



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
19 päivänä heinäkuuta 2016¹

Asia C-577/14 P

**Brandconcern BV
vastaan**

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Valitus — Euroopan unionin tavaramerkki — Sanamerkki ”Lambretta” — Brandconcern BV:n esittämä menettämiskaava — Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi

1. Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää muun muassa niiden tuotteiden ja palvelujen yksilöimistä rekisteröintihakemuksessa, joiden suojaamista kyseisellä erottamiskykyisellä merkillä vaaditaan. Tätä varten sekä talouden toimijat että jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastot ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (jäljempänä virasto tai EUIPO)² käyttävät Nizzan luokitusta.³

2. Nizzan sopimukseen sisältyy luettelo, jossa on 34 tavara- ja 11 palveluluokkaa. Kukin luokka käsittää yleisnimikkeet, jotka vastaavat niitä aloja, joihin kyseiset tuotteet ja palvelut liittyvät. Luokitukseen sisältyy myös aakkosellinen tavara- ja palveluluettelo, josta ilmenee kunkin tavarantoiminnan ja palvelun luokka.

3. Tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys⁴ (jäljempänä tuomio IP Translator) unionin tuomioistuin tulkitsi Nizzan sopimuksen luokkaotsikoiden käyttöä tavaramerkkien rekisteröinnin antaman suojan laajuuteen vaikuttavana tekijänä. Se vahvisti joitakin periaatteita, ja erityisesti sen, että rekisteröintihakemuksessa on kuvattava selvästi ja täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan.⁵ Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan rajannut tuomion ajallisia vaikutuksia.

4. Brandconcern BV -yritys vaatii tässä valituksessa kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 30.9.2014 antaman tuomion Scooters India v. SMHV – Brandconcern (LAMBRETTA) (jäljempänä valituksenalainen tuomio),⁶ koska kyseinen tuomioistuin teki virheen jättäessään soveltamatta taannehtivasti tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) annettua ratkaisua EUIPO:hon jätettyyn rekisteröintihakemukseen, joka liittyi luokkaan 12. Sen valituksen perusteella voidaan ensinnäkin yleisesti selvittää tuomiossa IP Translator vahvistetun oikeuskäytännön rajat ja toiseksi tutkia sen mahdollista sovellettavuutta jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Virastosta käytetään kaikilla muilla kielillä sen englanninkielisen nimen (European Union Intellectual Property Office) alkukirjaimista muodostettua lyhennettä.

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisenaan kuin se on muutettuna 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, osa 1154, nro I-18200, s. 89; jäljempänä Nizzan luokitus, sopimus tai pelkästään luokitus).

4 — Tuomio 19.6.2012 (C-307/10, EU:C:2012:361). Tuomio tunnetaan viittauksesta tuomion kohteena olleeseen sanamerkkiin ”IP Translator”.

5 — Ks. tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, 53 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

6 — Tuomio 30.7.2014, (T-51/12, ei julkaistu, EU:T:2014:844).

5. Valitusasiassa annettavan tuomion merkitys on joka tapauksessa rajallinen, kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 207/2009⁷ 28 artiklan uusi sanamuoto asetuksen (EU) 2015/2424 tultua voimaan 23.3.2016.⁸ Sen 8 kohdassa pyritään helpottamaan ennen tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) antamispäivää rekisteröityjen tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen luokitusta koskevia tulkintaongelmia.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Euroopan unionin tavaramerkistä annettu asetus N:o 207/2009

6. Käsiteltävässä asiassa EU-tavaramerkkejä säännellään asetuksella N:o 207/2009. Asetuksen 2015/2424, jolla viimeksi muutettiin yhteisön tavaramerkkejä (nykyiseltä nimeltään ”Euroopan unionin tavamerkit”)⁹ koskevan aiemman sääntelyn olennaisia näkökohtia, nojalla tehtyjä uudistuksia ei sovelleta ajallisesti tähän valitukseen. On kuitenkin aiheellista viitata uuteen 28 artiklaan (”Tavaroiden ja palvelujen nimeäminen ja luokitus”), jonka 8 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Sellaisten ennen 22 päivää kesäkuuta 2012 haettujen EU-tavaramerkkien haltijat, jotka on rekisteröity koko Nizzan luokituksen luokkaotsikon osalta, voivat ilmoittaa, että heidän aikomuksensa hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa myös muille kuin kyseisen luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille, edellyttäen, että tällä tavoin nimetyt tavarat tai palvelut sisältyvät kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon hakemispäivänä voimassa olevassa Nizzan luokitusversiossa.

Ilmoitus on jätettävä virastolle viimeistään 24 päivänä syyskuuta 2016, ja siinä on esitettävä selkeästi, täsmällisesti ja eritellen muut kuin ne haltijan alkuperäisen tarkoituksen kattamat tavarat ja palvelut, jotka luokkaotsikon nimikkeiden kirjaimellinen merkitys kattaa selkeästi. – –

EU-tavaramerkkien, joita koskevaa ilmoitusta ei ole jätetty toisessa alakohdassa tarkoitettujen jakson aikana, on katsottava kattavan kyseisen jakson päättymisen jälkeen vain kyseisen luokan otsikkoon sisältyvien nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.”

7. Asetuksen VI osastossa, jonka otsikko on ”Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys”, olevassa 51 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1 Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

- a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; – –

– –

7 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

8 — 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 (tavamerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2015, L 341, s. 21).

9 — Asetuksen 2015/2424 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti myös ”EU-tavaramerkki”. Käytän vaihtoehtoisesti ilmaisuja ”Euroopan unionin tavaramerkki” ja ”EU-tavaramerkki”.

2. Jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

B. Asetus (EY) N:o 2868/95¹⁰

8. Asetuksessa olevassa 2 säännössä, jonka otsikko on ”Luettelo tavaroista ja palveluista”, säädetään seuraavaa:

- ”1) Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 1 artiklassa tarkoitettua yleistä luokitusta.
- 2) Luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan.
- 3) Tavarat ja palvelut olisi ryhmiteltävä Nizzan luokituksen mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu.
- 4) Tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tämän vuoksi tavaroita ja palveluja ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.”

C EUIPO:n pääjohtajan tiedonannot

9. EUIPO:n pääjohtaja käyttää hänellä asetuksen N:o 207/2009 124 artiklan nojalla olevaa toimivaltaa. Siihen kuuluu, siltä osin kuin sillä on merkitystä tässä yhteydessä, toimivalta antaa sisäisiä hallinnollisia ohjeita ja erityisesti tiedonantoja (2 kohdan a alakohta), jotka on julkaistava EUIPO:n virallisessa lehdessä kyseisen asetuksen 89 artiklan b alakohdan mukaisesti.

10. Selittääkseen EUIPO:n käytäntöä, joka koskee luokkaotsikoiden käyttöä ja mainitun käytön vaikutuksia, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevia hakemuksia tai rekisteröintejä on rajoitettu tai niistä on luovuttu osittain tai kun ne ovat väite- tai kumoamismenettelyn kohteena, pääjohtaja antoi ja julkaisi tiedonannon nro 4/03.¹¹ Sen IV osan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa todetaan seuraavaa:

”34 tavaroiden luokkaa ja 11 palvelujen luokkaa käsittävät kaikki tavarat ja palvelut, minkä vuoksi kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta.

