



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kuudes jaosto)

21 päivänä huhtikuuta 2021 *

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki MONOPOLY –
Ehdoton hylkäysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-663/19,

Hasbro, Inc., kotipaikka Pawtucket, Rhode Island (Yhdysvallat), edustajanaan J. Moss, barrister,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinnään P. Sipos ja V. Ruzek,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Kreativni Dogadžaji d.o.o., kotipaikka Zagreb (Kroatia), edustajanaan asianajaja R. Kunze,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 22.7.2019 tekemästä päätöksestä (asia R 1849/2017-2), joka koskee Kreativni Dogadžajin ja Hasbron välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Marcoulli sekä tuomarit S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (esittelevä tuomari), C. Iliopoulos ja R. Norkus,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhász-Tóth,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.9.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.1.2020 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2020 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 9.10.2020 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja Hasbro, Inc. teki 30.4.2010 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna 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 sanamerkki MONOPOLY.
- 3 EUIPO:ssa käydyn menettelyn aikana tehdyn tavara- ja palveluluettelon rajoittamisen jälkeen tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 28 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: ”tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -välineet; laitteet ja välineet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; tallennusalustat (magneettiset), äänilevyt; jakeluautomaatit ja kolikkokäyttöiset mekanismit; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteistot ja sylimikrot; sammuttimet; elektroniset viihdelaitteet; elektroniset pelit, tietokonepelit; tietokonelaitteistot; ohjelmistot; kaikkien edellä mainittujen laitteiden kanssa käytettävät ohjaimet; kortit, levyt, nauhat, kaapelit ja piirilevyt, jotka kaikki sisältävät tai joiden tarkoituksena on siirtää tietoja tai ohjelmistoja; peliautomaatit; interaktiiviset viihdeohjelmistot eli tietokonepeliohjelmistot, tietokonepeliohjelmat, tietokonepelien kasetit, tietokonepelilevyt; tietokoneohjelmistoja ja -laitteistoja sisältävät vuorovaikutteiset virtuaalitodellisuusvideopelit; vuorovaikutteiset multimediapeliohjelmat; tietokoneiden ja tietokonepelien, kannettavien pelilaitteistojen, konsolipelilaitteistojen sekä viestintä- ja matkapuhelinpelilaitteiden kanssa käytettävät ladattavat tietokoneohjelmistot; elektroniset pelit, mukaan lukien videopelit; tietokoneiden, kannettavien pelilaitteistojen, konsolipelilaitteistojen sekä viestintä- ja matkapuhelinlaitteiden yhteydessä käytettävät videopeliohjelmistot, videopeliohjelmat, videopelikasetit, videopelilevyt; videopeliautomaatit; tietokone- ja videopelilaitteistot eli televisioiden kanssa käytettävät videopelikoneet; televisiovastaanottimen kanssa käytettäväksi tarkoitetut pelilaitteet; audio- ja/tai videotallenteet; laserlevyt, videolevyt, äänilevyt, CD-levyt, pelejä, elokuvia, viihdettä ja musiikkia sisältävät CD-levyt (ROM); pelikonsolit; viestintä- ja matkapuhelinlaitteet; valmiiksi tallennetut elokuvat; valmiiksi tallennetut televisio-, radio- ja viihdeohjelmat ja -sisältö; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”
 - luokka 16: ”paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidontatarvikkeet; valokuvat; paperitavarat; liimat toimisto- ja kotitalouskäyttöön; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvontaja opetusmateriaali (paitsi laitteet); muoviset pakkausmateriaalit (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); kirjasimet, painolaatat; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”
 - luokka 28: ”lelut, pelit; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet; pelilaitteet; kolikkokäyttöiset laitteet (pelit); pelikortit; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”
 - luokka 41: ”opetuksen tarjoaminen; valmennuspalvelut; ajanviete; ajanviete elokuvien sekä televisio- ja radio-ohjelmien muodossa tarjottuna; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.

- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 9.8.2010 päivättyssä yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2010/146.
- 5 Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 25.3.2011 numerolla 9071961.
- 6 Kantaja oli lisäksi kolmen EU-sanamerkin MONOPOLY haltija, ja ensimmäinen niistä oli rekisteröity 23.11.1998 numerolla 238 352 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki nro 238 352), toinen 21.1.2009 numerolla 6 895 511 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki nro 6 895 511) ja kolmas 2.8.2010 numerolla 8 950 776 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki nro 8 950 776).
- 7 Aikaisemman tavamerkin nro 238 352 kattamat tavarat kuuluvat luokkiin 9, 25 ja 28 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: ”elektroniset viihdelaitteet; elektroniset pelit, tietokonepelit; tietokonelaitteistot; ohjelmistot; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden kanssa käytettävät ohjaimet; kortit, levyt, nauhat, kaapelit ja piirilevyt, jotka kaikki sisältävät tai joiden tarkoituksena on siirtää tietoja tai ohjelmistoja; videopelit; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”;
 - luokka 25: ”vaatteet, jalkineet, päähineet; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”;
 - luokka 28: ”lelut, pelit; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille”.
- 8 Aikaisemman tavamerkin nro 6 895 511 kattamat huvipalvelut kuuluvat luokkaan 41.
- 9 Aikaisemman tavamerkin nro 8 950 776 kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 16 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidontatarvikkeet; valokuvat; paperitavarat; liimat toimisto- ja kotitalouskäyttöön; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusmateriaali (paitsi laitteet); muoviset pakkausmateriaalit (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); kirjasimet; painolaatat”.
- 10 Väliintulija Kreativni Dogadaji d.o.o. vaati 25.8.2015 asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla riidanalaisen tavamerkin julistamista mitättömäksi kaikkien kyseisen tavamerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Väliintulijan mukaan kantaja jätti riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä sillä perusteella, että kyseinen hakemus oli toistuva hakemus aikaisempien tavaramerkkien nro 238 352, 6 895 511 ja 8 950 776 (jäljempänä yhdessä aikaisemmat tavamerkit) rekisteröimiseksi ja että sen tarkoituksena oli laiminlyödä velvollisuus esittää näyttöä niiden tosiasiallisesta käytöstä.
- 11 Mitättömyysoasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 22.6.2017. Se katsoi muun muassa yhtäältä, että saman tavamerkin suojaaminen 14 vuoden ajan ei sinänsä ollut osoitus aikomuksesta laiminlyödä velvollisuus esittää näyttöä aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä, ja toisaalta, että väliintulijan väitteiden tueksi ei esitetty todisteita, jotka osoittaisivat kantajan jättäneen riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 12 Väliintulija valitti 22.8.2017 EUIPO:hon mitättömyysoaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.
- 13 Asianosaisille ja väliintulijalle ilmoitettiin 3.8.2018 aikomuksesta aloittaa suullinen käsittely, jotta ymmärrettäisiin paremmin ne erityiset olosuhteet, joita oli kantajan strategian taustalla sen jättäessä riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

- 14 Kantaja toimitti 12.11.2018 yhtiössään työskentelevän henkilön todistajanlausunnon (jäljempänä todistajanlausunto) ja siihen liittyvää näyttöä.
- 15 Suullinen käsittely järjestettiin 19.11.2018 EUIPO:n toimipaikassa.
- 16 Väliintulija esitti 21.1.2019 suullisen käsittelyn pöytäkirjasta ja sisällöstä huomautuksia, joissa se vaati, ettei todistajanlausuntoa oteta huomioon. Kantaja vastasi 22.2.2019 sen huomautuksiin.
- 17 EUIPO:n toinen valituslautakunta kumosi 22.7.2019 tekemällään päätöksellä osittain mitättömyysoaston päätöksen, julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi tiettyjen sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, hylkäsi valituksen muilta osin ja velvoitti osapuolet vastaamaan omista mitättömyys- ja valitusmenettelyistä aiheutuvista kuluistaan. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että hankitun näytön perusteella oli osoitettavissa, että kantaja oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä niiden sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka olivat samoja kuin aikaisempien tavara merkkien kattamat tavarat ja palvelut.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

- 18 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 20 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja väliintulijalle menettelystä valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Oikeudellinen arviointi

Sovellettavan aineellisen oikeuden määräytyminen

- 21 Kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivämäärä eli 30.4.2010, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta, nyt käsiteltävän asian tosiseikkoihin sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti määräys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France v. Gugler ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja asianosaisten ja väliintulijoiden kirjelmässään tekemillä viittauksilla asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan on ymmärrettävä tarkoitettavan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on ensiksi mainitun kohdan kanssa samansisältöinen.

