen nykyisin jossain määrin tunnettu. Aiempi tšekkoslovakialainen tavaramerkki ja Jan Neheran nimi eivät käsitellyssä asiassa kuitenkaan olleet enää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöajankohtana rekisteröityjä eivätkä suojattuja, kolmas osapuoli ei käyttänyt niitä vaatteiden markkinointiin eivätkä ne olleet edes tunnettuja kohdeyleisön piirissä. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi tältä osin, että se seikka, että tavaramerkin hakija tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää, että kolmas osapuoli oli aiemmin käyttänyt tavaramerkkihakemuksen kohteena olleen tavaramerkin kanssa identtistä tai samankaltaista tavaramerkkiä, ei yksistään riitä osoittamaan hakijan vilpillistä mieltä.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti myös, että se, että kohdeyleisö liittää mielessään riidanalaisen tavaramerkin aiempaan merkkiin, ei yksinään voi riittää sen toteamiseksi, että aiemman merkin tai nimen maineesta on pyritty saamaan aiheetonta hyötyä. Unionin yleinen tuomioistuin korosti tältä osin, että kantaja toteutti omia markkinointitoimenpiteitä aiemman tšekkoslovakialaisen tavaramerkin imagon elvyttämiseksi ja että se, että kantaja viittasi markkinointimielessä mainittuun tavaramerkkiin ja sen perustajan historialliseen imagoon, ei sinällään näytä olevan hyvän liiketavan vastaista.

Unionin yleinen tuomioistuin myönsi toisaalta, että tietyissä erityisissä olosuhteissa on täysin mahdollista, että se, että kolmas osapuoli palauttaa käyttöön muinoin tunnetun vanhan tavaramerkin tai tunnetun henkilön nimen, voi antaa totuudenvastaisen mielikuvan jatkuvuudesta tai perinnöstä suhteessa aiempaan tavaramerkkiin tai henkilöön. Näin voi olla erityisesti silloin, kun tavaramerkin hakija esiintyy kohdeyleisön piirissä aiemman tavaramerkin haltijan laillisena tai taloudellisena seuraajana, vaikka aiemman tavaramerkin haltijan ja hänen välillä ei ole minkäänlaista jatkuvuuteen tai perintöön perustuvaa yhteyttä. Tällainen seikka voidaan tarvittaessa ottaa huomioon hakijan vilpillisen mielen toteennäyttämiseksi. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan käsitellyssä asiassa ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että kantaja olisi tarkoituksellisesti pyrkinyt luomaan totuudenvastaisen mielikuvan yrityksensä ja Jan Neheran yrityksen välisestä jatkuvuudesta tai perinnöstä.

Unionin yleinen tuomioistuin otti lopuksi kantaa väitteeseen siitä, että kantaja olisi halunnut huijata Jan Neheran jälkeläisiä ja perillisiä ja anastaa heidän oikeutensa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä, että aiempi tšekkoslovakialainen tavaramerkki ja Jan Neheran nimi eivät enää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeneen hakemuksen jättöajankohtana olleet minkäänlaisen oikeudellisen suojan piirissä. Jan Neheran jälkeläiset ja perilliset eivät siten olleet yhdenkään sellaisen oikeuden haltijoita, joka olisi voinut ollut huijauksen kohteena tai jonka kantaja olisi voinut anastaa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että kantaja ei toiminut vilpillisessä mielessä, ja kumosi EUIPO:n toisen valituslautakunnan päätöksen.

9. Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella

Tuomio 12.12.2002, eCopy v. SMHV (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

Yhteisön tavaramerkki – Sanamerkki ECOPY – Harkintavallan väärinkäyttö – Hakemispäivän jälkeen käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Yhtiö eCopy, Inc, aiemmalta nimeltään Simplify Development Corporation, jätti SMHV:lle hakemuksen sanamerkin ECOPY rekisteröimiseksi sellaisia tavaroita varten, jotka vastasivat ohjelmistoja sekä laitteita asiakirjojen skannaamiseksi ja jakelemiseksi sähköisesti. Tutkija hylkäsi kuitenkin hakemuksen sillä perusteella, että haettu tavaramerkki oli kyseisiä tavaroita kuvaileva ja että tavaramerkiltä puuttui täysin erottamiskyky. Tutkijan päätöksestä tehty valitus hylättiin niin ikään valituslautakunnassa.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja antoi täsmennyksiä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä koskeviin arviointiperusteisiin ja SMHV:n tekemän tutkimuksen laajuuteen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin on tultava erottamiskykyiseksi hakemuksen tekemistä edeltävässä käytössä. Näin ollen on merkityksetöntä, että tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen tavaramerkin hakemispäivän jälkeisessä käytössä ja ennen kuin SMHV eli tutkija tai tilanteen mukaan valituslautakunta on ratkaissut kysymyksen siitä, estävätkö ehdottomat hylkäysperusteet kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin. Tämän vuoksi SMHV ei voi ottaa huomioon todisteita, jotka koskevat hakemispäivän jälkeistä käyttöä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi SMHV:n tekemästä tutkimuksesta, että arvioidessaan yhteisön tavaramerkin käytössä syntynyttä erottamiskykyä, SMHV on velvollinen tutkimaan tosiseikkoja, joiden vuoksi haettu tavaramerkki on tullut tällä tavoin erottamiskykyiseksi, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin. Vaikka on totta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta ei ole sääntöä, jonka mukaan SMHV:n (eli tutkijan tai tilanteen mukaan valituslautakunnan) tutkimuksen olisi kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin kyseisen asetuksen suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 74 artiklan 1 kohdan loppuosassa säädetään, SMHV:n on käytännössä mahdotonta ottaa huomioon se, että haettu tavaramerkki on saavuttanut tällaisen erottamiskyvyn, kun tavaramerkin hakija ei ole esittänyt väitettä siitä, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi. SMHV:n on samoin otettava huomioon todiste, jonka tarkoituksena on osoittaa, että haettu tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt tämän todisteen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä, sillä yhtäältä siihen tosiseikkaan vetoamisen, että haettu

tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, ja toisaalta tällaista väitettä tukevien todisteiden esittämisen välillä ei ole olennaista eroa.

Tuomio 19.6.2014, Oberbank ym. (C-217/13 ja C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 3 artiklan 1 ja 3 kohta – Tavaramerkki, joka koostuu punaisesta väristä ilman ääri viivoja ja joka on rekisteröity pankkipalveluja varten – Mitättömyyshakemus – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Näyttö – Mieli pidetutkimus – Hetki, jolloin tavaramerkin käyttöön perustuvan erottamiskyvyn on pitänyt syntyä – Todistustaakka

DSGV oli sellaisen kansallisen tavaramerkin haltija, joka koostui punaisesta väristä ilman ääri viivoja ja joka oli rekisteröity Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto; jäljempänä DPMA) pankkipalveluja varten. Oberbank vaati kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista ja väitti muun muassa, ettei tavaramerkillä ollut käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä. DPMA hylkäsi vaatimuksen. Banco Santander ja Santander Consumer Bank vaativat myös kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista sillä perusteella, ettei tavaramerkki ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi, mutta kyseinen vaatimus niin ikään hylättiin.

Bundespatentgericht (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa), johon yhtäältä Oberbank ja toisaalta Banco Santander ja Santander Consumer Bank valittivat, pyysi unionin tuomioistuinta selventämään vaadittua tunnistamisastetta, jotta voidaan katsoa, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, ja tällaisen tutkimuksen yhteydessä huomioon otettavaa relevanttia ajankohtaa.

Unionin tuomioistuin katsoi ensimmäiseksi, että tavaramerkeistä annetun direktiivin 2008/95⁵¹ 3 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansallisen lainsäädännön tulkinnalle, jonka mukaan menettelyissä, joissa tulee esiin kysymys ääri viivattoman värimerkin käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä, on joka tapauksessa välttämätöntä, että mieli pidetutkimuksessa selvinneen tämän tavaramerkin tunnistamisasteen on oltava vähintään 70 prosenttia.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, että kun jäsenvaltio ei ole käyttänyt tavaramerkeistä annetun direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä mahdollisuutta, kyseisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, että tavaramerkkiä, jolta puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, koskevassa mitättömyysmenettelyssä on tämän tavaramerkin käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn arvioimiseksi tutkittava, onko tällainen erottamiskyky syntynyt ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää. Tältä osin on merkitykseltä, että riidanalaisen tavaramerkin haltija väittää tavaramerkin

⁵¹ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25).

erottamiskyvyn syntyneen käytön perusteella joka tapauksessa rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen mutta ennen rekisteröintiä.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että kun jäsenvaltio ei ole käyttänyt tavaramerkeistä annetun direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä mahdollisuutta, mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava siten, ettei se ole esteenä mitättömyysmenettelyssä riitautetun tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle, kun tavaramerkiltä puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ja kun sen haltija ei onnistu osoittamaan, että tavaramerkin erottamiskyky on syntynyt käytön perusteella ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

Tuomio 21.4.2015, Louis Vuitton Malletier v. SMHV – Nanu-Nana (Kastanjanruskea ja beige ruudukkokuviot) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#)) ⁵²

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää kastanjanruskeaa ja beigeä ruudukkokuviota – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan 3 kohta – Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 ja 2 kohta

Louis Vuitton Malletier oli kastanjanruskeaa ja beigeä ruudukkokuviota esittävän yhteisön tavaramerkin haltija. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG esitti mitättömyysvaatimuksen, jonka SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi sillä perusteella, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja että se ei ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi. SMHV:n valituslautakunta vahvisti mitättömyysosaston päätöksen.

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen ja totesi, että merkin erottamiskyvyn puuttumista koskeva ehdoton hylkäysperuste⁵³ ei estä tavaramerkin rekisteröimistä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä on haettu. Näyttää erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella ei tarvitse toimittaa kuin niistä valtioista, jotka olivat unionin jäseniä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivänä. Merkki, jolta puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ja joka on ennen sen rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen tekopäivää tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, on näin ollen rekisteröitävä, koska ei ole kyse tavaramerkistä, joka ”on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti”. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohta ei siis ole tässä tapauksessa mitenkään merkityksellinen, koska kyseinen säännös koskee tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity asetuksen N:o

⁵² Kyseisestä tuomiosta tehty valitus hylättiin unionin tuomioistuimen presidentin 21.7.2016 antamalla määräyksellä asiassa Louis Vuitton Malletier v. EUIPO, (C-363/15 P ja C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

207/2009 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettujen hylkäysperusteiden vastaisesti ja jotka olisi pitänyt julistaa mitättömiksi, ellei ensiksi mainittua säännöstä olisi. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on näet nimenomaan pitää voimassa rekisteröinnit, jotka koskevat näistä tavaramerkeistä niitä tavaramerkkejä, jotka ovat sittemmin eli rekisteröinnin jälkeen tulleet käytön perusteella erottamiskykyisiksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten ne on rekisteröity, siitä seikasta huolimatta, että rekisteröinti oli sen tekohetkellä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan vastainen.

Yhteisön tavaramerkki on ”yhtenäinen”, mikä ilmenee siten, että ”sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä”. Tästä seuraa, että merkin on oltava erottamiskykyinen kaikkialla unionissa voidakseen tulla rekisteröidyksi. Näin ollen tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa unionia. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava kyseisten vaatimusten valossa. Näin ollen pitää osoittaa, että kyseinen tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi koko sillä alueella, jolla tämä ominaisuus tavaramerkiltä alun perin puuttui. Edellä esitetystä johtuu välttämättä, että kun riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky koko unionissa, näyttö mainitun tavaramerkin saavuttamasta erottamiskyvystä on esitettävä jokaisen jäsenvaltion osalta. Unionin tuomioistuin katsoi, että vaikka tavaramerkin tuleminen käytössä erottamiskykyiseksi on tosin osoitettava siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä, olisi kohtuutonta vaatia, että todisteet tällaisesta erottamiskykyiseksi tulemisesta pitäisi esittää kunkin jäsenvaltion osalta erikseen. On kuitenkin todettava, että kun unionin tuomioistuin muistutti oikeuskäytännöstä, jonka mukaan tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä, ja että sen pitäisi olla koko unioni, unionin tuomioistuin ei ole poikennut oikeuskäytännöstään.

Tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Neljästä rivistä koostuvan suklaalevyn muotoa esittävä kolmiulotteinen tavaramerkki – Perusteluihin kohdistuva valitus – Tutkimatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 7 artiklan 3 kohta – Näyttö tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi käytön perusteella

Société des produits Nestlé SA haki EUIPOlta neljästä rivistä koostuvan suklaalevyn muotoa esittävän kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi makeis- ja leipomotuotealaan kuuluvia tavaroita⁵⁴ varten. Cadbury Schweppes plc (josta on tullut ensin Cadbury Holdings ja myöhemmin Mondelez) esitti rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeneen vaatimuksen, joka perustui siihen, että merkiltä puuttui

⁵⁴ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvat tavarat.

erottamiskyky,⁵⁵ ja jonka EUIPO:n mitättömyysohasto hyväksyi. EUIPO:n valituslautakunta kuitenkin kumosi mitättömyysjaoston päätöksen sillä perusteella, että riidanalainen merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.⁵⁶

Valituslautakunnan päätöksestä nostettiin kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka kumosi päätöksen kokonaisuudessaan⁵⁷ ja katsoi, että valituslautakunta ei ollut lausunut siitä, miten kohdeyleisö tietyissä jäsenvaltioissa mieltää riidanalaisen tavaramerkin.

Nestlé ja EUIPO valittivat unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta unionin tuomioistuimeen, joka hylkäsi valitukset ja antoi täsmennyksiä vaadittuun merkin käytön alueelliseen ulottuvuuteen, jotta merkin voidaan katsoa tulleen erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Unionin tuomioistuin täsmensi ensimmäiseksi 18.4.2013 annetun tuomion Colloseum Holding, (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)) ulottuvuutta. Unionin tuomioistuimen totesi tältä osin tosin jo katsoneensa, että tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat merkin tulemista erottamiskykyiseksi käytön perusteella⁵⁸ sen rekisteröintiä varten,⁵⁹ ja että arvioitaessa vaatimusta tavaramerkin ”tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä” jäsenvaltioiden aluerajat on jätettävä huomiotta. Tuomio Colloseum Holding ei kuitenkaan koske merkityksellistä maantieteellistä ulottuvuutta asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen käytön arvioimiseksi vaan mahdollisuutta todeta, että mainitussa säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys täyttyy silloin, kun rekisteröity tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös nämä molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi. Tuomion Colloseum Holding 34 kohtaa ei siis voida lukea siten, että maantieteellisen ulottuvuuden arviointia koskevat edellytykset, joiden täytyessä tavaramerkki voidaan rekisteröidä sen käytön perusteella, vastaisivat niitä edellytyksiä, joka mahdollistavat rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien pysyttämisen.

Unionin tuomioistuin totesi myös, ettei ole olemassa jo rekisteröidyn EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa vastaavaa säännöstä, joten tosiasiallisen käytön ei selvästikään voida katsoa puuttuvan yksinomaan sillä perusteella, että kyseistä tavaramerkkiä ei ole käytetty osassa unionia. Näin ollen on niin, että vaikka onkin perusteltua odottaa, että EU-tavaramerkkiä

⁵⁵ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

⁵⁶ Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkityksessä.

⁵⁷ Tuomio 15.12.2016, Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Suklaapatukan muoto) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua merkityksessä.

⁵⁹ Tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

käytetään laajemmalla alueella kuin pelkästään yhden ainoan jäsenvaltion alueella, jotta sen käyttö voitaisiin katsoa ”tosiasialliseksi käytöksi”, on kuitenkin mahdollista, että joissakin tilanteissa niiden tavaroiden tai palvelujen markkinat, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, ovat tosiasiasa rajoittuneet yhden ainoan jäsenvaltion alueelle, minkä vuoksi EU-tavaramerkin käyttö tällä alueella voisi samalla täyttää edellytyksen EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

Siltä osin kuin on kyse tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi käytön perusteella, unionin tuomioistuin muistutti toiseksi oikeuskäytännöstään, jonka mukaan merkki voidaan rekisteröidä EU-tavaramerkiksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn siinä osassa unionia, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä. Kyseinen osa voi muodostua tapauskohtaisesti yhdestä ainoasta jäsenvaltiosta. Tavaramerkki, jolla ei alun perin ole ollut erottamiskykyä kaikissa jäsenvaltioissa, voidaan näin ollen rekisteröidä mainitun säännöksen nojalla vain, mikäli osoitetaan, että se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi koko unionin alueella. Unionin tuomioistuin korosti myös, ettei 24.5.2012 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), 62 kohta) seuraa, että silloin, kun tavaramerkiltä puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky koko unionissa, sen rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi olisi riittävää osoittaa, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa unionia, vaikka tätä näyttöä ei olisi esitetty kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

Lopuksi unionin tuomioistuin katsoi kolmanneksi käytössä erottamiskykyiseksi tulemisen osoittamisesta, että koska missään asetuksen N:o 207/2009 säännöksessä ei veloiteta osoittamaan erillisillä todisteilla sitä, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi erikseen kussakin jäsenvaltiossa, ei siis voida sulkea pois sitä, että todisteet siitä, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, ovat merkityksellisiä useiden jäsenvaltioiden ja jopa koko unionin osalta. On mahdollista, että talouden toimijat ovat yhdistäneet useat jäsenvaltiot tiettyjen tavaroiden ja palvelujen jakeluverkostoksi ja kohdelleet näitä jäsenvaltioita erityisesti niiden markkinointistrategioiden osalta ikään kuin ne muodostaisivat yhden kansalliset markkinat. Tällaisessa tapauksessa merkin käyttöä tällaisilla rajat ylittävillä markkinoilla koskevat todisteet voivat olla merkityksellisiä kaikkien kyseessä olevien jäsenvaltioiden osalta. Asia on näin myös tilanteessa, jossa kahden jäsenvaltion välisen maantieteellisen, kulttuurisen tai kielellisen läheisyyden vuoksi ensimmäisen jäsenvaltion kohdeyleisöllä on toisen jäsenvaltion markkinoilla esiintyvien tavaroiden tai palvelujen riittävä tuntemus.

