



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
23 päivänä marraskuuta 2017¹

Asia C-418/16 P

**mobile.de GmbH, aiemmin mobile.international GmbH
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO),
muuna osapuolena**

Rezon OOD

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valituslautakuntien päätökset, joilla kumotaan mitättömyyssosaston päätökset ja palautetaan asiat edelleen päätettäviksi – Se, onko mitättömyyssosastolla näissä olosuhteissa 76 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavalta päättää, ottaako se huomioon myöhässä esitetyt todisteet vai ei

1. Tässä tavaramerkkivalituksessa mobile.de hakee muutosta 12.5.2016 annettuun unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon mobile.international v. EUIPO – Rezon (mobile.de).² Kyseisessä asiassa mobile.de riitautti Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO tai virasto) ensimmäisen valituslautakunnan kaksi päätöstä.³ Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi mobile.de:n kanteen kokonaisuudessaan. Nyt mobile.de esittää kyseistä tuomiota koskevan valituksensa tueksi kuusi perustetta.

2. Unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä vahvistetaan, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009⁴ mukaisissa menettelyissä EUIPO:n osastoilla ja valituslautakunnilla on harkintavalta päättää, ottavatko ne huomioon asetetun määräajan umpeutumisen jälkeen esitetyt todisteet vai eivät.⁵ Kuudes valitusperuste koskee etenkin asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan ja 76 artiklan 2 kohdan tulkintaa tämän harkintavallan käytön osalta tilanteessa, jossa valituslautakunta palauttaa asian sen käsitelleelle EUIPO:n osastolle edelleen päätettäviksi. Asiassa tulee esiin uusi oikeuskysymys, ja unionin tuomioistuin on pyytänyt ratkaisuehdotusta vain tästä kysymyksestä.

¹ Alkuperäinen kieli: englanti.

² Yhdistetyt asiat T-322/14 ja T-325/14, ei julkaistu, EU:T:2016:297 (jäljempänä valituksenalainen tuomio). Kyseisen tuomion antamisen jälkeen mobile.international GmbH on muuttanut nimensä muotoon mobile.de GmbH.

³ Päätökset on päivätty 9.1.2014 ja 13.2.2014.

⁴ 26.2.2009 annettu neuvoston asetusta (EUVL 2009, L 78, s. 1). Tämä asetusta on kumottu ja korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1), joka tuli voimaan 1.10.2017. Uudella asetuksella kodifoidaan asetusta N:o 207/2009, eikä nyt käsiteltäviä säännöksiä ole muutettu asetuksessa N:o 2017/1001.

⁵ Tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 42 kohta). Ks. viimeksi tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV (C-621/11 P, EU:C:2013:484, 28 ja 30 kohta). Julkisasiamies Maciej Szpunar esittää hyödyllisen selostuksen kyseisen oikeuskäytännön kehityksestä ratkaisuehdotuksessaan SMHV v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, 39–53 kohta).

EU:n lainsäädäntö

Asetus N:o 207/2009

3. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan ”on perusteltua suojata [EU-]tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään”.

4. Asetuksen 53 artiklan otsikkona on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”. Asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos on olemassa aikaisempi tavaramerkki,⁶ joka on esimerkiksi jossakin jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki, ja jos 8 artiklan 1 tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään. Käsiteltävässä asiassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on suoraan merkityksellinen. Kyseistä säännöstä sovelletaan, ”jos sen vuoksi, että [tavaramerkki] on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”.

5. Asetuksen 57 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Tutkiessaan menettämisen- tai mitättömyysvaatimusta virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.

2. Mitättömyysmenettelyssä osapuolena olevan, aikaisemman [EU-]tavaramerkin haltijan on [EU-]tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa [EU-]tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin aikaisemman [EU-]tavaramerkin haltijan vaatimus perustuu, tai että käyttämättä jättämiselle on pätevät perusteet, jos tähän päivään mennessä aikaisempi [EU-]tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Lisäksi, jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta [EU-]tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemispäivänä, aikaisemman [EU-]tavaramerkin haltijan on myös toimitettava todisteet siitä, että 42 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna päivänä täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään. Jos aikaisempaa [EU-]tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään mitättömyysvaatimuksen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä [Euroopan unionissa].”⁷

6. Asetuksen VII osaston otsikkona on ”Muutoksenhakumenettely”. Asetuksen 58 artiklan 1 kohdan mukaan EUIPO:n eri osastojen, myös mitättömyysosastojen, päätöksiin voidaan hakea muutosta. Asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.”