Oikeusriidan kohde

- 22 Vaikka kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan, on todettava, että vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämään kysymykseen se myönsi, että oikeusriidan kohde on rajattava riidanalaisen päätöksen kumoamiseen siltä osin kuin siinä julistetaan riidanalainen tavaramerkki mitättömäksi niiden sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita tarkoitetaan riidanalaisen päätöksen päätösoosan 1 kohdassa, jotka kuuluvat luokkiin 9, 16, 28 ja 41 ja olivat samoja kuin aikaisempien merkkien kattamat tavarat ja palvelut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

- 23 Vastineensa 17–19 kohdassa sekä suullisessa käsittelyssä väliintulija väitti lähinnä, että unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 172 ja 177 artiklan mukaisesti kanteelta puuttuvat selvästi tutkittavaksi ottamisen edellytykset sillä perusteella, että kanteessa ei mainittu EUIPO:ta asianosaisena, jota vastaan kanne oli nostettu, ja että kannekirjelmässä olevien puutteiden korjaaminen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.10.2019 toimitetulla kirjelmällä ei ollut omiaan oikaisemaan tätä sääntöjenvastaisuutta viipymättä.
- 24 Tältä osin – ja kuten väliintulija vastineensa 20 kohdassa lisäksi mainitsee – on muistettava, että unionin tuomioistuimilla on oikeus arvioida kunkin asian olosuhteiden perusteella, voidaanko kanteen hylkäämistä lausumatta sitä ennen sen tutkittavaksi ottamisesta pitää hyvän oikeudenkäytön perusteella oikeutettuna (ks. vastaavasti tuomio 26.2.2002, neuvosto v. Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, 51 ja 52 kohta).
- 25 Käsiteltävän asian olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on hyvän oikeudenkäytön mukaista tutkia heti aluksi kanteen perusteltavuus lausumatta sitä ennen sen tutkittavaksi ottamisesta, koska kanne on joka tapauksessa ja jäljempänä esitetyistä syistä perusteeton

Pääasia

- 26 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi lähinnä kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen n 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

- 27 Ensimmäisellä kanneperusteella kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan arvion, jonka mukaan se oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.
- 28 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 29 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

- 30 Tältä osin on aluksi todettava, että kun asetuksessa N:o 207/2009 ei määritellä siinä olevaa käsitettä, sen merkitys ja ulottuvuus on määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja kyseisen asetuksen tavoitteet (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 31 Tämä pätee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaan vilpillisen mielen käsitteeseen, koska unionin lainsäätäjä ei ole lainkaan määritellyt tätä käsitettä.
- 32 Vaikka vilpillisen mielen käsite edellyttää sen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta, tämä käsite on lisäksi ymmärrettävä tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä, jona on elinkeinoelämä. Tältä osin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) sekä asetuksilla N:o 207/2009 ja 2017/1001, jotka on annettu peräkkäin, on sama tavoite eli sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta. EU-tavaramerkkiä koskeissa säännöissä pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarain tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 33 Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin (tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).
- 34 On myös lisättävä, että 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) unionin tuomioistuimien esitti useita tarkennuksia siihen, miten asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä oli tulkittava.
- 35 Unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavalla, on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi, ja etenkin ensimmäiseksi se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, toiseksi hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).
- 36 Näin ollen unionin tuomioistuimen 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta) esittämästä muotoilusta ilmenee, että siinä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisten tekijöiden kokonaisuudesta, jotka voidaan ottaa huomioon, kun todetaan rekisteröinnin hakijan mahdollinen vilpillinen mieli tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä (ks. tuomio 26.2.2015, Pangyrus v. SMHV – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ei julkaistu, EU:T:2015:115, 67 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyseisessä tuomiossa unionin tuomioistuimien nimittäin vain vastasi kansallisen tuomioistuimen kysymyksiin, jotka koskivat lähinnä sitä, olivatko tällaiset tekijät merkityksellisiä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 22 ja 38 kohta). Jonkin näistä tekijöistä puuttuminen ei ole välttämättä

- esteenä sille, että kulloinkin kyseessä olevan asian olosuhteissa todetaan hakijan vilpillinen mieli (ks. vastaavasti tuomio 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, 147 kohta).
- 37 Tältä osin on korostettava, että julkisasiamies Sharpston totesi ratkaisuehdotuksensa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148) 60 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 52 kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä koskeva käsite ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin. Kyseiseen säännökseen sisältyvä yleisen edun mukainen tavoite, joka on sen estäminen, että tavaramerkkejä rekisteröidään väärinkäyttötarkoituksessa tai teollisuuden ja kaupan rehellisten käytäntöjen vastaisesti, nimittäin vaarantuisi, jos vilpillinen mieli voitaisiin osoittaa vain tietyillä 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) tyhjentävästi luetelluilla seikoilla (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, 37 kohta).
- 38 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tehdyssä kokonaisvaltaisessa analyysissä voidaan siis ottaa huomioon myös kyseisen merkin alkuperä ja sen käyttö sen luomisesta alkaen, kaupallinen logiikka, johon merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättäminen sisältyy, sekä niiden tapahtumien kronologia, jotka ovat luonnehtineet mainittua jättämistä (ks. tuomio 26.2.2015, COLOURBLIND, T-257/11, ei julkaistu, EU:T:2015:115, 68 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 39 On otettava huomioon myös hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 41 kohta).
- 40 Tältä osin on täsmennetty, että hakijan aikomus merkityksellisenä ajankohtana on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 42 kohta).
- 41 Vilpillisen mielen käsite liittyy siis tavaramerkin rekisteröinnin hakijan subjektiiviseen motivaatioon eli epärehelliseen aikomukseen tai muuhun pahanilkiseen motiiviin. Se käsittää menettelytavan, joka poikkeaa periaatteista, joiden on tunnustettu olevan eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan mukaisia (tuomio 7.7.2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, 28 kohta).
- 42 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan vetoavan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjän on näytettävä toteen seikat, joiden perusteella voidaan todeta, että tavaramerkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi koskeva hakemus on jätetty vilpillisessä mielessä, sillä oletuksena on hakijan vilpittömän mielen, kunnes toisin todistetaan (ks. vastaavasti tuomio 8.3.2017, Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, ei julkaistu, EU:T:2017:149, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 43 Jos EUIPO katsoo, että mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjän mainitsemat yksittäistapauksen objektiiviset olosuhteet voivat johtaa kyseessä olevan tavaramerkin haltijan nauttiman vilpittömysolettaman kumoutumiseen tavaramerkkihakemusta jätettäessä, tavaramerkin haltijan on esitettävä uskottavat selitykset mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavoitteista ja kaupallisesta logiikasta.
- 44 Kyseessä olevan tavaramerkin haltijalla on nimittäin parhaat edellytykset antaa EUIPO:lle kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaisia aikeitaan koskevaa lisävalaistusta ja esittää sille seikkoja, joilla EUIPO voidaan vakuuttaa siitä, että aikomus oli oikeutettu huolimatta objektiivisista olosuhteista (ks. vastaavasti tuomio 5.5.2017, PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO), T-132/16, ei julkaistu, EU:T:2017:316, 51–59 kohta ja vastaavasti ja analogisesti tuomio 9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteileviä aaltoviivoja esittävä kuviomerkki), T-579/14, EU:T:2016:650, 136 kohta).