Näistä toteamuksista käy ilmi, että vaikka sellaisen tavaramerkin, jolla ei alun perin ole ollut erottamiskykyä kaikissa unionin jäsenvaltioissa, rekisteröinti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla ei edellytä sitä, että näyttö siitä, että tämä tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, esitetään kunkin jäsenvaltion osalta erikseen, esitettävällä näytöllä on kuitenkin voitava osoittaa tällainen

erottamiskykyiseksi tuleminen kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Kysymys siitä, onko esitetty näyttö riittävä osoittamaan, että tietty merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi sellaisessa unionin osassa, jossa sillä ei alun perin ole ollut erottamiskykyä, kuuluu todisteiden arvioinnin piiriin, ja tämä on ensimmäisessä vaiheessa EUIPO:n elinten tehtävä. Tämä arviointi kuuluu unionin yleisen tuomioistuimen valvonnan piiriin; unionin yleinen tuomioistuin on valituslautakunnan päätöksestä nostettua kannetta käsitellessään yksin toimivaltainen määrittämään tosiseikat ja arvioimaan niitä. Sitä vastoin lukuun ottamatta sitä tapausta, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut sille esitetyt seikat huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikkojen arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen valituksen yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin. On kuitenkin niin, että mikäli EUIPO:n elimet tai unionin yleinen tuomioistuin katsovat kaikkien niille esitettyjen todisteiden arvioinnin jälkeen, että tietyt esitetyistä todisteista riittävät osoittamaan, että tietty merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi sellaisessa unionin osassa, jossa sillä ei alun perin ole ollut erottamiskykyä, ja oikeuttamaan sen rekisteröimisen EU-tavaramerkiksi, niiden on selvästi ilmoitettava tämä peruste päätöksissään.

II. Rekisteröinnin suhteelliset hylkäysperusteet

1. Sekaannusvaara

Tuomio 9.7.2003, *Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Aikaisemmat kuvio- ja sanamerkit, jotka sisältävät sanan GIORGI – Hakemus sanamerkin GIORGIO BEVERLY HILLS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Giorgio Beverly Hills, Inc. teki SMHV:lle hakemuksen sanamerkin GIORGIO BEVERLY HILLS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen eri luokkiin kuuluvia tavaroita⁶⁰ varten.

Kantaja Laboratories RTB teki väitteen kyseisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että haetun tavaramerkin ja sanamerkit J GIORGI, GIORGI LINE ja MISS GIORGI sisältävien aikaisempien kuviomerkkien, joiden haltija kantaja RTB oli, välillä oli sekaannusvaara.

⁶⁰ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, 14, 18 ja 25 kuuluvat tavarat.

SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen sillä perusteella, että erot vertailtujen merkkien välillä eivät aiheuttaneet sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa Espanjan alueella, missä aikaisemmat tavaramerkit oli suojattu.

Kantaja teki väiteosaston päätöksestä SMHV:lle valituksen, jonka valituslautakunta hylkäsi. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseessä olleiden tavaroiden samankaltaisuudesta huolimatta haetun tavaramerkin GIORGIO BEVERLY HILLS ja aikaisempien kuviomerkkien, jotka sisältävät sanamerkit J GIORGI, GIORGI LINE ja MISS GIORGI, väliset erot olivat riittävät, jotta voitiin katsoa, että minkäänlaista sekaannusvaaraa ei ollut.

Kantaja nosti valituslautakunnan päätöksestä kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tältä osin, ettei espanjalaisen yleisön keskuudessa ollut sekaannusvaaraa sanamerkin ”GIORGIO BEVERLY HILLS”, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia toilettisaippuista, hajuvesiä ym. varten, ja sellaisten sanamerkit ”J GIORGI”, ”GIORGI LINE” ja ”MISS GIORGI” sisältävien kuviomerkkien välillä, jotka oli rekisteröity aikaisemmin Espanjassa mainittuun luokkaan kuuluvien hajuvesien ja kosmeettisten tuotteiden kuvaamiseksi. On näet niin, että vaikka vertailtujen tavaramerkkien kattamat tavarat olivat samankaltaiset tai samankaltaiset, merkkien väliset visuaaliset, foneettiset ja käsitteelliset erot olivat riittävä syy siihen, että sekaannusvaara voitiin välttää, joten yksi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytyksistä ei täyttnyt.

Tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki easyHotel – Aikaisempi kansallinen sanamerkki EASYHOTEL – Suhteellinen hylkäysperuste – Tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta – Maksuton oikeudenkäynti – Kaupallisen yhtiön konkurssipesän pesänhoitajan tekemä hakemus – Työjärjestyksen 94 artiklan 2 kohta

EasyGroup IP Licensing Ltd teki SMHV:lle hakemuksen sanamerkin easyHotel rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja⁶¹ varten. Commercy AG esitti kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, joka perustui aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin EASYHOTEL, joka oli rekisteröity Saksassa eri tavaroita ja palveluja varten. EasyGroup IP Licensing luopui riidanalaisesta tavaramerkistä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta.

⁶¹ Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki rekisteröitiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 ja 42.

Mitättömyysoasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, sillä se katsoi, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen välttämättömistä edellytyksistä ei täyttynyt, nimittäin vaatimus siitä, että vertailtujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden on oltava samoja tai samankaltaisia. Valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen tekemällään päätöksellä ja pysytti mitättömyysoaston päätöksen. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseessä olleet tavarat ja palvelut eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia ja että näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituslautakunnan päätöksestä nostetun kanteen ja katsoi ensinnäkin, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen voivat esittää vain kyseisen vaatimuksen tueksi vedottujen aikaisempien tavaramerkkien haltijat tai näiden tavaramerkkien haltijoiden oikeuttamat käyttöluvan haltijat.⁶² Kaupallisen yhtiön, joka on kyseessä olleiden aikaisempien tavaramerkkien haltija, konkurssipesän pesähoitaja ei kuitenkaan kuulu kumpaankaan edellä mainituista ryhmistä. Näin ollen pesähoitajan omissa nimissään esittämä mitättömyysvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Kun näet kyseessä oleva yhtiö on esittänyt yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sellaisten aikaisempien tavaramerkkien perusteella, joiden haltija se on, se on myös se yhtiö, jolla mahdollisesti konkurssipesän pesähoitajan edustamana on asiavaltuus mitättömyysoaston ja valituslautakunnan päätösten riitauttamiseen. Sitä vastoin kyseisen yhtiön konkurssipesän pesähoitajan omissa nimissään valituslautakunnalle tekemä valitus ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostama kanne on hylättävä sillä perusteella, että ne on tehnyt sellainen henkilö,⁶³ jolla ei ollut toimivaltaa riitauttaa kyseisen valituksen ja kanteen kohteena olleita päätöksiä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi toiseksi, ettei suuren yleisön keskuudessa ollut sekaannusvaaraa⁶⁴ sanamerkin easyHotel, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimuksessa tarkoitetun luokituksen luokkiin 39 ja 42 kuuluville palveluille sekä luokkiin 16, 25, 32, 33, 35, 36 ja 41 kuuluville tavaroille ja palveluille, ja sen sanamerkin EASYHOTEL välillä, joka oli rekisteröity aikaisemmin Saksassa mainitussa sopimuksessa tarkoitetun luokituksen luokkiin 9 ja 42 kuuluville ohjelmistoille.

Kyseessä olleet tavarat ja palvelut erosivat toisistaan luonteensa, käyttötarkoituksensa ja käyttötapsansa suhteen, eivätkä ne olleet keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessä olleet tavarat ja palvelut olivat näet luonteeltaan tietoteknisiä, kun taas tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut, jotka haettu

⁶² Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b alakohta, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa.

⁶³ Toisin kuin asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa ja 63 artiklan 4 kohdassa säädetään.

⁶⁴ Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

tavaramerkki kattoi, olivat luonteeltaan erilaisia ja niissä hyödynnettiin tietotekniikkaa vain tiedon välittämisen tai hotellihuone- tai matkavarausten mahdollistamisen tukena.

Aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessä olleet tavarat ja palvelut oli nimittäin erityisesti suunnattu hotelli- ja matkailualan yrityksille ja haetun tavaramerkin kattamat tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut oli tarkoitettu suurelle yleisölle. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin kattamia kyseisiä tavaroita tai palveluja käytettiin mahdollistamaan tietojärjestelmän – tarkemmin sanottuna verkkokaupan – toiminta, kun taas haetun tavaramerkin kattamia tiedotus-, tilaus- ja varauspalveluja käytettiin hotellihuoneen tai matkan varaamiseen. Pelkästään se seikka, että haetun tavaramerkin kattamia tiedotus-, tilaus- ja varauspalveluja tarjottiin yksinomaan internetissä ja että niitä varten tarvittiin siis tietoteknistä tukea, kuten tukea, jota aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut tarjosivat, ei riittänyt poistamaan kyseessä olleiden tavaroiden ja palveluiden välisten niiden luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja käyttötapoihin liittyvien olennaisten erojen vaikutusta.

Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi kolmanneksi, että toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavarahan käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavarahan valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta.

Tämä oikeuskäytännössä esitetty määritelmä merkitsee sitä, että toisiaan täydentäviä tavaroita tai palveluja käytetään yleensä yhdessä, mikä edellyttää sitä, että ne on suunnattu samalle kohderyhmälle. Tästä seuraa, että yhtäältä kaupallisen yrityksen toiminnan kannalta välttämättömien tavaroiden tai palvelujen ja toisaalta niiden tavaroiden ja palveluiden, joita kyseinen yritys valmistaa tai tarjoaa, välillä ei voi olla sellaista yhteyttä, että ne täydentäisivät toisiaan. Mainittuja kahta tavara- tai palveluryhmää ei käytetä yhdessä, koska ensimmäistä ryhmää käyttää kyseessä oleva yritys itse, kun taas toista ryhmää käyttävät mainitun yrityksen asiakkaat.

Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

Direktiivi 89/104 /ETY – Tavaramerkit – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Käyttäminen vertailevassa mainonnassa – Oikeus kieltää tämä käyttäminen – Maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen – Tavaramerkin tehtäville aiheutettu vahinko – Direktiivi 84/450/ETY – Vertaileva mainonta – 3 a artiklan 1 kohdan g ja h alakohta – Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset – Tavaramerkin maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen – Tavarahan tai palvelun esittäminen jäljitelmänä tai toisintona

Yritykset L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie kuuluvat L'Oréal-konserniin, joka valmistaa ja markkinoi ylellisyshajuveisiä. Ne ovat tunnettujen tavaramerkkien Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa haltijoita.

Malaika ja Starion markkinoivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa Belluren valmistamia jäljitelmiä kyseisistä hajuvesistä. Kyseisten jäljitelmien markkinoinnissa käytetyt pullot ja pakkaukset muistuttivat yleisesti L'Oréalin käyttämiä pulloja ja pakkauksia, jotka on suojattu sana- ja kuviomerkeillä. Malaika ja Starion käyttivät vähittäismyyjille toimitettavia vastaavuuslomakkeita, joissa ilmoitettiin sen ylellisyshajuveden sanamerkki, jonka jäljitelmä markkinoitu hajuvesi oli.

L'Oréal nosti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Bellurea, Malaikaa ja Starionia vastaan.

Kansallinen tuomioistuin esitti yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön tavaramerkkidirektiivin tiettyjen säännösten ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin⁶⁵ tiettyjen säännösten tulkinnan selventämiseksi.

Siltä osin kuin oli kyse L'Oréalin markkinoimien hajuvesituotteiden kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käyttämisestä, yhteisöjen tuomioistuimelta tiedusteltiin, että kun kolmas käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kaltaista merkkiä, voidaanko tämän käytön katsoa olevan tavaramerkin epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, mikäli käyttämisestä on kolmannelle hyötyä sen tavaroiden markkinoinnissa, mutta käyttäminen ei kuitenkaan aiheuta sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa eikä sillä aiheuteta vahinkoa tavaramerkin haltijalle.

Yhteisöjen tuomioistuin vastasi kysymykseen myöntävästi. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, vertailtujen tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden luonne ja samankaltaisuuden aste. Malaika ja Starion saivat käsitellyssä asiassa kaupallista hyötyä siitä, että ne käyttivät ”huonolaatuisten” jäljitelmiensä markkinoinnissa samankaltaisia pakkauksia ja pulloja kuin ne, joita L'Oréal käyttää ylellisyshajuvesiään varten. Samankaltaisuutta oli lisäksi haettu tietoisesti, jotta luotaisiin yleisön keskuudessa mielleyhtymä tavaroiden markkinoinnin helpottamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että näissä olosuhteissa oli otettava erityisesti huomioon se, että jäljiteltujen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytön tarkoituksena oli hyötyä mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, joilla jäljiteltuja hajuvesiä markkinoitiin. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista

⁶⁵ Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annettu neuvoston direktiivi 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290).

rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan kyseisen tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä.

Siltä osin kuin oli kyse hajuvesien vastaavuusluetteloista, joissa ilmoitettiin sanamerkeillä suojattujen L'Oréalin ylellisyshajuvesien nimet, yhteisöjen tuomioistuin totesi aluksi, että kyseiset vastaavuusluettelot voitiin katsoa vertailevaksi mainonnaksi. Yhteisöjen tuomioistuin muistutti seuraavaksi, että se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, voi tapauksen mukaan olla kiellettyä tavaramerkkidirektiivin nojalla, jollei kyseinen mainonta täytä kaikkia harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä asetettuja lainmukaisuuden edellytyksiä. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tässä yhteydessä, että tavaramerkin haltija voi kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, siinäkin tapauksessa, että tällä käytöllä ei voida vaarantaa tavaramerkin keskeistä tehtävää eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamista, mikäli tällaisella käytöllä kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin muista tehtävistä, joita ovat muun muassa tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät. Yhteisöjen tuomioistuin totesi siitä kysymyksestä, täyttivätkö hajuvesien vastaavuusluettelot kaikki harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä asetetut edellytykset, että kyseisessä direktiivissä kielletään mainostajaa ilmaisemasta vertailevassa mainonnassa sitä, että sen markkinoima tavara tai palvelu on jäljitelmä tai toisinto tavaramerkillä varustetusta tavarasta tai palvelusta. Vastaavuusluetteloiden tarkoituksena oli osoittaa kohdeyleisölle alkuperäinen hajuvesi, jonka jäljitelmäksi Malaikan ja Starionin markkinoimat hajuvedet oli tarkoitettu, ja luetteloiden vaikutuksena oli tämän osoittaminen. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että kyseiset luettelot olivat osoitus siitä, että viimeksi mainitut hajuvedet olivat jäljitelmiä L'Oréalin markkinoimista hajuvesistä, ja että luetteloissa esitettiin näin ollen mainostajan markkinoimat tavarat sellaisten tavaroiden jäljitelminä, joilla oli suojattu tavaramerkki. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi lopuksi, että mainostajan tällaisesta kielleystä vertailevasta mainonnasta saama hyöty on katsottava tavaramerkin maineen "epäoikeutetuksi hyväksi käyttämiseksi", mikä on niin ikään vastoin harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

Tuomio 22.9.2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 207/2009 – EU-tavaramerkki – Yhtenäinen luonne – Sekaannusvaaran toteaminen vain unionin yhdessä osassa – Mainitun asetuksen 102 artiklassa tarkoitetun kiellon alueellinen ulottuvuus

Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö Combit Software GmbH oli tietotekniikan alan tavaroita ja palveluja kattavan saksalaisen ja Euroopan unionin sanamerkin combit haltija.

Israelin oikeuden mukaan perustettu yhtiö Commit Business Solutions Ltd myi useissa maissa internetsivustonsa www.commitcrm.com kautta tietokoneohjelmistoja, jotka oli varustettu sanamerkillä "Commit".

Combit Software nosti Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa) Commit Business Solutionsia vastaan kanteen, jossa se vaati ensisijaisesti, että Commit Business Solutions määrätään lopettamaan sanamerkin "Commit" käyttö unionissa tämän markkinoimia tietokoneohjelmistoja varten, ja toissijaisesti, että kyseinen yhtiö määrätään lopettamaan sanamerkin käyttö Saksassa.

Landgericht Düsseldorf hylkäsi combit Softwaren ensisijaisen vaatimuksen mutta hyväksyi sen toissijaisen vaatimuksen.