Samoin tietyn, luokkaotsikoihin kuuluvan yleisnimikkeen käyttö koskee kaikkia tämän yleisnimikkeen piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka on asianmukaisesti luokiteltu samaan luokkaan. – –”

10 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995, L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 31.3.2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 355/2009 (EUVL 2009, L 109, s. 3; jäljempänä ”soveltamisasetus”).

11 — Luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa 16.6.2003 annettu pääjohtajan tiedonanto nro 4/03.

11. Vaikka unionin tuomioistuin oli tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) tulkinut direktiiviä 2008/95/EY¹² asetuksen N:o 207/2009 sijasta, EUIPO:n pääjohtaja julkaisi kyseisen tuomion johdosta tiedonannon nro 2/12,¹³ jonka V osassa todetaan seuraavaa:

”Virasto katsoo ennen tämän tiedonannon voimaantuloa rekisteröidyistä yhteisön tavaramerkeistä, joissa on käytetty kaikkia tietyn luokan luokkaotsikossa lueteltuja yleisnimikkeitä, että hakijan tahtona oli edellisen tiedonannon nro 4/03 valossa kattaa kaikki kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat tai palvelut, sellaisena kuin tämä luettelo on hakemispäivänä voimassa olleessa luokitusversiossa.

Edellä esitetty ei rajoita yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 50 artiklan soveltamista.”

II Asian tausta

12. Valituksenalaisen tuomion 1–6 kohdasta ilmenee, että Scooters India Ltd. -yhtiö on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin ”Lambretta”¹⁴ haltija; mainittua tavaramerkkiä haettiin 7.2.2000 ja EUIPO rekisteröi sen 6.8.2002 numerolla 1495100.

13. Rekisteröintihakemuksen mukaan tavaramerkin kattamat tavarat kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkiin 3, 12, 14, 18 ja 25. Koska Scooters India luopui osittain vaatimuksistaan unionin yleisessä tuomioistuimessa,¹⁵ tämän valituksen osalta on riittävää viitata Nizzan sopimuksen luokkaan 12 kuuluviin tavaroihin; mainittua luokkaa kuvataan sopimuksessa seuraavasti:

— Luokka 12: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot.”

14. Brandconcern-yritys esitti 19.11.2007 vaatimuksen Lambretta-tavaramerkin osittaisesta menettämisestä asetuksen (EY) N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti.¹⁶ Mainittu menettämisaikavaatimus koski muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita ja perustui siihen, ettei tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty viisi vuotta kestäneen yhtäjaksoisen ajanjakson aikana.

15. EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi 24.9.2010 tekemällään päätöksellä Brandconcernin vaatimuksen ja julisti tavaramerkin osittain menetetyksi 19.11.2007 lähtien muun muassa luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta.

16. Scooters India teki EUIPO:lle valituksen 24.9.2010 tehdystä päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

17. EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 1.12.2011 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) Scooters Indian valituksen lukuun ottamatta sitä osaa, joka koski luokkaan 3 (jonka osalta se kumosi 24.12.2010 tehdyn päätöksen) kuuluvia saippuuita.¹⁷

12 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2008, L 299, s. 25).

13 — EUIPO:n pääjohtajan 20.6.2012 antama tiedonanto nro 2/12, joka on otsikoitu samoin kuin sitä edeltävä tiedonanto nro 4/03, jonka se kumosi ja korvasi. Tiedonanto nro 2/12 kumotaan vaiheittain: osa siitä kumottiin 23.3.2016 alkaen ja loppuosa kumotaan 25.9.2016, jolloin se korvataan Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 28 artiklan soveltamisesta 8.2.2016 annetulla viraston pääjohtajan tiedonannolla nro 1/2016.

14 — Vastineessaan Scooters India väittää, että hakemuksessa vaadittiin aiemmuutta viiden Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin, erityisesti luokkaan 12 kuuluvia moottoriajoneuvoja, kevyitä pakettiautoja, polkupyöriä ja niiden lisätarvikkeita varten rekisteröidyn tavaramerkin nro 874581, sekä yhden Italiassa rekisteröidyn tavaramerkin nojalla.

15 — Valituksenalaisen tuomion 7 kohdassa Scooters India luopui mitättömäksi julistamista koskevasta vaatimuksestaan muiden tavara- ja palveluluokkien osalta.

16 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EUVL 1994, L 11, s. 1). Nykyisin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohta.

17 — Valituslautakunta hylkäsi samana päivänä myös Brandconcernin valituksen mitättömyysosaston päätöksestä.

18. Valituslautakunta perusteli Scooters Indian valituksen hylkäämistä sillä, ettei ollut esitetty riittävää näyttöä tavaramerkin Lambretta tosiasiallisesta käytöstä (muun muassa) luokan 12 tavaroita varten, mikä aiheutti rekisteröinnin menettämisen.

III Valituksenalainen tuomio

19. Scooters India nosti unionin yleiseen tuomioistuimeen 8.2.2012 jättämällänsä kannekirjelmällä kumoamiskanteen valituslautakunnan päätöksestä. Sen ainoa kanneperuste koski asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdan rikkomista, ja siinä esitetään kaksi väitettä.

20. Ensimmäisessä väitteessä kantaja moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se jättänyt varaosia menettämisen ulkopuolelle, ja vaati siten EUIPO:ta soveltamaan lähestymistapaa, joka oli voimassa rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä vuonna 2000. Tämän lähestymistavan mukaan on niin, että jos tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa mainitaan erotuksetta tiettyyn luokkaan kuuluvat tavarat, se käsittää kaikki tämän luokan aakkosellisen tavara- ja palveluluettelon mukaiset tavarat (jäljempänä kattava lähestymistapa).

21. Unionin yleinen tuomioistuin tutki uudelleen tämän väitteen. Se tutki,¹⁸ sisältyvätkö skoottereiden varaosat luokan 12 tavaroihin, ja tarkasteli sen jälkeen, voitiinko Scooters Indian rekisteröintihakemuksesta päätettäessä noudattaa kattavaa lähestymistapaa vai kirjaimellista lähestymistapaa,¹⁹ jossa otetaan huomioon vain kyseessä olevassa luokassa nimenomaisesti mainittujen tuoteryhmien (tässä tapauksessa ajoneuvot sekä maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot) merkitys.

