



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

7 päivänä joulukuuta 2017\*

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin Master rekisteröimiseksi  
EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit Coca-Cola ja  
aikaisempi kansallinen kuviomerkki C - Suhteellinen hylkäysperuste - Aikaisempien tavaramerkkien  
maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö - Todisteet rekisteröiväksi haetun tavaramerkin sisältävän merkin  
kaupallisesta käytöstä unionin ulkopuolella - Loogiset johtopäätökset - Päätös, joka on tehty unionin  
yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman päätöksen - Asetuksen  
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 65 artiklan 6 kohta (joista on tullut asetuksen (EU)  
2017/1001 8 artiklan 5 kohta ja 72 artiklan 6 kohta)

Asiassa T-61/16,

**The Coca-Cola Company**, kotipaikka Atlanta, Georgia (Yhdysvallat), edustajinaan S. Malynicz, QC,  
S. Baran, barrister, D. Stone ja A. Dykes, solicitors,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana  
unionin yleisessä tuomioistuimessa on

**Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)**, kotipaikka Damaskos (Syyria),  
edustajanaan asianajaja A.-E. Malamis,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 2.12.2015 tekemästä  
päätöksestä (asia R 1251/2015-4), joka koskee The Coca-Cola Companyn ja Miticon välistä  
väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. M. Collins sekä tuomarit M. Kancheva (esittelevä  
tuomari) ja J. Passer,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2016 jätetyn kannekirjelmän,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.4.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,  
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.5.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,  
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämän kirjallisen kysymyksen ja  
niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2017 ja 20.4.2017 jättämät vastaukset tähän  
kysymykseen,  
on 15.6.2017 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta  
antanut seuraavan

## tuomion

### *Asian tausta*

- 1 Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) teki 10.5.2010 EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
  - luokka 29: ”Jogurtti, liha, kala, siipikarja ja riista, lihauutteet, säilötyt, pakastetut, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hyytelöt, marmeladit, hedelmäsäilykkeet, munat, säilykkeet ja pikkelssit, etikkasalaatit, perunalastut”
  - luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, makeiset, karamellit, jäätelöt, hunaja, melassisiirappi, taikinat, jauhot, leivontahiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, pippuri, kastikkeet (mauste-), mausteet, paitsi erityisesti leivonnaiset ja leipomotuotteet, jää, suklaa, purukumi, kaikenlaiset maissista ja vehnästä valmistetut alkupalat, paitsi erityisesti leivonnaiset ja leipomotuotteet”

- luokka 32: ”Kivennäis- ja luonnonvesi, ohrajuomat, alkoholittomat oluet, kaikenlaiset ja -makuiset alkoholittomat porevedet (erityisesti maustettuina muun muassa kolalla, ananaksella, mangolla, appelsiinilla, sitruunalla, maustamattomina, omenalla, hedelmäsekoituksella, trooppisilla hedelmillä, energijuomilla, mansikoilla, hedelmillä, granaattiomenalla) sekä kaikenlaiset alkoholittomat luontaiset hedelmämeijuomat (maustettuina omenalla, sitruunalla, appelsiinilla, hedelmillä, hedelmäsekoituksella, granaattiomenalla, ananaksella, mangolla) ja alkoholittomat mehutiivisteet ja tiivisteet kaikenlaisten alkoholittomien juomien valmistukseen, jauheet ja murskat alkoholittoman mehutiivisteiden valmistamiseen”.

4 EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 14.7.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 128/2010.

5 Kantajana oleva The Coca-Cola Company teki 14.10.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui ensinnäkin neljään aikaisempaan EU-tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, jotka on esitetty seuraavassa:

- numerolla 8792475 rekisteröity tavaramerkki



- numerolla 3021086 rekisteröity tavaramerkki



- numerolla 2117828 rekisteröity tavaramerkki



- numerolla 2107118 rekisteröity tavaramerkki



7 Näillä neljällä aikaisemmalla EU-tavaramerkiksi rekisteröidyllä kuviomerkillä osoitettiin muun muassa tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat ensimmäisen tavaramerkin osalta luokkaan 30, 32 ja 33, toisen tavaramerkin osalta luokkaan 32, kolmannen tavaramerkin osalta luokkaan 32 ja 43 ja neljännen tavaramerkin osalta luokkaan 32 ja 33 ja jotka vastaavat kunkin näiden tavaramerkkien ja luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

- EU-tavaramerkki nro 8792475

- luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, keinotekoinen kahvi; jauhot ja viljavalmisteteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”
  - luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”
  - luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”
- EU-tavaramerkki nro 3021086: ”Juomat, nimittäin juomavesi, maustettu vesi, kivennäisvesi ja hiilihappovesi; ja muut alkoholittomat juomat, nimittäin virvoitusjuomat, energiajuomat ja urheilujuomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet, tiivisteet ja jauheet juomien valmistukseen, nimittäin maustettujen vesien, kivennäis- ja hiilihappovesien, virvoitusjuomien, energiajuomien, urheilujuomien hedelmäjuomien ja -mehujen valmistukseen”, jotka kuuluvat luokkaan 32
- EU-tavaramerkki nro 2117828
- luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”
  - luokka 43: ”Vieraiden ravitseminen; tilapäismajoitus”
- EU-tavaramerkki nro 2107118
- luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”
  - luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.
- 8 Väite perustui toiseksi aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkiksi numerolla 2428468 rekisteröityyn kuviomerkkiin, joka on esitetty seuraavassa:



- 9 Kyseinen aikaisempi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki osoitti muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.
- 10 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) mainittuihin perusteisiin.
- 11 Kantaja toimitti väitemenettelyn kuluessa todisteita, jotka koskivat sen mukaan sitä, miten väliintulija on käyttänyt kaupallisesti rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä. Nuo todisteet käsittivät kantajan silloisen neuvonantajan R:n 23.2.2011 päivätyn todistajanlausunnon, johon mainittu neuvonantaja oli

liittänyt 16.2.2011 väliintulijan internetsivustolta [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) tulostettuja kuvaruutukaappauksia. Kyseisten kuvaruutukaappausten tarkoituksena oli osoittaa, että väliintulija käytti liiketoiminnassa rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä muun muassa seuraavassa muodossa:



- 12 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 26.9.2011.
- 13 Kantaja valitti 17.10.2011 EUIPO:n sisällä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.
- 14 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.8.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä ensimmäinen päätös). Se totesi yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvasta väitteestä, että heti alkuun on ilmeistä, että vastakkain olevat merkit eivät ole lainkaan samankaltaisia, ja päätteli siis, ettei niiden välillä ollut sekaannusvaaraa, vaikka kyseessä olevat tavarat ovatkin samoja. Se katsoi toisaalta saman asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvasta väitteestä, että koska merkit eivät olleet samankaltaisia, kyseisen artiklan ensimmäinen soveltamisedellytys eli se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on yhteys, ei ollut täyttynyt. Se hylkäsi lisäksi kantajan toimittamat todisteet (ks. edellä 11 kohta) sillä perusteella, että mainitun artiklan asiayhteydessä voitiin ottaa huomioon pelkästään sen tavaramerkin käyttö, jonka rekisteröimistä väliintulija oli hakenut.
- 15 Valittaja nosti 5.11.2012 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen ensimmäisen päätöksen kumoamiseksi. Kantaja vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen ja joka jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja moittii EUIPO:ta siitä, että se oli sekoittanut mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnin saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaiseen mainittujen tavaramerkkien välillä olevan yhteyden arviointiin. Toisessa osassa kantaja moitti EUIPO:ta siitä, ettei se ollut ottanut huomioon todisteita, jotka koskevat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä ja joilla on merkitystä sen osoittamisessa, että väliintulija aikoo käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta.
- 16 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi ensimmäisen päätöksen 11.12.2014 antamallaan tuomiolla Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 17 Ainoan kanneperusteen ensimmäisen osan osalta unionin yleinen tuomioistuin palautti 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 34 ja 35 kohdassa heti aluksi mieleen, että vastakkain olevien merkkien samankaltaisuus on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytys, ja hylkäsi kantajan vastakkaisen väitteen. Unionin yleinen tuomioistuin huomautti tämän jälkeen kyseisen tuomion 64 kohdassa, että sen lisäksi, että vastakkain olevien merkkien ulkoasuissa on ilmeisiä eroja, niiden ulkoasuissa on toisiaan muistuttavia osatekijöitä, jotka eivät johdu ainoastaan ”hännästä”, jossa pidennetään niiden alkukirjaimia, toisessa merkissä c ja toisessa m, allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, vaan myös siitä, että niissä kummassakin on käytetty kirjasinlajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-elämässä ole kovinkaan tavanomainen ja jonka kohdekuluttaja mieltää kokonaisuutena. Unionin yleinen tuomioistuin teki mainitun tuomion 70 kohdassa toisiaan muistuttavien ja keskenään erilaisten osatekijöiden kokonaisarvioinnin ja katsoi, että vastakkain olevat merkit, ainakin neljä aikaisempaa tavaramerkkiä Coca-Cola ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki, olivat vähäisessä määrin samankaltaisia, koska huolimatta siitä, että niiden ulkoasuissa on keskenään erilaisia osatekijöitä, mainittujen tavaramerkkien sisältämät toisiaan muistuttavat ulkoasun osatekijät kokonaisuutena kompensoivat kyseisten tavaramerkkien

lausuntatavan ja merkityssisällön erot. Aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin katsottiin sitä vastoin erityisesti lyhyytensä vuoksi olevan erilainen kuin rekisteröiväksi haettu tavaramerkki. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 74–76 kohdassa, että vastakkain olevat merkit olivat tosin vähäisellä mutta kuitenkin riittävällä tavalla samankaltaisia, jotta kohdeyleisö liittää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemmat tavaramerkit Coca-Cola yhteen, eli muodostaa niiden välillä mainitussa artiklassa tarkoitettun yhteyden. Se kehotti näin ollen valituslautakuntaa tarkastelemaan muita kyseisen artiklan soveltamisedellytyksiä ja erityisesti sitä, onko olemassa vaara siitä, että rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi.