⁶ Ilmaus ”aikaisempi tavaramerkki” määritellään 8 artiklan 2 kohdassa. Kyseisessä säännöksessä oleva luettelo sisältää kansallisen tavaramerkin, jollaisesta on kyse nyt käsiteltävässä menettelyssä (ks. 14 kohta jäljempänä) (8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta).

⁷ Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa sovelletaan väitemenettelyihin, joissa aikaisemman tavaramerkin haltija pyrkii estämään EU-tavaramerkin hakijaa rekisteröimästä kyseistä merkkiä. Asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa esitetään rekisteröintihakemusta koskevien väitteiden tutkimista koskevat säännöt. Se vastaa toiminnallisesti asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohtaa (joka mainitaan 5 kohdassa edellä).

7. Asetuksen 64 artiklan otsikkona on ”Valitusta koskeva päätös”, ja siinä säädetään seuraavaa:

”1. Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden [oikeammin: Ratkaistuaan, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi,] valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyt päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.

2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat.”

8. Asetuksen 76 artikla sisältyy IX osastoon, jonka otsikkona on ”Menettelysäännökset”. Kyseisessä artiklassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tosiseikkojen tutkimista viran puolesta. Artiklan 2 kohdan mukaan ”virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa”.

Komission asetus (EY) N:o 2868/95

9. Komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95⁸ vahvistetaan asetuksen N:o 207/2009 täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Täytäntöönpanosääntöjen tarkoituksena on varmistaa ”tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas käsittely virastossa”.⁹

10. Silloin, kun EU-tavaramerkin haltija pyytää aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan todisteet käytöstä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti, viraston on täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan mukaisesti pyydettävä väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet tietyn määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, viraston on hylättävä väite.¹⁰

11. Täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 6 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos [menettämistä tai mitättömäksi julistamista vaativan] hakijan on [asetuksen 57 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti] esitettävä todisteet käytöstä tai siitä, että käyttämättä jättämiselle on olemassa aiheelliset perusteet, virasto pyytää asettamansa määräajan kuluessa hakijaa esittämään todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Jos todisteita ei toimiteta asetetun määräajan kuluessa, mitättömyyshakemus hylätään. Edellä olevan 22 säännön 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

Asian tausta

12. Mobile.de jätti 17.11.2008 EUIPO:lle kaksi hakemusta. Yhdellä haettiin rekisteröintiä jäljempänä esitettävälle, sellaisia tavaroita ja palveluja varten tarkoitettulle kuviomerkillä, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen (jäljempänä Nizzan luokitus) luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 42.¹¹ Tavaramerkki rekisteröitiin 26.1.2010.

⁸ Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995, L 303, s. 1) (jäljempänä täytäntöönpanoasetus). Asetusta on muutettu useita kertoja. Vuoden 2009 konsolidoitu versio sisältää 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4) tehdyt muutokset. Tätä versiota sovellettiin tosiseikkojen tapahtumahetkellä. Täytäntöönpanoasetus on sittemmin kumottu asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta 18.5.2017 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2017/1430 (EUVL 2017, L 205, s. 1).

⁹ Täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan viides ja kuudes perustelukappale.

¹⁰ Väitemenettelyjä koskevia sääntöjä, jotka sisältyvät 42 artiklan 2 kohtaan, sovelletaan soveltuvin osin mitättömyysmenettelyihin.

¹¹ Luokat 9, 16 ja 38 eivät liity nyt käsiteltävään valitukseen. Luokka 35 kattaa mainontaan, liikkeenjohtoon, yrityshallintoon ja toimistotehtäviin liittyvät palvelut ja luokka 42 puolestaan tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja suunnittelun, tietokonelaitteiden ja -ohjelmistojen suunnittelun ja kehittämisen, tietokoneohjelmistojen vuokrauksen ja internetin hakukoneiden toimittamisen.