45 Kantajan ensimmäisessä kanneperusteessa, joka koostuu pääasiallisesti kuudesta osasta, esittämiä eri väitteitä on siis tarkasteltava edellä esitettyjen seikkojen valossa.

– *Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee vilpillisen mielen arviointia koskevien sääntöjen virheellistä soveltamista*

46 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisessä osassa kantaja arvostelee valituslautakuntaa ensinnäkin siitä, ettei se arvioinut käsiteltävän asian kaikkia merkityksellisiä seikkoja kokonaisuutena. Kantaja väittää valituslautakunnan keskittyneen perusteettomasti yhteen näkökohtaan eli hallinnolliseen etuun, jota kantaja sai välttyessään esittämästä näyttöä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tekemällä toistuvasti tavaramerkkiä koskevia hakemuksia, ja jättäneen huomiotta lukuisia muita hyväksyttäviä syitä, joihin kantaja vetosi perustellakseen tavaramerkin rekisteröinnin hakustrategiaansa.

47 Kantaja väittää toiseksi valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen päätöksen 66 kohdassa, että toistuva rekisteröinnin hakeminen tavaramerkille tarkoitti aina automaattisesti hakemuksen jättämistä vilpillisessä mielessä. Kantajan mukaan se on kuitenkin ristiriidassa 13.12.2012 annetussa tuomiossa pelicantravel.com v. SMHV – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689) ja julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotuksessa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148) ilmaistujen periaatteiden kanssa. Kantaja pitää kolmanneksi virheellisenä valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa esittämää toteamusta, jonka mukaan kantaja ”o[li] myös myöntänyt, että [sen] strategian etuna oli välttyä esittämästä väitemenettelyssä näyttöä [riidanalaisen] tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä”. Kantajan mukaan todisteet osoittivat, että yksi sen tavaramerkin rekisteröinnin hakukäytäntöön liittyvistä eduista voi olla hallinnollinen tehokkuus, mutta kyseessä ei ollut pääasiallinen eikä edes olennainen syy.

48 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.

49 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisessä osassa esitettyjen väitteiden perusteltavuuden tutkimiseksi on ensinnäkin palautettava mieliin Euroopan unionin tavaramerkkioikeutta koskevat periaatteet ja kyseisten merkkien käytön todistamista koskeva sääntö. Tältä osin on ensimmäiseksi todettava – kuten valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa –, että asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan kolmas perustelukappale) ilmenee lähinnä, että asetuksessa N:o 207/2009 pyritään turvaamaan vääristymätön kilpailu. On lisäksi katsottu, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on perustamissopimuksen tavoite ja että EU-tavaramerkin haltijalleen antamia oikeuksia ja vapauksia on tarkasteltava tämän tavoitteen valossa (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 On toiseksi niin, että – kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 31 ja 32 kohdassa lähinnä korosti – vaikka asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdasta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 9 artiklan 1 kohta) ilmenee, että EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet, asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale) seuraa, että on perusteltua suojata EU-tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään. Käyttämätön EU-tavaramerkki voisi nimittäin estää kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää tätä tavaramerkkiä tai samankaltaista tavaramerkkiä, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Näin ollen EU-tavaramerkin käyttämättä jättäminen voi myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta).

- 51 EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on kolmanneksi huomattava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta) säädetään, että ”jos EU-tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, EU-tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia”.
- 52 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) mukaan on lisäksi niin, että ”EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos – – viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä”.
- 53 Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 2 kohta) säädetään, että ”jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta”.
- 54 Syy siihen, miksi tavaramerkin on täytynyt olla tosiasiallisen käytön kohteena, jotta sitä suojeltaisiin unionin oikeudessa, on se, ettei EU-tavaramerkin kirjaamista EUIPO:n rekisteriin voida rinnastaa strategiseen tai staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle tavaramerkin haltijalle lakisääteisen monopolin määräämättömäksi ajaksi. Sitä vastoin mainitun rekisterin täytyisi sisältää tarkasti ne maininnat, joita yritykset tosiasiallisesti käyttävät markkinoilla niiden tavaroiden ja palvelujen erottamiseksi talouselämässä (ks. vastaavasti tuomio 15.7.2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Recticel (λ), T-215/13, ei julkaistu, EU:T:2015:518, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 55 Kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa korosti, edellä 49 ja 53 kohdassa esitetyistä Euroopan unionin tavaramerkkioikeutta koskevista periaatteista ja käytön todistamista koskevasta säännöstä ilmenee, että vaikka tavaramerkin haltijalle on annettu tavaramerkkiin yksinoikeus, kyseistä yksinoikeutta voidaan suojata ainoastaan, jos mainittu haltija kykenee viiden vuoden armonajan päätyttyä osoittamaan tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön. Tällaisessa järjestelmässä punnitaan keskenään yhtäältä tavaramerkin haltijan ja toisaalta sen kilpailijoiden oikeutettuja intressejä.
- 56 On toiseksi muistettava, että edellä 36 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa, että jonkin sellaisten tekijän puuttuminen, jota unionin tuomioistuimien tai unionin yleinen tuomioistuin olivat pitäneet merkityksellisenä tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen toteamiseksi jotakin niiden käsiteltäväksi tuolloin saatettua oikeusriitaa tai ennakkoratkaisukysymystä koskevassa erityistapauksessa, ei välttämättä ole esteenä sille, että jonkin toisen tavaramerkin hakijan todetaan erilaisissa olosuhteissa olevan vilpillisessä mielessä. Kuten edellä 37 kohdassa nimittäin muistutettiin, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä koskeva käsite ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin.
- 57 On kolmanneksi todettava, että vaikka tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen toistuvasti ei ole kiellettyä, on kuitenkin niin, että tällaisen hakemuksen tekeminen aikaisempien tavaramerkkien käyttämättä jättämisen seurausten välttämiseksi voi olla merkityksellinen seikka, joka on omiaan osoittamaan hakemuksen tekijän vilpillisen mielen (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2012, Pelikan, T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689, 27 kohta).
- 58 On vielä neljänneksi palautettava mieliin ne seikat, joiden johdosta valituslautakunta katsoi, että aikaisempia tavaramerkkejä koskevat toistuvat hakemukset olivat osoitus kantajan vilpillisestä mielestä.