22. Unionin yleinen tuomioistuin palautti mieleen tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361),²⁰ josta voidaan päätellä, että kun tavaramerkin hakija käyttää kaikkia luokituksen tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä, hänen on täsmennettävä, käsittääkö hänen hakemuksensa kaikki tietyn luokan aakkosellisessa luettelossa mainitut tavarat ja palvelut vai vain osan niistä, jolloin hänen on viimeksi mainitussa tapauksessa yksilöitävä tähän luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut.²¹

23. Koska tuomio IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) annettiin vasta kanteen kohteena olevien tosiseikkojen jo tapahduttua, unionin yleinen tuomioistuin tutki niiden vaikutusta ja katsoi, että käsiteltävässä asiassa voidaan soveltaa tiedonantoa nro 2/12 lähinnä seuraavin perustein: a) tiedonannossa nro 4/03 ainoastaan selitettiin sen julkaisemiseen saakka voimassa ollutta EUIPO:n käytäntöä, b) tiedonannossa nro 2/12 ei erotettu toisistaan ennen tiedonantoa nro 4/03 ja sen jälkeen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja c) oikeusvarmuuden periaate takasi tiedonannon nro 2/12 soveltamisen Lambrettan kaltaisiin rekisteröityihin tavaramerkkeihin tiedonannon nro 4/03 antamiseen saakka.²²

24. Sen seurauksena unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kaikkien luokan 12 tuoteryhmien mainitseminen Lambretta-tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa oli tulkittava siten, että hakemus käsitti kaikki tähän luokkaan aakkosellisen luettelon mukaisesti kuuluvat tavarat, mikä vastasi myös Scooters Indian tarkoitusta. Se toi myös esiin, että vaikka skoottereiden varaosat eivät sellaisinaan

18 — Valituksenalaisen tuomion 18 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

19 — Nämä kaksi lähestymistapaa määritellään usein käyttämällä englanninkielisiä ilmauksia ”class-heading-covers-all-approach” (kattava lähestymistapa) ja ”class-heading-means-what-it-says-approach” (kirjaimellinen lähestymistapa). Ks. esim. Kramer, F., ”§32”, teoksessa Ekey, F. L., Bender, A. ja Fuchs-Wisseman, G. (toim.), *Markenrecht*, (osa I), kolmas painos, C.F. Müller, 2015, s. 65, kohta 649.

20 — Se mainitsi nimenomaisesti tuomion 56 kohdan, jonka mukaan direktiivi 2008/95 ei ole esteenä luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käytölle niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi, joille haetaan tavaramerkkisuojaa, edellyttäen, että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää haetun suojan laajuuden.

21 — Tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361 61 kohta).

22 — Valituksenalaisen tuomion 27–34 kohta.

sisälly luokan 12 aakkoselliseen tavaraluetteloon, se käsittää ajoneuvojen lisätarvikkeet ja osat, kuten renkaat, pyörät tai öljysäiliöt, ja siksi valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia tavaramerkin tosiasiallinen käyttö varaosien osalta. Koska riidanalaiseen päätökseen ei sisältynyt tätä tutkimusta, unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Scooters Indian esittämän kumoamisperusteen ensimmäisen väitteen.²³

25. Toisessa väitteessä Scooters India totesi, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se ei ollut soveltanut unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tavaramerkin tosiasiallinen käyttö varaosissa säilyttää tavaramerkin haltijan oikeudet niiden tavaroiden osalta, joihin nämä varaosat kuuluvat.²⁴

26. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi toisen väitteen, koska valituslautakunta ei ollut tutkinut skoottereiden varaosiin liittyvää näyttöä. Se ohjeisti kuitenkin valituslautakuntaa siitä, miten sen oli toteutettava Lambretta-tavaramerkin käyttöä koskeva tutkimus varaosien osalta, ja viittasi muun muassa tuomiossa Ansul vahvistettuihin perusteisiin.²⁵

IV Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten lausumat

27. Brandconcernin valitus saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 11.12.2014 ja EUIPO:n vastinekirjelmä 10.3.2015 ja Scooters Indian vastinekirjelmä 18.3.2015.

28. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 175 artiklan 1 kohdan mukaisesti Brandconcern toimitti vastauksensa 4.6.2015, Scooters India 8.7.2015 ja EUIPO 13.7.2015.

29. Brandconcern vaatii unionin tuomioistuinta ensisijaisesti a) kumoamaan valituksenalaisen tuomion, b) hylkäämään Scooters Indian unionin yleisessä tuomioistuimessa nostaman kanteen ja c) velvoittamaan vastapuolet korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Se vaatii toissijaisesti kumoamaan valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä kumottiin valituslautakunnan 1.12.2011 tekemä päätös ja velvoittamaan EUIPO:n ja Scooters Indian korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

30. EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin a) jättää toisen valitusperusteen tutkimatta, b) hylkää valituksen ja c) velvoittaa Brandconcernin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31. Scooters India vaatii unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan Brandconcernin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

32. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 1 kohdan nojalla pidettiin Brandconcernin ja Scooters Indian pyynnöstä 11.5.2016 istunto, johon osallistuivat kaikki asianosaiset.

V Valituksen tarkastelu

33. Brandconcern moittii unionin yleistä tuomioistuinta kahdesta oikeudellisesta virheestä: a) asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä sen 51 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkomisesta ja b) menettelyvirheestä, joka koskee valittajan vaatimusten ja tuomiossa annetun ratkaisun välistä epä johdonmukaisuutta, jonka seurauksena tuomioistuin lausui kanteen ulkopuolelta (ultra petita).

23 — Valituksenalaisen tuomion 35–38 kohta.

24 — Tuomio 11.3.2003 Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, erityisesti 40–43 kohta).

25 — Ks. edellinen alaviite; myös valituksenalaisen tuomion 44 kohta.

A Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä sen 51 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkomista

1. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

34. Brandconcern katsoo,²⁶ että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että EUIPO oli oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti velvollinen tutkimaan, oliko Scooters India tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä varaosia varten, myönnettyään, että tämän tavaramerkin rekisteröinti kattoi luokassa 12 mainittujen tavaroiden perusteella myös tällaiset tavarat.

35. Väitteensä tueksi se vetoaa tuomioon IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), jossa unionin tuomioistuin oli sen mukaan asettanut tukemaan tavaramerkin haltijoiden rekisteröintihakemuksissaan käyttämien ilmaisujen kirjaimellista merkitystä. Tätä tuomiota oli sovellettava tähän asiaan varauksetta siten, ettei unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa esiin tuomia oikeusvarmuuteen liittyviä näkökohtia voida asettaa etusijalle.

36. Brandconcern katsoo, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi rajata unionin tuomioistuimen antaman tuomion ajallisia vaikutuksia, ellei viimeksi mainittu tuomioistuin ole asettanut tätä varausta omissa tuomioissaan. Scooters India ei myöskään ole vedonnut unionin yleisessä tuomioistuimessa mihinkään ennakkotapaukseen, joka tukisi oikeusvarmuuden periaatteen soveltamista näin löyhästi, eikä sitä tehdä myöskään valituksenalaisessa tuomiossa. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin ei voi omien ratkaisujensa perusteella rajoittaa unionin tuomioistuimen tuomion oikeusvaikutuksia.

37. Lopuksi Brandconcern kiistää sen, että rekisteröintihakemuksia tulkittaessa olisi – vastoin EUIPO:n ennen tiedonantoa nro 2/12 soveltamaa käytäntöä – otettava huomioon tavaramerkin haltijoiden tarkoitus.²⁷ Tämän tarkoituksen olisi joka tapauksessa liityttävä tavara- ja palveluluetteloon, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti määrittää tavaramerkin haltijan hakeman suojan laajuus, kuten tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) myöhemmin vaadittiin. Alkuperäisen hakemuksen puutteita ei voida korjata vetoamalla myöhemmin esitettyyn aiemmuuden vaatimukseen eikä myöskään valitusmenettelyyn.

38. Brandconcernin kannalta voidaan lyhyesti todeta, että unionin tuomioistuin olisi voinut valita tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) rekisteröintihakemusten tulkintaperiaatteeksi ”tulevaisuuteen suuntautuvan” lähestymistavan, mutta se ei tehnyt niin. Se päinvastoin vahvisti yleisen säännön, jossa vaaditaan selvyyttä ja täsmällisyyttä tavaramerkkihakemusten nimikkeiltä, joiden valossa hakemuksia on tulkittava.