13. Toinen hakemus koski samoihin luokkiin kuin kyseinen kuviomerkki kuuluvia tavaroita ja palveluja varten tarkoitetun sanamerkin "mobile.de" rekisteröintiä. Tavaramerkki rekisteröitiin 29.9.2010.

14. Rezon OOD jätti 18.1.2011 kaksi mitättömyyshakemusta, jotka koskivat mobile.de:n rekisteröimiä kahta EU-tavaramerkkiä. Rezon vetosi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Rezonin hakemukset perustuivat Nizzan luokituksen luokkiin 35, 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten Bulgariassa rekisteröityyn kuviomerkkiin (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki).¹²



15. Rezonin hakemukset koskivat vain palveluja, jotka kuuluvat luokkiin 35 ja 42. Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti Rezonin kehoitettiin mobile.de:n esittämän pyynnön perusteella toimittamaan todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

16. EUIPO:n mitättömyysoasto hylkäsi 28.3.2013 tekemillään kahdella päätöksellä Rezonin molemmat mitättömyyshakemukset kokonaisuudessaan. Se katsoi Rezonin jättäneen todistamatta, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty Bulgariassa. Rezon teki 17.5.2013 valitukset molemmista päätöksistä.

17. Valituslautakunta kumosi mitättömyysoaston päätökset kahdella päätöksellään (jäljempänä riidanalaiset päätökset). Asiat palautettiin asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan mukaisesti mitättömyysoastolle mitättömyyshakemusten asiasisällön tutkimista varten. Valituslautakunta katsoi Rezonin valitustensa tueksi toimittamien lisätodisteiden perusteella muun muassa, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien mainontapalvelujen osalta mutta ei kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, kuten Rezon oli väittänyt, eikä lainkaan luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa

18. Mobile.de nosti 6.5.2014 ja 7.5.2014 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteet riidanalaisista päätöksistä. Se väitti valituslautakunnan tulkinneen väärin asetusta N:o 207/2009 ja täytäntöönpanoasetusta. Unionin yleinen tuomioistuin päätti 4.3.2016 yhdistää kyseiset kaksi asiaa. Se hylkäsi molemmat kanteet 12.5.2016 antamallaan tuomiolla.

Oikeudenkäynti unionin tuomioistuimessa

19. Mobile.de valitti unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta 27.7.2016. Se vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut. Mobile.de esittää valituksensa tueksi kuusi perustetta ja väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen tulkitsemalla virheellisesti asetuksen N:o 207/2009

¹² Luokka 39 kattaa kuljetuksen, tavaroiden pakkauksen ja varastoinnin sekä matkojen järjestämisen.

seuraavia säännöksiä: i) 57 artiklan 2 ja 3 kohta luettuina yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan ja 40 säännön 6 kohdan kanssa, ii) 76 artiklan 2 kohta, iii) 15 artiklan 1 kohdan a alakohta, iv) 57 artiklan 2 kohta luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 ja 4 kohdan kanssa, v) 56 artiklan 1 kohta ja 54 artiklan 2 kohta sekä vi) 64 artiklan 1 kohta.

20. Rezon väittää, että valitus on jätettävä tutkimatta ja/tai että se on perusteeton. EUIPO väittää valituksen olevan perusteeton. Sekä Rezon että EUIPO katsovat, että mobile.de:n olisi korvattava oikeudenkäyntikulut.

Kuudennen valitusperusteen arviointi – asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan virheellinen tulkinta

Valituksenalainen tuomio

21. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 79–87 kohdassa seuraavaa:

22. Ensinnäkin käsitellessään mobile.de:n väitettä, jonka mukaan mitättömyysoaston päätös olisi pitänyt kumota ainoastaan Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvien ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen osalta, koska valituslautakunnan mukaan tosiasiallinen käyttö oli todistettu vain näiden palvelujen osalta,¹³ unionin yleinen tuomioistuin palautti mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.”¹⁴ Toiseksi se totesi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa säädettävän, että jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat.¹⁵ Kolmanneksi se huomautti, että tavaramerkin haltijan esittämä kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on ennakkokysymys, joka on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta mitättömyysvaatimuksesta tehdään päätös.¹⁶ Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunnan päätösten varsinaisia päätösosia luettaessa ja tulkittaessa olisi otettava huomioon kyseisissä päätöksissä esitetyt perustelut.¹⁷