- 18 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi 11.12.2014 antamassaan tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) aiheelliseksi tutkia ainoan kanneperusteen toisen osan, joka koski niiden kantajien toimittamien todisteiden merkityksellisyyttä, jotka valituslautakunta oli hylännyt ja joita olivat väliintulijan internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) kuvaruutukaappaukset (ks. edellä 11 kohta). Kyseisen tuomion 86–88 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei oikeuskäytännössä mitenkään rajata vapaamatkustusvaaran – eli sen, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeutetusti hyväksi – toteamisessa huomioon otettavia merkityksellisiä seikkoja vain rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin vaan mahdollistetaan myös kaikkien sellaisten todisteiden huomioon ottaminen, jotka on tarkoitettu todennäköisyyksien arvioinnin suorittamiseen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin haltijan aikeista, ja etenkin sellaisten todisteiden huomioon ottaminen, jotka koskevat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tosiasiallista kaupallista käyttöä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että todisteet, jotka kantaja oli esittänyt väitemenettelyssä, olivat selvästi vapaamatkustusvaaran osoittamisessa nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisiä seikkoja ja päätteli näin ollen, että valituslautakunta oli tehnyt virheen hylätessään kyseiset todisteet. Unionin yleinen tuomioistuin kehotti siis 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 93 kohdassa valituslautakuntaa ottamaan huomioon mainitut todisteet tarkastellessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä.
- 19 Valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) jälkeen asian 23.6.2015 tekemällään päätöksellä neljännen valituslautakunnan käsiteltäväksi asianumerolla R 1251/2015-4.
- 20 Neljäs valituslautakunta hylkäsi 2.12.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) uudelleen kantajan valituksen väitteen hylkäämisestä tehdystä väiteosaston päätöksestä.
- 21 Aluksi valituslautakunta otti huomioon, että kantaja oli unionin yleisessä tuomioistuimessa luopunut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohtaan perustuvasta väitteestään (tuomio 11.12.2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 21 kohta), ja totesi, että valitus ulottui vain asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaan väitteeseen. Se otti tämän jälkeen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen siitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki eroaa aikaisemmasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidystä tavaramerkistä (tuomio 11.12.2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 70 kohta), ja katsoi väitteen tältä osin perusteettomaksi. Valituslautakunta otti lisäksi huomioon unionin yleisen tuomioistuimen esittämän toteamuksen siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja neljän aikaisemman tavaramerkin Coca-Cola välillä on yhteys (tuomio 11.12.2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 74 kohta), ja huomautti, että on selvää, että kyseiset aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, minkä jälkeen se totesi, että tarkasteltavaksi jäi vielä vain soveltamisedellytys, joka koskee vaaraa siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö merkitsee kyseisen maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
- 22 Maineen epäoikeutetun hyväksikäytön vaaraa koskevasta soveltamisedellytyksestä valituslautakunta huomautti, että se oli ensimmäisessä päätöksessä todennut lähinnä, että todisteet – eli väliintulijan internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) kuvaruutukaappaukset (ks. edellä 11 kohta) – eivät koskeneet rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä, ja ettei se ollut ottanut niitä näin ollen huomioon. Se totesi

kuitenkin vielä, että ”jos edellä mainituissa kuvissa esitetyt tavamerkit olisivat todellakin kyseessä olevan hakemuksen kohteena, ei olisi mitään epäilyä siitä, etteikö hakemuksen kohteena olevan tavamerkin rekisteröiminen voitaisi evätä”, ja että ”jos nyt käsiteltävässä tapauksessa rekisteröitäväksi haettua tavamerkkiä olisi sitä vastoin käytetty markkinoilla, olisi todellakin pohdittava sitä, voitaisiinko kyseisen nimenomaisen merkin käyttö välttää”. Se totesi lisäksi, että ”todisteet osoittavat, että [väliintulija] myy juomiaan pulloissa, joiden ulkoasu, joissa olevat kuvat, joiden tyyllittely, joissa käytetty kirjasinlaji ja joiden pakkaus ovat samat kuin [kantajan] nimellä Coca-Cola myymissä pulloissa”.

- 23 Valituslautakunta katsoi kuitenkin, että kyseiset todisteet olivat laajuudeltaan sellaisia, ettei väitettä eikä etenkin vapaamatkustusvaaran olemassaoloa voida perustaa niihin lähinnä kolmesta seuraavasta syystä. Valituslautakunta totesi ensimmäiseksi, että mainitut todisteet eivät osoittaneet, että väliintulija tulee käyttämään Euroopan unionissa sen internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) esitettyä ulkoasua. Se kiinnitti kyseisen toteamuksen tueksi huomiota siihen, että mainittu internetsivusto on laadittu pääosin arabiaksi, vaikka siinä onkin englanninkielinen sivu, ja ettei siinä ole mitään mainintaa mahdollisuudesta tilata tarjottuja tavaroita verkosta ja lähettää niitä unioniin. Valituslautakunta katsoi toiseksi, että pelkästään se, että EU-tavamerkkiä – jonka ulkoasu eroaa väliintulijan internetsivustolla olevasta ulkoasusta – koskeva hakemus jätetään, ei merkitse sitä, että väliintulija aikoo edistää tavaroidensa myyntiä Euroopassa samalla tavalla kuin se edistää sitä Syyriassa ja Lähi-idässä. Valituslautakunta väitti erityisesti, ettei se tiennyt, kenen hallussa oikeudet olivat kyseisissä maissa, ja että kantaja ei ollut vedonnut oikeuksiensa loukkaamiseen kyseisellä alueella. Valituslautakunta katsoi kolmanneksi, ettei kantaja ollut osoittanut myöskään, mikä oli se konkreettinen mielikuva, joka neljästä aikaisemmasta tavamerkistä Coca-Cola voisi siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavamerkkiin unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden mutta myös luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. Sen mukaan siis esitettyillä todisteilla ei voitu osoittaa selkeästi, mitä Coca-Cola merkitsee. Valituslautakunta huomautti, että siltä osin kuin sitä sitoivat asianosaisten asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artikla) nojalla esittämät argumentit, sen asiana ei ollut pyrkiä itse hankkimaan kyseisiä argumentteja. Valituslautakunta sovelsi lisäksi analogista argumenttia vesittymisvaaraan tai maineen tahraamista koskevaan vaaraan. Kaikkien esitettyjen todisteiden nojalla valituslautakunta katsoi lopuksi väitteen perusteettomaksi ja hylkäsi valituksen.

### *Asianosaisten vaatimukset*

- 24 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle kussakin väite- ja valituskäsittelyn kussakin vaiheessa samoin kuin tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
- 25 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 26 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan sille EUIPO:ssa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

### *Oikeudellinen arviointi*

- 27 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan ja 65 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta) rikkomista. Se moittii ensimmäisessä kanneperusteessa EUIPO:ta siitä, että tämä ei ole ottanut huomioon niiden todisteiden merkityksellisyyttä, joilla osoitetaan väliintulijan aiheet rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytön osalta ja näin ollen sellaisen vaaran olemassaolo, että mainitun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Se moittii toisessa kanneperusteessaan EUIPO:ta siitä, ettei tämä ole pannut täytäntöön 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) tuomiolauselmaa tai ettei tämä ole ainakaan pannut sitä täytäntöön asianmukaisesti.
- 28 EUIPO ja väliintulija vaativat näiden kummankin kanneperusteen hylkäämistä.
- 29 Aluksi on todettava, ettei ole syytä kyseenalaistaa valituslautakunnan arviointeja – joita asianosaiset eivät ole riitauttaneet – kohdeyleisöstä eikä siitä, että vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja (tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 22 kohta). Tämän jälkeen on huomautettava, että kantaja hyväksyy riidanalaisen päätöksen nimenomaisesti eri osin ja myös siltä osin kuin on kyse kanteen ulottuvuuden rajaamisesta 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 21 kohdan johdosta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaan väitteeseen ja niistä valituslautakunnan esittämistä tosiseikkoja koskevista arvioinneista, jotka koskevat yhtäältä sitä, että neljä aikaisempaa tavaramerkkiä Coca-Cola ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samankaltaisia ja niiden välillä on yhteys 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 74 kohdan johdosta, ja toisaalta sitä, että nämä aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja luokkaan 32 kuuluvien alkoholittomien juomien osalta. Lopuksi voidaan huomauttaa, että kantaja ei riitautta valituksen ja väitteen hylkäämistä aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin perusteella 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 70 kohta) 70 kohdan johdosta (ks. edellä 21 kohta).
- 30 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo aiheelliseksi tutkia toisen kanneperusteen ennen ensimmäistä kanneperustetta.