39. EUIPO torjuu Brandconcernin väitteet. Se väittää erityisesti, ettei tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) valittu kumpaakaan lähestymistapaa eli tiedonannon nro 4/03 mukaista kattavaa lähestymistapaa tai kirjaimelliseen merkitykseen perustuvaa lähestymistapaa. Sen mukaan mainitussa tuomiossa oli kyse rekisteröintihakemuksista eikä jo rekisteröidyistä tavaramerkeistä, ja siksi selvyuden ja täsmällisyyden vaatimukset koskevat sen mukaan ennen kaikkea hakemuksia eivätkä samalla tavalla tavaramerkkejä.

40. EUIPO:n mukaan tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) 60 kohta viittaa siihen, että hakijan tarkoitus perustuu tavaramerkkisuojan laajuuden olennaiseen määrittämiskriteeriin. Vaikka hakijoiden onkin ilmoitettava tarkoituksensa selvyuden ja täsmällisyyden vaatimusten mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen (tavaramerkkivirastojen) on tarkasteltava tätä tarkoitusta jo

26 — Vaikka valittaja esitti aluksi väitteitä, jotka koskivat sitä, oliko Scooters India käyttänyt Lambretta-tavaramerkkiä varaosissa, niitä ei käsitellä, koska niistä ei havaittu olevan hyötyä tämän ensimmäisen perusteen ratkaisemisessa.

27 — Ks. valituksenalaisen tuomion 34 kohta.

rekisteröityihin tavaramerkkeihin nähden. Tuomioon IP Translator ei voida vedota sitä vastaan, että hakijan tarkoitus tuodaan esiin olettan avulla. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin ei jättänyt huomiotta tuomion IP Translator tavaramerkkihakemuksia koskevia ohjeita vaan ainoastaan mukautti niitä jo rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

41. EUIPO lisää, että Scooters Indian tahto oli käynyt ilmi sen hakiessa Yhdistyneen kuningaskunnan aikaisempaa Lambretta-tavaramerkkiä ja vaatiessa aiemmin tuota kaikkien tavaroiden osalta, mukaan lukien henkilö- ja pakettiautot, polkupyörät sekä näiden tavaroiden osat ja varusteet.

42. Scooters Indian kannalta tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) tulkitseminen Brandconcernin ehdottamalla tavalla tarkoittaisi niiden toimijoiden oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan loukkaamista, jotka vetosivat tavaramerkkivirastojen (ei vain EUIPO:n) lähestymistapaan, jonka mukaan eri luokkien tavaroiden nimityksiä käytetään lyhennettynä viittauksena kaikkiin tavaroihin, jotka aakkosellisen luettelon mukaan kuuluvat näihin luokkiin. EUIPO:n samojen väitteiden takia se katsoo lisäksi, että Brandconcern tulkitsee virheellisesti tuomiota IP Translator.

2. Valitusperusteiden tutkiminen

43. Ensimmäisessä valitusperusteessaan Brandconcern väittää, että valituksenalainen tuomio rikkoo asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa. Tämän säännöksen mukaan tavaramerkin on oltava tosiasiallisesti käytössä viiden vuoden ajan sen suojaamien tavaroiden ja palvelujen osalta.²⁸

44. Vaikka ilmausta ”tosiasiallinen käyttö” tulkittiin laajasti ja yksityiskohtaisesti tuomiossa Ansul,²⁹ eikä sitä käsitellä tässä valituksessa, viittaus ”niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkki on rekisteröity”, vaatii lisäselvennystä.

45. Koska tavaramerkin rekisteröiminen edellyttää asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan, että EU-tavaramerkkihakemuksessa mainitaan ne tavarat ja palvelut, jotka merkillä halutaan suojata, Brandconcern väittää, että tämän hakemuksen arvioinnissa on noudatettava tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) asetettuja edellytyksiä.

46. Erimielisyys tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) soveltamisesta tähän asiaan johtuu lähinnä kahdesta seikasta: sen ajallisesta merkityksestä ja sen mahdollisesta aineellisesta soveltamisesta. Brandconcern vetoaa siihen, ettei tuomion oikeusvaikutuksia ole rajoitettu tuomiossa itsessään ja että sen seurauksena unionin yleisen tuomioistuimen on mahdotonta mukauttaa sen soveltamista vetoamalla oikeusvarmuuteen, kun taas EUIPO vetoaa oikeudenkäyntien erilaisiin kohteisiin, toisin sanoen rekisteröintihakemukseen (tuomiossa IP Translator ratkaistun asian kohde) ja jo rekisteröityyn tavaramerkkiin (tämän oikeudenkäynnin kohde).

a) Unionin tuomioistuimen antamien tuomioiden vaikutusten ajallinen rajoittaminen

47. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tulkinnalla, jonka unionin tuomioistuin SEUT 267 artiklassa sille annettua toimivaltaa käyttäen antaa unionin oikeussäännölle, selvennetään ja täsmennetään kyseisen oikeussäännön merkitystä ja ulottuvuutta niin, että sen tulkinnasta ilmenee, miten tätä oikeussääntöä täytyy tai olisi täytynyt tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien. Tästä

28 — Tuomio 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, 37 kohta).

29 — Ibidem, tuomion 36–42 kohta.

seuraa, että tuomioistuimet siis voivat ja niiden täytyy soveltaa tulkittua sääntöä myös oikeussuhteisiin, jotka ovat syntyneet tai jotka on perustettu ennen tulkintapyyntöä annettua tuomiota, jos edellytykset kyseisen oikeussäännön soveltamista koskevan asian käsittelylle toimivaltaisissa tuomioistuimissa muuten täyttyvät.³⁰

48. Saman oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuin voi ainoastaan poikkeustapauksissa unionin oikeusjärjestykseen kuuluvan yleisen oikeusvarmuuden periaatteen nojalla rajoittaa mahdollisuutta vedota oikeussääntöön silloin, kun asianomaisten vilpittömän mielen ja vakavien vaikeuksien edellytykset täyttyvät.³¹

49. Edelleen tämän oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuimen on määriteltävä hetki, josta lähtien sen unionin oikeuden säännöksen tulkintaa koskeva ratkaisu on voimassa, ja tulkinnan vaikutusten ajallinen rajoitus voidaan tehdä ainoastaan samassa tuomiossa. Tällä tavoin varmistetaan jäsenvaltioiden ja muiden oikeussubjektien yhdenvertainen kohtelu unionin oikeuteen nähden ja täytetään oikeusvarmuuden periaatteesta johtuvat vaatimukset.³²

50. Unionin tuomioistuimen tuomion oikeusvaikutusten rajoittamista koskeva oikeuskäytäntö voidaan pääpiirteissään tiivistää seuraaviin kohtiin: a) lähtökohtaisesti tämän tuomioistuimen tuomioilla on taannehtivia vaikutuksia, b) säännöksen tulkinnan vaikutuksia rajoitetaan vain poikkeustapauksissa, c) unionin tuomioistuin on ainoa tuomioistuin, jolla on toimivalta hyväksyä tällaisia rajoituksia ja d) tällaisen rajoituksen on nimenomaisesti sisällyttävä kyseessä olevan säännöksen tulkinnasta annettuun tuomioon.