Combit Software valitti Landgericht Düsseldorfin tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa), joka pyysi unionin tuomioistuinta lausumaan sellaisen merkin käytöstä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkin kanssa unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmäiseksi jo katsoneensa sellaisessa asiassa, joka koski EU-tavaramerkin haltijan oikeutta tehdä väite sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, että tällainen väite on hyväksyttävä, jos sekaannusvaara on todettu unionin osassa, joka voi koostua esimerkiksi yhden jäsenvaltion alueesta. Unionin tuomioistuin päätteli tästä, että analoginen ratkaisu on tehtävä asioissa, jotka koskevat EU-tavaramerkin haltijan oikeutta saada kielletyksi sellaisen merkin käyttö, joka aiheuttaa sekaannusvaaran, sillä EU-tavaramerkin haltijaa suojataan kaikenlaista käyttöä vastaan, joka aiheuttaa haittaa tai voi aiheuttaa haittaa kyseisen tavaramerkin tehtävälle, joka on alkuperän osoittaminen. Tavaramerkin haltijalla on näin ollen oikeus saada tällainen käyttö kielletyksi, vaikka se aiheuttaa haittaa mainitulle tehtävälle vain unionin osassa.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, että jotta kiello jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, takaisi yhtenäisen suojan, jota EU-tavaramerkki saa koko unionin alueella, sen on lähtökohtaisesti ulotuttava koko tälle alueelle.

On kuitenkin niin, että silloin kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa, että kyseessä olevan samankaltaisen merkin käyttö samoja tavaroita varten, kuin mille kyseinen EU-tavaramerkki on rekisteröity, ei luo muun muassa kielellisistä syistä sekaannusvaaraa unionin tietyssä osassa eikä siis voi aiheuttaa siellä haittaa alkuperän osoittamista koskevalle tavaramerkin tehtävälle, tuomioistuimen on rajoitettava mainitun kiellon alueellista ulottuvuutta.

Kun nimittäin Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa niiden seikkojen perusteella, jotka vastaajan on lähtökohtaisesti esitettävä sille, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, kyseistä merkkiä käyttämällä harjoitettavaa lainmukaista kaupankäyntiä ei voida kieltää tässä unionin osassa. Tällainen kiello ylittäisi EU-

tavaramerkin antaman yksinoikeuden, koska tämän oikeuden avulla tavaramerkin haltija voi pelkästään suojella erityisiä etujaan sellaisinaan eli varmistaa se, että mainittu tavaramerkki voi täyttää sille kuuluvat tehtävät.

Toteamus siitä, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, voi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustua vain kaikkien kyseisessä tapauksessa merkityksellisten tekijöiden tarkasteluun. Arvioinnin pitää sisältää vertailtujen merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailun ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Lisäksi on tärkeää, että Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin nimeää tarkasti sen unionin osan, jossa tavaramerkin tehtäville ei ole todettu aiheutuvan haittaa tai haitan vaaraa sillä tavalla, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan nojalla annetusta määräyksestä ilmenee yksiselitteisesti, mitä osaa unionin alueesta kyseisen merkin käyttökielto ei koske. Kun tuomioistuin aikoo jättää käyttökiellon ulkopuolelle tiettyjä unionin kielialueita kuten ne, joita kutsutaan ”englanninkielisiksi”, sen on täsmennettävä tyhjentävästi, mitä alueita se tällä ilmaisulla tarkoittaa.

Tulkinnasta, jonka mukaan EU-tavaramerkin kanssa sekaannusvaaran aiheuttavan merkin käyttökieltoa sovelletaan koko unionin alueella lukuun ottamatta alueen osaa, jossa tällaista vaaraa ei ole todettu, ei aiheudu haittaa asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulle EU-tavaramerkin yhtenäiselle luonteelle, koska EU-tavaramerkin haltija säilyttää oikeutensa kieltää kaikenlaisen käytön, joka aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksi, että asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkin kanssa unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaus ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.

Tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artikla – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 9 artikla – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää se, että kolmas poistaa kaikki kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittää uusia merkkejä tavaroihin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, niiden Euroopan talousalueelle (ETA) tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten

Japaniin sijoittautunut Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (jäljempänä Mitsubishi) oli EU-sanamerkin MITSUBISHI,⁶⁶ EU-kuviomerkin MITSUBISHI,⁶⁷ Benelux-sanamerkin MITSUBISHI⁶⁸ ja Benelux-kuviomerkin MITSUBISHI⁶⁹ (jäljempänä Mitsubishi-tavaramerkit) haltija.

Alankomaihin sijoittautuneella Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV:llä (jäljempänä MCFE) oli yksinoikeus tuottaa ja saattaa markkinoille Mitsubishi-tavaramerkillä varustettuja haarukkatrukkeja Euroopan talousalueella.

Belgiaan sijoittautuneen Duma Forklifts NV:n päätoimialana on uusien ja käytettyjen haarukkatrukkien maailmanlaajuinen osto- ja myyntitoiminta. Se myös tarjoaa myyntiin omia haarukkatrukkejaan nimillä GSI, GS tai Duma. Se oli aikaisemmin Mitsubishi-haarukkatrukkien virallinen jakelija Belgiassa.

Niin ikään Belgiaan sijoittautunut G.S. International BVBA (jäljempänä GSI) on Duman sidosyritys, ja niillä on yhteinen hallinto ja rekisteröity kotipaikka. GSI rakentaa ja kunnostaa haarukkatrukkeja, joita ja joiden varaosia se tuo ja vie tukkuerinä, maailmanmarkkinoilla. Se muuttaa haarukkatrukkeja siten, että ne vastaavat Euroopassa voimassa olevia standardeja, antaa niille omat sarjanumeronsa sekä luovuttaa ne yhdessä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kanssa Dumalle.

Hof van beroep te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia), jota pyydettiin lausumaan muun muassa siitä, oliko Mitsubishi-tavaramerkeillä varustettujen haarukkatrukkien rinnakaistunnissa Euroopan talousalueelle kyse tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta, päätti keskeyttää asian käsittelyn ja esittää ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle.

Unionin tuomioistuin katsoi ensimmäiseksi, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa, joiden sisällöt ovat samat, on tulkittava samalla tavalla.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaamiseksi on olennaista, että jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi määrätä tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella. Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tällainen tavaramerkin haltijan oikeus koskee kyseessä olevan tavarantoiminnan jokaista kappaletta.

Unionin tuomioistuin katsoi kolmanneksi, että tavaramerkin mainontatehtävä puolestaan tarkoittaa tavaramerkin käyttämistä mainontaan, jolla pyritään

⁶⁶ Rekisteröity 24.9.2001 numerolla 118042 muun muassa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien moottoriajoneuvot, sähköajoneuvot ja haarukkatrukit, varten.

⁶⁷ Rekisteröity 3.3.2000 numerolla 117713 muun muassa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien moottoriajoneuvot, sähköajoneuvot ja haarukkatrukit, varten.

⁶⁸ Rekisteröity 1.6.1974 numerolla 93812 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja liikennevälineet, sekä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten.

⁶⁹ Rekisteröity 1.6.1974 numerolla 92755 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja liikennevälineet, sekä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten.

informoimaan kuluttajaa ja saamaan tämä vakuuttuneeksi. Näin ollen tavaramerkin haltijalla on muun muassa oikeus kieltää tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen merkin käyttö ilman tavaramerkin haltijan suostumusta sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, kun tämä käyttö haittaa tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttämistä myyminen edistämistekijänä tai kaupallisen strategian välineenä.

Unionin tuomioistuin muistutti neljänneksi käsitteestä ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa”, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdassa oleva luettelo tavaramerkin käyttötavoista, jotka sen haltija voi kieltää, ei ole tyhjentävä.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi viidenneksi, että direktiivin 2008/95 5 artiklaa ja Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että kolmas pääasiassa kyseessä olleella tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittää tavaroihin muita merkkejä niiden Euroopan talousalueelle, jossa niitä ei ole koskaan saatettu markkinoille, tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten.

On kuitenkin mainittava ensimmäiseksi, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistaminen estää sen, että tavaroissa, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, käytettäisiin mainittua tavaramerkkiä silloin, kun ne saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella, ja vie näin ollen tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden käyttää tämän tuomion 31 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevää keskeistä oikeuttaan määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella.

Toiseksi on mainittava, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistamisella ja uusien merkkien kiinnittämisellä tavaroihin niiden saattamiseksi ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella aiheutetaan haittaa tavaramerkin tehtäville.

Kolmanneksi on mainittava, että koska sillä, että kolmas ilman tavaramerkin haltijan suostumusta poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittää uudet merkit tuodakseen kyseiset tavarat Euroopan talousalueelle tai saattaakseen ne myyntiin siellä sekä kiertääkseen tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää tavaramerkillään varustettujen tavaroiden tuonti, loukataan tavaramerkin tehtäviä ja tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella, tällaista menettelyä on pidettävä vääristymättömän kilpailun turvaamista koskevan tavoitteen vastaisena.

Unionin tuomioistuin katsoi lopuksi käsitteestä ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa”, että toiminta, jossa kolmas poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit kiinnittääkseen omat merkkinsä, edellyttää kolmannen aktiivista menettelyä, jota voidaan pitää tällaisen merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa, koska sen käyttämisen tarkoituksena on tavaroiden tuonti Euroopan talousalueelle ja markkinoille saattaminen siellä eli sitä

käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa. Unionin tuomioistuin totesi myös tässä yhteydessä, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009⁷⁰ 9 artiklan 4 kohdassa, jota sovellettiin pääasian tosiseikastoon 23.3.2016 alkaen, annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta tavaroista unionin alueelle kaupankäynnissä luovuttamatta niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat kolmansista maista ja niissä on ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, joka on rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä tavaramerkistä. Tavaramerkin haltijan oikeus sammuu ainoastaan, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää menettelyissä sen määrittämiseksi, onko tavaramerkkiä loukattu, näyttöä siitä, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille tavaroiden lopullisessa määrämaassa.

2. Rekisteröimätön tavaramerkki, jota käytetään elinkeinotoiminnassa

Tuomio 11.11.2020, EUIPO v. John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Väitemenettely – Suhteellinen hylkäysperuste – 8 artiklan 3 kohta – Soveltamisala – Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samanlaisuus tai samankaltaisuus – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki MINERAL MAGIC – Rekisteröintihakemus, jonka on tehnyt aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja – Aikaisempi kansallinen sanamerkki MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Jerome Alexander Consulting Corp. on yhdysvaltalaisen sanamerkin MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, joka kattaa tavarat ”Mineraalipitoinen kasvopuuteri”, haltija. Jakelusopimuksen nojalla John Mills Ltd:n tehtävänä on huolehtia Jerome Alexander Consultingin tavaroiden jakelusta Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

John Mills haki 18.9.2013 sanamerkin MINERAL MAGIC rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi omiin nimiinsä kosmeettisia valmisteita varten. Jerome Alexander Consulting teki tämän jälkeen väitteen ja vetosi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan ”tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta”.

Väite hylättiin. EUIPO:n valituslautakunta kuitenkin kumosi väiteosaston päätöksen ja epäsi tavaramerkin MINERAL MAGIC rekisteröinnin. Valituslautakunta katsoi tältä osin, että John Mills oli hakenut kyseistä tavaramerkkiä ”asiamiehenä” ja ilman haltijan

⁷⁰ Asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424

suostumusta. Valituslautakunta totesi myös, että vertailtujen tavaramerkkien kattamat tavarat olivat samoja tai samankaltaisia ja että merkit olivat samankaltaiset.

John Mills nosti kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka kumosi valituslautakunnan päätöksen sillä perusteella, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan yksinomaan tilanteessa, jossa tavaramerkit ovat samat.

EU IPO teki valituksen unionin tuomioistuimeen, joka kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen ei rajoitu pelkästään tilanteeseen, jossa aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröitäväksi hakema tavaramerkki ovat samat.

Unionin tuomioistuin totesi ensiksi, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan säännöksessä ei täsmennetä nimenomaisesti, sovelletaanko sitä ainoastaan tilanteessa, jossa asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki on sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Unionin tuomioistuimen mukaan valmisteluasiakirjojen tarkastelusta ilmenee näet, että kyseisen säännöksen soveltamisalan ei voida päätellä rajoittuvan yksinomaan tapauksiin, joissa vertailut tavaramerkit ovat samat. Valmisteluasiakirjoista sitä vastoin ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta ilmentää unionin lainsäätäjän ratkaisua lähinnä toistaa Pariisin yleissopimuksen⁷¹ 6 septies artiklan 1 kappale. Unionin tuomioistuin katsoi, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa huomioon kyseisen yleissopimuksen valmisteluasiakirjat,⁷² joista ilmenee, että Pariisin yleissopimuksen soveltamisalaan voi myös kuulua tavaramerkki, jonka rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee, kun kyseinen tavaramerkki on samankaltainen kuin mainittu aikaisempi tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, että muunlainen tulkinta johtaisi asetuksen N:o 207/2009 yleisen rakenteen kyseenalaistamiseen, koska se estäisi tavaramerkin haltijaa vastustamasta samankaltaisen tavaramerkin rekisteröintiä, jonka tämän asiamies tai edustaja tekee, vaikka viimeksi mainittu voisi vastustaa kyseisen haltijan alkuperäisen tavaramerkin myöhempää rekisteröintihakemusta sillä perusteella, että se on samankaltainen kuin kyseisen haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröimä tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on välttää se, että aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttää kyseistä tavaramerkkiä, koska viimeksi mainitut voivat saada perusteetonta hyötyä haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista. Tällaista väärinkäyttöä voi tapahtua myös silloin, kun vertailut tavaramerkit ovat samankaltaisia.

⁷¹ Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 20.3.1883 Pariisissa, jota tarkistettiin viimeksi 14.7.1967 Tukholmassa ja jota muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305).

⁷² Lissabonin konferenssin, joka pidettiin 6.–31.10.1958 Pariisin yleissopimuksen tarkistamiseksi ja jonka aikana 6 septies artikla otettiin käyttöön, asiakirjat.

Unionin tuomioistuin katsoi lopuksi, että John Millsin kanne oli ratkaisukelpoinen, ja ratkaisi asian lopullisesti.

John Mills moitti valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi, että John Mills oli Jerome Alexander Consultingin asiamies. Unionin tuomioistuimen mukaan asiamiehen ja edustajan käsitteitä on tulkittava laajasti siten, että katetaan kaikki niiden suhteiden muodot, jotka perustuvat sopimusjärjestelyyn, jolla osapuolten välille perustetaan kaupallista yhteistyötä koskeva sopimus, joka on omiaan synnyttämään luottamussuhteen, koska siinä asetetaan hakijalle – nimenomaisesti tai implisiittisesti – yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, kun on kyse aikaisemman tavaramerkin haltijan intresseistä.

Unionin tuomioistuin totesi tämän osalta, että John Mills oli Jerome Alexander Consultingin tavaroiden etuoikeutettu jakelija ja että oli olemassa kilpailukieltolauseke ja määräyksiä, jotka koskivat immateriaali oikeuksia kyseisten tavaroiden osalta. Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti, että John Mills oli Jerome Alexander Consultingin asiamies.

Unionin tuomioistuin korosti vertailtujen tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnista, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi samankaltaisuutta ei arvioida sekaannusvaaran olemassaolon mukaan. Tavaroiden osalta unionin tuomioistuin muistutti, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on osoittaa kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamista ei näin ollen voida sulkea pois, jos hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset.

Unionin tuomioistuin totesi käsitellyssä asiassa, että kyseessä olleet merkit olivat samankaltaiset ja että tavarat olivat osittain samat ja osittain samankaltaiset.

John Millsin kanne hylättiin näin ollen kokonaisuudessaan.

3. Laajalti tunnettu tavaramerkki

Tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin VIPS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki VIPS – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artikla – Määräämisperiaate – Puolustautumisoikeudet

Elleni Holding BV teki 7.2.1997 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskeneen hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin (jäljempänä haettu

tavaramerkki), on sanamerkki VIPS.⁷³ Sigla SA esitti 14.9.1999 väitteen⁷⁴ haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

SMHV:n väiteosasto hyväksyi⁷⁵ väitteen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylkäsi sen luokkiin 9 ja 35 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Valituslautakunta kuitenkin hyväksyi⁷⁶ Elleni Holdingin valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen. Valituslautakunnan mukaan kantaja oli osoittanut, että sen aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Espanjassa, mutta se ei ollut esittänyt perusteluja sille, että haetulla tavaramerkillä käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai aiheutettaisiin niille haittaa.

Sigla SA nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka kumosi valituslautakunnan päätöksen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tältä osin aluksi, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, on tulkittava siten, että siihen voidaan vedota paitsi sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin aikaisempi tavaramerkki, myös sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi tavaramerkki. Kyseistä säännöstä ei nimittäin voida tulkita sillä tavoin, että tuloksena olisi laajalti tunnettujen tavaramerkkien vähäisempi suoja silloin, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin, kun merkkiä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, rekisteröidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, perusteella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi muun muassa tehdä väitteen sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan, jotka saattavat aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Tämä haitta voi aiheutua, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä miellelyhtymää sellaisiin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. Tämä vaara tarkoittaa näin ollen aikaisemman tavaramerkin "vesittämistä" tai "asteittaista nakertamista" hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mieliin. Vesittymisen vaara vaikuttaa kuitenkin lähtökohtaisesti pienemmältä, jos aikaisempi tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensä vuoksi hyvin yleinen ja jota käytetään usein muussa yhteydessä, kuin kyseessä olevasta ilmaisusta muodostuvassa aikaisemmassa

⁷³ Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvassa luokituksessa tarkoitettut "tietokoneet ja nauhoille ja levyille tallennetut tietokoneohjelmat" (luokka 9), "liiketoimintaan liittyvä neuvonta; tietokoneelle tallennettujen tietojen analysointi" (luokka 35) ja "tietokoneohjelmointi; hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalvelut" (luokka 42).

⁷⁴ Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla.

⁷⁵ Päätös nro 2221/2000, tehty 28.9.2000.