### *Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista*

- 31 Kantaja väittää toisessa kanneperusteessa, että valituslautakunta ei ole asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan vastaisesti toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) täytäntöönpanosta johtuvia toimenpiteitä. Se väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) päätellyt rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevien todisteiden olevan selvästi merkityksellisiä mainittujen todisteiden ”maantieteellisestä ulottuvuudesta täysin tietoisena”, koska väliintulija oli ottanut tämän kysymyksen esiin hallinnollisessa menettelyssä 9.5.2012 päivätyssä lausunnossa ja se kuului siis unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyihin seikkoihin. Sen mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt tyytyä arvioimaan kysymystä epäoikeutetusta hyväksikäytöstä ottamalla huomioon unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevien todisteiden merkityksellisyydestä. Valituslautakunta on siis tehnyt virheen jättäessään kyseiset todisteet huomiotta niiden maantieteellisen ulottuvuuden vuoksi.



- 32 EUIPO riitauttaa kantajan argumentit. EUIPO myöntää tosin, että valituslautakunta on alun perin tehnyt virheen jättäessään kyseiset todisteet huomiotta. EUIPO väittää kuitenkin, että koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut näitä todisteita, se ei voinut ottaa kantaa epäoikeutettuun hyväksikäyttöön mainittujen todisteiden perusteella. EUIPO kehottaa siis unionin yleistä tuomioistuinta täsmentämään, kuuluiko kysymys rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytön paikasta – unionissa tai unionin ulkopuolella – niihin seikkoihin, jotka oli esitetty unionin yleiselle tuomioistuimelle silloin kun tämä antoi tuomionsa.
- 33 Väliintulijan mielestä valituslautakunta on ottanut todellakin huomioon sen internetsivuston otteet ja päätellyt niitä tarkasteltuaan perustellusti, ettei niiden nojalla voitu katsoa, että kantajan oikeuksia saatiin loukata. Valituslautakunnan ei sen mukaan tarvinnut todeta, että mainitun sivuston otteet osoittivat kantajan väitteet toteen.
- 34 On muistutettava, että EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä unionin tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä EUIPO:n on SEUT 266 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan toteutettava mahdollisen unionin tuomioistuinten kumoamistuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.
- 35 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole velvoittaa EUIPO:ta toimimaan tietyllä tavalla ja EUIPO:n on tarpeen mukaan toimittava unionin yleisen tuomioistuimen antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (tuomio 31.1.2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, 33 kohta; tuomio 13.6.2007, IVG Immobilien v. SMHV (I), T-441/05, EU:T:2007:178, 13 kohta ja tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, EU:T:2011:575, 31 kohta).
- 36 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on aluksi huomautettava, että väliintulijan valituksesta valituslautakunnassa 9.5.2012 esittämien huomautusten sivulla 12 olevan merkityksellisen kohdan sanamuoto on seuraava:
- ” – [EU-]tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä Master käytetään eri tuotteissa tavalla, jolla ei ole mitään tekemistä sen tavan kanssa, jolla tavaroita Coca-Cola markkinoidaan. On korostettava, että – – [EU-]tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Master ei ole samankaltainen kuin tavaramerkit Coca-Cola. [Kantaja] ei ole myöskään osoittanut missään vaiheessa, ettei jollakin mainitun tavaramerkin käytöllä unionissa käytettäisi hyväksi sen markkinointiponnisteluja.”
- 37 Täältä osin on korostettava EUIPO:n tavoin, että väliintulija ei ole edellä mainituissa huomautuksissaan ottanut kantaa kyseessä oleviin todisteisiin eli internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteisiin, jotka oli liitetty R:n 23.2.2011 antamaan todistajanlausuntoon (ks. edellä 11 kohta). On siis katsottava, että kyseistä väliintulijan lausuntoa, jonka mukaan unionissa ei ollut osoitettu olevan mitään vapaamatkustusta, on tulkittava väitteenä, jonka mukaan väliintulija ei ole milloinkaan käyttänyt rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä unionissa. On siis todettava, ettei väliintulija ole ottanut kantaa kyseisten todisteiden maantieteelliseen ulottuvuuteen.
- 38 Väiteosasto ja toinen valituslautakunta eivät ole ottaneet tähän kysymykseen kantaa myöskään ensimmäisessä päätöksessä.
- 39 Edellä esitetystä ilmenee, ettei kysymyksestä näiden todisteiden maantieteellisestä ulottuvuudesta ollut keskusteltu asianosaisten välillä hallinnollisen menettelyn kuluessa eikä valituslautakunta ollut tarkastellut sitä ensimmäisessä päätöksessä.
- 40 Tästä seuraa, ettei tuota kysymystä ole saatettu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi eikä se ollut oikeudenkäynnin kohteena unionin yleisessä tuomioistuimessa, kun tämä antoi 11.12.2014 tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

- 41 Unionin yleinen tuomioistuin ei näin ollen ole 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) voinut ottaa kantaa kysymykseen niiden todisteiden maantieteellisestä ulottuvuudesta.
- 42 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 89 ja 90 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevat todisteet, sellaisina kuin kantaja oli ne esittänyt väitemenettelyssä, olivat selvästi vapaamatkustusvaaran osoittamisessa nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisiä seikkoja. Se päätteli tämän perusteella, että valituslautakunta oli tehnyt virheen, kun se oli jättänyt kyseiset todisteet huomiotta soveltaessaan nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.
- 43 Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, on niin, että koska unionin yleinen tuomioistuin ei itse ole arvioinut näitä todisteita eikä etenäkään niiden maantieteellistä ulottuvuutta, se ei voinut sitä vastoin ottaa kantaa siihen, osoittivatko ne aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutetun hyväksikäytön.
- 44 Unionin yleinen tuomioistuin ei olisi myöskään voinut ottaa kantaa kysymykseen, jota valituslautakunta ei ollut tarkastellut, syyllistymättä oikeuskäytännön vastaisesti perustelujen korvaamiseen, mikä ylittää sen laillisuusvalvonnan rajat.
- 45 Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin totesi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 92 ja 93 kohdassa seuraavaa:
- ”Kuten edellä 75 kohdassa on todettu, koska valituslautakunta ei kuitenkaan ole tutkinut kysymystä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen mahdollisesta epäoikeutetusta hyväksikäytöstä, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana ratkaista sitä ensimmäisen kerran riidanalaisen päätöksen laillisuutta valvoessaan [(ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 ja 73 kohta; tuomio 14.12.2011, Völkl v. SMHV – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, 63 kohta ja tuomio 29.3.2012, You-Q v. SMHV – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)].
- Valituslautakunnan on siis asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä (ks. edellä 76 kohta) tutkiessaan otettava huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevat todisteet, [sellaisina kuin] kantaja on [ne] väitemenettelyssä esittänyt.”
- 46 Unionin yleinen tuomioistuin antoi siis valituslautakunnan tehtäväksi arvioida itse näitä todisteita tutkiessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä, eikä se todennut, että valituslautakuntaa sitoisi jokin erityinen arviointi.
- 47 On kuitenkin huomautettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 27–33 kohdassa ottanut 11.12.2014 annettua tuomiota Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) noudattaen asianmukaisesti huomioon nämä merkitykselliset todisteet, eikä se ole hylännyt niitä, kuten se oli tehnyt ensimmäisessä päätöksessä, ja se on arvioinut niiden ulottuvuutta ja todistusarvoa tutkiessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä ja erityisesti epäoikeutetun hyväksikäytön vaaraa koskevaa soveltamisedellytystä.
- 48 Valituslautakuntaa ei siis voida moittia siitä, ettei se ole asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan vastaisesti toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) täytäntöönpanosta johtuvia toimenpiteitä.
- 49 Tämän vuoksi toinen kanneperuste on hylättävä.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista*