- 59 Valituslautakunta totesi ensinnäkin riidanalaisen päätöksen 71 kohdassa, että kantaja oli vedonnut riidanalaiseen tavaramerkkiin ja aikaisempiin tavaramerkkeihin kahdessa väitemenettelyssä. Se totesi tältä osin, että päätökset, joilla asia oli ratkaistu kantajan eduksi kyseisissä menettelyissä, perustuivat riidanalaiseen tavaramerkkiin, koska kyseisen tavaramerkin osalta ei ollut välttämätöntä esittää näyttöä sen tosiasiallisesta käytöstä.
- 60 Valituslautakunta totesi toiseksi riidanalaisen päätöksen 72 kohdassa, että niiden mahdollisten syiden osalta, jotka olisivat oikeuttaneet hakemuksen saman tavaramerkin rekisteröimiseksi uudelleen, kantaja oli vedonnut EUIPO:n elimissä hallinnollisen taakan keventämiseen. Valituslautakunta lisäsi lähinnä, että kantajan yhtiössä työskentelevän henkilön 19.11.2018 pidetyssä istunnossa antaman todistajanlausunnon mukaan kantaja teki uusia hakemuksia useista syistä, jotka saattoivat helpottaa sen hallinnointitoimia, mutta että kyseiset toistuvat hakemukset eivät olleet samanlaisia, koska mainitut hakemukset olivat laajempia, ja ne oli perusteltu päteillä liiketoiminnallisilla syillä. Valituslautakunta katsoi lisäksi riidanalaisen päätöksen 73 kohdassa, että koska aikaisemmista tavaramerkeistä ei ollut luovuttu, tällaisista hakemuksista saatavaa etua, joka liittyi hallinnollisen taakan keventämiseen, oli vaikea todeta samanlaisten tavaramerkkien paljoudesta aiheutuvan lisätyön ja -investointien vuoksi.
- 61 Valituslautakunta totesi kolmanneksi riidanalaisen päätöksen 75 kohdassa lähinnä, että 19.11.2018 annetusta todistajanlausunnosta ilmeni ensinnäkin, että kantajalle oli etua mahdollisuudesta vedota tavaramerkin rekisteröintiin ilman velvollisuutta esittää näyttöä sen käytöstä ja että kyseinen seikka oli kaikkien tavaramerkin haltijoiden tiedossa, toiseksi, ettei kyseessä ollut ainoa peruste kantajan tekemille peräkkäisille tavaramerkkihakemuksille, ja kolmanneksi, että jos yrityksellä oli erilaisia tavaramerkkejä, jotka sillä oli ollut hallussaan eri pituisia aikoja, kyseisen yrityksen oli järkevää vastustaa myöhemmin haettua tavaramerkkiä sellaisen uuden tavaramerkin perusteella, jonka käytöstä ei tarvinnut esittää näyttöä, alentaakseen näytön esittämisestä ja suullisiin käsittelyihin osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia, siinä mielessä, että oli hallinnollisesti tehokkaampaa välttyä kyseiseltä näyttövelvollisuudelta.
- 62 Valituslautakunta totesi neljänneksi riidanalaisen päätöksen 77 kohdassa, että todistajanlausunnon mukaan se, että yhtiöt hakivat unionissa jo rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröintiä ja sisällyttivät näihin uusiin hakemuksiin aikaisempien tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja, oli alalla hyväksytty käytäntö asian kannalta merkityksellisellä ajanjaksolla .
- 63 Kun otetaan huomioon riidanalaisen päätöksen 71–78 kohdassa mainitut seikat, valituslautakunta katsoi viidenneksi kyseisen päätöksen 79 kohdassa, että kantaja oli tietoisesti hakenut toistuvasti rekisteröintiä sanamerkille MONOPOLY, jotta se kattaisi myös aikaisempien tavaramerkkien jo kattamat tavarat ja palvelut. Se totesi lisäksi kantajan myöntäneen, että kyseisen strategian etuna oli välttyä esittämästä väitemenettelyssä näyttöä riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, mikä oli yksi niistä tekijöistä, jotka kantaja otti huomioon rekisteröidessään tavaramerkin, ja lisäsi, ettei se havainnut mitään muuta kaupallista logiikkaa tällaisen rekisteröinnin hakustrategian taustalla.
- 64 Valituslautakunta katsoi kuudenneksi riidanalaisen päätöksen 80 kohdassa, että kantajan väite, jonka mukaan kyseessä oli alan tavanomainen käytäntö, merkitsi selvästi, että kyseisen strategian käyttö oli tarkoituksellista.
- 65 Kaikki nämä seikat huomioon ottaen valituslautakunta totesi yhtäältä riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa, että kantajan tarkoituksena oli selvästi hyötyä Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden säännöistä luomalla keinotekoisesti tilanne, jossa se ei joutuisi esittämään näyttöä aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Se katsoi toisaalta riidanalaisen päätöksen 82 kohdassa, että kantajan menettelyn oli katsottava johtuvan tarkoituksesta vääristää kyseiseen oikeuteen, sellaisena kuin unionin lainsäätäjällä on sen antanut, perustuvaa järjestelmää ja horjuttaa sen tasapainoa.
- 66 Kantajan esittämiä väitteitä on tarkasteltava edellä 49–65 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella.

- 67 Siltä osin kuin on ensinnäkin kyse väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 66 kohdassa, että rekisteröinnin hakeminen toistuvasti EU-tavaramerkille tarkoitti aina automaattisesti hakemuksen tekemistä vilpillisessä mielessä, se on hylättävä, koska se perustuu riidanalaisen päätöksen virheelliseen tulkintaan. On nimittäin todettava, että riidanalaisen päätöksen 66–70 kohdassa valituslautakunta ainoastaan muistutti EU-tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen arvioinnissa sovellettavasta oikeuskäytännöstä. Valituslautakunta tarkasteli vain riidanalaisen päätöksen 71 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa käsiteltävään tapaukseen liittyviä olosuhteita oikeuskäytännön valossa ja totesi kantajan jättäneen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 68 Jos oletetaan lisäksi, että kantajan väite on ymmärrettävä siten, että valituslautakunnan väitetään katsoneen riidanalaisessa päätöksessä yleisesti, että toistuvat rekisteröintihakemukset oli välttämättä tehty vilpillisessä mielessä, se on myös hylättävä.
- 69 Valituslautakunnan päättelystä, sellaisena kuin se on esitetty tiivistetysti edellä 59–64 kohdassa, ilmenee nimittäin yksiselitteisesti, ettei EU-tavaramerkille toistuvasti tehtyjen rekisteröintihakemusten katsottu olevan osoitus kantajan vilpillisestä mielestä, vaan sen, että asiakirja-aineistossa olevista tiedoista ilmeni, että kantaja oli tietoisesti pyrkinyt kiertämään Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden keskeistä eli käytön todistamiseen liittyvää sääntöä hyötyäkseen siitä unionin lainsäätäjän käyttöön ottaman EU-tavaramerkkijärjestelmän tasapainon kustannuksella.
- 70 Tältä osin on korostettava, ettei missään EU-tavaramerkkejä koskevan säännösten säännöksessä kielletä tavaramerkin rekisteröinnin hakemista toistuvasti ja että näin ollen tällaisen hakemuksen tekeminen ei voi itsessään olla osoitus hakijan vilpillisestä mielestä ilman muita siihen liittyviä merkityksellisiä seikkoja, joihin mitättömyysvaatimuksen esittäjä tai EUIPO vetoavat. On kuitenkin todettava, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunnan toteamuksista ilmenee, että kantaja myönsi ja jopa väitti, että yksi riidanalaisen tavaramerkin hakemisen oikeuttaneista eduista oli välttää näytön esittäminen kyseisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tällaista menettelyä ei kuitenkaan voida pitää lainmukaisena, vaan sitä on pidettävä asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden, Euroopan unionin tavaramerkkioikeutta koskevien periaatteiden ja käytön todistamista koskevan säännön, sellaisina kuin ne on esitetty edellä 49–55 kohdassa, vastaisena.
- 71 Käsiteltävän asian erityisissä olosuhteissa kantaja pyrki toistuvilla rekisteröintihakemuksilla välttämään näytön esittämisen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä, mikä pidensi siten asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä viiden vuoden armonaikaa aikaisempien tavaramerkkien osalta.
- 72 Näin ollen on todettava, että kantajan rekisteröinnin hakustrategia, jolla pyrittiin kiertämään käytön todistamista koskevaa sääntöä, ei paitsi ole direktiivissä N:o 207/2009 asetettujen tavoitteiden mukainen myös muistuttaa ”oikeuden väärinkäytön” tapausta, jolle ensinnäkin on ominaista, että riippumatta siitä, että unionin säännösten edellytyksiä on muodollisesti noudatettu, säännösten tavoitetta ei saavuteta, ja toiseksi, että tarkoituksena on saada mainittujen säännösten mukainen etuus luomalla keinotekoisesti vaadittavat edellytykset tämän etuuden saamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 21.7.2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 73 Siltä osin kuin on toiseksi kyse kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta keskittyi perusteettomasti yhteen näkökohtaan eli hallinnolliseen etuun, jota kantaja sai välttämällä esittämästä näyttöä sen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, jolle se haki toistuvasti rekisteröintiä, ja jätti huomiotta useita muita perusteltuja syitä, joihin kantaja vetosi oikeuttaakseen tavaramerkin rekisteröinnin hakustrategiansa (ks. edellä 46 kohta), on katsottava, että kun otetaan huomioon edellä 59–64 kohdassa mainitut seikat, ei voida pätevästi väittää, että valituslautakunta keskittyi pelkästään mainittuun näkökohtaan.