23. Kyseisessä tapauksessa valituslautakunnan päätösten päätösosien kohta, jolla kumottiin Rezonin mitättömyyshakemusten hylkäämistä koskevat mitättömyysoaston päätökset, tarkoitti, että valituslautakunnan päätöksen tekemispäivästä alkaen mitättömyysoaston päätösvalta oli rajoitettu. Sitä rajoitti valituslautakunnan arvio, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli todistettu vain tietyn palvelujen alaluokan, luokkaan 35 kuuluvien ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen, osalta.¹⁸ Tämän kysymyksen arviointi oli myös osa ennakkokysymystä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan mukaan mitättömyysoaston oli arvioitava juuri tätä alaluokkaa, kun se tarkasteli mitättömyyshakemusten asiasisältöä.¹⁹

24. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta näin ollen rikkonut asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohtaa kumotessaan mitättömyysoaston päätökset.²⁰

13 Tuomion 79 kohta.

14 Tuomion 79 ja 80 kohta.

15 Tuomion 81 kohta.

16 Tuomion 82 kohta.

17 Tuomion 83 kohta.

18 Tuomion 85 kohta.

19 Tuomion 86 kohta.

20 Tuomion 87 kohta.

Asian tarkastelu

25. Pohjimmiltaan mobile.de väittää valituslautakunnan tehneen oikeudellisen virheen, koska se ei täsmentänyt riidanalaisten päätösten päätösoasassa, että mitättömyysoasaston päätökset kumottiin vain tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen (nimittäin ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen) osalta. Se katsoo, että asia olisi pitänyt palauttaa mitättömyysoasastolle edelleen päätettäväksi vain tämän kysymyksen osalta.

26. En yhdy mobile.de:n näkemykseen. Ehdotan, että kuudes valitusperuste hylätään perusteettomana.

27. On totta, että unionin yleinen tuomioistuin viittaa asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohtaan mainitsematta nimenomaisesti näkemystään kyseisestä säännöksestä. Valituksenalaisen tuomion 81–86 kohdassa esitetyistä perusteluista kuitenkin ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli sitä, oliko valituslautakunta tutkinut Rezonin mitättömyyshakemuksen ja tehnyt siitä päätöksen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli noudattanut 64 artiklan 1 kohdan vaatimuksia, koska se oli tutkinut hakemuksen ja päättänyt Rezonin todistaneen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön ainoastaan luokkaan 35 kuuluvien palvelujen tietyn alaluokan osalta. Valituslautakunta oli siksi päättänyt kumota mitättömyysoasaston päätöksen ja palauttaa sen edelleen päätettäväksi.

28. Mielestäni unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voidaan tulkita tavalla, joka on asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan mukainen, ja katson valituksenalaisen tuomion olevan siltä osin perusteltu.

29. Kuudes valitusperuste jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin mobile.de väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen jättäessään toteamatta, että valituslautakunnan olisi pitänyt täsmentää päätöksensä päätösoasassa, että mitättömyysoasaston päätös kumotaan vain osittain. Toiseksi mobile.de ei yhdy (valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa esitettyyn) unionin yleisen tuomioistuimen näkemykseen siitä, että kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on ennakkokysymys, joka on ratkaistava mitättömyysmenettelyn aluksi. Kolmanneksi mobile.de väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen virheen valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, jossa tarkastellaan valituslautakunnan päätöstä. Se katsoo, että kun on kyse asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisen käytön todistamisesta ja valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei pitäisi voida toimittaa uusia todisteita mitättömyysoasaston myöhempien menettelyjen yhteydessä. Mobile.de:n mukaan olisi vastoin 76 artiklan 2 kohtaa hyväksyä uusia tai täydentäviä todisteita tosiasiallisesta käytöstä, ja se johtaisi asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan ja 40 säännön 6 kohdan selvään rikkomiseen.

30. Mielestäni mobile.de:n väitteet perustuvat sekä valituksenalaisen tuomion virheelliseen lukemiseen että asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan ja 76 artiklan 2 kohdan väärään tulkintaan.