- 50 Kantaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessa, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, kun se ei ottanut huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevia todisteita sillä perusteella, ettei yksikään näistä todisteista koskenut Euroopan unionia. Sen mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida epäoikeutetun hyväksikäytön vaaraa näiden merkityksellisten todisteiden valossa, joiden perusteella sen olisi pitänyt päätellä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö aiheutti ainakin vakavan vaaran siitä, että neljää aikaisempaa tavaramerkkiä Coca-Cola käytetään epäoikeutetusti hyväksi. Se esittää tältä osin lähinnä kaksi väitettä.
- 51 Kantaja moittii ensimmäisessä väitteessä valituslautakuntaa siitä, ettei se ole ottanut huomioon mainittuja todisteita asianmukaisesti ja sen mukaan, mitä siltä 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) edellytettiin. Se katsoo, että kyseisten todisteiden maantieteellistä ulottuvuutta koskeva kysymys oli jo saatettu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi; tämä oli kuitenkin päätelty, että ne ovat selvästi merkityksellisiä, mikä valituslautakunnan oli otettava huomioon.
- 52 Kantaja toteaa toisessa väitteessä joka tapauksessa, että valituslautakunta on tehnyt virheen siltä osin kuin se ei ole ottanut huomioon näistä todisteista ilmeneviä loogisia johtopäätöksiä. Sen mukaan väliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tietyssä tarkoituksellisesti valitussa ulkoasussa unionin ulkopuolella johtaa välttämättä loogiseen johtopäätökseen, jonka mukaan on olemassa vakava vaara siitä, että kyseistä tavaramerkkiä käytetään samalla tavalla unionissa. Tämä pätee varsinkin, kun – kuten käsiteltävässä tapauksessa – yhtäältä todisteiden nojalla ei voida päätellä, ettei internetsivustoa [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) ole kohdistettu kuluttajiin unionissa, ja toisaalta väliintulija on nimenomaisesti hakenut rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä unionissa tapahtuvaa käyttöä varten.
- 53 Kantaja päättelee tämän perusteella, että rekisteröiväksi haetun tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet riittivät osoittamaan väliintulijan aikomuksen käyttää hyväksi vapaamatkustajana kantajan omien tavaramerkkien mainetta. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt todeta sekä tosiasiakysymyksenä että loogisena johtopäätöksenä väliintulijan aikomus siirtää kantajan aikaisempien tavaramerkkien synnyttämä mielikuva sen käyttämällä tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin, tai vaara siitä, että se tekee näin, unionin sisällä.
- 54 EUIPO kiistää kantajan väitteet. Se huomauttaa aluksi, että valituslautakunta on 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) mukaisesti ottanut kyseiset todisteet huomioon. Se on päätelty siten, että mainitut todisteet eivät osoittaneet, että internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) esitettyä ulkoasua käytetään unionissa.
- 55 EUIPO katsoo tämän jälkeen, että merkityksellistä on selvittää, saattaisiko rekisteröiväksi haetun tavaramerkin käyttö esitetyllä tavalla johtaa epäoikeutettuun hyväksikäyttöön. Yhtäältä EUIPO myöntää, että todisteet konkreettisesta käytöstä missä tahansa päin maailmaa voivat olla osoitus tavasta, jolla rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä saatetaan käyttää unionissa, joten sen perusteella, että kyseistä tavaramerkkiä käytetään tällä tavalla unionin ulkopuolella, voidaan mahdollisesti määrittää, onko rekisteröiväksi haetun tavaramerkin käyttö omiaan merkitsemään aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Toisaalta EUIPO katsoo, että sen tutkiminen, voidaanko käyttöä unionissa pitää kolmansissa maissa toteutettujen käyttöä merkitsevien toimien valossa jonakin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkasteltuna loukkauksena, merkitsee pelkkään spekulatioon pohjautuvan arvioinnin suorittamista. Tämä pitää paikkansa varsinkin, koska ulkoasuun liittyvät tekijät, joita käytetään unionin ulkopuolella mutta jotka eivät ole osa rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä, eli punainen etiketti, johon ilmaisu ”Master Cola” on kirjoitettu valkoisella, astian ominainen muoto ja punainen korkki (jäljempänä ulkoasuun liittyvät tekijät), ovat tärkeitä arvioitaessa sitä, kykeneekö yleisö yhdistämään rekisteröiväksi haetun tavaramerkin vapaamatkustajana kantajan tavaramerkkiin.

- 56 EUIPO:n mukaan valituslautakunnan päättely perustuu ajatukseen siitä, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan arviointi on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuvaa, sen on perustuttava objektiivisiin seikkoihin eikä hypoteeseihin ja spekulatioihin. EUIPO myöntää tosin käsiteltävässä tapauksessa, että konkreettiset käyttöä merkitsevät toimet unionissa olisivat voineet kuvata todellista vaaraa siitä, että rekisteröiväksi haetun tavaramerkin käyttö voi merkitä aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä unionissa. EUIPO katsoo kuitenkin, että unionin ulkopuolella toteutettuihin käyttöä merkitseviin toimiin perustuvan arvioinnin nojalla ei voida tehdä riittävällä varmuudella johtopäätöksiä siitä tavasta, jolla rekisteröiväksi haettua tavaramerkkiä käytetään tulevaisuudessa merkityksellisellä alueella eli unionin alueella. EUIPO:n mielestä todennäköisyyksien arvo vaakakupissa voisi jäädä liian alhaiseksi. Sen mielestä ei näet voida olettaa, että toinen osapuoli soveltaa unionissa samaa markkinointistrategiaa, jota se soveltaa kolmansissa maissa. Rekisteröiväksi haetun tavaramerkin mahdollinen käyttö unionissa erityisessä pakkauksessa ja EU-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa olevista väreistä poikkeavissa väreissä ei siten voi riittää tukemaan kantajan väitettä. Toisin sanoen sitä, että käyttö tapahtuu unionin ulkopuolella mainituin ulkoasuun liittyvin tekijöin, ei voida rinnastaa ”aikomukseen” käyttää rekisteröiväksi haettua tavaramerkkiä samalla tavoin unionissa.
- 57 EUIPO väittää lisäksi, ettei alueperiaatteella olisi enää sisältöä sen johdosta, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuutta koskeva päätös perustetaan tosiseikkoihin, jotka ovat tapahtuneet unionin alueen ulkopuolella. EUIPO korostaa, että teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna, mukaan tavaramerkin rekisteröinti tai käyttö yhdessä maassa saa aikaan vaikutuksia toisessa maassa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi etuoikeutta vaadittaessa (Pariisin yleissopimuksen 4 artikla) tai vedottaessa jossakin maassa sellaisen tavaramerkin yleiseen tunnettuuteen, jota käytetään tai joka on rekisteröity jossakin toisessa maassa (Pariisin yleissopimuksen 4 ja 6 bis artikla). Kyseistä poikkeusta on – kuten kaikkia poikkeuksia – tulkittava suppeasti, ja koska Pariisin yleissopimukseen tai asetukseen N:o 207/2009 ei sisälly mitään muuta nimenomaista vastakkaista säännöstä, tavaramerkin rekisteröintiä ei ole mahdollista evätä unionissa unionin alueen ulkopuolella toteutettujen toimien nojalla.
- 58 EUIPO väittää lopuksi, että on eri seikkoja, joista kantaja ei ole esittänyt mitään näyttöä. Se ei ole siis esittänyt mitään tietoja sellaisten unionin kuluttajien lukumäärästä, jotka ovat käyneet internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) saadakseen tietoja tavaramerkin käytöstä siinä ulkoasussa, joka vahvistaa samankaltaisuuksia edelleen. Se ei ole yleisemmin esittänyt mitään näyttöä, joka osoittaa, että kyseessä olevaa ulkoasua käytetään tai sitä tullaan käyttämään unionissa ja että väliintulija käyttää sitä nykyään tai tulevaisuudessa hyväkseen unionissa. EUIPO:n mukaan on niin, että vaikka kohtuullisella varmuudella voitaisiin päätellä, että rekisteröiväksi haettua tavaramerkkiä tullaan käyttämään samassa muodossa, jossa se esitetään mainitulla internetsivustolla ulkoasuun liittyvine tekijöineen, pelkästään tämän perusteella ei voitaisi kuitenkaan osoittaa väliintulijan käyttävän sitä hyväkseen. Kantaja ei näet ole esittänyt, mikä konkreettinen mielikuva neljästä aikaisemmasta tavaramerkistä Coca-Cola voi siirtyä rekisteröiväksi haettuun tavaramerkkiin unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokissa 29 ja 30 olevien tavaroiden mutta myös luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. EUIPO huomauttaa tältä osin, ettei kantaja kiistä riidanalaiseen päätökseen sisältyvää väitettä, jonka mukaan kantaja ei ole luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta esittänyt mitään argumenttia tai todistetta, joka koskee mainittujen tavaramerkkien Coca-Cola mielikuvan mahdollista siirtymistä. EUIPO toteaa vielä, ettei mikään luokkiin 29 ja 30 kuuluvista tavaroista ole virvoitusjuoma, jonka osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja.
- 59 Väliintulija riitauttaa kantajan argumentit. Se väittää aluksi, että sen internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteissa esitetty tavaramerkki ei ole tavaramerkki Master, joka on kirjoitettu mustin latinalaisin ja arabialaisin kirjaimin, vaan tavaramerkki Master Cola, joka on kirjoitettu valkoisin latinalaisin kirjaimin. Sen mukaan Master Colan kaltaisen toisen tavaramerkin käyttö ei ole merkityksellistä nyt käsiteltävässä tapauksessa.