51. On totta, kuten Brandconcern huomauttaa, ettei tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ole rajoitettu sen ajallisia vaikutuksia, joten tulkittua säännöstä on ensi näkemältä sovellettava myös ennen tuomion antamista syntyneisiin oikeudellisiin tilanteisiin. On kuitenkin pantava merkille, ettei yksikään ennakkoratkaisumenettelyn asianosaisista ja muista osapuolista (11 jäsenvaltiota, komissio ja EUIPO sekä vireillä olevan riita-asian molemmat asianosaiset) vaadi tällaista rajoittamista, mikä olisi velvoittanut unionin tuomioistuimen ottamaan kantaa tällaisen vaatimuksen puolesta tai sitä vastaan; tuomiossa ei kuitenkaan ole puututtu millään tavoin tähän seikkaan. Vaikka puuttumattomuus antaa mahdollisuuden esittää olettamuksia sen syistä, en halua syventyä tarkemmin pelkkiin spekulatioihin, jotka eivät ole hyödyksi tämän valituksen ratkaisemisessa.

52. Sitä vastoin on aiheellista tarkastella laajemmin EUIPO:n väitettä, jossa se tukeakseen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisua täsmentää tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) vaikutusta tässä riita-asiassa: vaikka tuolloin oli kyse tavaramerkkihakemuksista, nyt käsitellään jo rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näin ollen on tarkasteltava sitä, mikä on tämän tuomion tosiasiallinen sisältö.

b) Tuomio IP Translator

53. Asia koski³³ hakemusta sanamerkin ”IP Translator” rekisteröimiseksi kansalliseksi tavaramerkiksi. Hakemuksessa yksilöitiin suojan piiriin kuuluvat palvelut käyttämällä Nizzan sopimuksen luokkaotsikon 41 mukaisia yleisnimikkeitä eli ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnot”.

30 — Tuomio 23.10.2012, Nelson ym. (C-581/10 ja C-629/10, EU:C:2012:657, 88 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 — Tuomio 14.4.2015, Manea (C-76/14, EU:C:2015:216, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; hylkäävä tuomio) ja tuomio 28.4.2016, Borealis Polyolefine ym. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14; EU:C:2016:311, 103 kohta; hyväksyvä tuomio).

32 — Tuomio 23.10.2012, Nelson ym. (C-581/10 ja C-629/10, EU:C:2012:657, 90 ja 91 kohta) ja tuomio 6.3.2007, Meilicke ym. (C-292/04, EU:C:2007:132, 37 kohta).

33 — Yksityiskohtaisemmat tiedot on annettu tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) 22–29 kohdassa, joissa esitetään lyhyesti kyseisen pääasian tosiseikat.

54. Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto epäsi hakemuksen direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja 3 kohtaa vastaavien kansallisten säännösten perusteella. Se tulkitsi mainittua hakemusta tiedonannon nro 4/03³⁴ mukaisesti siten, että se kattoi hakijan ilmoittamien palvelutyyppeiden lisäksi kaikki muut luokkaan 41 kuuluvat palvelut, myös käännöspalvelut. Se totesi, että viimeksi mainittujen palvelujen osalta nimike IP Translator ei ole erottamiskykyinen ja toisaalta se on kuvaileva.

55. Tavaramerkin hakija³⁵ haki muutosta tähän päätökseen ja väitti, ettei sen hakemuksessa mainittu luokkaan 41 kuuluvia käännöspalveluja, eikä se siis koskenut niitä. Tästä syystä viraston rekisteröintiä vastaan esittämät väitteet olivat virheellisiä ja tavaramerkkihakemus oli virheellisesti hylätty.

56. Vastauksessaan kolmeen (uudelleen muotoiltuun) ennakkoratkaisukysymykseen unionin tuomioistuim

- velvoitti tavaramerkin hakijan yksilöimään riittävän selvästi ja täsmällisesti ne tuotteet ja palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan³⁶
- hyväksyi sen, että hakija käyttää luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä sillä edellytyksellä, että yksilöinti itsessään on riittävän selvä ja täsmällinen³⁷ ja
- velvoitti tavaramerkin hakijan tässä tilanteessa, toisin sanoen kun se käyttää kaikkia tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä, täsmentämään, vaatiiko se suojaa kaikille tämän luokan aakkosellisessa luettelossa minituille tuotteille ja palveluille vai vain osalle niistä.³⁸

57. Päätelen tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) sanamuodosta ensinnäkin, että sen ratkaisua on tarkasteltava ratkaistun riita-asian asiayhteydessä: kyseessä oli tavaramerkkihakemuksen hylkääminen suojavaatimuksen kohteena olleen palveluluokan tulkinnan perusteella. Tuomiossa kuvataan erityisesti tapaa, jolla tavaramerkin hakijan on täytettävä veloitteensa esittää selvä ja täsmällinen luettelo tuotteista tai palveluista, joiden osalta hän hakee halutun tavaramerkin rekisteröintiä.³⁹

58. Totean toiseksi, että vaikka kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä pohdittiin kirjaimellista lähestymistapaa ja kattavaa lähestymistapaa kannattaneiden asianosaisten välistä riita-asiaa⁴⁰ ja kehoitettiin unionin tuomioistuinta ratkaisemaan tämä riita, se pidättyi taitavasti riidan ratkaisemisesta ja keskittyi vastauksessaan hakemukseen palauttaen kysymyksen takaisin tavaramerkkivirastojen käsiteltäväksi.⁴¹

59. Tuomiosta voidaan nimittäin päätellä, että unionin tuomioistuin ei ottanut kantaa kummankaan kyseeseen tulevan vaihtoehdon puolesta. Itse asiassa se jopa hyväksyi mahdollisuuden viitata luokkiin yleisesti ja edellytti ainoastaan riittävää selvyyttä ja täsmällisyyttä käytetystä tulkintamenetelmästä riippumatta. On selvää, että tällainen ratkaisu vaikuttaa enemmän järjestelmiin, joihin sovelletaan

34 — Tuomion 33 kohdassa todetaan, että noudattaessaan kirjallista lähestymistapaa mainittu virasto poikkesi tekemässään päätöksessä poikkeuksellisesti ja ainoan kerran tavanomaisesta käytännöstään.

35 — Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361 38–49 kohta).

37 — Tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361 50–56 kohta).

38 — Tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361 57–63 kohta).

39 — EU-tavaramerkin tapauksessa tämä velvoite on esitetty asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä soveltamisasetuksen 2 säännössä. Tuomiossa 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) tulkittiin direktiiviä 2008/95, johon ei sisälly vastaavaa säännöstä.

40 — Kysymyksen sanamuoto oli seuraava: ”Onko – – välttämätöntä tai sallittua, että kyseisen luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyvien yleisten ilmaisujen käyttöä tulkitaan – – tiedonannon nro 4/03 mukaisesti?”, eli mainitussa tiedonannossa annettiin esimerkki kattavasta lähestymistavasta.