31. Mobile.de:n sen valitusperusteen osalta, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta virheeksi valituslautakunnan päätöksen epätasällisyys, on todettava valituksenalaisesta tuomiosta käyvän selvästi ilmi, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi kyseisen päätöksen olevan niiden vakiintuneessa oikeuskäytännössä vahvistettujen vaatimusten mukainen, joiden mukaan valituslautakunnan perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmentävä valituslautakunnan päättely siten, että asianosaisille selviävät päätöksen syyt ja että unionin tuomioistuimet voivat tutkia päätöksen laillisuuden.²¹ Kuten unionin yleinen tuomioistuin tuomionsa 83 kohdassa perustellusti toteaa,

²¹ Tuomio 20.1.2011, General Química ym. v. komissio (C-90/09 P, EU:C:2011:21, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

riidanalaisten päätösten päätösosia luettaessa on otettava huomioon perustelut, joita kyseisissä päätöksissä kokonaisuudessaan esitetään.²² Katson unionin yleisen tuomioistuimen tavoin, että valituslautakunta totesi lopullisesti, että tosiasiallinen käyttö oli todistettu vain yhdenlaisten palvelujen, eli ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen, osalta.

32. Tästä syystä katson, että vaikka valituslautakunnan päätösten päätösosa olisi voitu muotoilla selkeämmin, unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituslautakunnan katsoneen, että Rezon oli todistanut tosiasiallisen käytön vain tämän palvelujen alaluokan osalta. Vaikka valituslautakunta tosiaan kumosi mitättömyysoaston päätökset ja palautti molemmat asiat edelleen päätettäviksi, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunnan päätösten *vaikutuksena* oli, että vain kysymys luokkaan 35 kuuluvien palvelujen yhtä alaluokkaa – ajoneuvoihin liittyviä mainontapalveluja – koskevien, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten mitättömyyshakemusten hyväksymisestä edellytti lisätutkintaa. Tämän tulkinnan vahvistavat valituksenalaisen tuomion 85 ja 86 kohdan sisältämät unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset, joiden mukaan valituslautakunta oli lopullisesti päättänyt, ettei tosiasiallista käyttöä ollut todistettu luokkiin 35 (lukuun ottamatta ajoneuvoihin liittyviä mainontapalveluja) ja 42 kuuluvien yleisten palveluluokkien osalta.

33. Mobile.de:n valitusperustetta voidaan tarkastella myös sen kysymyksen kannalta, tarkoittaako valituslautakunnan päätös palauttaa molemmat asiat kokonaisuudessaan edelleen päätettäviksi, ettei mobile.de voi käyttää rekisteröimäänsä EU-tavaramerkkiä niihin luokkiin (ja alaluokkiin) kuuluvissa tavaroissa, joiden osalta Rezon *ei* ole todistanut tosiasiallista käyttöä. Mielestäni on selvää, että mobile.de *voi* käyttää tavaramerkkiänsä tällaisissa tavaroissa ja palveluissa. Tämä näkemys perustuu unionin yleisen tuomioistuimen tulkintaan valituslautakunnan päätöksistä kokonaisuudessaan, eli päätösosasta luettuna yhdessä päätöksen perustelujen kanssa.

34. Katson näin ollen, että mobile.de:n kyseinen valitusperuste ei ole perusteltu.

35. Entä tekikö unionin yleinen tuomioistuin virheen tuomionsa 82 kohdassa todetessaan, että kysymys 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on ennakkokysymys?

36. Mielestäni asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan sanamuodosta (”jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään”)²³ seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on oikeassa. Kyseisen asetuksen mukaan mitättömyysmenettelyssä on eri vaiheita. Ensin aikaisemman tavaramerkin haltija riitauttaa EU-tavaramerkin; käsiteltävässä tapauksessa hakemus riitautettiin asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Toiseksi EU-tavaramerkin haltija voi 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää vastata tällaiseen riitautukseen pyytämällä aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan todisteita tosiasiallisesta käytöstä. Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan tavoitteena on näin ollen estää aikaisemman tavaramerkin haltijaa (joka on käsiteltävässä asiassa Rezon) riitauttamasta EU-tavaramerkkiä silloin, kun mainittu aikaisempi tavaramerkki saatetaan julistaa mitättömäksi käyttämättä jättämisen vuoksi.²⁴ Kyseisen lainsäädännön järjestelmästä seuraa, että jos EU-tavaramerkin haltija voittaa 57 artiklan 2 kohdan mukaisen mitättömyysmenettelyn (koska tosiasiallisesta käytöstä ei esitetä todisteita), ei ole tarpeen tutkia minkään mitättömyyshakemuksen (joka on käsiteltävässä asiassa tehty 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla) aineellisia perusteita ja tällainen hakemus on hylättävä. Jos sen sijaan