- 60 Väliintulija väittää tämän jälkeen, ettei ole näytetty toteen, että se käyttää sen internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) näkyvää ulkoasua unionissa. Valituslautakunnan jälkeen väliintulija katsoo, että pelkkä EU-tavaramerkkiä – jonka ulkoasu eroaa sen internetsivustolla olevasta ulkoasusta – koskevan hakemuksen jättäminen ei merkitse sitä, että väliintulijalla on aikomus myydä tavaroitaan unionissa samalla tavalla kuin se myy niitä Syyriassa ja Lähi-idässä. Kantaja ei joka tapauksessa ole vedonnut oikeuksiensa loukkaamiseen kyseisellä alueella.
- 61 Väliintulija huomauttaa lopuksi, ettei kantaja ole myöskään osoittanut, mikä on se konkreettinen mielikuva, joka neljästä aikaisemmasta tavaramerkistä Coca-Cola saattaa siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin unionissa tai unionin ulkopuolella.
- 62 Väliintulija päätelee tämän perusteella, että on osoitettu, ettei sillä ole mitään aikomusta käyttää jollain tavalla hyväksi neljää aikaisempaa tavaramerkkiä Coca-Cola ja niiden mainetta. Sen mielestä on ”käsittämätöntä”, että sellaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättäminen, joka muodostuu mustalla ja valkoisella kirjoitetusta osasta ”master”, johon liittyy arabiankielinen teksti, voisi merkitä kantajan maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

*Oikeuskäytännön mieleen palauttaminen ja alustavat huomautukset*

- 63 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.
- 64 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa, että sen soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistä: ensiksi siitä, ovatko vastakkain olevat tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, onko väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, onko olemassa vaara siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, ja niistä yhden täyttymättä jääminen riittää siihen, ettei mainittua säännöstä voida soveltaa (ks. tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 65 Tuosta kolmannelta edellytyksestä on huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön vaara on näytetty toteen muun muassa siinä tapauksessa, että laajalti tunnettua tavaramerkkiä selvästi yritetään sen vanavedessä kulkemalla käyttää hyväksi ja sen avulla pyritään vapaamatkustukseen, ja että tähän viitataan siis käsitteellä ”vapaamatkustusvaara”. Toisin sanoen kyseessä on vaara siitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niistä syntyy miellelyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (ks. tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 82 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 41 kohta).
- 66 Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Unionin tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja

erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi (tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 67 Aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan, on esitettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi sen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tätä varten velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiään koskeva välitön todellinen loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (ks. vastaavasti tuomio 22.5.2012, Environmental Manufacturing v. SMHV – Wolf (Suden pään kuva), T-570/10, EU:T:2012:250, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), tai siis esitettävä seikkoja, joiden perusteella voidaan ensi näkemältä päätellä, että on olemassa sellainen tuleva vaara epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä tai haitasta, joka ei ole hypoteettinen (ks. tuomio 7.10.2015, Panrico v. SMHV – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, ei julkaistu, EU:T:2015:751, 76 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 68 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätelmä vapaamatkustusvaarasta, vesittymisvaarasta tai maineen tahraamista koskevasta vaarasta voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla – kunhan kyseiset johtopäätökset eivät ole pelkkiä oletuksia – ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat (tuomio 22.5.2012, Suden pään kuva, T-570/10, EU:T:2012:250, 52 kohta; ks. myös tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 84 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 69 Unionin tuomioistuin on erityisesti katsonut, että kokonaisarvioinnissa, jossa määritetään, onko kyseessä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, oli otettava erityisesti huomioon se, että jäljitelyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytön tarkoituksena oli hyötyä mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, joilla jäljitelyjä hajuvesiä markkinoitiin. Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, 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 rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 48 ja 49 kohta sekä tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 85 kohta).
- 70 Unionin yleinen tuomioistuin on lopuksi toistuvasti katsonut, että erityisesti siinä tapauksessa, että väite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen laaja maine, on mahdollista, että tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitä, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeutetusti hyväksi, on niin ilmeinen, ettei väitteentekijän tarvitse vedota tältä osin mihinkään muuhun tosiseikkaan tai näyttää tällaista tosiseikkaa toteen (ks. vastaavasti tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, 48 kohta ja tuomio 27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei julkaistu, EU:T:2016:631, 63 kohta).

- 71 Näiden seikkojen valossa on tarkastettava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät olleet täyttyneet nyt käsiteltävässä tapauksessa.
- 72 Heti alkuun on hylättävä kantajan ensimmäinen väite. Edellä 34–49 kohdassa on näet katsottu, että valituslautakunta oli toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet ottamalla huomioon todisteet, jotka koskivat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä.
- 73 Tämän jälkeen on tutkittava kantajan toinen väite, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä koskevan vaaran osoittamista, ja tältä osin ensin eräät EUIPO:n ja väliintulijan esittämät väitteet.
- Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sisältävän moniosaisen tavaramerkin käytön huomioon ottaminen*
- 74 Väliintulija väittää, että sen internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteissa esitetty tavaramerkki ei ole rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki eli Master vaan eräs toinen tavaramerkki Master Cola, jonka käyttö ei ole merkityksellistä nyt käsiteltävässä tapauksessa.
- 75 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee asiayhteydessä, jossa on kyse tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi käytön perusteella ja tavaramerkin voimassa pysymisestä tosiasiallisen käytön todistamisen johdosta, että tavaramerkin käytön käsitteeseen sisältyy yleisesti jo tämän sanan merkityksen perusteella sekä tämän tavaramerkin itsenäinen käyttö että sen käyttö osana toista tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkastellen tai sen käyttäminen yhdessä tuon toisen tavaramerkin kanssa. Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, on edelleen mielletävä osoitukseksi kyseessä olevan tuotteen alkuperästä (ks. vastaavasti tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 29 ja 30 kohta; tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 32, 35 ja 36 kohta ja tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 23 ja 26 kohta).
- 76 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on todettava, että ilmaisu ”master” on internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) käytetyn tavaramerkin Master Cola erottamiskykyinen ja hallitseva osa etenkin juomien osalta. Moniosaisessa tavaramerkissä Master Cola osa ”master” mielletään siten edelleen osoitukseksi väliintulijan tuotteiden alkuperästä. Kyseisen ilmaisun käyttö moniosaisen tavaramerkin Master Cola osana merkitsee siis tavaramerkin Master käyttöä sellaisenaan.
- 77 Tästä seuraa, ettei väliintulijan internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteita voida hylätä todisteina pelkästään sillä perusteella, että niissä näkyvä tavaramerkki on tavaramerkki Master Cola eikä itsenäinen tavaramerkki Master. Näin on varsinkin, koska ensin mainittu sisältää viimeksi mainitun kokonaisuudessaan.
- 78 On päinvastoin katsottava – kuten 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) on tehty –, että nämä todisteet liittyvät todellakin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupalliseen käyttöön.
- 79 Valituslautakunta on siis ottanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) mukaisesti kyseiset todisteet perustellusti huomioon.

*Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytön huomioon ottaminen Euroopan unionin ulkopuolella alueperiaatteen nojalla*