41 — Olen samaa mieltä tästä arviosta kuin Pohlmann, A., ”The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping”, *The Trademark Reporter*, osa 15, nro 4, INTA, heinä-elokuu 2015, s. 815 ja sitä seuraavat sivut, erityisesti s. 828.

kattavaa lähestymistapaa, koska sen mukaan hakijan on täsmennettävä, koskeeko hänen hakemuksensa kaikkia siinä mainittujen luokkien aakkoselliseen luetteloon sisältyviä luokkia vai vain osaa mainitun luettelon mukaisista tavaroista ja palveluista.⁴² Toistan kuitenkin, että tuomion ratkaisussa todettiin selvästi, ettei se ole esteenä yleisnimikkeiden käytölle.

60. Vaikkei tällä ehkä ole niin suurta merkitystä, on kolmanneksi todettava, että tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ei tulkittu mitään nimenomaista direktiivin 2008/95 säännöstä, vaan siinä viitattiin tavaramerkin hakijalle tämän säädöksen säännöksissä ja johdanto-osan perustelukappaleissa yleisesti asetettuun selvyyttä ja täsmällisyyttä koskevaan velvoitteeseen.⁴³

c) Sovellettavuus pääasiassa

61. Onko tuomiota IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) mahdollista soveltaa sellaisenaan nyt käsiteltävän asian lähtötilanteeseen? Yhdyn EUIPO:n tältä osin esittämiin varauksiin jäljempänä esittämässäni perusteluissa.

62. Olen jo tuonut esiin, että tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) on kyse tiettyjen palvelujen suojaamiseen tarkoitettujen erottamiskykyisen merkin rekisteröintihakemuksesta. Tässä tavaramerkkien rekisteröintivaiheessa unionin tuomioistuin edellyttää hakijalta selvyttä ja täsmällisyyttä helpottaakseen muiden asiaa koskevan säädöksen artiklojen – kuten esimerkiksi artiklojen, jotka koskevat ehdottomia ja suhteellisia rekisteröinnin esteitä, joihin voidaan myöhemmin vedota myös tavaramerkin mitättömyysperusteina – soveltamista.⁴⁴

63. Tämä vaatimus⁴⁵ vaikuttaa ensisijaisesti hakijaan. Tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) tavaramerkkivirastoja sitovat vaatimukset ovat lievempiä, ja näihin kansallisiin laitoksiin (toimivaltaiset viranomaiset) viitataan joko siksi, että halutaan korostaa hakemusten selvyuden ja täsmällisyyden vaatimuksen ja rekisteröintihakemusten ennakolta tutkimiseen liittyvien viraston velvollisuuksien välistä suhdetta⁴⁶ tai vastaavasti muistuttaa virastoja niiden vastuusta määrittää kunkin yksittäistapauksen arvioinnin yhteydessä, ovatko luokkaotsikoiden yleisnimikkeet selvyuden ja täsmällisyyden vaatimuksen mukaisia.⁴⁷ Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan käy ilmi tuomion ratkaisusta.

64. Näissä olosuhteissa myös tuomion 60 kohta,⁴⁸ joka vaikuttaa tekevän pätemättömäksi tiedonannossa nro 4/03 mainitun (kattavaan lähestymistapaan perustuvan) EUIPO:n käytännön, saa johdonmukaisemman merkityksen tuomion muuhun sisältöön nähden. Luettuna yhdessä 61 kohdan kanssa tästä väitteestä käy ilmi sen todellinen sisältö, toisin sanoen huomio, jonka mukaan kattavalla lähestymistavalla vaarannetaan tavaramerkkien hakijoille asetettu selvyuden ja täsmällisyyden vaatimus. Ellei tätä vaatimusta sovelleta ja hakijat käyttävät jonkin luokkaotsikon kaikkia nimikkeitä, hakija tai muut talouden toimijat eivät voi olla varmoja kaikkien yleisnimikkeiden käyttämiseen liittyvän suojan laajuudesta.

42 – Tuomion 19.6.2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, 61 kohta).

43 – Ks. erityisesti tuomion 38 ja 42 kohta.

44 – Tuomion 45 kohta luettuna yhdessä 43 ja 44 kohdan kanssa.

45 – Vaatimus koskee koko tuomiota ja sisältyy myös sekä toiseen (asetettaessa se tapauksissa, joissa hakija yksilöi ne tavarat ja palvelut, jotka se haluaa suojata luokituksen perusteella) että kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen (jotta hakijaa voidaan näissä tapauksissa vaatia täsmentämään, viittaako se kaikkiin nimeämensä luokan aakkosellisen luettelon mukaisiin tavaroihin ja palveluihin vai vain osan niistä). Ks. edellisen tapauksen osalta tuomion 53 kohta ja jälkimmäisen osalta tuomion 61 kohta.

46 – Tuomion 47 kohta.

47 – Tuomion 55 kohta.

48 – Sen sanamuoto on seuraava: ”– tilanne, jossa tavaramerkkisuojan laajuus riippuu toimivaltaisen viranomaisen tulkinallisesta lähestymistavasta eikä hakijan tosiasiallisesta tahdosta, voi vahingoittaa sekä kyseisen hakijan että kolmansina osapuolina olevien taloudellisten toimijoiden oikeusvarmuutta”.

65. Kattavan lähestymistavan käyttöön liittyvä riski perustuu siihen, että hakijat eivät täytä velvoitettaan ilmoittamalla selvästi ne tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan. Kyse on siis siitä, ettei hakijan velvoitetta sivuuteta löyhän hallinnollisen käytännön takia. Tuomion asiayhteydessä tämä tavoite on kuitenkin ymmärrettävä muistutuksena siitä, ettei ennakolta tutkimisen vaiheessa hyväksytä hakemuksia, jotka epämääräisyytensä takia eivät täytä tuotteiden ja palvelujen määrittelyä koskevia selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksia. Mielestäni tämä on tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) 62 kohdan tarkoitus.

66. Tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ja käsiteltävän asian erilainen tosiseikasto (edellisen tosiseikat koskivat tavaramerkkihakemusta ja jälkimmäisen jo rekisteröityä tavaramerkkiä) on mielestäni esteenä edellä mainitun tuomion päätelmien ja vaatimusten soveltamiselle, minkä seurauksena Brandconcernin ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

67. Tämä tulos ei ole yllättävä, koska tavaramerkkihakemus liittyy sellaiseen rekisteröintimenettelyyn vaiheeseen, jossa sitä on vielä mahdollista korjata ja muuttaa, kuten asetuksen N:o 207/2009 43 artiklasta ilmenee. Tuomiossa IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) vahvistetaan kansallisten virastojen tähän arviointivaiheeseen liittyvä velvoite huolehtia hakemusten kattavasta ja tiukasta valvonnasta, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.⁴⁹ Koska niiden tehtävänä on tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin ylläpito,⁵⁰ vaikuttaa johdonmukaiselta, että tuomion IP Translator ratkaisu velvoittaa ne epäsuorasti huolehtimaan siitä, että talouden toimijoiden esittämät hakemukset ovat selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen mukaisia.