- 74 Kuten EUIPO nimittäin korostaa, huolimatta todisteista, jotka osoittivat, että kantajan tarkoituksena oli muun muassa välttää näytön esittäminen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä, valituslautakunta otti huomioon muita seikkoja. Se totesi riidanalaisen päätöksen 71 ja 80 kohdassa, että kantaja oli tosiasiallisesti hyötynyt toistuvasta rekisteröinnin hakustrategiasta kahdessa väitemenettelyssä, koska se ei ollut joutunut esittämään näyttöä riidanalaisen tavaramerkin käytöstä.
- 75 On lisäksi todettava, että – toisin kuin kantaja kannekirjelmässä väittää esittämättä näyttöä väitteensä tueksi – valituslautakunta ei jättänyt huomiotta lukuisia muita syitä, joihin kantaja vetosi oikeuttaakseen tavaramerkin rekisteröinnin hakustrategiansa. Kuten riidanalaisen päätöksen 61–64 kohdasta ilmenee, valituslautakunta tutki ja totesi päteviksi kantajan selitykset, joiden mukaan viimeksi mainittu pyrki lähinnä suojaamaan MONOPOLY-sanamerkin muiden tavaroiden ja palvelujen osalta seuratakseen teknologian kehitystä ja jatkaakseen toimintansa laajentamista. Juuri tästä syystä valituslautakunta ei julistanut riidanalaisista tavaramerkkiä mitättömäksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita aikaisemmat tavaramerkit eivät kattaneet. Kuten EUIPO kuitenkin perustellusti väittää, valituslautakunta ei todennut, että kyseiset selitykset olivat omiaan oikeuttamaan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakemisen sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka olivat samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut. Se katsoi tältä osin riidanalaisen päätöksen 72–74 kohdassa muun muassa, että väite hallinnollisen taakan kevenemisestä riidanalaisen tavaramerkin hakemisen seurauksena oli vaikeasti yhteensovitettavissa niiden lisäkustannusten ja sen hallinnollisen taakan kanssa, joita aikaisempien tavaramerkkien voimassa pitämiseen liittyi.
- 76 Tästä seuraa, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut kaikkia käsiteltävän asian merkityksellisiä seikkoja kokonaisuutena, koska se keskittyi perusteettomasti vain yhteen näkökohtaan, on hylättävä.
- 77 On vielä kolmanneksi hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta lähinnä totesi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa kantajan myöntäneen, että sen ainoa rekisteröinnin hakukäytännöstä saama etu oli se, ettei se joutunut esittämään näyttöä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä väitemenettelyssä (ks. edellä 47 kohta). Tältä osin on riittävää todeta riidanalaisen päätöksen 75, 76 ja 79 kohdasta ilmenevän selvästi, että valituslautakunta korosti, että kyse oli vain yhdestä kantajan rekisteröinnin hakustrategiaan liittyvästä edusta tai perusteesta. Valituslautakunta totesi sen lisäksi nimenomaisesti riidanalaisen päätöksen 76 kohdassa, että ”se, ettei rekisteröinnin hakemista perustella pelkästään edulla, jota saadaan välttymällä esittämästä näyttöä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ja että asiaan liittyy muita syitä, ei itsessään te[hnyt] tällaisesta strategiasta hyväksyttävää”.
- 78 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen toinen osa, jonka mukaan kantajan toiminnasta ei aiheutunut mitään vahinkoa

- 79 Ensimmäisen kanneperusteen toisessa osassa kantaja väittää ensinnäkin, ettei se saanut mitään etua menettelystään, jolla se pyrki saamaan tai pitämään hallussaan tavaramerkin, johon sillä ei ole mitään oikeutta. Se korostaa toiseksi, että Monopoli-seurapeli on niin tunnettu, että olisi totuuden vastaista väittää, ettei se käytä sanamerkkiä MONOPOLY pelejä varten. Se vetoaa kuitenkin siihen, että sen pakottaminen esittämään näyttöä kyseisen merkin käytöstä seurapelejä varten mitättömyysmenettelyssä aiheuttaa sille merkittäviä kustannuksia. Se väittää kolmanneksi, että riidanalaisen päätöksen vahvistaminen johtaisi siihen, että EUIPO:n mitättömyysosasto hukkuisi käsiteltäväkseen saatettuihin asioihin, joissa vedotaan vilpilliseen mieleen joka kerta, kun samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tavaramerkin rekisteröintiä haetaan toistuvasti. Kantaja väittää vielä neljänneksi vahingon tutkimisen osalta, ettei riidanalaisessa päätöksessä todeta tosiasiallisen vahingon

olemassaoloa, vaan esitetään ainoastaan implisiittinen päätelmä, jonka mukaan vahinkoa voisi teoriassa aiheutua viiden vuoden armonajan mahdollisesta jatkamisesta. Kantajan mukaan tällaisen teoreettisen vahingon perusteella ei kuitenkaan missään tapauksessa voida päätellä sen toimineen petollisesti.

80 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.

81 On heti aluksi hylättävä kantajan ensimmäinen ja neljäs väite, joiden mukaan sille ei lähinnä koitunut menettelystään mitään etua, eikä menettelystä aiheutunut mitään haittaa (ks. edellä 79 kohta). Kuten väliintulija nimittäin lähinnä väittää, on todettava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 eikä oikeuskäytännössä ole perusteita, joiden nojalla voitaisiin katsoa, että käsiteltävässä asiassa edun saaminen tai vahingon aiheuttaminen on merkityksellinen seikka sen arvioimiseksi, hakiko kantaja riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

82 Siltä osin kuin on kyse toisesta väitteestä, joka koskee sanamerkin MONOPOLY käyttöä pelejä varten, valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa, että sillä, olisiko kantaja voinut tosiasiallisesti esittää näyttöä tällaisesta käytöstä, ei ollut merkitystä, sillä on arvioitava tavaramerkin hakijan aikomusta. Kuten EUIPO lisäksi ja joka tapauksessa muistuttaa, kantajan esittämä väite mainitun tavaramerkin käytöstä koskee vain lautapelejä eikä kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joiden osalta riidanalainen tavaramerkki julistettiin mitättömäksi.