22 Määräys 10.7.2001, Irish Sugar v. komissio (C-497/99 P, EU:C:2001:393, 15 kohta).

23 Tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV (C-621/11 P, EU:C:2013:484, 24 kohta).

24 Ks. kymmenes perustelukappale.

aikaisemman tavaramerkin haltija onnistuu todistamaan tosiasiallisen käytön, aineelliset perusteet on tutkittava. Tämä on unionin yleisen tuomioistuimen voimassa pitämien riidanalaisten päätösten vaikutus joidenkin mobile.de:n EU-tavaramerkin kattamien palvelujen, nimittäin ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen, osalta.²⁵

37. Katsoessaan, että kysymys tosiasiallisesta käytöstä on ”ennakkokysymys”, unionin yleinen tuomioistuin käsittääkseni ainoastaan toteaa, että se on tutkittava mitättömyysmenettelyyn sisältyvän arvioinnin alussa.

38. Kuudennen valitusperusteen toinen ja kolmas osa ovat osittain päällekkäisiä yhdessä luettujen asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan ja 76 artiklan 2 kohdan sekä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan ja 40 säännön 6 kohdan osalta. Niissä on pohjimmiltaan kyse todisteiden toimittamisesta EUIPO:n asettamien määräaikojen umpeutumisen jälkeen.

39. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan viraston ensimmäisen asteen hallintoelinten asettamat määräajat eivät lähtökohtaisesti sido valituslautakuntia ja nämä voivat hyväksyä myöhässä esitettyjä todisteita asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavaltansa nojalla, kunhan ne käyttävät tätä harkintavaltaa objektiivisesti ja perustellusti. Unionin tuomioistuin on todennut, että kun kyseisen tavaramerkin käytöstä ei ole esitetty mitään todistetta asetetussa määräajassa, viraston on hylättävä väite viran puolesta. Sitä vastoin silloin, kun todisteita on toimitettu viraston asettamassa määräajassa, täydentävien todisteiden toimittaminen on edelleen mahdollista.²⁶

40. Toinen osa mobile.de:n esittämästä valitusperusteesta, jonka mukaan myöhässä toimitettuja todisteita ei voida hyväksyä, on siis hylättävä perusteettomana, koska vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että EUIPO:lla on harkintavalta päättää, ottaako se huomioon täydentävät todisteet vai ei.²⁷

41. Mielestäni kuudennen valitusperusteen kolmas osa perustuu unionin yleisen tuomioistuimen tuomion virheelliseen lukemiseen. Unionin yleinen tuomioistuin ei todennut tuomiossaan, että silloin kun valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mitättömyysosasto, jolle asia palautetaan, voi päättää ottaa huomioon lisätodisteet sellaisten palvelujen tosiasiallisesta käytöstä, jotka kuuluvat luokkaan 35 mutta *eivät* vastaa kuvausta ”ajoneuvoihin liittyvät mainontapalvelut” ja jotka toisaalta kuuluvat luokkaan 42.

42. Mobile.de:n valituksessa tulee kuitenkin esiin uusi oikeuskysymys, koska asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdan seuraava osa on epäselvä: ”– – tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat”. Kun valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi, onko viraston kyseisellä osastolla harkintavalta ottaa vastaan ja tutkia täydentävät todisteet asiassa, josta valituslautakunta on jo tehnyt ratkaisun?

43. Kysymys on yleisesti merkittävä, koska sillä on horisontaalinen rooli asetuksen N:o 207/2009 järjestelmässä ja sitä sovelletaan kaikkiin menettelyihin, joita kyseisellä asetuksella säännellään.²⁸

25 Ks. edellä 17 kohta.

26 Tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, 26 kohta). Tässä tuomiossa unionin tuomioistuin vahvisti, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu harkintavalta ei ulotu uusiin todisteisiin, eli tapauksiin, joissa EUIPO:n asettamassa määräajassa ei toimiteta käytöstä minkäänlaisia todisteita (ks. 27 kohta).