68. Sitä vastoin merkin rekisteröinnin jälkeen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelon tulkinta kuuluu muuntotyypisten säännösten soveltamisalaan: näistä voidaan erityisesti mainita muun muassa asetuksen 207/2009 48 artikla, jossa kielletään tavaramerkin muuttaminen. Näin ollen tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) päätelmiä on vaikea sovittaa yhteen tavaramerkkivirastojen tehtävän kanssa tässä toisessa vaiheessa. Juuri näiden vaiheiden välinen ero selittää sen, ettei tuomion IP Translator ajallisia vaikutuksia ole rajoitettu: ei ole sama asia tulkita vielä muutettavissa olevaan hakemukseen sisältyvää tavara- ja palveluluetteloa tai jo rekisteröidyn tavaramerkin kattamaa luetteloa, joka on määritelmän mukaisesti vahvistettu ja käytännössä muuttamaton.

d) Seuraukset

69. Koska EUIPO:n väite tuomion IP Translator vaikutuksesta jo rekisteröityjen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelon tulkintaan todettiin oikeaksi ja koska mainittu tuomio koski tavaramerkkihakemuksen jättävän talouden toimijan velvoitteita, Brandconcernin ensimmäisen valitusperusteensa tueksi ensisijaisesti esittämä väite on hylättävä.

70. Valittajan väite perustuu tosiasialliseen valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan, koska mainitussa tuomiossa ei rajoiteta tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ajallisia vaikutuksia huolimatta sen 24 kohtaan sisältyvästä viittauksesta tätä asiaa koskevaan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, ja siihen, ettei tuomiossa IP Translator mainittu lainkaan ajallisia vaikutuksia. Unionin yleinen tuomioistuin ainoastaan tutkii, saattoiko EUIPO soveltaa tiedonantoaan nro 4/03 ennen 21.6.2012 rekisteröityyn tavaramerkkiin, mikä edellytti kattavan lähestymistavan noudattamista, jotta voitiin varmistaa, kuuluvatko varaosat luokkaan 12, vaikka niitä ei nimenomaisesti mainita. Tämän seikan tutkiminen oli välttämätön ennakoedellytys sen selvittämiseksi, olisiko valituslautakunnan pitänyt tutkia Scooters Indian esittämä näyttö, joka liittyi tavaramerkin tosiasialliseen käyttöön näiden varaosien osalta.

49 — Tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta).

50 — Tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:2004:384, 29 kohta).

71. Tässä yhteydessä valituksenalaisessa tuomiossa tutkitaan⁵¹ tiedonantoa nro 2/12, jota luonnehditaan ”oikeusvarmuuden periaatteen soveltamiseksi” tilanteessa, jossa EUIPO:n oli selitettävä, miten se aikoi määrittää suojan laajuuden sellaisten ennen 21.6.2012 rekisteröityjen EU-tavaramerkkien osalta, joissa käytettiin Nizzan sopimuksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä.

72. Sen jälkeen valituksenalaisen tuomion 28–34 kohdassa riitautetaan perustelu, jonka mukaan Scooters India ei voinut vedota luottamuksensuojaan, koska tiedonanto nro 4/03 oli julkaistu sen rekisteröintihakemuksen jälkeen. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan mainitussa tiedonannossa selitettiin EUIPO:n siihenastista käytäntöä ja vahvistettiin se. Siksi sitä oli noudatettava myös tulkittaessa tavaraluetteloa, jonka tavaroita varten Scooters India oli rekisteröinyt Lambretta-tavaramerkin vuonna 2002.

73. Edellä esitetystä voidaan päätellä, että valituksenalaisessa tuomiossa noudatetussa lähestymistavassa erotetaan toisistaan tavaramerkkihakemukset ja jo suojatut tavaramerkit, mutta ei kuitenkaan pyritä rajoittamaan tuomion IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ajallisia vaikutuksia. Kun otetaan huomioon tuomion IP Translator tulkintaehdotus, joka on esitetty b kohdassa tämän ensimmäisen valitusperusteen tutkinnan yhteydessä, unionin yleistä tuomioistuinta ei voida moittia siinä esitettyjen toteamusten loukkaamisesta.

74. EUIPO olisi näin ollen voinut soveltaa kattavaa lähestymistapaa unionin oikeusjärjestyksen perustavanlaatuisen oikeusvarmuuden periaatteeseen liittyvistä pakottavista syistä ja selvittää Scooters Indian tahdon sen jättäessä hakemuksen. Unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä myöskään katsoessaan, että EUIPO saattoi käyttää kattavaa lähestymistapaa ennen 21.6.2012 rekisteröityjen tavaramerkkien osalta eikä vaatiessaan, että valituslautakunta tarkastelisi, oliko Scooters India tosiasiallisesti käyttänyt Lambretta-tavaramerkkiä varaosissa.

75. Pohdin vielä viimeiseksi seuraavaa: asetuksen N:o 207/2009 28 artiklan uudella 8 kohdalla⁵² unionin lainsäätäjällä on halunnut korjata järjestelmän puutteita mahdollistamalla sen, että ennen 22.6.2012 rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat voivat 24.9.2016 saakka selvittää aikomuksensa, joka niillä oli hakemispäivänä luokkaotsikossa mainittujen, kyseisen luokan kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sen mukaan ne voivat siis soveltaa kattavaa lähestymistapaa, jotta niiden teollisoikeuksien aineellisen suojan (tavarat ja palvelut) soveltamisalasta ei jäisi epäselvyyttä. Näiden molempien välineiden oikeudellisesta luonteesta riippumatta EUIPO pyrki tiedonannolla nro 2/12 samaan tavoitteeseen.

76. Näin ollen olisi paradoksaalista kumota Brandconcernin vaatimuksen mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, jossa sovelletaan lainsäätäjän valitsemaa lähestymistapaa, kun Scooters India voisi lisäksi vielä ”selventää aikomustaan” EUIPO:lle tukeakseen väitettään, jonka mukaan sen aikomus vastasi unionin yleisen tuomioistuimen arviota. On vielä huomattava, että lainsäätäjällä noudattaa myös tuomiota IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) rajaamalla käsittelynsä jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin ennen tuomion antamista.

77. Koska asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä sen 2 kohdan kanssa, rikkomista ei siis ole näytetty toteen, Brandconcernin ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

B. Toinen valitusperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä epäjohtonmukaisuuden takia

78. Ensimmäisen valitusperusteen hylkääminen velvoittaa tutkimaan toisen valitusperusteen, johon Brandconcern vetoaa toissijaisesti.

51 — Tuomion 27 kohta.

52 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 6 kohta.

1. Asianosaisten lausumat

79. Brandconcern väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa on tehty menettelyvirhe,⁵³ jonka seurauksena unionin yleinen tuomioistuin on lausunut kanteen ulkopuolelta⁵⁴ todetessaan pätemättömäksi riidanalaisen päätöksen siitä huolimatta, että se oli todennut, ettei Scooters India ollut käyttänyt tavaramerkkiä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta. Sen mielestä valituksenalaisessa tuomiossa olisi pitänyt vahvistaa edellä mainittu päätös luokan ”ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot” osalta ja kumota se vain siltä osin kuin siinä ei tutkittu tavaramerkin käyttöä muiden luokkaan 12 kuuluvien tuotteiden eli varaosien osalta.

80. EUIPO katsoo ensinnäkin, että tämä peruste on jätettävä tutkimatta, koska Brandconcern ei ole maininnut niitä valituksenalaisen tuomion kohtia, joissa todetaan, ettei Lambretta-tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty ajoneuvoja eikä edellä jo mainittuja kulkuneuvoja varten. Koska tämä yritys ei myöskään ole ilmoittanut perusteensa tukena käytettyä oikeusperustaa, EUIPO katsoo, etteivät Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa ja 53 artiklan 1 kohdassa määrätty tutkittavaksi ottamisen edellytykset täyty.