83 On lopuksi hylättävä tehottomana väite siitä, että jos riidanalainen päätös vahvistettaisiin, mitättömyysoasto hukkuisi asioihin, joissa vedotaan vilpilliseen mieleen. On joka tapauksessa niin, että mikään konkreettinen seikka ei tue tätä väitettä, joka on näin ollen pelkkä spekulatio.

84 Tästä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen toinen osa on hylättävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen kolmas osa, jonka mukaan jokaista aiempaa tavaramerkkiä ei tarkasteltu erikseen

85 Ensimmäisen kanneperusteen kolmannessa osassa kantaja väittää ensinnäkin, että rekisteröinnin hakeminen riidanalaiselle tavaramerkille ei millään tavalla vastaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä toistuvasti joitakin kuukausia ennen viiden vuoden armonajan päättymistä. Kantajan mukaan valituslautakunta teki siis virheen jättäessään huomiotta sen, että kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien nro 6 895 511 ja 8 950 776 rekisteröintipäivämäärät, riidanalaisista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei jätetty lähellä kummankaan näistä tavaramerkeistä armonajan päättymispäivää. Kantaja väittää toiseksi valituslautakunnan käsitelleen aikaisempia tavaramerkkejä koskevat hakemukset aivan kuin kyse olisi tosiasiallisesti yhdestä ja samasta hakemuksesta.

86 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.

87 Kantajan ensimmäisen väitteen osalta on todettava sen vetoavan oikeutetusti siihen, ettei riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemusta tehty lähellä aikaisempien tavaramerkkien nro 6 895 511 ja 8 950 776 armonajan päättymispäivämääriä. Koska aikaisempi tavaramerkki nro 6 895 511 nimittäin rekisteröitiin 21.1.2009 ja aikaisempi tavaramerkki nro 8 950 776 puolestaan 2.8.2010, riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti jatkoi ensiksi mainitun aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättämiseen liittyvää armonaikaa kahdella vuodella ja kahdella kuukaudella sen kattamien palvelujen osalta, jotka kuuluvat luokkaan 41, ja viimeksi mainitun aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättämiseen liittyvää armonaikaa lähes kahdeksalla kuukaudella sen kattamien tavaroiden osalta, jotka kuuluvat luokkaan 16.

88 Toisin kuitenkin kuin kantaja väittää, tämä tosiseikka ei yksistään ole riittävä peruste katsoa, ettei se jättänyt riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemusta vilpillisessä mielessä.

- 89 Kuten EUIPO korostaa, tältä osin merkitystä on – armonajan jatkamisen kestosta riippumatta – hakijan aikomuksella rekisteröintihakemusta jätettäessä. On kuitenkin muistettava kantajan myöntäneen ja jopa väittäneen, että yksi riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakemisen oikeuttaneista eduista oli välttyä esittämästä näyttöä riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Näin ollen on todettava, että vaikka aikaisempien tavaramerkkien armonaikaa ei jatkettu erityisen paljon, on kuitenkin niin, että kantaja sai tavoittelemansa edun välttäessään näytön esittämisen sanamerkin MONOPOLY käytöstä kahden vuoden ja kahden kuukauden lisäajalta aikaisemman tavaramerkin nro 6 895 511 kattamien palvelujen osalta, jotka kuuluvat luokkaan 41, ja lähes kahdeksan kuukauden lisäajalta aikaisemman tavaramerkin nro 8 950 776 kattamien tavaroiden osalta, jotka kuuluvat luokkaan 16.
- 90 Siltä osin kuin on kyse toisesta väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta käsitteli aikaisempia tavaramerkkejä koskevia hakemuksia aivan kuin kyse olisi tosiasiallisesti yhdestä ja samasta hakemuksesta, se on hylättävä. Riidanalaisen päätöksen 54–62 kohdasta ilmenee selvästi, että valituslautakunta otti huomioon samalla kertaa aikaisempien tavaramerkkien kattamat erilaiset tavarat ja palvelut sekä mainittuja tavaramerkkejä koskevien hakemusten erilaiset päivämäärät.
- 91 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen kolmas osa on hylättävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen neljäs osa, joka koskee sen huomiotta jättämistä, että kantaja noudatti yleistä ja yleisesti hyväksyttyä käytäntöä

- 92 Ensimmäisen kanneperusteen neljännessä osassa kantaja väittää lähinnä, ettei valituslautakunta voinut katsoa sen toimineen vilpillisessä mielessä sen hakiessa toistuvasti rekisteröintiä aikaisemmille tavaramerkeilleen, koska kyse oli alan tavanomaisesta ja ilmeisen hyväksytystä käytännöstä. Se lisää, ettei sitä voida moittia vilpillisestä mielestä, koska se ”noudatti paikallisten asianajajien näkemystä, joka koski tavaramerkkien rekisteröintihakemuksia yleisesti”. Kantaja väitti lisäksi, että valituslautakunta yritti tehdä siitä esimerkin osoittaakseen, miten se aikoi muuttaa sääntöjä, minkä se kantajan mukaan myöntää riidanalaisen päätöksen 87 kohdassa, jossa se hyväksyi yksipuolisesti uusien sääntöjen laatimisen. Kantaja väittää lopuksi, että jos riidanalainen päätös vahvistetaan, EUIPO takavarikoi omistusoikeudet siltä ja suurelta määrältä muita EU-tavaramerkin haltijoita.
- 93 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.
- 94 On heti aluksi todettava, että kantajan tässä osassa esittämien väitteiden tueksi ei esitetä mitään näyttöä. Se väittää nimittäin ainoastaan, että aikaisempia tavaramerkkien hakeminen toistuvasti on yleinen käytäntö, esittämättä mitään todisteta väitteensä tueksi. On joka tapauksessa todettava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 eikä oikeuskäytännössä ole perusteita, joiden nojalla voitaisiin sulkea pois kantajan mahdollinen vilpillinen mieli sillä perusteella, että se väittää noudattaneensa alan yleistä käytäntöä ja toimineensa asianajajien näkemyksen mukaisesti. Kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 78 kohdassa perustellusti toteaa, pelkästään se, että muut yritykset voivat turvautua johonkin tiettyyn hakustrategiaan, ei välttämättä tee kyseisestä strategiasta lainmukaista ja hyväksyttävää. Kuten EUIPO lisäksi lähinnä korostaa, sitä, onko tällainen strategia asetuksen N:o 207/2009 mukainen, on arvioitava kunkin yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella. Edellä esitetystä ilmenee kuitenkin, että kantaja pyrki tietoisesti kiertämään Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden keskeistä eli käytön todistamiseen liittyvää sääntöä hyötyäkseen siitä unionin lainsäätäjän käyttöön ottaman, kyseiseen oikeuteen perustuvan järjestelmän tasapainon kustannuksella. Näin ollen on todettava, että vaikka missään ei kielletä EU-tavaramerkin haltijaa hakemasta toistuvasti kyseisen merkin rekisteröintiä, kantajan aikomusta on pidettävä asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden vastaisena (ks. edellä 70 kohta). Käsiteltävän asian erityisissä olosuhteissa kantaja ei siis voi vilpillistä mieltään koskevan arvioinnin kumoamiseksi tehokkaasti vedota – olettaen, että kyseiset seikat on näytetty toteen – siihen, että yritykset noudattavat yleisesti samaa tavaramerkkien hakustrategiaa, eikä siihen, että se toimi asianajajien näkemyksen mukaisesti.