- 80 EUIPO väittää, ettei EU-tavaramerkin rekisteröintiä ole mahdollista evätä unionin alueen ulkopuolella toteutettujen toimien perusteella. Sen mukaan alueperiaatteella ei olisi enää sisältöä sen johdosta, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuutta koskeva päätös perustetaan tosiseikkoihin, jotka ovat tapahtuneet unionin alueen ulkopuolella.
- 81 On huomautettava, että alueperiaate merkitsee tavaramerkkioikeudessa sitä, että tavaramerkkisuojan edellytykset määräytyvät sen valtion – tai valtioiden unionin – oikeuden mukaan, jossa tavaramerkkisuojaa haetaan (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 22 kohta ja tuomio 13.9.2012, Protégé International v. komissio, T-119/09, ei julkaistu, EU:T:2012:421, 78 kohta). On täsmennettävä, että alueperiaate edellyttää myös, että valtion tai valtioiden unionin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia kokonaan tai osittain ottamaan kantaa loukkaustoimiin, jotka ovat tapahtuneet tai uhkaavat tapahtua kyseisen valtion tai valtioiden unionin alueella kolmansia valtioita lukuun ottamatta (ks. vastaavasti tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 37 ja 38 kohta).
- 82 Nyt käsiteltävässä tapauksessa on ensimmäiseksi korostettava, että väliintulija on tehnyt EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen. Alueperiaatteen nojalla kyseisen suojan edellytykset määräytyvät unionin oikeuden ja erityisesti asetuksen N:o 207/2009 mukaan.
- 83 Kantaja on toiseksi esittänyt kyseistä EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan väitteen neljän aikaisemman EU-tavaramerkin Coca-Cola perusteella. Alueperiaatteen nojalla kyseisiä tavaramerkkejä suojataan unionissa ja niihin voidaan vedota myöhempää tavaramerkkihakemusta vastaan.
- 84 On sitä vastoin todettava, ettei kantaja ole vedonnut unionin ulkopuolisissa maissa tunnustettuihin mahdollisiin aikaisempiin oikeuksiin. Valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa esittämällä väitteellä, jonka mukaan se ei tiennyt, kenen hallussa oikeudet ovat kyseisissä maissa, eikä kantaja ollut vedonnut oikeuksiensa loukkaamiseen kyseisellä alueella, ei siis ole merkitystä.
- 85 Tältä osin on myös hylättävä EUIPO:n väite siitä, että tavaramerkin rekisteröinti tai käyttö yhdessä maassa saa Pariisin yleissopimuksen 4 ja 6 bis artiklan mukaan aikaan vaikutuksia toisessa maassa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi vaadittaessa etuoikeutta tai vedottaessa jossakin maassa sellaisen tavaramerkin yleiseen tunnettuuteen, jota käytetään tai joka on rekisteröity jossakin toisessa maassa. Pitää tosin paikkansa, että vetoaminen Pariisin yleissopimuksessa tarkoitettuun yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin poikkeaa alueperiaatteesta siinä mielessä, että tavaramerkkiin, jota koskevaa hakemusta ei ole tehty unionissa, voidaan kuitenkin vedota unionissa väitteen tueksi sillä mainitun yleissopimuksen osapuolena olevassa kolmannessa maassa olevan laajan tunnettuuden perusteella. Käsiteltävässä tapauksessa kantaja vetoaa kuitenkin väitteensä tueksi EU-tavaramerkkeihin eli neljään aikaisempaan tavaramerkkiin Coca-Cola eikä sellaisiin kolmansissa valtioissa yleisesti tunnettuihin tavaramerkkeihin, joita koskevia hakemuksia ei ole tehty unionissa. Kyse ei siis ole tältä osin mistään poikkeuksesta alueperiaatteeseen.
- 86 Lisäksi on korostettava, että nämä Pariisin yleissopimuksen määräykset koskevat mahdollisia aikaisempia oikeuksia eivätkä EU-tavaramerkkiä koskevaa myöhempää hakemusta. Niillä ei kielletä mitenkään ottamasta huomioon unionissa haetun tavaramerkin käyttöä kolmannessa valtiossa sen osoittamiseksi, että unionissa on olemassa väiteperuste.
- 87 Kantaja vetoaa nyt käsiteltävässä tapauksessa kolmanneksi vaaraan siitä, että sen aikaisempien tavaramerkkien mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi unionissa, eikä vaaraan siitä, että näin tapahtuisi unionin ulkopuolella. Se vetoaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tosiasialliseen



käyttöön kolmansissa valtioissa ainoastaan sellaisen loogisen johtopäätöksen perustaksi, joka koskee rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin todennäköistä kaupallista käyttöä unionissa. Merkitystä on loppujen lopuksi siis juuri tällä viimeksi mainitulla käytöllä.

- 88 Tältä osin on katsottava, että alueperiaate ei tavaramerkkioikeudessa estä mitenkään ottamasta huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttöä merkitseviä toimia Euroopan unionin ulkopuolella sellaisen loogisen johtopäätöksen perustaksi, joka koskee rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin todennäköistä kaupallista käyttöä unionissa, sen osoittamiseksi, että on olemassa vaara siitä, että aikaisemman EU-tavaramerkin mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi unionissa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 89 Tästä seuraa, että alueperiaate ei nyt käsiteltävässä tapauksessa estä ottamasta huomioon pääasiallisesti arabiaksi laaditun sivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteiden kaltaisia todisteita, jotka koskevat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin Master (yhdessä ilmaisun ”cola” kanssa) tosiasiallista kaupallista käyttöä Syyriassa ja Lähi-idässä, sen osoittamiseksi, että on olemassa vaara siitä, että mainitun tavaramerkin käyttö unionissa merkitsee neljän aikaisemman EU-tavaramerkin Coca-Cola maineen epäoikeudenmukaista hyväksi käyttämistä unionissa.

#### *Vapaamatkustusvaarasta unionissa tehtyjen loogisten johtopäätösten arviointi*

- 90 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että ”todisteet osoittavat, että [väliintulija] myy juomiaan pulloissa, joiden ulkoasu, joissa olevat kuvat, joiden tyyllittely, joissa käytetty kirjasinlaji ja joiden pakkaus ovat samat kuin [kantajan] nimellä Coca-Cola myymissä pulloissa”.
- 91 Valituslautakunta katsoi kuitenkin riidanalaisen päätöksen 28–33 kohdassa, että kyseiset todisteet olivat laajuudeltaan sellaisia, ettei väitettä eikä etenään vapaamatkustusvaaran olemassaoloa voida perustaa niihin lähinnä kolmesta seuraavasta syystä. Valituslautakunta totesi ensimmäiseksi, että mainitut todisteet eivät osoittaneet, että väliintulija käyttää unionissa sen internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) esitettyä ulkoasua. Se kiinnitti kyseisen toteamuksen tueksi huomiota siihen, että mainittu internetsivusto on laadittu pääosin arabiaksi, vaikka siinä onkin englanninkielinen sivu, ja ettei siinä ole mitään mainintaa mahdollisuudesta tilata tarjottuja tavaroita verkosta ja lähettää niitä unioniin. Valituslautakunta katsoi toiseksi, että pelkästään se, että EU-tavaramerkkiä – jonka ulkoasu eroaa väliintulijan internetsivustolla olevasta ulkoasusta – koskeva hakemus jätetään, ei merkitse sitä, että väliintulija aikoo edistää tavaroidensa myyntiä Euroopassa samalla tavalla kuin se edistää sitä Syyriassa ja Lähi-idässä. Valituslautakunta katsoi kolmanneksi, ettei kantaja ollut esittänyt myöskään konkreettista mielikuvaa, joka voisi siirtyä aikaisemmista tavaramerkeistä Coca-Cola kyseessä olevaan hakemukseen unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden mutta myös luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. Sen mukaan siis esitetyillä todisteilla ei voitu osoittaa selkeästi, mitä Coca-Cola merkitsee. Valituslautakunta huomautti, että siltä osin kuin sitä sitoivat asianosaisten asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan nojalla esittämät argumentit, sen asiana ei ollut pyrkiä itse hankkimaan näitä argumentteja.
- 92 Ensimmäiseksi on korostettava, että valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan todisteet eivät osoittaneet, että väliintulija tulee käyttämään unionissa sen internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) esitettyä ulkoasua, on sinänsä tehoton nyt käsiteltävässä tapauksessa.
- 93 On tosin huomattava, ettei internetsivustoa [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) sen tämänhetkisessä muodossa ole kohdistettu lähtökohtaisesti unionin kuluttajiin, koska kyseisessä sivustossa ei viitata unioniin ja se on laadittu pääasiallisesti arabiaksi. Näin on siitä huolimatta, että siinä on kantajan esiin tuoma osa ”.com” sekä englanninkielinen sivu, jossa on seuraava osoite:  
<http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>.

