



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 päivänä tammikuuta 2018*

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METAPORN rekisteröimiseksi
EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt
sanamerkit META 4 ja kuviomerkit meta4 - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY)
207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta) - Palvelujen samankaltaisuus - Toisiaan täydentävien palvelujen käsite -
Merkkien samankaltaisuus - Sekaannusvaara

Asiassa T-273/16,

Sun Media Ltd, kotipaikka HongKong, edustajanaan asianajaja A. Schnider,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään S. Bonne,

vastajana,

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

Meta4 Spain, SA, kotipaikka Las Rozas (Espanja), edustajanaan asianajaja I. Temiño Cenicerros,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 3.3.2016 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 653/2015-2 ja R 674/2015-2), joka liittyy Meta4 Spainin ja Sun Median väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit I.S. Forrester (esittelevä tuomari) ja E. Perillo,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.8.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.8.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 4.7.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion¹

[– –]

Oikeudellinen arviointi

[– –]

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste

[– –]

Palvelujen vertailu

- 32 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, *El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 33 Toisiaan täydentävät palvelut ovat palveluja, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen palvelu on välttämätön tai tärkeä toisen palvelun käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden palvelun tarjoamisesta (ks. tuomio 2.10.2013, *Cartoon Network v. SMHV – Boomerang TV (BOOMERANG)*, T-285/12, ei julkaistu, EU:T:2013:520, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 34 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että kyseessä olevat palvelut ovat osaksi samoja ja osaksi samankaltaisia. Erityisesti se katsoi, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 41 kuuluvat palvelut ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia sekä aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamien luokkaan 38 kuuluvien lähetysohjelmien ja kaukaviestintäpalvelujen kanssa näiden palvelujen toisiaan täydentävän luonteen vuoksi.
- 35 Kantaja ei kiistä valituslautakunnan päätelmiä siltä osin kuin ne koskevat haetun tavaramerkin kattamien luokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvien palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta. Se väittää kuitenkin, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 41 kuuluvat aikuisten ajanvietepalvelut ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia aikaisempien tavaramerkkien kattamien luokkaan 38 kuuluvien kaukaviestintäpalvelujen kanssa.
- 36 Tästä on todettava ensimmäiseksi, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 41 kuuluvat aikuisten ajanvietepalvelut ovat luonteensa ja käyttötarkoituksensa osalta erilaisia kuin aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamat luokkaan 38 kuuluvat palvelut. Kuten valituslautakunta on korostanut

¹ Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

aivan oikein riidanalaisen päätöksen 78 kohdassa, tällaisella toteamuksella sinällään ei kuitenkaan voida kyseenalaistaa sitä, että nämä palvelut ovat mahdollisesti toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti tuomio 2.10.2013, BOOMERANG, T-285/12, ei julkaistu, EU:T:2013:520, 29–35 kohta).