27 Ks. viimeksi tuomio 4.5.2017, Comercializadora Eloro v. EUIPO (C-71/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:345, 55–59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Näitä menettelyjä ovat väite-, menettämis- ja mitättömyysmenettelyt, ks. tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, 27 kohta).

44. Valituksen tutkimisen osalta 64 artiklan 1 kohta viittaa mielestäni tilanteeseen, jossa valituslautakunta voi käyttää 76 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa ottamalla huomioon täydentävät todisteet unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Jos valituslautakunta tekee näiden todisteiden perusteella tosiseikkoja koskevia lopullisia päätelmiä ja palauttaa asian päätöksen tehneelle EUIPO:n osastolle edelleen päätettäväksi 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valitusta koskeva lautakunnan ratkaisu sitoo kyseistä osastoa. Tällöin kyseinen osasto ei voi arvioida osapuolen sellaisessa asiassa toimittamia täydentäviä todisteita, josta on tehty lopullinen valitusta koskeva ratkaisu. Mobile.de:n tapauksessa valituslautakunnan ratkaisua ei palautettu edelleen päätettäväksi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla siltä osin kuin se koski luokkaan 35 kuuluvia sellaisia palveluja, jotka eivät ole ajoneuvoihin liittyviä mainontapalveluja, ja luokkaan 42 kuuluvia palveluja. Näitä palveluja koskevia täydentäviä todisteita ei näin ollen voitu toimittaa mitättömyysoasastolle sen jälkeen, kun valituslautakunta oli tehnyt päätöksen palauttamisesta edelleen päätettäväksi.

45. Mitättömyysoasaston oli kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 ja täytäntöönpanoasetuksen säännösten mukaisesti tutkittava, oliko ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen osalta olemassa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Valituslautakunta ei ollut tutkinut tätä kysymystä, eikä siitä ollut tehty lopullista ratkaisua. Tämän tutkimuksen yhteydessä on mahdollista käyttää 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua harkintavaltaa. Mielestäni 64 artiklan 2 kohdan sanamuoto kattaa juuri tällaisen tilanteen.

46. Korostan kuitenkin, että olisi kyseisen lainsäädännön järjestelmän vastaista tulkita asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohtaa ja 76 artiklan 2 kohtaa niin, että viraston osastoilla on oikeus ottaa huomioon täydentävät todisteet silloin, kun valituslautakunta on tehnyt tosiseikkoja koskevia päätelmiä ja lopullisen päätöksen. Olisi väärin tulkita ilmauksen ”jos tosiseikat ovat samat” tarkoittavan, että täydentäviä todisteita voi toimittaa ja että tosiseikat eivät siksi ole ”samat” 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Mielestäni silloin mentäisiin pidemmälle kuin 76 artiklan 2 kohdassa on tarkoitettu. Silloin myös heikennettäisiin asetuksen N:o 207/2009 VII osastoa, jossa säädetään muutoksenhakumenettelystä. Valituslautakuntien päätöksistä tulisi oikeudellisesti epävarmoja kaikissa tapauksissa, joissa tehdään päätös palauttamisesta edelleen päätettäväksi. Tällainen tulkinta rapauttaisi asetuksella N:o 207/2009 luotua oikeudellista rakennetta. Lisäksi se olisi vastoin asetuksen N:o 207/2009 käytännön tarkoitusta, eli EU-tavaramerkin suojan varmistamista.²⁹ Se olisi myös vastoin oikeusvarmuuden periaatetta.

47. Edellä esitetyn perusteella katson, että kuudes valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

48. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 137 artiklan mukaan ratkaisu oikeudenkäyntikuluista annetaan tuomiossa, jolla asia lopullisesti ratkaistaan.

Ratkaisuehdotus

49. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin

- hylkää kuudennen valitusperusteen perusteettomana ja
- määrää oikeudenkäyntikuluista unionin tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti, kun asia lopullisesti ratkaistaan.

²⁹ Tuomio 5.4.2017, EUIPO v. Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, 39 kohta).