⁷⁶ Päätös, joka tehtiin 1.4.2003 (jäljempänä riitautettu päätös) ja joka annettiin kantajalle tiedoksi 3.4.2003.

tavaramerkissä. Tuollaisessa tapauksessa kyseessä olevan ilmaisun käyttö haetussa tavaramerkissä johtaa pienemmällä todennäköisyydellä aikaisemman tavaramerkin vesittymiseen. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu haitta syntyy myös, kun haetulla tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut vaikuttavat yleisöön siten, että käyttö vähentää aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi nimittäin syntyä, kun mainituilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle, koska tuo tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti seuraavaksi, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä. Toisin sanoen on kyse vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on miellelyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. Viimeksi mainittu vaara on erotettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettusta sekaannusvaarasta. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituissa tapauksissa kohdeyleisö yhdistää vertaillut tavaramerkit toisiinsa, eli luo yhteyden niiden välille kuitenkin sekoittamatta niitä toisiinsa. Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole kyseisen säännöksen soveltamisen edellytys.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole kuitenkaan velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiään koskeva välitön todellinen loukkaus. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta. Tässä yhteydessä on mahdollista – etenkin, kun väite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin –, että tulevaisuuteen liittyvä vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan väitteen tueksi vedotulle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, on niin ilmeinen, että väitteentekijän tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikä esittää mitään näyttöä siihen liittyvistä muista tosiseikoista. Ei voida kuitenkaan olettaa, että asia olisi aina näin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välinen yhteys on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen olennainen edellytys. Vaikka käsitellyssä asiassa sanamerkin VIPS, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35 ja 42 kuuluvia ohjelmistoja ja palveluja varten, kattamien palvelujen ja Espanjassa aikaisemmin mainitun luokituksen luokkaan 42 kuuluville palveluille rekisteröidyn sanamerkin VIPS kattamien palvelujen välillä olisi yhteys, mainitun seikan perusteella ei muiden merkityksellisten osatekijöiden puuttuessa voitu päätellä

ensi näkemältä, että oli olemassa tuleva vaara, joka ei ollut hypoteettinen, siitä, että mainitun merkin käyttö aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai merkitsee niiden epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ensinnäkin oli niin, koska VIPS on englannin kielellä monikko kirjainsanasta VIP, jota käytetään paljon ja usein sekä kansainvälisesti että kansallisesti kuvaamaan kuuluisia henkilöitä, vaara haetun tavaramerkin käyttämisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttamasta haitasta vaikutti hyvin rajoitetulta. Kyseinen vaara vaikutti yhä epätodennäköisemmältä käsitellyssä asiassa, koska haettu tavaramerkki kattoi palvelut, jotka oli suunnattu erityiselle ja välttämättä rajoitetulle yleisölle. Toiseksi haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ollut minkäänlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella haetun tavaramerkin käyttäminen todennäköisesti aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin maineelle. Ainoastaan se, että vertailtujen tavaramerkkien kattamien palvelujen välillä oli yhteys, ei ollut tältä osin riittävää eikä ratkaisevaa. On totta, että tuollaisen yhteyden olemassaolo vahvistaa todennäköisyyttä siitä, että yleisö, joka havaitsee haetun tavaramerkin, ajattelee myös aikaisempaa tavaramerkkiä. Tämä seikka ei kuitenkaan sellaisenaan riitä pienentämään aikaisemman tavaramerkin viehätysvoimaa. Tällainen tulos voi aiheutua vain, jos osoitetaan, että haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla on ominaisuuksia tai laatutekijöitä, jotka ovat mahdollisesti haitallisia aikaisemman tavaramerkin maineelle. Kolmanneksi vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi, voi aiheutua vain, jos merkityksellinen kohdeyleisö katsoisi sekoittamatta vertailtujen tavaramerkkien kattamia palveluja toisiinsa hakijan ohjelmistot erityisen houkutteleviksi pelkästään siitä syystä, että ne on varustettu samalla tavaramerkillä kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki. Koska aikaisemman tavaramerkin haltija ei ollut maininnut aikaisemman tavaramerkkinsä erityisiä ominaisuuksia eikä sitä tapaa, jolla ne helpottaisivat haetun tavaramerkin kattamien palvelujen markkinointia, pikaruokaketjun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin tavanomaisesti yhdistettävien ominaisuuksien ei voitu katsoa sellaisinaan olevan hyödyllisiä tietokoneohjelmointipalveluille, vaikka ne olivat suunnattu hotelleille tai ravintoloille.

Tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

Tavaramerkit – Avainsanoihin perustuva mainonta internetissä (keyword advertising) – Mainostajan valitsema avainsana, joka vastaa kilpailijan laajalti tunnettua tavaramerkkiä – Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta – Tavaramerkin jonkin tehtävän loukkaamista koskeva edellytys – Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettu vahinko (vesittyminen) – Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö (vapaamatkustus)

Yhtiö Interflora British Unit on yhdysvaltalaisen yhtiön Interflora Inc:n, joka johtaa maailmanlaajuista kukkien toimitusverkostoa, myöntämän käyttöluvan haltija.

Interfloran verkosto kuuluu kukkaliikkeitä, joille asiakas voi jättää tilauksen henkilökohtaisesti tai puhelimitse, ja nämä tilaukset hoitaa kukkien toimitusosoitetta lähinnä oleva verkoston jäsen.

INTERFLORA on kansallinen tavaramerkki Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös yhteisön tavaramerkki. Kyseiset tavaramerkit ovat huomattavan laajalti tunnettuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Marks & Spencer plc (jäljempänä M & S) on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista vähittäiskauppiaista. Muiden toimintojensa ohella se myy ja toimittaa kukkia, ja tämä toiminta kilpailee siis Interfloran toiminnan kanssa.

Kävi ilmi, että M & S valitsi Googlen indeksointipalvelu AdWordsia käyttäessään avainsanoikseen sanan "Interflora" ja kyseisen sanan muunnelmia (eli "Interflora Flowers", "Interflora Delivery", "Interflora.com", "Interflora co uk" jne). Kun siis internetin käyttäjä syöttää sanan "Interflora" tai jonkin näistä sen muunnelmista hakusanaksi Googlen hakukoneeseen, näkyviin tulee M & S:n mainos.

Interflora nosti M & S:ää vastaan kanteen tavaramerkkioikeuksiensa väitetyn loukkaamisen johdosta High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta), joka tiedusteli unionin tuomioistuimelta useista seikoista, jotka koskivat sitä, että kilpailija käytti internetin indeksointipalvelussa tavaramerkin kanssa samanlaisia avainsanoja ilman lupaa.⁷⁷

Unionin tuomioistuin muistutti aluksi, että tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tämä käyttö ainoastaan, jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä. Tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajille tavaramerkin kattaman tavarain tai palvelun alkuperä (alkuperän osoittamistehtävä), ja muita tehtäviä ovat muun muassa mainontaan ja investointiin liittyvät tehtävät. Unionin tuomioistuin korosti tältä osin, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävä ei ole sen ainoa tehtävä, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan. Tavaramerkki on näet usein tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittajan lisäksi kaupallisen strategian väline, jota käytetään erityisesti mainonnassa tai maineen rakentamisessa merkkiuskollisuuden luomiseksi.

Unionin tuomioistuin viittasi Google-oikeuskäytäntöönsä⁷⁸ ja muistutti, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää loukataan, jos tavaramerkkiä valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada avainsanan perusteella esitettävästä mainoksesta selville tai voi saada siitä vain hankalasti selville, ovatko

⁷⁷ Direktiivi 89/104 ja asetus N:o 40/94.

⁷⁸ Tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta. Toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttäminen AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa ei sitä vastoin aiheuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle.

Unionin tuomioistuin tarkasteli lisäksi ensimmäistä kertaa tavaramerkin investointitehtävän suojelua. Kyseiselle tehtävälle aiheutetaan siis haittaa, jos sillä, että tavaramerkin haltijan kilpailija käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, häiritään merkittävästi sitä, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Jos tavaramerkillä on jo maine, investointitehtävää loukataan, jos kyseinen käyttö vaikuttaa tähän maineeseen ja vaarantaa näin sen ylläpitämisen.

Hyväksyttävää ei sitä vastoin ole se, että tavaramerkin haltija voisi kieltää kilpailijalta tällaisen käytön, jos ainoa tästä käytöstä aiheutuva seuraus on se, että sillä pakotetaan kyseisen tavaramerkin haltija mukauttamaan ponnistelujaan sellaisen maineen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija ei voi vedota pätevästi myöskään siihen seikkaan, että kyseinen käyttö saa tietyt kuluttajat luopumaan tavaramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.

Kansallisen tuomioistuimen oli käsiteltyssä asiassa tutkittava, vaaransiko M & S:n käyttämä INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlainen merkki sen, että Interflora pystyi ylläpitämään mainetta, jolla voitiin houkutella kuluttajia ja saada heidät merkkiuskollisiksi.

Unionin tuomioistuin, jolta tiedusteltiin myös laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille ja erityisesti vesittymisen (laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettu vahinko) ja vapaamatkustuksen (tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö) käsitteiden ulottuvuudesta, totesi muun muassa, että toiselle kuuluvan laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien valintaa ilman ”perustelua syytä” indeksointipalvelussa voidaan pitää vapaamatkustamisena. Tällaista johtopäätöstä voidaan soveltaa muun muassa tilanteissa, joissa internetissä mainostavat tarjoavat käyttämällä laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vastaavia avainsanoja myytäväksi tavaroita, jotka ovat kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tavaroiden jäljitelmiä.

Jos taas internetissä esitettävässä mainonnassa, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, että tällä ei vesitetä

tavaramerkkiä tai loukata sen mainetta (tahraaminen) ja että mainitun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, tällainen käyttö kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla.

III. Muita aineellisen oikeuden kysymyksiä

1. Tavaramerkin vaikutukset

Tuomio 12.7.2011 (suuri jaosto), L'Oréal ym. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

Tavaramerkit – Internet – Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa – Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen – Direktiivi 89/104/ETY – Asetus (EY) N:o 40/94 – Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu – Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) – Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan – Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)

Yhtiö eBay ylläpitää internetissä maailmanlaajuista sähköistä markkinapaikkaa, jolla yksityishenkilöt ja yritykset voivat ostaa ja myydä hyvin erilaisia tavaroita ja palveluja.

L'Oréal on useiden eri laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltija. L'Oréalin tuotteet (erityisesti kosmeettiset tuotteet ja hajuvedet) jaellaan suljetussa jakeluverkostossa, jossa hyväksyttyjä jälleenmyyjiä on kielletty toimittamasta tuotteita muille jälleenmyyjille.

L'Oréal syytti eBaytä osalliseksi tavaramerkkioikeuden loukkauksiin, jotka viimeksi mainitun verkkosivuston käyttäjät olivat tehneet. L'Oréal väitti lisäksi, että eBay ohjasi verkkosivustonsa käyttäjiä kaupan pidettyjen tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden luo ostamalla Googlen AdWordsin kaltaisissa maksullisissa internetin indeksointipalveluissa avainsanoja, jotka vastasivat L'Oréalin tavaramerkkien nimiä. L'Oréalin mukaan eBayn toteuttamat toimet tavaramerkkejä loukkaavien tavaroiden myynnin estämiseksi verkkosivustollaan olivat riittämättömiä. L'Oréal havaitsi erityyppisiä loukkauksia, joihin kuului L'Oréalin tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden, jotka L'Oréal oli tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa (rinnakkaistuonti), myynti ja kaupan pitäminen unionissa oleville kuluttajille.

Asiaa käsitellyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) esitti unionin tuomioistuimelle useita kysymyksiä internetin markkinapaikkaa ylläpitävän yhtiön mahdollisista velvollisuuksista estää käyttäjiään tekemästä tavaramerkkioikeuden loukkauksia.

Unionin tuomioistuin totesi aluksi, että tavaramerkin haltija voi vedota yksinoikeuteensa sellaista luonnollista henkilöä vastaan, joka myy tavaramerkillä varustettuja tavaroita sähköisesti, ainoastaan, jos kyseiset myynnit ovat osa kaupallista toimintaa. Näin on erityisesti silloin, kun myynnit ylittävät laajuutensa ja yleisyytensä vuoksi yksityisen toiminnan rajat.

Unionin tuomioistuin lausui aluksi eBayn kaltaisten sähköisten markkinapaikkojen välityksellä unioniin suunnatuista kaupallisista toimista. Unionin tuomioistuin totesi, että tavaramerkkejä koskevia unionin sääntöjä sovelletaan sellaisiin myyntitarjouksiin ja mainoksiin, jotka koskevat kolmansissa valtioissa olevia tavaramerkillä varustettuja tavaroita, kun ilmenee, että kyseiset tarjoukset ja mainokset on tarkoitettu unionissa oleville kuluttajille.

Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että myyntitarjous tai mainonta, joka esitetään sähköisellä markkinapaikalla, on tarkoitettu unionissa oleville kuluttajille. Kansalliset tuomioistuimet voivat siis ottaa huomioon maantieteelliset alueet, joille myyjä on valmis lähettämään tuotteen.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi, että internetin markkinapaikan ylläpitäjä ei itse käytä tavaramerkkejä unionin lainsäädännössä tarkoitettulla tavalla, jos se pelkästään tarjoaa palvelun, jonka puitteissa sen asiakkaat voivat esittää kaupallisen toimintansa puitteissa tavaramerkkejä vastaavia merkkejä internetin markkinapaikan ylläpitäjän verkkosivustolla.

Unionin tuomioistuin täsmensi lisäksi tiettyjä sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuuta koskevia seikkoja. Unionin tuomioistuin huomautti, että tämän arviointi kuuluu kansallisille tuomioistuimille, mutta katsoi, että ylläpitäjällä on aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tarjouksia koskevat tiedot tai valvoo niitä, kun se antaa apua, joka muodostuu muun muassa sähköisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä.

Kun ylläpitäjällä on tällainen aktiivinen rooli, se ei voi vedota vastuusta vapauttamiseen, joka unionin oikeudessa myönnetään tietyissä olosuhteissa internetin markkinapaikan ylläpitäjien kaltaisille sähköisten palvelujen tarjoajille.

Ylläpitäjä ei voi myöskään silloin, kun sillä ei ole tällaista aktiivista roolia, vedota vastuusta vapauttamiseen, jos sillä oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta sähköisten myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niistä tietoisena toiminut viipymättä kyseisten tietojen poistamiseksi verkkosivustoltaan tai niihin pääsyn estämiseksi.

Unionin tuomioistuin lausui lopuksi tuomioistuinten määräyksistä, jotka voidaan antaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan, kun tämä ei päättää oma-aloitteisesti lopettaa immateriaalioikeuksien loukkauksia ja estää tällaisten loukkausten toistuminen.

Ylläpitäjä voidaan siis velvoittaa toteuttamaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen asiakkaina olevien myyjien tunnistamisen helpommin. Tältä osin on todettava, että vaikka on toki tarpeen noudattaa henkilötietojen suojaa, on kuitenkin niin, että kun loukkaukseen syyllistynyt toimii elinkeinotoiminnan puitteissa eikä yksityisesti, sen on oltava selvästi tunnistettavissa.

Unionin tuomioistuin katsoi siten, että unionin oikeudessa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa ylläpitäjän toteuttamaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan paitsi käyttäjien aiheuttamien kyseisten oikeuksien loukkausten päättämiseen myös tämän tyyppisten uusien loukkausten estämiseen. Tuomioistuinten määräysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niillä saada luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille.

Tuomio 23.3.2010 (suuri jaosto), Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

Tavaramerkit – Internet – Hakukone – Avainsanoihin perustuva mainonta (keyword advertising) – Tavaramerkkejä vastaaviin avainsanoihin perustuva sellaisten linkkien esittäminen, jotka johtavat kyseisten tavaramerkkien haltijoiden kilpailijoiden sivustoille tai tavaroiden jäljitelmiä tarjoaville sivustoille – Direktiivi 89/104/EY – 5 artikla – Asetus (EY) N:o 40/94 – 9 artikla – Hakukoneoperaattorin vastuu – Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)

Yhteisön tavaramerkkioikeuden⁷⁹ mukaan tavaramerkkien haltijoilla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiensä kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä vastaavia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity.

Google ylläpitää hakukonetta internetissä. Kun internetin käyttäjä suorittaa haun yhden tai useamman avainsanan perusteella, hakukone esittää osuvuuden mukaan tärkeysjärjestyksessä sivustot, jotka vaikuttavat vastaavan parhaiten näitä avainsanoja. Kyse ovat niin sanotuista luonnollisista hakutuloksista.

Google tarjoaa lisäksi AdWords-nimisen maksullisen indeksointipalvelun. Tämä palvelu mahdollistaa sen, että talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaiseksi sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki, johon liittyy mainosviesti, kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tämä mainos esitetään otsakkeen ”kaupalliset linkit” alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun yläreunassa kyseisten luonnollisten tulosten yläpuolella.

⁷⁹ Direktiivi 89/104.

Yhtiö Louis Vuitton Malletier SA (jäljempänä Vuitton), joka on yhteisön tavaramerkin Vuitton sekä ranskalaisten kansallisten tavaramerkkien Louis Vuitton ja LV haltija, Viaticum, joka on ranskalaisten tavaramerkkien Bourse des Vols, Bourse des Voyages ja BDV haltija, sekä Thonet, joka on ranskalaisen tavaramerkin Eurochallenges haltija, havaitsivat, että kun internetin käyttäjät Googlen hakukonetta käyttäessään syöttivät sanoja, jotka vastasivat näitä tavaramerkkejä, otsakkeen ”kaupalliset linkit” alle ilmaantui linkkejä sivustoille, joilla tarjottiin jäljitelmiä Vuittonin tavaroista, sekä linkkejä Viaticumin ja Centre national de recherche en relations humaines’n kilpailijoiden sivustoille. Ne haastoivat näin ollen Googlen oikeuteen sen toteamiseksi, että tämä oli loukannut niiden tavaramerkkejä.