81. Pääasian osalta EUIPO tuo esiin, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikein kumotessaan riidanalaisen päätöksen ja palauttaessaan sen asianmukaisesti valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta se vahvistaisi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan näytön tietyn palvelujen alaluokan osalta.

82. Scooters India katsoo EUIPO:n kanssa yhdenmukaisesti, ettei toista oikeudellista virhettä ole tehty ja ettei se käytännössä eroa ensimmäisestä virheestä.

2. Valitusperusteen tutkiminen

a) Tutkimatta jättäminen

83. EUIPO:n näkemyksestä poiketen katson, ettei valitusperusteesta puutu Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa, luettuna yhdessä sen 53 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettuja ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklassa täsmennettyjä olennaisia tietoja. Vaikka niitä ei ole täsmennetty täysin selvästi, eikä ole käytännössä tarkennettu, minkä laatuinen menettelyvirhe tuomioon sisältyy, Brandconcernin väite on mielestäni ainakin otettava tutkittavaksi siltä osin kuin siinä viitataan siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on ratkaisussaan myöntynyt enempään kuin mitä valittaja on vaatinut.

84. Toisessa perusteessa esitetyn väitteen mukaan on niin, että vaikka oikeudenkäynti unionin yleisessä tuomioistuimessa koski vain varaosia (ja tavaramerkin käyttöä niiden osalta), Brandconcernin mukaan voitiin perustellusti päätellä, ettei kumoaminen koskenut EUIPO:n arvioita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ajo- ja kulkuneuvoja varten, minkä olisi pitänyt olla esteenä sille, että valituksenalaisessa tuomiossa todetaan koko riidanalainen päätös pätemättömäksi.

85. Tämä väite edellyttää näin ollen tuomioistuimen epäjohtonmukaisuuden toteamista sen lausuttua kanteen ulkopuolelta,⁵⁵ mikä tarkoittaa, että toinen valitusperuste on otettava tutkittavaksi.

53 — Valituskirjelmän 99 kohta.

54 — Myönnän tullessi tähän johtopäätökseen tulkittuani pro actione toista valitusperustetta, jonka päätelmät ovat jokseenkin niukat, ja esitettyäni valittajalle istunnossa erityisesti tätä seikkaa koskevan kysymyksen.

55 — Brandconcernin puolustus myönsi suullisessa käsittelyssä, että ”menettelyvirheellä voitiin tarkoittaa lausumista kanteen ulkopuolelta”. Tämä virhe on täysin riittävä peruste valitusmenettelyssä; ks. esimerkiksi tuomio 10.4.2014, komissio v. Siemens Österreich ym. ja Siemens Transmission & Distribution ym. v. komissio (C-231/11 P–C-233/11 P, EU:C:2014:256, 115 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

b) Pääasia

86. Oman näkemykseni mukaan myöskään toista valitusperustetta ei voida hyväksyä, koska unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt menettelyvirhettä, josta sitä moititaan.

87. Scooters India vaati kyseistä tuomioistuinta kumoamaan ”riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta oli hylännyt [sen] luokkaan 12 kuuluvista tavaroista esittämän väitteen”⁵⁶ rajaamatta hylkäämistä millään tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin ei lausu kanteen ulkopuolelta hyväksyessään tuomiossa tämän vaatimuksen siinä muodossa kuin se esitettiin.

88. Myöskään tuomion 44 kohta, johon tässä toisessa perusteessa viitataan, ei sisälly tuomion perusteluihin eikä sillä näin ollen ole olennaista vaikutusta annettavaan ratkaisuun. Oikeudelliset perusteet, joiden nojalla riidanalainen päätös kumotaan, sisältyvät mainitun tuomion aikaisempiin kohtiin.⁵⁷ Tuomion 44 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin ainoastaan selittää lähes opettavaan sävyyn valituslautakunnalle, minkä tyyppinen tutkinta sen on ”aiheellista” suorittaa. Samoin 43 kohdassa, jossa se myös kehottaa sitä noudattamaan tuomiossa Ansul⁵⁸ vahvistettua oikeuskäytäntöä, korostuu tämä opettavainen sävy.

89. SEUT 266 artiklan mukaan sen toimielimen, jonka säädös on julistettu mitättömäksi, on ”toteutettava – – tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet”. Tätä varten sen on paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myös otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki, sillä perustelut ovat välttämättömiä päätösoosan täsmällisen sisällön määrittämiseksi. Perusteluissa yksilöidään nimenomainen toimi, joka on vahvistettu lainvastaiseksi, ja toisaalta niistä käyvät tarkasti ilmi ne lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella.⁵⁹

90. Näin ollen tuomioistuimen ei tarvitse ilmoittaa asianomaiselle toimielimelle toimenpiteitä, jotka sen on toteutettava,⁶⁰ mutta se voi kuitenkin antaa tietyt menettelytapoja koskevat suuntaviivat. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa, kuten valituksenalaisen tuomion 44 kohdassakin, mainitut suuntaviivat ovat ainoastaan ohjeellisia.

91. Lisäksi on muistettava unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan kumotun toimen korvaamiseen tähtäävä menettely voidaan aloittaa uudelleen juuri siitä ajankohdasta, jolloin lainvastaisuus ilmeni, ja yhteisön toimen kumoaminen ei välttämättä vaikuta valmisteleviin toimiin,⁶¹ ja siksi valituslautakunta saattoi aivan hyvin ottaa huomioon luokan 12 tavaroihin liittyvän näytön katsoessaan sen tarpeelliseksi.

92. Edellä esitetty huomioon ottaen toinen valitusperuste on hylättävä.

56 — Näin todetaan valituksenalaisen tuomion 7 kohdassa.

57 — Vastaavasti tuomio 12.7.2001, komissio ja Ranska v. TF1 (C-302/99 P ja C-308/99 P, EU:C:2001:408, 26–29 kohta).

58 — Tuomio 11.3.2003 (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Tuomio 26.4.1988, Asteris v. komissio (97/86, EU:C:1988:199, 27 kohta) ja tuomio 6.3.2003, Interporc v. komissio (C-41/00 P, EU:C:2003:125, 29 kohta).

60 — Tuomio 25.5.1993, Foyer culturel du Sart-Tilman v. komissio (C-199/91, EU:C:1993:205, 17 kohta).

61 — Ks. tuomio 12.11.1998, Espanja v. komissio (C-415/96, EU:C:1998:533, 31 ja 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

VI Oikeudenkäyntikulut

93. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan ja 184 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska olen ehdottanut unionin tuomioistuimelle valituksen hylkäämistä ja koska myös EUIPO ja Scooters India ovat vaatineet sitä, Brandconcern on velvollinen korvaamaan valitusmenettelyssä molemmille vastapuolille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VII Ratkaisuehdotus

94. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

- 1) Hylkää Brandconcern BV:n unionin yleisen tuomioistuimen 30.9.2014 antamasta tuomiosta Scooters India v. SMHV – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, EU:T:2014:844) tekemän valituksen.
- 2) Velvoittaa Brandconcernin korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Scooters India Ltd:n oikeudenkäyntikulut.