95 Siltä osin kuin on kyse väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta oli lähinnä muuttanut sääntöjä, minkä se kantajan mukaan myöntää riidanalaisen päätöksen 87 kohdassa, se on hylättävä. Kuten väliintulija nimittäin perustellusti huomauttaa ja toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ainoastaan sovelsi voimassa olevia sääntöjä ja voimassa olevaa oikeuskäytäntöä, eikä millään tavalla myöntänyt ”muuttaneensa sääntöjä”. Se, että valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 87 kohdassa voimassa olevaan valituslautakuntien päätöskäytäntöön, on ristiriidassa kantajan perusteettoman väitteen kanssa.

96 Lopuksi on todettava, että mikään konkreettinen seikka ei tue väitettä, jonka mukaan EUIPO takavarikoisi omistusoikeudet kantajalta ja suurelta määrältä muita tavaramerkin haltijoita, jos riidanalainen päätös vahvistettaisiin, ja se on näin ollen hylättävä pelkkänä spekulatiiona.

97 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen neljäs osa on hylättävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen viides osa, joka koskee virhettä, jonka valituslautakunta teki siltä osin kuin se julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi kyseisen tavaramerkin kattamien, siihen ”liittyvien” tavaroiden osalta, vaikka kyseiset tavarat eivät olleet samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat

98 Ensimmäisen kanneperusteen viidennessä osassa kantaja kiistää lähinnä valituslautakunnan arvion, jonka mukaan tavarat, joita ovat yhtäältä riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamat lelut ja pelit, ovat samoja.

99 Sen mukaan se, että kyseiset tavarat todettiin samoiksi, on osoitus kyseessä olevien erilaisten markkinoiden puutteellisesta ymmärtämisestä. Erityisesti siltä osin kuin on kyse kolikkokäyttöisistä laitteista (pelit) kantaja korostaa, että niihin kohdistuva toiminta on erittäin säänneltyä, ja se on suunnattu aikuisille, jotka poikkeavat siitä kohderyhmästä, jolle lelut ja seurapelit on tarkoitettu. Se lisää, että kolikkokäyttöisellä laitteella pelattaessa on selvittävää, onko kyseistä laitetta pidettävä pelinä vai leluna. Tästä syystä käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen hakemusjärjestelmä herättää väistämättä kysymyksiä, koska tavarat eivät kuulu selvästi johonkin luokkaan.

100 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.

101 On aluksi todettava, ettei kantaja esitä mitään erityistä väitettä pyrkiäkseen osoittamaan, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet ja pelikortit ja aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamat lelut ja pelit olivat samoja. Se vain esittää juurikaan perustelematta väitteitä kolikkokäyttöisistä laitteista (pelit), jotka eivät sen mukaan ole aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamien pelien kanssa samoja.

102 Käsiteltävässä asiassa on muistettava valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen päätöksen 60 kohdassa lähinnä, että pelien ja lelujen kaltaiset yleistermit, jotka kuvaavat tiettyjä aikaisemman tavaramerkin 238 352 kattamia tavaroita, käsittivät pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit. Se katsoi siten, että aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamat pelit ja lelut ja riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit olivat samoja.

103 Tämä valituslautakunnan arviointi on hyväksyttävä.

104 Vaikka on nimittäin totta, että tavaroiden ja palveluiden luokittelu tehdään yksinomaan hallinnollisessa tarkoituksessa, joten tavaroita ja palveluita ei voida pitää samoina pelkästään sillä perusteella, että ne kuuluvat samaan luokkaan, eikä niitä voida pitää erilaisina vain sillä perusteella, että ne kuuluvat eri luokkiin, on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroita voidaan pitää samoina,

kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään luokkaan (ks. tuomio 7.9.2006, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 105 Käsiteltävässä asiassa – kuten EUIPO väittää – riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka kuuluvat luokkaan 28 ja joita ovat pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit, on katsottava kuuluvan pelien yleisempään luokkaan, jonka aikaisempi tavaramerkki nro 238 352 myös kattaa. On selvää, että erittäin yleinen pelien käsite kattaa usean tyyppisiä pelejä, joihin kuuluvat edellä mainitut riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelit. Valituslautakuntaa ei siis voida pätevästi arvostella siitä, että se katsoi riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka kuuluvat luokkaan 28 ja joita ovat pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit, ja aikaisemman tavaramerkin kattamien pelien, jotka myös kuuluvat luokkaan 28, olevan samoja.
- 106 Myöskään kantajan väitteet, joiden mukaan kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ovat erittäin säännellyn toiminnan kohteena, ja ne on tarkoitettu aikuisille, jotka poikkeavat siitä kohderyhmästä, jolle lelut tai seurapelit on tarkoitettu. Kuten edellä 105 kohdassa nimittäin jo todettiin, aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamien pelien luokka on riittävän laaja sisältääkseen riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet, kolikkokäyttöiset laitteet (pelit) ja pelikortit ja jotta voidaan näin ollen katsoa, että mainitut kyseisten kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja.
- 107 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen viides osa on hylättävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen kuudes osa, joka koskee virhettä, jonka valituslautakunta teki siltä osin kuin se katsoi, että kantaja ei menettelyllään saanut hallinnollisia tehokkuusetuja

- 108 Ensimmäisen kanneperusteen kuudennessa osassa kantaja kiistää riidanalaisen päätöksen 73 kohdassa esitetyn arvion, jonka mukaan oli lähinnä vaikea ymmärtää, miten sille koituvaa hallinnollista taakkaa voitiin keventää hakemalla toistuvasti aikaisempien tavaramerkkien kanssa samanlaista tavaramerkkiä. Kantajan mukaan se toimitti lukuisia todisteita, muun muassa todistajanlausunnon, jotka osoittivat, että kyseisen käytännön ansiosta sen oli mahdollista olla hallinnollisesti tehokkaampi, kun taas valituslautakunnan päinvastaisen arvioinnin tueksi ei ole sen mukaan mitään perustetta.
- 109 EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän osan perusteltavuuden.
- 110 Käsiteltävässä asiassa on korostettava, että riidanalaisen päätöksen 73 kohdassa esitetty arvio perustuu sen toteamiseen, ettei kantaja ole luopunut yhdestäkään aikaisemmasta tavaramerkistään, jotka riidanalainen tavaramerkki nykyään kattaa. Valituslautakunta korosti lisäksi, että – kuten väliintulija väitti – ”nykyisten samanlaistan tavaramerkkien voimassa pitäminen joht[i] tavaramerkkien paljouteen –, mikä edellytt[i] hallinnollista lisätyötä ja lisäkustannuksia, joita koitui esimerkiksi hakemusmaksujen ja kunkin haetun ja rekisteröidyn tavaramerkin oikeuksien haltijoihin liittyvien hakemuskulujen maksamisesta, kunkin tavaramerkin uudistamismaksujen kustannuksista, hallinnollisista seurantakuluista tavaramerkin haltijan yrityksessä ja asianajotoimistossa, eri tavaramerkkien valvonta- ja tarkastuskuluista, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei samanlaisia ja/tai samankaltaisia merkkejä ole, sekä näiden erilaisten merkkien suojaamiseksi vireille pantuihin väitemenettelyihin liittyvistä kuluista”.
- 111 Näin ollen kantaja ei voinut pätevästi väittää, että valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen 73 kohdassa olevan arvioinnin esittämättä mitään näyttöä ja pelkästään oman näkemyksensä perusteella.
- 112 Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan se esitti todisteita, jotka osoittivat riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemukseen liittyvän hallinnollisen tehokkuuden, on todettava, ettei sen tueksi ole mitään perusteita. Se mainitsee nimittäin vain yhtäältä, että riidanalaisen tavaramerkin hakeminen ”oli sen tapa

hallinnoida valtaavaa tavaramerkkisalkkuaan”, ja toisaalta, että se käyttää tietokoneistettua rekisteröintijärjestelmää, joten merkin lisääminen kyseiseen järjestelmään ei sen mukaan ole vaikea hallinnollinen toimi.