- 94 Tämä huomautus ei kuitenkaan johda siihen, ettei kyseisen internetsivuston otteilla ole merkitystä. Ne voivat näet perustaa loogisen johtopäätöksen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin todennäköisestä kaupallisesta käytöstä unionissa epäoikeutettua hyväksikäyttöä unionissa koskevan vaaran osoittamiseksi (ks. edellä 88 ja 89 kohta).
- 95 EUIPO myöntää siis perustellusti vastineensa 32 kohdassa, että todisteet konkreettisesta käytöstä missä tahansa päin maailmaa voivat olla osoitus tavasta, jolla rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä voidaan käyttää unionissa, joten tällaisen unionin ulkopuolella tapahtuvan käytön perusteella voidaan mahdollisesti määrittää, voiko rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö merkitä aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
- 96 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo siten, että EU-tavaramerkkiä koskevasta rekisteröintihakemuksesta voidaan päätellä johdonmukaisesti, että sen haltijalla on aikomus myydä tavaroitaan tai palvelujaan Euroopan unionissa.
- 97 Käsiteltävässä tapauksessa on siis johdonmukaisesti ennakoitavissa, että jos väliintulijan hakema tavaramerkki rekisteröidään, väliintulija muuttaa internetsivustonsa vastaamaan sen tällaista aikomusta myydä tavaroitaan kyseisellä tavaramerkillä unionissa.
- 98 Tältä osin on huomautettava, että internetsivustoa [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) ei ole laadittu lopullisesti ja sitä voitaisiin muuttaa siten, että se kohdistuu unionin kuluttajiin, muun muassa lisäämällä sisältöä yhdellä tai useammalla unionin virallisella kielellä.
- 99 Valituslautakunta katsoi toiseksi, että pelkästään se, että väliintulija jättää EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, ei merkitse sitä, että väliintulija aikoo edistää tavaroidensa myyntiä Euroopassa samalla tavalla kuin se edistää sitä Syyriassa ja Lähi-idässä.
- 100 Heti alkuun on korostettava, että väliintulija ei ole todennut, millä tavalla se aikoo edistää tavaroidensa myyntiä unionissa, eikä se ole esittänyt tältä osin mitään todisteita.
- 101 Tämän jälkeen on niin, että koska väliintulijan kaupallisista aikeista unionissa ei ole esitetty mitään erityisiä seikkoja, on katsottava, että kantajan esittämät internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteet, jotka koskevat väliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä unionin ulkopuolella, ovat sellaisia, että niiden perusteella voidaan ensi näkemältä päätellä, että on olemassa tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä unionissa.
- 102 Oikeuskäytännön mukaan vapaamatkustusvaara voidaan näet päätellä todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla – kunhan kyseiset johtopäätökset eivät ole pelkkiä oletuksia – ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat (ks. edellä 67 ja 68 kohta).
- 103 Nyt käsiteltävässä tapauksessa sillä seikalla ei ole merkitystä, ettei väliintulija ole esittänyt mitään erityistä seikkaa siitä, että mahdolliset kaupalliset aiheet unionissa poikkeavat tällaisista aikeista kolmansissa maissa. Koska kantaja on näet näyttänyt toteen, että väliintulijan hakemaa tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti unionin ulkopuolella (esittämällä internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteita), on huomautettava, että todistustaakan kannalta on helpompaa, että väliintulija näyttää toteen sen, että sillä on unionissa erilaiset kaupalliset aiheet, kuin että kantaja osoittaa, että väliintulijan todennäköiset kaupalliset aiheet unionissa ovat samankaltaisia kuin sen tosiasiallinen kaupallinen käytäntö unionin ulkopuolella. Väliintulija ei ole kuitenkaan esittänyt tällaista näyttöä.
- 104 Kantajan tavoin on siis pääteltävä, että väliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tietyssä ulkoasussa, joka on valittu tarkoituksellisesti unionin ulkopuolella, voi – jollei väliintulija esitä vastakkaista näyttöä, mitä se ei nyt käsiteltävässä tapauksessa ole tehnyt – johtaa loogiseen

johtopäätökseen, jonka mukaan on olemassa vakava vaara siitä, että haettua tavaramerkkiä käytetään samalla tavalla unionissa kuin kolmansissa maissa varsinkin, kun väliintulija on nimenomaisesti hakenut rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimistä unionissa tapahtuvaa käyttöä varten.

105 Tätä päätelmää ei kumota EUIPO:n väitteellä, jonka mukaan ulkoasuun liittyviä tekijöitä, joita käytetään unionin ulkopuolella mutta jotka eivät ole osa rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä (eli punainen etiketti, johon ilmaisu ”Master Cola” on kirjoitettu valkoisella, astian ominainen muoto ja punainen korkki), ei voida käyttää unionissa. Kuten EUIPO huomauttaa, kyseisillä ulkoasuun liittyvillä tekijöillä voi tosin olla tiettyä merkitystä yleisön kyvyille liittää rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki mielessään kantajan tavaramerkkeihin viimeksi mainittujen tavaramerkkien kustannuksella. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 64 ja 74 kohta), että se, että vastakkain olevien merkkien ulkoasut ovat kokonaisuutena samankaltaisia – mikä on otettava huomioon tutkittaessa mahdollista vapaamatkustusvaaraa –, voitiin päätellä pelkästään siitä, että niiden ulkoasuissa on toisiaan muistuttavia osatekijöitä, jotka eivät johdu ainoastaan ”hännästä”, jossa pidennetään niiden alkukirjaimia, toisessa merkissä c ja toisessa m, allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, vaan myös siitä, että niissä kummassakin on käytetty kirjasinlajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-elämässä ole kovinkaan tavanomainen ja jonka kohdekuluttaja mieltää kokonaisuutena. Vaikka mainittujen ulkoasuun liittyvien tekijöiden mahdollinen käyttö unionissa on omiaan vahvistamaan loogista johtopäätöstä vapaamatkustusvaarasta, se ei ole siis kuitenkaan tällaisen johtopäätöksen välttämätön edellytys. Lisäksi se, että tällaisia ulkoasuun liittyviä tekijöitä käytetään jo väliintulijan internetsivustolla sen tämänhetkisessä muodossa, voi olla perustana loogiselle johtopäätökselle, jonka mukaan niitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa mainitulla sivustolla, kun sitä on muutettu siten, että se kohdistuu unionin kuluttajiin (ks. edellä 98 kohta).

106 EUIPO:n väite, jonka mukaan kantaja ei ole esittänyt mitään tietoa niiden unionin kuluttajien lukumäärästä, jotka ovat vierailleet internetsivustolla [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com), on lisäksi tehoton. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta edellyttää tulevaisuuteen suuntautuvaa arviointia tulevasta ja muusta kuin hypoteettisesta vapaamatkustusvaarasta unionissa tätä nykyä käytettävissä olevien seikkojen perusteella mutta se ei edellytä osoittamaan, että unionissa on tätä nykyä vapaamatkustusta. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on sen tavaramerkkiä koskeva tosiasiallinen ja välitön loukkaus, kuten mainitun säännöksen laatiminen konditionaalissa vahvistaa (ks. edellä 67 kohta). Toisaalta vaikka maineen tahraamista koskeva vaara eli vaara siitä, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuu haittaa, edellyttää näyttämään toteen, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena (ks. tuomio 14.11.2013, Environmental Manufacturing v. SMHV, C-383/12 P, EU:C:2013:741, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), tällaista näyttöä ei vaadita vapaamatkustusvaaran eli sen vaaran osalta, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi. Vapaamatkustusvaaraa – siltä osin kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija käyttää hyväksi aikaisempaa tavaramerkkiä –, ei arvioida niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä on haettu, vaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempää tavaramerkkiä on haettu, keskivertokuluttajien näkökulmasta (ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 36 kohta ja tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 92 kohta).

107 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan todisteita, jotka koskevat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä unionin ulkopuolella, ja erityisesti kantajan toimittamia väliintulijan internetsivuston [www.mastercola.com](http://www.mastercola.com) otteita, koska se ei ole ottanut huomioon niistä mahdollisesti seuraavia loogisia johtopäätöksiä ja todennäköisyyksien arviointeja siltä osin kuin on kyse vapaamatkustusvaarasta unionissa. Se on näin menetellessään rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.

108 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä.