Tavaramerkkien haltijoiden Googlea vastaan vireille panemia asioita ylimpänä oikeusasteena käsittelevä Cour de cassation tiedusteli unionin tuomioistuimelta, onko se, että tavaramerkkejä vastaavia merkkejä käytetään avainsanoina internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkkien haltijoiden lupaa, laillista.

Unionin tuomioistuin totesi tältä osin, että kun mainostaja ostaa indeksointipalvelun ja valitsee toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä vastaavan merkin avainsanaksi tarjotakseen internetin käyttäjille vaihtoehdon kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille, se käyttää kyseistä merkkiä tavaroitaan tai palvelujaan varten. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä, kun indeksointipalvelun tarjoaja antaa mainostajien valita tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä avainsanoiksi, tallentaa nämä merkit ja esittää asiakkaidensa mainokset näiden perusteella.

Unionin tuomioistuin täsmensi, että se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, merkitsee ainakin sitä, että tämä kolmas käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään.

Indeksointipalvelun tarjoaja antaa asiakkaidensa eli mainostajien käyttää tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä käyttämättä itse kyseisiä merkkejä.

Jos tavaramerkkiä on käytetty avainsanana, tavaramerkin haltija ei siis voi vedota tavaramerkkiin perustuvaan yksinoikeuteensa Googlea vastaan. Se voi puolestaan vedota tähän oikeuteen sellaisia mainostajia vastaan, jotka sen tavaramerkkiä vastaavan avainsanan avulla saavat Googlen esittämään mainoksia, joiden perusteella internetin keskivertokäyttäjä ei voi saada selville tai voi vain hankalasti saada selville, mistä yrittäjä mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat peräisin.

Tällaisessa tilanteessa, jolle on tyypillistä se, että asianomainen mainos ilmestyy näkyviin heti sen jälkeen, kun asianomainen internetin käyttäjä on käyttänyt tavaramerkkiä hakusanana, ja se esitetään silloin, kun myös tavaramerkki hakusanana mainitaan kuvaruudulla, internetin käyttäjä voi nimittäin erehtyä asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä. Tavaramerkin tehtävälle, joka muodostuu siitä, että sillä taataan kuluttajille tavarain tai palvelun alkuperä (tavaramerkillä oleva ”alkuperän osoittamistehtävä”) aiheutetaan tällöin vahinkoa.

Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, luonnehtiiko sen käsiteltävänä olevaa asiaa tällainen vahinko tai vahingon vaara, joka kohdistuu alkuperän osoittamistehtävään.

Unionin tuomioistuin katsoi siitä, että internetissä mainostavat käyttävät toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä avainsanana mainosten esittämiseksi, että tällä käytöllä voi olla tiettyjä vaikutuksia siihen, miten kyseisen tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä mainontaan, sekä tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan. Nämä vaikutukset, jotka perustuvat siihen, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samaa merkkiä, eivät kuitenkaan itsessään aiheuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle.

Siltä osin kuin on kyse Googlen kaltaisen operaattorin vastuusta asiakkaidensa tiedoista, jotka se tallentaa palvelimelleen, unionin tuomioistuin muistutti aluksi, että vastuuta koskevista kysymyksistä säädetään kansallisessa oikeudessa. Unionin oikeudessa on kuitenkin asetettu vastuuta koskevia rajoituksia välittäjänä toimivien tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien hyväksi.⁸⁰

Unionin tuomioistuin totesi siitä kysymyksestä, onko AdWordsin kaltainen internetin indeksointipalvelu tietoyhteiskunnan palvelu, joka muodostuu mainostajan esittämien tietojen tallentamisesta, ja voidaanko indeksointipalvelun tarjoajan vastuuta näin ollen rajoittaa, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, onko tämän palvelun tarjoajan rooli neutraali siten, että sen toiminta on puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista, mikä merkitsee sitä, että se ei tunne tallentamiaan tietoja eikä valvo niitä.

Tuomio 22.12.2022 (suuri jaosto), Louboutin (Tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin käyttö sähköisellä markkinapaikalla) (C-148/21 ja C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EU) 2017/1001 – 9 artiklan 2 kohdan a alakohta – EU-tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Käytön käsite – Sähköisen markkinapaikan sisältävän verkkokauppasivuston ylläpitäjä – Kolmansien myyjien tällä markkinapaikalla julkaisemat ilmoitukset, joissa ne käyttävät merkkiä, joka on sama kuin toisen tavaramerkki, samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity – Merkin käsittäminen kyseisen ylläpitäjän kaupallisen viestinnän olennaiseksi osaksi – Ilmoitusten esitystapa ei mahdollista sitä, että kyseisen ylläpitäjän ja kolmansien myyjien tarjoukset voitaisiin erottaa selvästi toisistaan

Amazon on samanaikaisesti sekä laajalti tunnettu jakelija että sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä. Amazon julkaisee verkkokauppasivustoillaan sekä omiin, omalla nimellään ja omaan lukuunsa myymiinsä ja toimittamiinsa tavaroihin liittyviä mainoksia että kolmansien myyjien mainoksia. Amazon tarjoaa myös kolmansille myyjille lisäpalveluina

⁸⁰ Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, s. 1).

sähköisessä markkinapaikassaan kaupan pidettävien tavaroiden varastointi- ja kuljetuspalveluja ja ilmoittaa mahdollisille ostajille huolehtivansa näistä toiminnoista.

Amazonin verkkosivustoilla näytetään säännöllisesti kolmansien myyjien mainoksia kengistä, joissa on punainen pohja. Christian Louboutin, joka on ranskalainen naisten korkokenkien suunnittelija, jonka korkokengät ovat tulleet tunnetuiksi niiden ulkopohjan punaisesta väristä, totesi, ettei hän ollut antanut suostumustaan kyseisten tavaroiden liikkeeseen laskemiselle. Hän nosti Amazonia vastaan kaksi kannetta, joista toisen Tribunal d'arrondissement de Luxembourgissa (Luxemburgin piirituomioistuin, Luxemburg), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin asiassa C-148/21, ja toisen Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxellesissa (Brysselin ranskankielinen yritystuomioistuin, Belgia), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin asiassa C-184/21. Hän väitti, että Amazon oli ilman hänen suostumustaan käyttänyt merkkiä, joka oli sama kuin tavaramerkki, jonka haltija hän on, samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Hän painotti erityisesti sitä, että riidanalaiset mainokset olivat kokonaisuudessaan osa Amazonin kaupallista viestintää.

Molemmat kansalliset tuomioistuimet tiedustelivat erityisesti, voidaanko Amazonin kaltaisen sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän katsoa olevan suoraan vastuussa tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaamisesta kolmannen myyjän mainoksen johdosta. Suoran vastuun järjestelmä on yhdenmukaistettu unionin oikeudessa, toisin kuin välillisen vastuun järjestelmä.⁸¹

Suuressa jaostossa kokoontunut unionin tuomioistuin vastasi tuomiossaan mainituille kahdelle tuomioistuimelle, että tällaisen ylläpitäjän voidaan tosiaan katsoa itse käyttävän merkkiä, joka on sama kuin EU-tavaramerkki ja joka näkyy ylläpitäjän sähköisessä markkinapaikassa olevan kolmannen myyjän mainoksessa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen sivuston käyttäjä saa mielikuvan siitä, että juuri kyseinen ylläpitäjä myy kyseessä olevia tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita omissa nimissään ja omaan lukuunsa.

Unionin tuomioistuin muistutti ensin, että se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, edellyttää vähintäänkin sitä, että tämä kolmas osapuoli käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään, ja että pelkästään merkin käytön edellyttämien teknisten edellytysten luominen ja korvauksen saaminen tästä palvelusta ei merkitse sitä, että palvelun tarjoaja itse käyttäisi kyseistä merkkiä, vaikka se toimii oman taloudellisen intressinsä mukaisesti. Unionin tuomioistuin katsoi siten eBayn kaltaisen sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän osalta, että tämä itse ei käytä tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä sähköisellä markkinapaikalla esitettävissä myyntitarjouksissa, vaan tämän tekevät yksinomaan myyjät, jotka ovat sen asiakkaita, koska sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei käytä tätä merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään.

⁸¹ Règlement 2017/1001.

Unionin tuomioistuin huomautti kuitenkin, ettei siltä ole tiedusteltu aikaisemman oikeuskäytännön yhteydessä siitä seikasta, että kyseessä olevaan verkkokauppasivustoon sisältyy sähköisen markkinapaikan lisäksi kyseisen sivuston ylläpitäjän omia myyntitarjouksia, kun taas käsitellyissä asioissa oli kyse juuri tästä seikasta.

Unionin tuomioistuin totesi, että kyseisestä seikasta voi tilanteen mukaan seurata, että sähköisen markkinapaikan käyttäjät saavat mielikuvan siitä, että kyseiset mainokset ovat peräisin markkinapaikan ylläpitäjältä eivätkä kolmansilta myyjiltä, joten juuri kyseinen ylläpitäjä käyttää asianomaista merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään.

Tämän arvioiminen on viime kädessä ennakkoratkaisua pyytäneiden tuomioistuinten tehtävä. Unionin tuomioistuin täsmensi kuitenkin, että kyseisen arvioinnin yhteydessä keskeisiä seikkoja ovat yhtäältä se, että yhtiö Amazon käyttää myyntitarjousten yhtenäistä esitystapaa internetsivustollaan, julkaisee samanaikaisesti omia mainoksiaan ja kolmansien myyjien mainoksia ja näyttää kaikissa näissä mainoksissa oman laajalti tunnetun jakelijan logonsa, ja toisaalta se, että se tarjoaa kolmansille myyjille tavaroiden markkinoinnin yhteydessä lisäpalveluja, erityisesti näiden tavaroiden varastointi- ja lähetyspalveluja.

Nämä seikat voivat näet vaikeuttaa selkeän erottelun tekemistä ja antaa tavanomaisesti valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle sivuston käyttäjälle mielikuvan siitä, että juuri Amazon myy omissa nimissään ja omaan lukuunsa kolmansien myyjien tarjoamia Louboutinin tavaroita.

Tuomio 25.1.2024, Audi (Tunnuksen kiinnitysosa etusäleikössä) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EU) 2017/1001 – 9 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a-c alakohta – EU-tavaramerkin tuottama oikeus – Käsite ”merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa” – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta – EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset – EU-tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki auton varaosia varten – Etusäleikön osa, joka on tarkoitettu autonvalmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen

Unionin tuomioistuin, jolle oli esitetty ennakkoratkaisupyyntö, täsmensi tavaramerkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa koskevaa käsitettä tilanteessa, jossa kolmas tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia ilman sellaisen autonvalmistajan suostumusta, joka on EU-tavaramerkin haltija. Unionin tuomioistuin täsmensi lisäksi sitä, miten laaja on kyseisen autonvalmistajan yksinoikeus kieltää kyseistä kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tällaisia varaosia varten.

GQ on luonnollinen henkilö, joka myy verkkosivuston kautta auton varaosia. Tämän toiminnan puitteissa GQ mainosti ja piti kaupan Audin vanhoihin malleihin mukautettuja

ja tarkoitettuja etusäleikköjä. Etusäleiköissä oli osa, joka oli tarkoitettu autoja valmistavan Audin tavaramerkin tunnuksen kiinnittämiseen.

Audi, joka on EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn neljää limittäin olevaa ympyrää esittävän kuviomerkin (jäljempänä AUDI-tavaramerkki) haltija, nosti ennakkoratkaisua pyytäneessä Sąd Okręgowy w Warszawissa (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) kanteen, jossa se vaati, että GQ:ta kielletään mainostamasta, tuomasta maahan, pitämästä kaupan tai saattamasta markkinoille muita kuin alkuperäisiä etusäleikköjä, joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin AUDI-tavaramerkki.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päätti tiedustella unionin tuomioistuimelta asetuksen 2017/1001 tulkinnasta ja pyysi unionin tuomioistuinta täsmentämään merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa koskevaa käsitettä sekä sitä, miten laaja on autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, oikeus kieltää kolmatta käyttämästä varaosia varten merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi ensinnäkin, ettei unionin lainsäätäjä ole asetuksessa 2017/1001 säättänyt niin sanotusta korjauslausekkeesta, josta on säädetty mallioikeudessa,⁸² ja muistutti, ettei kyseisellä lausekkeella vaikuteta unionin tavaramerkkioikeutta koskeviin säännöksiin.

Näin ollen niin sanottua korjauslauseketta ei voida soveltaa analogisesti autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperäisten varaosien myyjien välisen vääristymättömän kilpailun suojaamisen tavoitteeseen pyrkimiseksi; unionin lainsäätäjä on ottanut tämän tavoitteen huomioon asetuksessa 2017/1001,⁸³ eikä EU-tavaramerkin haltijalle annettua oikeutta voida kyseisen lausekkeen perusteella rajoittaa.⁸⁴

Toiseksi unionin tuomioistuin huomautti ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen katsoneen, että AUDI-tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu etusäleikön osa oli muodoltaan sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki. Kyseinen muoto oli siten asetuksessa 2017/1001 tarkoitettu merkki.⁸⁵ Tämän merkin paneminen tai sisällyttäminen kyseisiin etusäleikköihin niiden pitämiseksi kaupan oli kyseisessä asetuksessa tarkoitettua merkin käyttämistä,⁸⁶ ja siltä osin kuin GQ toi maahan ja piti kaupan kyseisellä merkillä varustettuja etusäleikköjä, sen voitiin katsoa käyttävän merkkiä kyseisessä asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Se seikka, että kyseinen osa on sijoitettu varaosaan eli etusäleikköön siten, että sama tai samankaltainen merkki kuin autonvalmistajan tavaramerkki on kohdeyleisön nähtävissä sen nähdessä varaosan, oli omiaan havainnollistamaan, että kyseisen varaosan, jota kolmas tuo maahan,

⁸² Euroopan unionin malleista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1), sellaisena kuin se oli ennen 23.10.2024 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/2822 (EUVL L, 2024/2822) voimaantuloa, 110 artikla. Kyseisen artiklan mukaan "yhteisömalliin perustuva suojaa ei ole mallilla, joka on [moniosaisen tuotteen osa], jota käytetään 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi".

⁸³ Asetuksen 2017/1001 14 artikla.

⁸⁴ Kyseisen asetuksen 9 artikla.

⁸⁵ Asetuksen 9 artiklan 2 kohta.

⁸⁶ Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan a–c alakohhta.

mainostaa ja pitää kaupan, ja AUDI-tavaramerkin haltijan välillä vallitsi aineellinen yhteys.

Unionin tuomioistuin katsoi siten, että kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia, nimittäin kyseisten autojen etusäleikköjä, joissa on kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, mikä on kansallisen tuomioistuimen varmistettava.

Kolmanneksi unionin tuomioistuin korosti, että yksi niistä tilanteista, joissa tavaramerkin antamaa yksinoikeutta ei voida käyttää kolmatta vastaan, on se, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää kolmatta käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on välttämätöntä tavaroin tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeen tai varaosan, käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.

Tässä tilanteessa kyseessä olevalla rajoituksella pyritään sallimaan se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin nähden täydentävien tavaroiden tai palvelujen toimittajat käyttävät tavaramerkkiä ilmoittaakseen ymmärrettävästi ja kattavasti yleisölle kaupan pitämiensä tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen käyttötarkoituksen eli toisin sanoen ilmoittaakseen omien tavaroidensa tai palvelujensa ja tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen väliseen käyttöön liittyvän suhteen.

Jos merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, on sellainen auton varaosan osa, joka on tarkoitettu kyseisten autojen valmistajan tunnuksen kiinnittämiseen kyseiseen varaosaan ja jota ei käytetä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina vaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroin jäljentämiseksi mahdollisimman tarkasti, tämänkaltaisen tavaramerkin käyttäminen ei kuitenkaan kuulu edellä mainitun tilanteen alaan.

Unionin tuomioistuin katsoi näin ollen, että autonvalmistajalla, joka on EU-tavaramerkin haltija, on oikeus kieltää kolmatta⁸⁷ käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittäin etusäleikköjä, varten, kun tämä merkki muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, eikä tältä osin ole merkitystä sillä, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön.

⁸⁷ Asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

2. Tosiasiallinen käyttö

Tuomio 8.7.2004, *Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Aikaisempi sanamerkki VITAFRUIT – Hakemus sanamerkin VITAFRUIT rekisteröimiseksi yhteisön sanamerkiksi – Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Tavaroiden samankaltaisuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta, 15 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta

Kantaja teki 1.4.1996 SMHV:lle yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeneen hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin eri tavaroita varten,⁸⁹ oli sanamerkki VITAFRUIT.

Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen teki väitteen⁹⁰ haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Väite perustui Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 19.10.1960 ja joka muodostui sanamerkistä VITAFRUIT.⁹¹

Kantaja pyysi, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimittaa todisteet⁹² siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu.