- 37 Toiseksi siitä, ovatko haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 41 kuuluvat aikuisten ajanvietepalvelut ja aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamat luokkaan 38 kuuluvat lähetyspalvelut toisiaan täydentäviä palveluja, on todettava yhtäältä, että valituslautakunta katsoi, että edellä mainitut aikuisten ajanvietepalvelut käsittävät elokuvien tuotantopalvelut (riidanalaisen päätöksen 79 kohta). Toisaalta valituslautakunta katsoi, että aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamat luokkaan 38 kuuluvat kaukoviestintäpalvelut käsittävät lähetyspalvelut, joihin radio- ja televisiolähetyspalvelut kuuluvat, ja korosti, että numerolla 1 669 720 rekisteröity aikaisempi EU-kuviomerkki kattaa nimenomaisesti radiolähetyspalvelut (riidanalaisen päätöksen 76 kohta). Vaikka kantaja kiistää valituslautakunnan kyseisten palvelujen täydentävyydestä ja samankaltaisuudesta tekemät päätelmät, on todettava, ettei se riitautta valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 76 ja 79 kohdassa tekemiä arviointeja kyseisten merkkien kattamien palvelujen ulottuvuudesta.
- 38 Unionin tuomioistuimissa on kuitenkin jo todettu, että luokkaan 41 kuuluvat elokuvien tuotantopalvelut ovat tietyssä määrin samankaltaisia luokkaan 38 kuuluvien lähetyspalvelujen kanssa sen takia, että ne täydentävät toisiaan (ks. vastaavasti tuomio 2.10.2013, BOOMERANG, T-285/12, ei julkaistu, EU:T:2013:520, 35 kohta). Näin on varsinkin silloin, kun – kuten käsiteltävässä asiassa – haetun tavaramerkin kattamilla luokkaan 41 kuuluvilla palveluilla ja aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamilla luokkaan 38 kuuluvilla lähetyspalveluilla on yhteinen ominaisuus, joka on niiden toimittaminen sähköisesti, mahdollisesti internetin välityksellä, koska tämä yhteinen lähetystapa on omiaan vahvistamaan samankaltaisuutta mainittujen palvelujen välillä (ks. vastaavasti tuomio 4.6.2014, Free v. SMHV – Conradi + Kaiser (FreeLounge), T-161/12, ei julkaistu, EU:T:2014:350, 29 kohta).
- 39 Lisäksi on valituslautakunnan tavoin todettava, että nykyään on entistä yleisempää, että radio- ja televisio-ohjelmat lähetetään internet- tai laajakaistayhteyksien välityksellä (riidanalaisen päätöksen 80 kohta).
- 40 Kolmanneksi siitä, täydentävätkö aikuisten ajanvietepalvelut ja aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamat kaukoviestintäpalvelut toisiaan, on todettava – kuten valituslautakunta totesi aivan oikein riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa, – että haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa täsmennetään, että tavaramerkin kattamat luokkaan 41 kuuluvat aikuisten ajanvietepalvelut toimitetaan ”erityisesti” sähköisesti ja online-palveluina. Luokkaan 41 kuuluvien palvelujen, jotka toimitetaan – kuten käsiteltävässä asiassa – online-palveluina, on kuitenkin jo katsottu olevan samankaltaisia kuin aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamat palvelut ”kaukoviestintäpalvelut, viestintä tietokonepäätteiden avulla, tietokoneavusteinen viestien ja kuvien siirto” (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2012, Wall v. SMHV – Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T-227/11, ei julkaistu, EU:T:2012:375, 44 ja 51 kohta).
- 41 Unionin yleinen tuomioistuin on myös vahvistanut samassa tuomiossa valituslautakunnan kyseisessä asiassa tekemän päätelmän, jonka mukaan on niin, että vaikka jotkut televiestintäoperaattorit tarjoavat luokkaan 41 kuuluvia tiettyjä ajanvietepalveluja niihin erikoistuneiden tytäriyritysten välityksellä, kuluttaja ei yleensä odota, että näiden ajanvietepalvelujen tarjoamisen ja palvelujen, joissa tietoja siirretään tietokoneiden ja tietoverkkojen välityksellä, välillä olisi yhteys (tuomio 12.7.2012, bluepod MEDIA, T-227/11, ei julkaistu, EU:T:2012:375, 48 kohta).
- 42 Asiassa on kuitenkin otettava – kuten valituslautakunta on tehnyt – huomioon taloudellinen todellisuus markkinoilla, sellaisena kuin tämä todellisuus näyttää nykyään, sen varmistamiseksi, että 12.7.2012 annettuun tuomioon bluepod MEDIA, (T-227/11, ei julkaistu, EU:T:2012:375) johtaneessa asiassa tehty päättely on edelleen ajankohtainen. On todettava, että tämä todellisuus eroaa hyvin paljon ainoastaan muutamaa vuotta aikaisemmin vallinneesta todellisuudesta erityisesti audiovisuaalisten viihteen sisältöjen käyttötapoja radikaalisesti muuttaneen nopean teknologian

kehityksen takia. Lisäksi perinteiset kaukoviestintäpalvelujen tarjoajat olivat aikaisemmin ainoastaan satunnaisesti aktiivisia viihteen sisältöjen kehittämisen alalla, mutta ne toimivat tänä päivänä tällä alalla säännönmukaisesti samalla kun viihdeyhtiöt tarjoavat aikaisemmin kaukoviestintäteollisuuden suoritettavana olleita palveluja. Jotkut yritykset tarjoavat myös kiinteisiin maksuihin perustuvia paketteja, joissa kuluttajille tarjotaan sekä kaukoviestintäyhteys että pääsy viihteen sisältöihin sen kautta. Kaukoviestintäpalvelujen kuluttajat voivat näin ollen ajatella, että heidän internetyhteytensä välityksellä toimitetun viihteen sisällön tarjoajana on sama yritys (riidanalaisen päätöksen 83–86 kohta).

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Sun Media Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä tammikuuta 2018.

Allekirjoitukset