- 109 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo lisäksi, että riita-asian käsittelemiseksi sekä peräkkäisten kumoamisten ja palauttamisten välttämiseksi on hyvän oikeudenkäytön ja prosessiekonomian periaatteiden nojalla tarpeen ottaa obiter dictum kantaa asiakirja-aineiston ja asianosaisilta vastauksena kirjalliseen kysymykseen ja istunnossa saatujen huomautusten valossa siihen valituslautakunnan esittämään arviointiin, jonka mukaan kantaja ei ollut myöskään osoittanut sitä konkreettista mielikuvaa, joka sen aikaisemmista tavaramerkeistä Coca-Cola voisi siirtyä kyseessä olevaan hakemukseen unionissa tai unionin ulkopuolella, ja ettei esitetyn näytön nojalla voitu osoittaa selkeästi, mitä Coca-Cola merkitsee.
- 110 Tältä osin on korostettava, että asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohta) nojalla unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava EUIPO:n valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta valvomalla sitä, miten ne ovat soveltaneet unionin oikeutta, ja tässä valvonnassa sen on otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt tosiseikat. Unionin yleinen tuomioistuin voi näin mainitussa artiklassa, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, asetetuissa rajoissa valvoa kaikilta osin EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta tutkimalla tarvittaessa, pitääkö näiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittämä luonnehdinta oikeudellisesti paikkansa tai onko näille lautakunnille esitettyjä tosiseikkoja arvioitu virheellisesti (tuomio 18.12.2008, *Les Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 38 ja 39 kohta).
- 111 Kun unionin yleistä tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta, valituslautakunnan tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei voi sitoa sitä, koska kyseinen arviointi on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (tuomio 18.12.2008, *Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 48 kohta).
- 112 Nyt käsiteltävässä tapauksessa kantaja on vaatinut riidanalaisen päätöksen kumoamista ja perustanut ensimmäisen kanneperusteensa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen. Epäoikeutetun hyväksi käyttämisen vaaran arviointi ja erityisesti sellaisen mielikuvan toteaminen, joka voi siirtyä aikaisemmista tavaramerkeistä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa.
- 113 Sitä mielikuvaa koskevasta näytöstä, joka voi siirtyä aikaisemmista tavaramerkeistä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, on tosin huomautettava, että kantaja on kanteessa vain vedonnut "[väliintulijan] selvään aikomukseen käyttää hyväksi [sen] mainetta – ja sen huomattavia markkinointiponnisteluja mielikuvan luomiseksi tavaramerkistä Coca-Cola".
- 114 Asiakirja-aineistosta ilmenee kuitenkin, että kantaja on 23.2.2011 väiteosastolle jättämiensä huomautusten 20–29 kohdassa, jotka on toistettu sen 25.1.2012 päivätyn kirjelmän liitteessä 1, joka sisältää valituksen perusteet valituslautakunnassa, käsitellyt pitkään neljän aikaisemman tavaramerkin Coca-Cola mielikuvaa, jonka laaja tunnettuus sen oli siis tarkoitus osoittaa. Se on mainittujen huomautusten 27–29 kohdassa muun muassa lainannut erään kirjan ja Superbrands-nimisen riippumattoman elimen suorittaman tutkimuksen otteita (liitetty mainittujen huomautusten liitteisiin 4 ja 5), joiden mukaan erityisesti "Coca-Cola on maailman tunnetuin tavaramerkki, ja sen maailmanlaajuinen tunnettuus on 94 prosenttia", "Coca-Cola tunnetaan innovatiivisista ja osuvista markkinointikampanjoista, ja se on kuuluisa vertauskuvallisista mainoksistaan" ja "tavaramerkin Coca-Cola arvot ovat säilyneet ajattomina, ja niillä pyritään ilmaisemaan elämänmyönteisyyttä, viihtyisyyttä [tai yhdessä olemista] ja aitoutta[;] Coca-Cola ei ole poliittinen, vaan se pyrkii tuomaan ihmiset yhteen antamalla uudella tavalla lupauksen ajasta ja paremmista mahdollisuuksista[; n]äiden arvojen johdosta Coca-Cola on nykyään yhtä osuva ja puoleensavetävä kuin se oli aikaisemminkin, ja kyseiset arvot puhuvat sen uskollisuuden, kiintymyksen ja rakkauden puolesta, jota kokonaiset sukupolvet ovat tunteneet tavaramerkkiä kohtaan[;] The Coca-Cola Companyn maine markkinoinnin ammattilaisena takaa sen, että tuo yhteys on edelleen yhä vahvempi kuin koskaan".

- 115 Tältä osin on huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUIPO:n eri elinten välillä, eli yhtäältä tutkijan, väiteosaston, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja mitättömyysosektion sekä toisaalta valituslautakuntien välillä, vallitsee toiminnallinen jatkuvuus. Tästä EUIPO:n eri elinten välillä vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa, että kun valituslautakunnat tutkivat niille kuuluvalla tavalla uudelleen EUIPO:n ensimmäisenä asteena päätöksiä tekevien yksiköiden päätöksiä, niillä on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaiselle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin. Valituslautakuntien harjoittama valvonta ei rajoitu pelkkään riidanalaisen päätöksen laillisuusvalvontaan, vaan se edellyttää valitusmenettelyn devolutiivisen vaikutuksen vuoksi asian uutta arvioimista kokonaisuutena, ja valituslautakuntien on tutkittava alkuperäinen väite kokonaan uudelleen ja otettava huomioon määräajassa esitetyt todisteet (ks. tuomio 6.11.2007, SAEME v. SMHV – Rache (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, 49–51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdasta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohta) seuraa siis, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 57 kohta ja tuomio 13.12.2016, Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, ei julkaistu, EU:T:2016:720, 21 kohta).
- 116 Toiminnallisen jatkuvuuden periaatteen nojalla on katsottava, että valituslautakunnan oli otettava huomioon kantajan väitteet, jotka oli esitetty sen väiteosastossa 23.2.2011 esittämässä huomautuksessa ja jotka on liitetty 25.1.2012 päivättyyn kirjelmään, joka sisältää valituksen perusteet siitä neljän aikaisemman tavaramerkin Coca-Cola synnyttämästä mielikuvasta, joka saattaa siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin.
- 117 Valituslautakunta on siis väittänyt virheellisesti riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, ettei kantaja ollut osoittanut, mikä oli se konkreettinen mielikuva, joka neljästä aikaisemmasta tavaramerkistä Coca-Cola saattaisi siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin. Valituslautakunta on myös virheellisesti todennut vielä, ettei esitettyjen todisteiden nojalla voitu osoittaa selkeästi, mitä Coca-Cola merkitsee.
- 118 Lisäksi on niin, että vaikka valituslautakunta on huomauttanut riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa perustellusti, että sitä sitoivat asianosaisten asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan nojalla esittämät argumentit, se on katsonut kuitenkin vielä virheellisesti, ettei kantaja ollut esittänyt EUIPO:ssa sitä mielikuvaa koskevia argumentteja ja todisteita, joka aikaisemmista tavaramerkeistä voi siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin.
- 119 Toisin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 30–33 kohdassa katsonut, on todettava, että kantaja on todellakin esittänyt EUIPO:ssa sitä mielikuvaa koskevia argumentteja ja todisteita, joka aikaisemmista tavaramerkeistä voi siirtyä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ja niihin kuuluvat erityisesti kantajan väitteen tueksi esittämässä huomautuksessa mainitut Superbrands-tutkimuksen otteet.
- 120 Perusteellisuuden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin korostaa lopuksi sitä, ettei valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa esittämä väite, jonka mukaan yksikään luokkiin 29 ja 30 kuuluvista tavaroista ei ole virvoitusjuoma, jonka osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, ole ratkaiseva.
- 121 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan oikeuskäytännön mukaan näet tietyt tavaramerkit ovat voineet saavuttaa laajan tunnettuuden, joka ylittää niiden tavaroiden tai palveluiden, joille nämä tavaramerkit on rekisteröity, kohdeyleisön. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisö muodostaa yhteyden kyseisten tavaramerkkien välillä, vaikka se olisikin täysin erillinen niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 51 ja 52 kohta).

- 122 Kantajan väiteosastossa esittämässä Superbrands-tutkimuksessa, joka on mainittu edellä 114 kohdassa, todetaan lisäksi nyt käsiteltävässä tapauksessa, että ”koska Coca-Cola on edelleen yksi maailman tunnetuimmista tavaramerkeistä, yritys voi käyttää suhdettaan kuluttajiin saadakseen aikaan vaikutuksia alkoholittomien juomien markkinoiden ulkopuolella”.
- 123 Kun otetaan huomioon se, että ensimmäinen kanneperuste on hyväksytty edellä 108 kohdassa, kanne on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on siis kumottava.

### *Oikeudenkäyntikulut*

- 124 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 125 Koska EUIPO ja väliintulija ovat hävinneet asian, yhtäältä EUIPO:n on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on lisäksi velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti ja toisaalta väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.
- 126 Kantaja on lisäksi vaatinut, että EUIPO velvoitetaan korvaamaan sille väite- ja valitus käsittelyn kussakin vaiheessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Tästä on huomautettava, että työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia pidetään korvattavina oikeudenkäyntikuluina. Tämä ei kuitenkaan koske asian käsittelystä väiteosastossa johtuvia kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus asian hävinneen EUIPO:n velvoittamisesta korvaamaan hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet kulut voidaan hyväksyä vain kantajalle asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneiden välttämättömien kulujen osalta (ks. vastaavasti tuomio 11.10.2016, Guccio Gucci v. EUIPO – Guess? IP Holder (Neljä limittäistä G-kirjainta), T-753/15, ei julkaistu, EU:T:2016:604, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 2.12.2015 tekemä päätös (asia R 1251/2015-4) kumotaan.**
- 2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan The Coca-Cola Companyn oikeudenkäyntikulut EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut mukaan lukien.**
- 3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Collins

Kancheva

Passer

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä joulukuuta 2017.

Allekirjoitukset

## Sisällys

|   |    |
|---|----|
| Asian tausta .....  | 2  |
| Asianosaisten vaatimukset .....   | 7  |
| Oikeudellinen arviointi .....   | 8  |
| Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista .....                               | 8  |
| Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista .....                           | 11 |
| Oikeuskäytännön mieleen palauttaminen ja alustavat huomautukset .....   | 13 |
| Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sisältävän moniosaisen tavaramerkin käytön huomioon ottaminen .....                   | 15 |
| Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytön huomioon ottaminen Euroopan unionin ulkopuolella alueperiaatteen nojalla ..... | 16 |
| Vapaamatkustusvaarasta unionissa tehtyjen loogisten johtopäätösten arviointi .....  | 17 |
| Oikeudenkäyntikulut .....   | 22 |