SMHV:n väiteosasto hylkäsi tavaramerkkiä koskeneen hakemuksen⁹³ tekemällään päätöksellä sellaisten tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti ja vitamiinijuomat”.⁹⁴

SMHV:n valituslautakunta hylkäsi valituksen tekemällään päätöksellä. Valituslautakunta lähinnä vahvisti väiteosaston päätökseen sisältyneet arvioinnit korostaen kuitenkin, että aikaisemman tavaramerkin käyttö oli näytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”mehutiivisteet” (juice concentrate).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajan valituslautakunnan päätöksestä nostaman kanteen ja katsoi ensinnäkin, että SMHV:n valituslautakuntaan

⁸⁸ Kyseisestä tuomiosta tehty valitus hylättiin 11.5.2006 annetulla tuomiolla asiassa *Sunrider v. SMHV* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä haettiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32 ja niihin kuuluivat muun muassa ”yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoaineliset, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin” (luokka 5), ”lääkeaineita sisältämättömät yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoaineliset, yrttiruuat, myös välipalapatukkoina” (luokka 29) ja ”hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut” (luokka 32).

⁹⁰ Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

⁹¹ Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 30 ja 32 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettuihin alkoholittomiin hiilihappejuomiin, kaikenlaisiin muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettuihin kylmiin juomiin, hiilihappevalmisteisiin, poreilua tuottaviin rakeisiin, käymättömät hedelmä- ja vihannesmehut (rypäleeseen puristettua lukuun ottamatta), limonadit, appelsiinimehut, kylmät juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jää”.

⁹² Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

⁹³ Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua merkityksessä.

⁹⁴ Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua merkityksessä.

tehtyjen valitusten yhteydessä sen valituslautakunnalla olevan velvollisuuden laajuus, joka koskee valituksen kohteena olevan päätöksen tutkimista, ei riipu siitä, että valituksen tehnyt osapuoli esittää kyseisen päätöksen osalta erityisen perusteen kyseenalaistamalla asian ensimmäisenä asteena ratkaiseen SMHV:n yksikön suorittaman oikeussäännön tulkinnan tai soveltamisen taikka sen suorittaman todisteen arvioinnin. Vaikka valituksen valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei näin ollen olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien saatavilla olevien asian kannalta merkityksellisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.

Aikaisemman tavaramerkin haltijan vireille paneman väitemenettelyn osalta tähän tutkintaan kuuluu myös kysymys siitä, onko tosiseikat ja valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen esittämät todisteet huomioon ottaen valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimittanut todisteet siitä, että aikaisemman tavaramerkin haltija tai luvan saanut kolmas henkilö on tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä.⁹⁵ Sitä vastoin SMHV:n esittämän sen väitteen merkityksellisyys, jonka mukaan tavaramerkin hakija ei ole kiistänyt väiteosastossa eikä valituslautakunnassa sitä, etteikö aikaisemman tavaramerkin haltijan suostumus olisi ollut olemassa, on tutkittava asiakysymyksen yhteydessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi toiseksi, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden tavaramerkin välillä, sikäli kuin ei ole pelkkää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla. Mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kolmanneksi, että yhteisön tavaramerkin käyttö on tosiasiallista⁹⁶ silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – joka on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään näiden tavaroiden ja palvelujen markkinat ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin.

⁹⁵ Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

⁹⁶ Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaramerkillä suojatuille tavaroille tai palveluille, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.

Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa katsoi neljänneksi, että kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin. Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Tästä syystä ei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena.

Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa totesi viidenneksi, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi⁹⁷ on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.

Tiivistetyt hedelmämehut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on suojattu, ja yrtti- ja vitamiinijuomat, joista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli kyse, olivat tässä tarkoituksessa samankaltaisia. Näillä tavaroilla on näet sama käyttötarkoitus eli niillä pyritään sammuttamaan jano, ja ne ovat laajalti keskenään kilpailevia. Niiden luonteen ja käyttötapojen osalta on todettava, että molemmissa tapauksissa on kyse sellaisista alkoholittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylminä mutta joiden koostumus on tosin erilainen suurimmassa osassa tapauksia. Kyseisten tavaroiden erilaisella

⁹⁷ Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkityksessä.

koostumuksella ei voi kuitenkaan olla vaikutusta toteamukseen, jonka mukaan edellä mainitut tavarat ovat toisiinsa rinnastettavia siitä syystä, että niillä pyritään täyttämään sama tarve.

Tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – Immateriaalioikeudet – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 9 ja 15 artikla – Yhdistyksen toimittama hakemus puuvillankukka-merkin rekisteröimiseksi – Rekisteröinti yksilöllisenä tavaramerkkinä – Tämän tavaramerkin käyttö lupien myöntäminen puuvillatekstiilien valmistajille, jotka ovat tämän yhdistyksen jäseniä – Mitättömäksi tai menetetyksi julistamista koskeva vaatimus – Tosiasiallisen käytön käsite – Alkuperän osoittamista koskeva keskeinen tehtävä

Verein Bremer Baumwollbörse (jäljempänä VBB) on yhdistys, joka harjoittaa erinäisiä toimintoja puuvilla-alalla. Se on puuvillankukkaa esittävän EU-tavaramerkiksi tiettyjä tavaroita, muun muassa tekstiilejä, varten rekisteröidyn kuviomerkin haltija (jäljempänä puuvillankukka-tavaramerkki).

Tämä sama kuviomerkki (jäljempänä puuvillankukka-merkki) on ollut useita kymmeniä vuosia ennen tätä rekisteröintiä puuvillakuidusta valmistettujen tekstiilien valmistajien käytössä, ja kyseiset valmistajat osoittavat sen avulla tuotteidensa koostumuksen ja laadun. VBB on tehnyt tästä rekisteröinnistä lähtien puuvillankukka-tavaramerkkiä koskevia käyttöluvasopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tämän yhdistyksen jäseniä. Nämä yritykset ovat sitoutuneet käyttämään tätä tavaramerkkiä ainoastaan hyvälaatuisesta puuvillakuidusta valmistetuissa tavaroissa. VBB voi valvoa tämän sitoumuksen noudattamista.

Gözze, jonka toimitusjohtaja on W. Gözze, ei ole VBB:n jäsen, eikä se ole tehnyt käyttöluvasopimusta tämän yhdistyksen kanssa; Gözze valmistaa puuvillakuidusta tekstiilejä, joihin se on useiden kymmenien vuosien ajan kiinnittänyt puuvillankukka-merkin.

VBB nosti tavaramerkin loukkauskanteen Gözzeä ja W. Gözzeä vastaan toimivaltaisessa EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa), koska Gözze myi käsipyyhkeitä, joihin on kiinnitetty ripustettavia merkkilappuja. Gözze nosti kyseisen menettelyn yhteydessä vastakanteen, joka koski puuvillankukka-tavaramerkin julistamista mitättömäksi 22.5.2008 alkaen tai toissijaisesti menetetyksi 23.5.2013 alkaen.

Landgericht Düsseldorf antoi 19.11.2014 tuomion, jossa se hyväksyi VBB:n vaatimukset ja hylkäsi Gözzen vastakanteen.

Gözze valitti kyseisestä tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa), joka päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö.

Unionin tuomioistuin totesi tuomiossaan ensimmäiseksi, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että yksilöllisen EU-tavaramerkin haltija kiinnittää sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittämisen tavaroihin laatumerkkinä, ei ole tavaramerkkinä käyttämistä, joka kuuluu mainitussa säännöksessä tarkoitettuun tosiasiallisen käytön käsitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittäminen on kuitenkin tosiasiallista käyttöä, jos se on myös samanaikaisesti kuluttajille takeena siitä, että nämä tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo niiden valmistamista ja jonka näin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa tämän tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, että kolmas kiinnittää samankaltaisen merkin samoihin tavaroihin, jos se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että soveltamalla näitä säännöksiä yhdessä ei voida julistaa yksilöllistä tavaramerkkiä mitättömäksi sillä perusteella, että tavaramerkin haltija ei takaa tähän tavaramerkkiin kohdeyleisön keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista käyttölukan haltijoiden säännöllisillä laatutarkastuksilla.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 66–74 artiklan, jotka koskevat EU-yhteisömerkkejä, soveltamisala on kyseisen asetuksen 66 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti nimenomaisesti rajattu tavaramerkkeihin, jotka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä. Tätä kyseisten artiklojen sovellettavuuden rajaamista on noudatettava tarkasti, etenkin kun niissä käyttöön otetut säännöt, kuten kyseisen asetuksen 67 artiklassa vahvistetut merkin käyttömääräyksiä koskevat säännöt, ovat kytköksissä siihen, että kyseinen nimenomainen nimeäminen yhteisömerkiksi tehdään jo rekisteröintihakemuksessa. Näiden sääntöjen soveltaminen analogisesti yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin ei siis tule kysymykseen.

Unionin tuomioistuin totesi näin ollen, että asetusta N:o 207/2009 on tulkittava siten, että sen säännöksiä, jotka koskevat EU-yhteisömerkkejä, ei voida soveltaa soveltuvien osin yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin.

Tuomio 7.5.2025, RTL Group Markenverwaltung v. EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

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

Unionin yleinen tuomioistuin muutti tuomiollaan EUIPON valituslautakunnan päätöstä. Unionin yleinen tuomioistuin selvensi kysymyksiä, jotka liittyivät menettämisvaatimuksen väärinkäyttöön, EUIPON valituslautakunnan harkintavallan käyttöön silloin, kun kyse on kieltäytymisestä ottamasta huomioon sille ensimmäistä kertaa erillään delegoidun asetuksen 2018/625⁹⁸ mukaisista kirjelmistä esitettyjä todisteita, siihen, että tavaramerkkiä tosiasiallisesti käyttää mainonta-, myyinnedistämisen- ja markkinointipalvelujen osalta yritys, joka on osa muun muassa mainosten levittämispalveluja tarjoavaa konsernia, ja tavaramerkin yleisen tunnettuuden merkitykseen, kun arvioidaan sen tosiasiallista käyttöä muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kantaja RTL Group Markenverwaltungs GmbH on vuodesta 2016 alkaen ollut EU-kuviomerkin RTL haltija useiden tavaroiden ja palvelujen⁹⁹ osalta. Väliintulija Marcella Örtl esitti vuonna 2021 tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen¹⁰⁰ sillä perusteella, ettei kyseistä tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se oli rekisteröity, yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. EUIPON mitättömyysosasto hyväksyi vaatimuksen osittain tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta.

EUIPON valituslautakunta, jonka käsiteltäväksi kantajan valitus oli saatettu, totesi yhtäältä, että menettämisvaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi, ja kumosi toisaalta mitättömyysosaston päätöksen osittain siltä osin kuin siinä oli julistettu riidanalainen tavaramerkki menetetyksi muun muassa mainonta-, markkinointi- ja myyinnedistämispalvelujen alaryhmään kuuluvien ”television, radion ja sähköisten tiedotusvälineiden välityksellä levitettävän mainonnan” palvelujen¹⁰¹ osalta ja hylkäsi valituksen muilta osin. Kantaja vaati unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamallaan kanteella, että kyseinen päätös on kumottava tai sitä on muutettava.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti ensinnäkin, että menettämisperusteiden tarkoituksena on suojata niiden taustalla olevaa yleistä etua, mikä selittää sen, että ei edellytetä, että vaatimuksen esittäjä osoittaa oikeussuojan tarpeensa. Tämän analyysin vahvistaa asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale ja sen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan tarkoitus, joka on tarjota mahdollisuus riitauttaa EU-tavaramerkki, jota ei ole tosiasiallisesti käytetty määrättynä ajanjaksona, mahdollisimman laajalle henkilökoulolle ilman, että heidän edellytettäisiin osoittavan oikeussuojan tarpeensa. Koska ”jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö” voi esittää menettämisvaatimuksen sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole käytetty tai että sitä on käytetty riittämättömästi, oikeuden mahdollista väärinkäyttöä koskeva kysymys ei ole

⁹⁸ Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1).

⁹⁹ Kyseessä olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 ja 45 kuuluvat tavarat ja palvelut.

¹⁰⁰ Asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

¹⁰¹ Muut tavarat ja palvelut, joiden osalta mitättömyysosaston päätös kumottiin, ovat luokkaan 9 kuuluvat ”optiset tallennuslevyt” ja luokkaan 45 kuuluvat ”sosiaaliset verkkoyhteisöpalvelut; verkon seuranhakupalvelut”.

merkityksellinen arvioitaessa sitä, onko tällainen vaatimus otettava tutkittavaksi. Menettämisvaatimuksen tutkittavaksi ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi ei aseteta myöskään vaatimuksen esittäjän vilpittömyyttä mieltä, koska tavaramerkin menettäminen sillä perusteella, ettei sitä ole käytetty viiden vuoden ajanjakson aikana, on asetuksessa 2017/1001 asetettu lakisääteinen seuraus.¹⁰²

Kantaja vetosi tässä yhteydessä asiaan Sandra Pabst,¹⁰³ mutta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että mainitulle asialle olivat ominaisia poikkeukselliset olosuhteet, joista käsitellyssä asiassa ei ollut kyse. Toisin kuin tilanne oli ollut asiassa Sandra Pabst, väliintulija ei ollut keinotekoisesti perustettu yhtiö, jonka ainoana tarkoituksena oli esittää lukuisia menettämisvaatimuksia. Kantaja ei myöskään osoittanut, että menettämisvaatimus olisi käsitellyssä asiassa ollut tuomittu epäonnistumaan ja että sen tarkoituksena olisi ollut ainoastaan aiheuttaa kantajalle kohtuutonta rasisitusta tai painostaa sitä tavalla tai toisella. Se, että väliintulijalla oli aikomus käyttää tavaramerkkiä, joka voi aiheuttaa sekaannusta riidanalaisen tavaramerkin kanssa, osoitti päinvastoin sen, että väliintulijalla oli todellinen intressi siihen, että tavaramerkkirekisteri saatetaan ajan tasalle sen monopolin laajuuden osalta, joka kantajalla riidanalaiseen tavaramerkkiin on.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi siten kantajan väitteen siitä, ettei menettämisvaatimusta voitu ottaa tutkittavaksi sen vuoksi, että se merkitsi väitetyistä väärinkäyttöä.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti oikeuskäytännöstä, joka koskee EUIPO:n harkintavaltaa sen osalta, onko tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty liian myöhään,¹⁰⁴ otettava huomioon, ja se korosti, että huomioon ottamisen täytyy olla harkintavallan objektiivisen ja perustellun käytön tulos, minkä valvonta kuuluu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kantaja oli käsitellyssä asiassa esittänyt huomautuksensa ja todisteensa liian myöhään, joten valituslautakunnan oli käytettävä harkintavaltaansa päättääkseen, oliko kyseiset seikat otettava huomioon päätöksessä, joka sen oli annettava, vai jättääkö se ne huomiotta. Harkintavaltaa ei käsitellyssä asiassa ollut kuitenkaan käytetty objektiivisesti ja perustellusti, koska valituslautakunta sivuutti nämä seikat ainoastaan sillä perusteella, ettei niitä ollut esitetty jossakin delegoidussa asetuksessa 2018/625¹⁰⁵ tarkoitetuista kirjelmistä, tutkimatta, olivatko kyseisen asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyneet. Sen tutkimista, onko valituslautakunnassa ensimmäistä kertaa esitetyt huomautukset ja todisteet otettava tutkittavaksi, ei näet voida rajoittaa vain delegoidussa asetuksessa 2018/625 tarkoitettujen kirjelmien yhteydessä esitettyihin tosiseikkoihin ja todisteisiin,

¹⁰² Ks. asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 64 artiklan 2 kohta.

¹⁰³ Laajennetun valituslautakunnan 1.2.2020 antamaan päätökseen johtanut asia (asia R 2445-2017-G; jäljempänä asia Sandra Pabst).

¹⁰⁴ Tästä säädetään asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa, ja sitä rajataan delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa.

¹⁰⁵ Delegoidun asetuksen 2018/625 22, 24 ja 26 artikla.

sillä asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdasta tai delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdasta ei ilmene tällaista rajoitusta.

Näin ollen valituslautakunta teki virheen, kun se jätti kantajan liian myöhään esittämät huomautukset ja todisteet tutkimatta ja kun se ei käyttänyt harkintavaltaa, joka sille on annettu.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin tutki, voitiinko kantajan esittämillä todisteilla, jotka koskivat erityisesti sen konsernin yhtiöiden, johon kantaja kuuluu, toimintaa, osoittaa, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty paitsi mainonnan levittämistä koskevien palvelujen alaryhmän osalta – kuten valituslautakunta oli todennut – myös tätä yhtä alaryhmää laajemmin koko mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen ryhmän osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi, että kantaja oli osoittanut, että sen konsernin yhtiöt, johon kantaja kuuluu, olivat tarjonneet mainostajille erityisesti televisiomainonnan suunnittelua ja toteuttamista koskevia palveluja. Kantaja oli siten esittänyt todisteita palveluista, jotka edellyttävät kyseisten yhtiöiden sellaista luovaa panosta mainosten suunnittelussa, joka ei rajoitu pelkästään kolmannen osapuolen suunnitteleman mainosisällön levittämiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaksi kantajan esittämistä todisteista ilmenevän, että kantaja oli tarjonnut mainostajille palvelujaan, joissa oli kyse sille kuuluvissa tiedotusvälineissä käytettävien mainontastrategioiden kehittämisestä, tarjoamalla niille mahdollisuuden osallistua konsernin, johon kantaja kuuluu, suunnittelemiin myynninedistämistoimiin.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lopuksi, että esitetyt todisteet huomioon ottaen sen konsernin yhtiöt, johon kantaja kuuluu, ovat tarjonneet televisiomainonnan markkinointiin liittyviä konsultointipalveluja, jotka kuuluvat sellaisille yrityksille tarjottaviin erikoistuneisiin konsultointi- ja tukipalveluihin, jotka pyrkivät tavaroidensa ja palvelujensa myynnin edistämiseen ja mainontastrategioidensa kehittämiseen.

Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kantajan esittämät todisteet osoittivat, että konserni, johon kantaja kuuluu, on tarjonnut kolmansille osapuolille riidanalaista tavaramerkkiä käyttäen ja merkityksellisenä ajanjaksona mainonta-, myynninedistämisen- ja markkinointipalveluja, jotka eivät kattaneet vain mainosten levittämistä vaan joiden tarkoituksena oli aktiivisesti edistää kyseisten kolmansien osapuolten mainontastrategioiden kehittämistä. Unionin yleinen tuomioistuin muutti siten riidanalaista päätöstä ja hylkäsi riidanalaista tavaramerkkiä koskeneen menettämiskaavan luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, myynninedistämisen- ja markkinointipalvelujen osalta.

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin täsmensi, että asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodon ja tavoitteen mukaisesti EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi on asetettu tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. Ei

näet ole perusteltua, että käyttämätön tavaramerkki estää kilpailua ja rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Unionin tuomioistuimet ovat lisäksi jo katsoneet, että säännösten, jotka koskevat sellaiselle EU-tavaramerkille annettavaa laajempaa suojaa, joka on yleisesti tunnettu unionissa, tavoite eroaa niiden säännösten tavoitteesta, joissa edellytetään todisteita tosiasiallisesta käytöstä, joten näitä kahta säännöstyyppiä on tulkittava itsenäisesti. Vaikka siis oletettaisiin, että käsitellyssä asiassa riidanalainen tavaramerkki on yleisesti tunnettu media-alalla, tämän seikan perusteella yksinään ei voitu osoittaa, että sitä on tosiasiallisesti käytetty kyseessä olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Kantaja ei voinut asetuksen 2017/1001 aineellisten säännösten tulkitsemiseksi vedota tehokkaasti myöskään EU-tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen tai delegoidun asetuksen 2018/625 johdanto-osan seitsemänteen perustelukappaleeseen, joka koskee ainoastaan menettelysääntöjä.

Tuomio 2.7.2025, Ferrari v. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#)) ¹⁰⁶

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki TESTAROSSA – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Käyttäjinä kolmannet osapuolet – Käytön luonne – Tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus – Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Käytetyt autot – Varaosat ja lisävarusteet

Unionin yleinen tuomioistuin, joka antoi ratkaisunsa laajennetussa kokoonpanossa, kumosi EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen¹⁰⁷ ja otti kantaa tosiasiallisen käytön käsitteeseen tilanteessa, jossa kolmannet osapuolet jälleenmyyvät riidanalaisella tavaramerkillä varustettuja käytettyjä tavaroita tavaramerkin haltijan implisiittisellä suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin selvensi näin tuomioon Ferrari¹⁰⁸ perustuvaa oikeuskäytäntöään.

Kantajana oleva Ferrari SpA sai unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin sanamerkille TESTAROSSA muun muassa ajoneuvoja varten.¹⁰⁹ Väliintulijana ollut Kurt Hesse esitti 7.9.2015 vaatimuksen¹¹⁰ kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi. Mitättömyysosasto hyväksyi vaatimuksen osittain mutta hylkäsi sen tavaroiden ”autot” osalta.

Väliintulija ja kantaja tekivät kumpikin valitukset, joissa ne vaativat kyseisen päätöksen osittaista kumoamista. EUIPO:n valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen ja hylkäsi kantajan valituksen, jolloin kantaja menetti oikeutensa riidanalaiseen

¹⁰⁶ Muutoksenhaku vireillä (asia C-597/25 P).

¹⁰⁷ EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 29.8.2023 tekemä päätös (yhdistetyt asiat R 334/2017-5 ja R 343/2017-5), sellaisena kuin se on oikaistuna 28.9.2023 (jäljempänä riidanalainen päätös).

¹⁰⁸ Tuomio 22.10.2020, Ferrari (C-720/18 ja C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat tavarat.

¹¹⁰ Asetuksen N:o 207/2009 158 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, nojalla.

tavaramerkkiin kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Kantaja nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati valituslautakunnan päätöksen kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin otti ensinnäkin kantaa siihen, oliko riidanalaista tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty autoja varten. Se totesi aluksi, ettei riidanalaisella tavaramerkillä ollut valmistettu eikä saatettu markkinoille ainuttakaan uutta ajoneuvoa merkityksellisenä ajanjaksona ja että riidanalaisella tavaramerkillä varustettuja käytettyjä ajoneuvoja olivat myyneet valtuutetut jälleenmyyjät ja jakelijat. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tältä osin, että vaikka tavaramerkillä varustetun käytetyn tavaran jälleenmyynti ei välttämättä sellaisenaan ole tosiasiallista käyttöä,¹¹¹ on kuitenkin niin, että jos kyseisen tavaramerkin haltija tosiasiallisesti käyttää tätä tavaramerkkiä käytettyjä tavaroita jälleenmyydessään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, tällainen käyttö voi olla kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Tämän tulkinnan vahvistaa asetuksen N:o 207/2009 13 artiklan 1 kohta, josta ilmenee, että tavaramerkkiä voidaan käyttää sellaisia tavaroita varten, jotka on jo saatettu markkinoille tällä tavaramerkillä, joten tavaramerkin haltija ei saa kieltää kolmansilta osapuolilta tällaista käyttöä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei tavaramerkin haltija itse voi käyttää tavaramerkkiä tällaisia tavaroita varten. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kolmannet osapuolet käyttävät tavaramerkkiä haltijan suostumuksella, joten tavaramerkin haltija voi vapaasti pyrkiä osoittamaan, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty sellaisille käytetyille tavaroille, joita kolmannet osapuolet myyvät kyseisellä tavaramerkillä haltijan suostumuksella.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tämän jälkeen, ettei kantaja ollut esittänyt todisteita, jotka osoittaisivat sen suostuneen nimenomaisesti siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä merkityksellisenä ajanjaksona, mutta katsoi, että tällainen suostumus voi ilmetä myös implisiittisesti kolmannen osapuolen tavaramerkin käyttöä ajallisesti edeltävistä, sen kanssa samanaikaisista ja sitä ajallisesti seuraavista tekijöistä tai olosuhteista. Siinä erityisessä asiayhteydessä, jossa tavaramerkkiä käytetään käytetyille tavaroille, tällaista implisiittistä suostumusta ei kuitenkaan voida päätellä pelkästään siitä, että tavaramerkin haltija on tiennyt, että kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä, eikä ole kieltänyt sitä, vaan implisiittisen suostumuksen toteamiseksi edellytetään myös, että tavaramerkin haltija on ollut osallinen kolmannen osapuolen tavaramerkin käyttöön. Merkityksellisiä olosuhteita ja seikkoja, jotka voivat viitata tällaisen implisiittisen suostumuksen olemassaoloon, on lisäksi tutkittava sellaisten käyttötapojen kannalta, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina, sekä kyseisten markkinoiden ominaispiirteiden kannalta.

Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi yhtäältä, että se, että riidanalaisella tavaramerkillä varustettuja käytettyjä ajoneuvoja myyvät tavaramerkin haltijan valtuutetut jälleenmyyjät tai jakelijat eivätkä mitkä tahansa kolmannet osapuolet, joilla ei ole mitään yhteyttä tavaramerkin haltijaan, on osoitus siitä, että tavaramerkkiä

¹¹¹ Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

käytetään sen haltijan implisiittisellä suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tältä osin, että sitä, että valmistajayhtiön tavaramerkkiä käyttää tämän tavaramerkin haltijan valtuutettu jakelija, voidaan pitää kyseisen tavaramerkin käyttönä tavaramerkin haltijan suostumuksella, koska tällainen valtuutus luo kyseisten kahden yrityksen välille sidoksen, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija on antanut kyseiselle jälleenmyyjälle tai jakelijalle luvan käyttää sen tavaramerkkiä. Tätä arviointia tukevat käyttötavat, joita voidaan pitää automarkkinoilla perusteltuina, sillä kyseisillä markkinoilla valmistajan valtuutetuilla jakelijoilla tai jälleenmyyjillä katsotaan olevan valtuudet myydä kaikkia kyseisen valmistajan malleja. Sama koskee käytettyjen ajoneuvojen markkinoita, joilla tehdään yleisesti ero yhtäältä itsenäisten kolmansien osapuolten harjoittaman käytettyjen ajoneuvojen myynnin ja toisaalta valtuutettujen jälleenmyyjien tai jakelijoiden harjoittaman käytettyjen ajoneuvojen myynnin välillä.

Toisaalta kantajan tarjoamasta todistuspalvelusta, jonka tarkoituksena on antaa korvausta vastaan todistus siitä, että riidanalaisella tavaramerkillä varustetut käytetyt ajoneuvot ovat aitoja, unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että se, että tavaramerkin haltija tosiasiallisesti käyttää tiettyjä tavaroita varten rekisteröityä tavaramerkkiä palveluihin, jotka liittyvät välittömästi jo myytyihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet, voi merkitä kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Käsitellyssä asiassa todistuspalvelu liittyi välittömästi valtuutettujen jälleenmyyjien harjoittamaan riidanalaisella tavaramerkillä varustettujen käytettyjen ajoneuvojen myyntiin ja sillä pyrittiin täyttämään näitä ajoneuvoja ostaneiden asiakkaiden tarpeet, joten tällainen käyttö saattoi merkitä tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Se, että Ferrari-merkkiä ja riidanalaista tavaramerkkiä käytettiin yhdessä todistuspalvelua koskeneissa laskuissa, oli markkinoiden tottumusten mukaista, koska kyseisillä markkinoilla ajoneuvoja myydään yleisesti sekä niiden valmistajaa osoittavalla tavaramerkillä että toisella, ajoneuvon mallia osoittavalla tavaramerkillä.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi kantajan osoittaneen, että se oli suostunut implisiittisesti riidanalaisen tavaramerkin käyttöön autoja varten.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki toiseksi, oliko riidanalaista tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty varaosille ja lisävarusteille, jotka olivat pääasiallisesti käytettyjä osia. Se huomautti yhtäältä, että riidanalaista tavaramerkkiä olivat tosiasiallisesti käyttäneet merkityksellisenä ajanjaksona valtuutetut jälleenmyyjät ja jakelijat, ja toisaalta, että kantaja tarjosi todistuspalvelua, jossa muun muassa tarkastetaan riidanalaisella tavaramerkillä myytävien käytettyjen ajoneuvojen osien kaupallinen alkuperä. Näin ollen kantaja oli osoittanut suostuneensa implisiittisesti siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä varaosia ja lisävarusteita varten. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut ottanut riittävällä tavalla huomioon sitä, että valtuutettujen jälleenmyyjien harjoittama varaosien ja lisävarusteiden myynti liittyi myös riidanalaisen tavaramerkin nimenomaisesti kattamiin alkuperäisiin osiin. Näistä syistä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunnan arvioinnit olivat virheellisiä.

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö varaosia ja lisävarusteita varten voinut merkitä myös sen käyttöä autoja varten. Tavaroiden ja niiden varaosien ryhmää varten rekisteröityä tavaramerkkiä katsotaan nimittäin käytetyksi tosiasiallisesti kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tavaroita ja niiden varaosia varten, jos tavaramerkkiä on käytetty tällä tavoin vain tietyissä näistä tavaroista tai ainoastaan tiettyjen tällaisten tavaroiden varaosissa ja lisävarusteissa, paitsi jos ilmenee, että kuluttaja mieltää, että ne muodostavat sen tavararyhmän, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, itsenäisen alaryhmän. Käsittelystä asiassa valituslautakunta ei kuitenkaan tutkinut näitä seikkoja eikä todennut, että kyseiset varaosat ja lisävarusteet muodostivat autoihin nähden itsenäisen alaryhmän, joten ensin mainittujen käytöstä esitetyillä todisteilla ei ollut merkitystä jälkimmäisten kannalta. Yhtäältä valituslautakunta ainoastaan totesi, että varaosien ja lisävarusteiden rahallisen arvon ja autojen rahallisen arvon välillä oli epäsuhta, ottamatta huomioon oikeuskäytäntöä, jonka mukaan käyttötarkoitus on ensisijainen peruste tavaroiden tai palveluiden alaryhmän määrittelyssä. Toisaalta valituslautakunta totesi, että kohdeyleisö ei katsonut varaosien ja lisävarusteiden valmistajien kykenevän teknisesti valmistamaan autoja. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin totesi, ettei ole olemassa mitään yleissääntöä, jonka mukaan kohdeyleisö katsoo väistämättä, että autot ovat peräisin eri valmistajalta kuin niiden varaosat ja lisävarusteet, koska autojen valmistajat valmistavat tietyn määrän varaosia ja lisävarusteita itse. Riidanalainen päätös oli siten myös tältä osin virheellinen.

Tuomio 2.7.2025, Ferrari v. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki TESTAROSSA – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Käyttäjinä kolmannet osapuolet – Käytön luonne – Tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus – Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)

Unionin yleinen tuomioistuin, joka antoi ratkaisunsa laajennetussa kokoonpanossa, kumosi osittain EUIPO:n viidennen valituslautakunnan tekemän päätöksen¹¹² ja otti kantaa tosiasiallisen käytön käsitteeseen tilanteessa, jossa kolmannet osapuolet käyttävät tavaramerkkiä sen haltijan implisiittisellä suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin selvensi erityisesti tuomioon Opel¹¹³ perustuvaa oikeuskäytäntöään ja täsmensi, millä edellytyksillä tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voidaan osoittaa silloin, kun kyseisen alan tai kyseisten markkinoiden tottumusten mukaan tietyt toimijat voivat tietyn edellytyksin käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä kuvailemaan kyseisiä tavaroita.

¹¹² EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 29.8.2023 tekemä päätös (asia R 887/2016-5).

¹¹³ Tuomio 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

Kantaja Ferrari SpA sai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin sanamerkille TESTAROSSA muun muassa ajoneuvojen pienoismalleja ja leluja varten.¹¹⁴ Väliintulija Kurt Hesse esitti 14.11.2014 vaatimuksen¹¹⁵ kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi. Mitättömyysosasto hyväksyi vaatimuksen osittain mutta hylkäsi sen tavaroiden ”moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)” osalta.

Väliintulija ja kantaja tekivät kumpikin valitukset, joissa ne vaativat kyseisen päätöksen osittaista kumoamista. EUIPO:n valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen mutta hylkäsi kantajan valituksen, jolloin kantaja menetti oikeutensa riidanalaiseen tavaramerkkiin kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Kantaja nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati valituslautakunnan päätöksen kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti aluksi, että se, että kolmas kiinnittää leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin, voidaan kieltää ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, ja että tätä arvioitaessa on otettava huomioon ajoneuvojen pienoismallien markkinoiden ominaispiirteet. Ajoneuvojen pienoismallien markkinoille on ominaista se, että niillä toimii rinnakkain yhtäältä riippumattomia leluvalmistajia, jotka käyttävät ajoneuvoja varten rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan osoituksena siitä, että pienoismalli on oikean ajoneuvomallin tarkka jäljennös, ja toisaalta mainittujen tavaramerkkien haltijoita tai niihin käyttöluvan nojalla taloudellisesti sidoksissa olevia yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ajoneuvojen pienoismalleja suoraan. Kohdeyleisö on siis tottunut siihen, että tarjolla on sekä ajoneuvojen valmistajan käyttöluvalla että ilman käyttöilupaa valmistettuja ajoneuvojen pienoismalleja, ja tottunut tekemään eron niiden välillä sen mukaan, mitä tietoja niiden pakkauksissa ilmoitetaan. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kolmas osapuoli voi käyttää tällaista tavaramerkkiä ilman sen haltijan suostumusta edellyttäen, että tavaramerkin käytöllä ajoneuvon pienoismallissa ainoastaan osoitetaan kohdeyleisölle, että pienoismalli on oikean automallin tarkka jäljennös. Sitä vastoin silloin, kun kolmannen osapuolen tavaramerkin käytöllä viitataan esimerkiksi tavaramerkin haltijan kanssa tehtyyn käyttöluvasopimukseen, tällainen käyttö mielletään osoitukseksi siitä, että tavarat ovat peräisin ajoneuvojen valmistajalta tai siihen sidoksissa olevalta yritykseltä. Tässä tapauksessa tavaramerkin haltija voi perustellusti kieltää tällaisen käytön ilman sen suostumusta.

Käsitellyssä asiassa unionin yleinen tuomioistuin tutki ensimmäisenä pääkysymyksenä, olivatko kolmannet osapuolet käyttäneet tavaramerkkiä tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti. Kyseinen tuomioistuin totesi, että kantajan esittämä todistusaineisto koostui muun muassa useista tuoteluetteloista sekä pienoismalleja esittävistä valokuvista, joissa esiintyivät riidanalainen tavaramerkki, kolmansien osapuolten tavaramerkit sekä maininta ”Ferrarin virallinen lisenssituote”. Mainittu

¹¹⁴ Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 kuuluvat tavarat.