- 113 On lopuksi todettava väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei kyseessä olevan arvioinnin yhteydessä ottanut huomioon sen kysymyksen merkitystä, joka koski aikaisempien tavaramerkkien ensisijaisuutta silloin, kun niiden haltija päättää niiden mahdollisesta uudistamisesta, että se on hylättävä, koska sillä ei ole merkitystä selvitettyä, voitiinko kantajalle koituvaa hallinnollista taakkaa keventää hakemalla toistuvasti aikaisempien merkkien kanssa samanlaista tavaramerkkiä.
- 114 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen kuudes osa ja näin ollen ensimmäinen kanneperuste kokonaisuudessaan on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamista

- 115 Toisessa kanneperusteessa kantaja väittää valituslautakunnan ensinnäkin loukanneen sen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sillä perusteella, että se tukeutui arviossaan tiettyihin riita-asian näkökohtiin, joita se ei esittänyt kantajalle, mikä loukkasi oikeutta puolueettomaan menettelyyn, toiseksi sen ratkaisseen asian ensimmäisenä asteena ja evänneen siltä tästä syystä mahdollisuuden muutoksenhakuun, ja kolmanneksi ottaneen huomioon muita aikaisempia tavaramerkkejä koskevia asioita ilmoittamatta siitä kantajalle.
- 116 EUIPO ja väliintulija kiistävät toisen kanneperusteen perusteltavuuden.
- 117 On aluksi muistettava siltä osin kuin on kyse oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamisesta, että oikeuskäytännön mukaan oikeudenmukaista ”oikeudenkäyntiä” koskevan oikeuden soveltaminen EUIPO:n valituslautakuntien menettelyihin on poissuljettua, koska ne eivät ole luonteeltaan tuomioistuin- vaan hallintomenettelyjä (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2014, Comptoir d’Épicerie v. SMHV – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1072, 71 kohta ja tuomio 3.5.2018, Raise Conseil v. EUIPO – Razers (RAISE), T-463/17, ei julkaistu, EU:T:2018:249, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että kantajan toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana siltä osin kuin se koskee oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamista.
- 118 Jos oletetaan, että toista kanneperustetta on tulkittava siten, että kantaja vetoaa kuulluksi tulemistä koskevan oikeutensa loukkaamiseen asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta) nojalla, myös se on hylättävä.
- 119 Tästä on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan EUIPO:n päätökset voivat perustua vain sellaisiin syihin tai todisteisiin, joihin asianomaiset osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Kyseinen säännös merkitsee puolustautumisoikeuksia koskevan yleisperiaatteen erityistä soveltamista, ja tämä periaate on vahvistettu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, jonka mukaan henkilöille, joiden etuihin viranomaisten päätökset vaikuttavat, on annettava tilaisuus esittää asianmukaisesti kantansa (ks. tuomio 8.2.2013, Piotrowski v. SMHV (MEDIGYM), T-33/12, ei julkaistu, EU:T:2013:71, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 120 Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. määräys 8.9.2015, DTL Corporación v. SMHV, C-62/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:568, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 121 On lisättävä, että käsiteltävässä asiassa – kuten EUIPO ja väliintulija lähinnä väittävät – EUIPO:n elimissä käydyn menettelyn kulusta ilmenee, että asianosaisilla on ollut mahdollisuus käsitellä käsiteltävän asian eri näkökohtia. Kantaja toimitti todistajanlausunnon 12.11.2018. Suullinen käsittely valituslautakunnassa pidettiin 19.11.2018. Väliintulija esitti 21.1.2019 suullisen käsittelyn pöytäkirjasta ja sisällöstä huomautuksia, joissa se vaati, ettei todistajanlausuntoa oteta huomioon, ja kantaja vastasi niihin 22.2.2019.
- 122 On kuitenkin todettava, ettei kantaja ole osoittanut, että siltä olisi evätty mahdollisuus ottaa kantaa riita-asian tiettyihin näkökohtiin, joihin valituslautakunta perusti lopullisen kantansa. Riippumatta siitä, ettei kantaja ole juurikaan perustellut väitettään, jonka mukaan siltä ei erityisesti tiedusteltu tietyistä riita-asian näkökohdista, se ei voi menestyä.
- 123 On lopuksi todettava oikeuskäytännöstä joka tapauksessa ilmenevän, että puolustautumisoikeuksia loukataan menettelyvirheellä ainoastaan siltä osin kuin se on käytännössä vaikuttanut asianomaisten yritysten puolustautumismahdollisuuksiin. Puolustautumisoikeuksien suojelemiseksi annettujen voimassa olevien sääntöjen rikkominen tekee siten hallinnollisen menettelyn virheelliseksi ainoastaan, jos on näytetty toteen, että hallinnollisessa menettelyssä olisi voitu päätyä eri lopputulokseen, mikäli sääntöjä ei olisi rikottu (ks. tuomio 12.5.2009, Jurado Hermanos v. SMHV (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 124 Käsiteltävässä asiassa kantaja ei kuitenkaan mainitse mitään tosiseikkaa eikä esitä mitään väitettä, jolla voitaisiin osoittaa, että jos valituslautakunta olisi kuullut sitä tietyistä riita-asian näkökohdista, hallinnollisessa menettelyssä olisi voitu päätyä eri lopputulokseen. Se ei anna mitään tietoa puolustautumisoikeuksista, jotka siltä on sen mukaan evätty, eikä seikoista, joita se olisi esittänyt tai joihin se olisi vedonnut, jos sillä olisi ollut tilaisuus ottaa kantaa kysymyksiin, jotka sen mukaan olisi pitänyt esittää sille.
- 125 Edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste ja siten koko kanne on hylättävä, eikä väliintulijan väitteestä, jossa se vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin jättää käsittelemättä tietyt kantajan toimittamat liitteet, ole tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

- 126 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n ja väliintulijan esittämien vaatimusten mukaisesti.
- 127 Väliintulija on lisäksi vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan ne kulut, jotka sille on aiheutunut EUIPO:n valituslautakunnassa käydystä hallinnollisesta menettelystä. Tältä osin on huomautettava, että työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia pidetään korvattavina oikeudenkäyntikuluna. Näin ollen väliintulijan vaatimus siitä, että kantaja velvoitetaan korvaamaan asian käsittelystä EUIPO:n toisessa valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset, on hyväksyttävä.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Hasbro, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Kreativni Događaji d.o.o:lle Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisessa valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Allekirjoitukset