¹¹⁵ Asetuksen N:o 207/2009 158 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, nojalla.

tuomioistuin totesi tältä osin, että näiden mainintojen avulla kohdeyleisö voi ymmärtää, että kolmannet osapuolet ovat valmistaneet kyseiset pienoismallit kantajan myöntämällä käyttöluvalla, vaikka riidanalainen tavaramerkki on kiinnitetty kolmansien osapuolten tavaramerkkien viereen. Tällainen riidanalaisen tavaramerkin käyttö siis täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on taata kuluttajille tavaroiden kaupallinen alkuperä. Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa sillä, että riidanalaisella tavaramerkillä varustettuja pienoismalleja myyvät monenlaiset yritykset ja että niiden laatu ja hinta vaihtelevat. Merkitystä ei myöskään ole sillä, että maininnassa ”Ferrarin virallinen lisenssituote” ei itsessään ole viittausta riidanalaiseen tavaramerkkiin, sillä Ferrari-tavaramerkin käyttö yhdessä riidanalaisen tavaramerkin kanssa kyseisissä pakkauksissa ja luetteloissa on kyseisten markkinoiden tottumusten mukaista. Unionin yleinen tuomioistuin totesi näet, että automarkkinoilla ajoneuvoja myydään sekä ajoneuvon valmistajaa osoittavalla tavaramerkillä että toisella, ajoneuvon mallia osoittavalla tavaramerkillä ja että nämä seikat ovat merkityksellisiä myös tarkasteltaessa ajoneuvojen pienoismallien markkinoita. Se, ettei riidanalaisen tavaramerkin vieressä ole ®- tai TM-tunnusta, ei myöskään vaikuta riidanalaisen tavaramerkin kykyyn täyttää keskeinen tehtävänsä. Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että riidanalaista tavaramerkkiä oli käytetty merkityksellisenä ajanjaksona ajoneuvojen pienoismalleja varten tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki toisena pääkysymyksenä, olivatko kolmannet osapuolet käyttäneet riidanalaista tavaramerkkiä sen haltijan suostumuksella. Kyseinen tuomioistuin huomautti, ettei kantajan esittämiin käyttöluvasopimusten otteisiin sisältynyt luetteloa tavaramerkeistä, joita kyseiset sopimukset koskivat, joten kyseisten otteiden perusteella ei voitu osoittaa kantajan nimenomaisesti suostuneen siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät sen tavaramerkkiä. Mainittu tuomioistuin korosti kuitenkin, että tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä, voi ilmetä myös implisiittisesti sitä, että kolmas otti tavaramerkin käyttöön, ajallisesti edeltävistä tai sen kanssa samanaikaisista ja sitä ajallisesti seuraavista tekijöistä tai olosuhteista, jotka on tutkittava erityisesti sellaisten käyttötapojen valossa, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensimmäiseksi, että kyseessä olevien markkinoiden erityisessä asiayhteydessä riidanalaisen tavaramerkin haltijan implisiittinen suostumus ilmenee siitä, että se on tiennyt, että kolmannet osapuolet käyttävät sen tavaramerkkiä, eikä ole kieltänyt sitä, ja kyseisen tuomioistuimen mukaan käsittelyssä asiassa tilanne oli juuri tällainen. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi toiseksi, että sitä, että valmistajayhtiön tavaramerkkiä käyttää toinen yritys, joka myy kyseisiä tavaroita ensin mainitun yrityksen virallisina lisenssituotteina, voidaan pitää tavaramerkin käyttönä sen haltijan suostumuksella, koska tällainen käyttö luo kyseisten kahden yrityksen välille sidoksen, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija on antanut toiselle yritykselle luvan käyttää sen tavaramerkkiä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kolmanneksi, että kun kantaja esitti kolmansien osapuolten lähettämiä laskuja ja tilauslomakkeita riidanalaisella tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismallien myynnistä sen

osoittamiseksi, että kyse oli tosiasiallisesta käytöstä, kantaja tarkoitti implisiittisesti, että kyseinen käyttö oli tapahtunut sen suostumuksella. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi kantajan implisiittisesti suostuneen siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä kyseisiä tavaroita varten.

Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin riidanalainen tavaramerkki oli julistettu menetetyksi ajoneuvojen pienoismallien osalta.

3. Yhteisömerkki

Tuomio 12.12.2019, Der Grüne Punkt v. EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 15 ja 66 artikla – EU-yhteisötavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Pakkausjätteen keräys- ja hyödyntämisjärjestelmään liittyvä tavaramerkki – Merkitseminen sellaisten tavaroiden pakkauksiin, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

Unionin tuomioistuin kumosi tällä tuomiolla unionin yleisen tuomioistuimen tuomion,¹¹⁶ koska viimeksi mainittu oli tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan ”tosiasiallisen käytön” käsitettä EU-yhteisömerkkiin.

Käsitellyssä asiassa kantaja Der Grüne Punkt oli rekisteröinyt yhteisökuviomerkin, joka esitti ympyrää kahdella nuolella ja joka liittyi pakkausjätteiden keräys- ja hyödyntämisjärjestelmään. EUIPOlle esitettiin menettämiskaatus, jonka se hyväksyi osittain sillä perusteella, ettei kyseistä tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty kaikkien tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteröity, pakkauksista muodostuvia tuotteita lukuun ottamatta.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä nostaman kumoamiskanteen.

Valittaja väitti valituksensa tueksi, että unionin yleinen tuomioistuin oli tulkinut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallisen käytön käsitettä ja ettei se ollut ottanut asianmukaisesti huomioon kyseisen asetuksen 66 artiklassa mainittuja yhteisömerkkien ominaispiirteitä.

Unionin tuomioistuin muistutti ensinnäkin, että yhteisömerkin keskeinen tehtävä on erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Toisin kuin yksilöllisen tavaramerkin, yhteisömerkin tehtävänä ei siis ole osoittaa kuluttajalle, mikä on niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperä, joita varten se on rekisteröity. Unionin tuomioistuin totesi tältä osin, että asetuksen N:o

¹¹⁶ Tuomio 12.12.2018, Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties (Kuva ympyrästä kahdella nuolella) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

207/2009 66 artiklassa ei millään tavoin edellytetä, että yhteisömerkin haltijana olevaan yhteenliittymään kuuluvat valmistajat, tuottajat, palvelun tarjoajat tai kauppiaat kuuluvat samaan konserniin, joka valmistaa tai toimittaa tavaroita tai palveluja yhden ja saman yrityksen valvonnassa. Lisäksi unionin tuomioistuin totesi, että yhteisömerkit liittyvät yksilöllisten tavaramerkkien tavoin liike-elämään. Jotta niiden käytön voidaan katsoa olevan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla "tosiasiallista", käytön on siis tosiasiallisesti liityttävä asianomaisten yritysten tavoitteeseen luoda tai säilyttää markkinat tavaroilleen ja palveluilleen.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi, että yhteisömerkkiä on käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti silloin, kun kuluttaja voi sen perusteella ymmärtää, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin yrityksistä, jotka ovat liittyneet yhteenliittymään, joka on tavaramerkin haltija, ja erottaa näin nämä tavarat tai palvelut niiden yritysten, jotka eivät ole yhteenliittymän jäseniä, tavaroista tai palveluista. Unionin tuomioistuin katsoi käsitellyssä asiassa unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksista ilmenneen, että yhteisömerkkiä käytettiin sen keskeisen tehtävän mukaisesti, kun otetaan huomioon se, että riidanalaisten tavaroiden tuottaja tai jakelija kuului kantajan käyttöluvasopimusjärjestelmään.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi, että kyseessä olleen tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arviointi on suoritettava arvioimalla erityisesti käyttötapoja, joita pidetään kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonnetta, kyseisten markkinoiden ominaispiirteitä ja tavaramerkin käytön laajuutta ja taajuutta. Unionin tuomioistuin totesi tältä osin, että unionin yleinen tuomioistuin ei ollut soveltanut näitä arviointiperusteita käsitellyssä asiassa. Unionin tuomioistuin katsoi muun muassa, että unionin yleisen tuomioistuimen oli arvioitava, oliko käsitellyssä asiassa asianmukaisesti osoitettua käyttöä eli kyseisen tavaramerkin merkitsemistä niiden yritysten tavaroiden pakkauksiin, jotka ovat liittyneet järjestelmään, jossa pakkausjätteet kerätään kuluttajan läheisyydessä ja käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla, pidettävä kyseisillä taloudenaloilla perusteltuna tavaroiden markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai niiden luomiseksi. Unionin tuomioistuimen mukaan ei voitu sulkea pois, että se, että valmistaja tai jakelija ilmoittaa päivittäistavaroiden pakkauksissa kuulumisesta tällaiseen kierrätysjärjestelmään, voi vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja myötävaikuttaa näin ollen näiden tavaroiden markkinaosuuksien säilyttämiseen tai luomiseen.

Unionin tuomioistuin katsoi, että unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan tosiasiallisen käytön käsitettä, ja kumosi valituksenalaisen tuomion ja EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen.

4. Tarkastusmerkki

Tuomio 11.4.2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

Ennakkoratkaisupyyntö – Immateriaalioikeudet – Tavaramerkit – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 9 artiklan 1 kohta – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Testimerkistä muodostuva yksilöllinen tavaramerkki

ÖKO-Test Verlag on yritys, joka arvioi tuotteita niiden suorituskykyä ja soveltuvuutta koskevilla testeillä ilmoittaakseen sen jälkeen yleisölle näiden arviointien tuloksista. Se myy Saksassa ilmestyvää aikakauslehteä, joka sisältää kuluttajille suunnatun yleisen tiedottamisen lisäksi kyseisten testien tulokset.

ÖKO-Test Verlag on ollut vuodesta 2012 lähtien tuotteille tehtyjen testien tulosten osoittamiseen tarkoitettua merkkiä (jäljempänä testimerkki) esittävästä tunnuksesta muodostuvan EU-tavaramerkin haltija. Se on myös samasta testimerkistä muodostuvan kansallisen tavaramerkin haltija. Kyseiset tavaramerkit (jäljempänä yhteisesti ÖKO-TEST-tavaramerkit) on rekisteröity muun muassa painotuotteille, testauspalveluille sekä kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille.

ÖKO-Test Verlag valitsee tuotteet, jotka se haluaa testata, ja arvioi ne niin ikään itse valitsemiensa tieteellisten parametrien perusteella pyytämättä valmistajien suostumusta. Tämän jälkeen se julkaisee näiden testien tulokset aikakauslehdessään.

Dr. Liebe on yritys, joka valmistaa ja kauppa erityisesti Aminomed-tuotesarjaan kuuluvia hammastahnoja. ÖKO-Test Verlag testasi vuonna 2005 tähän tuoteryhmään kuuluvista hammastahnoista Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme -nimisen tuotteen, joka sai arvosanan ”sehr gut” (erittäin hyvä). Dr. Liebe teki samana vuonna käyttölupasopimuksen ÖKO-Test Verlagin kanssa.

ÖKO-Test Verlag sai vuonna 2014 tietoonsa, että Dr. Liebe kauppasi erästä tavaraansa pakkauksessa, joka oli varustettu ÖKO-TEST-tavaramerkillä.

ÖKO-Test Verlag nosti Dr. Liebeä vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan kanteen, jossa se vetosi siihen, että Dr. Liebellä ei ollut oikeutta käyttää ÖKO-TEST-tavaramerkkejä vuonna 2005 tehdyn käyttölupasopimuksen perusteella vuonna 2014 erityisesti sen vuoksi, että näille hammastahnoille uusilla arviointiparametreilla tehty uusi testi oli julkaistu vuonna 2008 eikä Dr. Lieben tuote myöskään enää vastannut vuonna 2005 tehdyn testin kohteena ollutta tuotetta, koska sen nimi, kuvaus ja pakkaus oli muutettu.

Kyseinen tuomioistuin määräsi Dr. Lieben lopettamaan testimerkin käytön Aminomed-tuotesarjaan kuuluvia tavaroita varten sekä poistamaan kyseiset tavarat markkinoilta ja hävittämään ne. Mainitun tuomioistuimen mukaan Dr. Liebe oli loukannut ÖKO-TEST-tavaramerkkejä käyttämällä testimerkkiä kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluja varten, jotka kuuluvat niihin palveluihin, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity.

Dr. Liebe valitti kyseisestä tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylioikeus, Saksa) (jäljempänä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin). ÖKO-Test Verlag teki puolestaan liitännäisvalituksen, jossa se vaati, että ensimmäisen oikeusasteen ratkaisu ulotetaan koskemaan myös sitä, että Dr. Liebe käyttää tiettyjä sanamerkkejä ja kuviomerkkejä, joita ei ole rekisteröity tavaramerkeiksi mutta jotka ovat identtisiä ÖKO-TEST-tavaramerkkien kanssa.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi, että ensimmäinen oikeusaste oli menetellyt oikein katsoessaan, että kyseessä ollut käyttöoikeussopimus oli lakannut ennen vuotta 2014. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi tästä seuraavan, että Dr. Liebe oli käyttänyt elinkeinotoiminnassa ilman ÖKO-Test Verlagin suostumusta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit. Sen sijaan kyseisen tuomioistuimen mukaan on epävarmaa, voiko ÖKO-Test Verlag vedota asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yksinoikeuteensa Dr. Liebeä vastaan. Dr. Liebe oli nimittäin pannut ÖKO-TEST-tavaramerkkien kanssa saman tai samankaltaisen merkin tavaroihin, jotka eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia kuin ne, joille ÖKO-TEST-tavaramerkit oli rekisteröity. Mainitun tuomioistuimen mukaan voitiin lisäksi katsoa, ettei kyseistä merkkiä ollut käytetty ”tavaramerkkinä”.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin epäili siten ensimmäisen oikeusasteen omaksumaa lähestymistapaa, jossa se, että Dr. Liebe oli käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, oli samastettu siihen, että merkkiä olisi käytetty palveluille, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity. Se pohti myös asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan ulottuvuutta.

Tässä tilanteessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmäiseksi, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten, että niissä ei oikeuteta testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin haltijaa kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

Unionin tuomioistuin totesi aluksi, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetaan niin sanottua ”kaksinkertaista samuutta”, jolloin kolmas osapuoli käyttää samaa merkkiä kuin tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Sen sijaan ilmaisulla ”tavaroita tai palveluja varten” ei lähtökohtaisesti tarkoiteta tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja, joista

käytetään asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisua "tavar[at] tai palvelu[t], joille tavaramerkki on rekisteröity" ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisua "tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity". Kyseisten säännösten soveltamisalaan voi kuitenkin poikkeuksellisesti kuulua tilanne, jossa kolmas osapuoli käyttää merkkiä tavaramerkin haltijan tavaroiden yksilöimiseen silloin, kun nämä tavarat ovat kyseisen kolmannen osapuolen tarjoamien palvelujen varsinainen kohde. Tällaisessa tilanteessa merkkiä nimittäin käytetään osoittamaan näiden palvelujen kohteena olevien tavaroiden alkuperä, jolloin tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kyseisten palvelujen välillä on erityinen ja erottamaton yhteys.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, joissa tavaramerkin haltijalle annetaan erityistä suojaa sitä vastaan, että kolmannet osapuolet käyttäisivät merkkejä, jotka ovat tavaramerkin kanssa samoja tai samankaltaisia sellaisella tavalla, joka aiheuttaa yleisölle sekaannusvaaran, ilmenevän, että tämä tavaramerkin haltijalle annettu suoja on rajattu koskemaan vain tapauksia, joissa samuus tai samankaltaisuus on olemassa paitsi kolmannen osapuolen käyttämän merkin ja tavaramerkin välillä myös niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkkiä käytetään, ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkkiä käytetään, välillä. Samoin kuin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvä ilmaisu "tavaroille tai palveluille" ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvä ilmaisu "tavaroita tai palveluja varten", myös asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä ilmaisu "merkki – – tarkoitta[a] – – tavaroita tai palveluja" ja direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä ilmaisu "tavaroita tai palveluja varten oleva [merkki]" tarkoittavat lähtökohtaisesti niitä tavaroita tai palveluja, joita kyseinen kolmas osapuoli kauppa tai suorittaa. Jolleivät tavarat tai palvelut, joita kolmas osapuoli kauppa tai suorittaa, ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, näillä säännöksillä annettavaa suojaa ei ole sovellettava.

Unionin tuomioistuin täsmensi toiseksi, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä oikeutetaan testimerkistä muodostuvan laajalti tunnetun yksilöllisen tavaramerkin haltija kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen, että on näytetty, että kyseinen kolmas osapuoli käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli tässä tapauksessa ole näyttänyt toteen näissä säännöksissä tarkoitettua perusteltua syytä merkin panemiselle näihin tavaroihin. Kyseisillä säännöksillä määritellään näet laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille annettavan suojan ulottuvuus. Kyseisissä säännöksissä oikeutetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat kieltämään kolmansia osapuolia käyttämästä ilman niiden suostumusta ja perusteltua syytä elinkeinotoiminnassa

merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki – olivatpa kyseessä samankaltaiset tavarat tai palvelut kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, tai tavarat ja palvelut, jotka eivät ole tällä tavoin samankaltaisia –, jos käyttö merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on haitaksi tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle. Tämän oikeuden käyttö ei edellytä sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, onko se, että Dr. Liebe on pannut tavaroihinsa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, merkinnyt sitä, että Dr. Liebe on epäoikeutetusti käyttänyt hyväksi näiden tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttanut haittaa niiden erottamiskyvylle tai maineelle. Mikäli ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa asian olevan näin, sen on lisäksi tutkittava, oliko Dr. Liebe käsitellyssä asiassa näyttänyt toteen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn kyseisen merkin panemiselle näihin tavaroihin. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi nimittäin todettava, ettei ÖKO-Test Verlagilla ole oikeutta kieltää tätä käyttöä mainittujen säännösten perusteella.



EUROOPAN UNIONIN
TUOMIOISTUIN

Tutkimus ja dokumentaatio-osasto

Tammikuu 2026