



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä lokakuuta 2021 \*

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi rekisteröimätön sanamerkki BASMATI – Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Euratomista – Siirtymäaika – Oikeussuojan tarve – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EU) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) – Common law'n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) – Harhaanjohtavan esityksen vaara – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin vesittymisvaara

Asiassa T-342/20,

**Indo European Foods Ltd**, kotipaikka Harrow (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan A. Norris, barrister, ja N. Welch, solicitor,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehinaan H. O'Neill ja V. Ruzek,

vastaajana,

jossa vastapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

**Hamid Ahmad Chakari**, kotipaikka Wien (Itävalta),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 2.4.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 1079/2019-4), joka koskee Indo European Foodsin ja M. Chakarin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. M. Collins sekä tuomarit V. Kreuzschitz ja G. Steinfatt (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Pichon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.6.2020 jätetyn kannekirjelmän,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.10.2020 jätetyn vastauskirjelmän,  
ottaen huomioon 29.6.2021 pidetyssä istunnossa esitetyn,  
on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Muu osapuoli valituslautakunnan menettelyssä eli Hamid Ahmad Chakari teki 14.6.2017 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 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), sellaisena kuin se on muutettuna (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 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 30 ja 31, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
  - luokka 30: ”Riisijauhot; pikaruoka, riisipohjainen; riisikakut; riisimassa ruuanlaittoon; riisistä tehdyt pursotetut elintarvikkeet.”
  - luokka 31: ”Riisijauho rehuihin.”
- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 6.9.2017 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä nro 169/2017.
- 5 Kantaja Indo European Foods Ltd teki 13.10.2017 asetuksen 2017/1001 46 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.
- 6 Kantajan esittämä väite perustui aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömään sanamerkkiin BASMATI, jota käytettiin riisille.

- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Kantaja väitti erityisesti, että sillä oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan lain nojalla oikeus estää haetun tavaramerkin käyttö merkioikeuden loukkauskanteen niin sanotun ”laajennetun” muodon (action for passing off) avulla.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 5.4.2019. Se katsoi, etteivät kantajan esittämät todisteet riittäneet osoittamaan, että aikaisempi tavaramerkki on liike-elämässä käytetty merkki, jonka vaikutusalue oli laajempi kuin paikallinen ennen merkityksellistä ajankohtaa ja kyseessä olevalla alueella. Näin ollen yksi asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä ei sen mukaan täyttynyt.
- 9 Kantaja valitti 16.5.2019 EUIPO:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan nojalla.
- 10 EUIPO:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen perusteettomana 2.4.2020 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että kantaja ei ollut osoittanut, että se saattoi nimen ”basmati” perusteella kieltää haetun tavaramerkin käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa common law -oikeuden mukaisen merkioikeuden loukkauskanteen laajennetun muodon nojalla.
- 11 Kantajan esittämistä todisteista ilmenee, että jotta kyseistä loukkausta koskeva kanne menestyisi, on osoitettava ensiksi, että nimi ”basmati” tarkoittaa tarkasti määriteltäviä tuoteluokkaa, toiseksi, että tämän nimen laaja tunnettuus saa aikaan ”goodwillin” (eli asiakkaiden kokeman vetovoiman) merkittävässä osassa Yhdistyneen kuningaskunnan yleisöä, kolmanneksi, että kantaja on yksi monista talouden toimijoista, joilla on oikeus vedota mainittuun nimeen yhdistettyyn goodwilliin, neljänneksi, että hakija on esittänyt nimen harhaanjohtavalla tavalla, joka saa tai voi saada yleisön uskomaan, että riidanalaisella merkillä tarjotut tavarat ovat basmatiriisiä, ja viidenneksi, että sille on aiheutunut tai voi aiheutua vahinkoa mainitulla harhaanjohtavalla esityksellä aiheutetun sekaannuksen vuoksi.
- 12 Valituslautakunta katsoi, että kolme ensimmäistä merkioikeuden loukkauskanteen laajennetun muodon edellytystä täytyivät. Se totesi sitä vastoin, ettei kantaja ollut osoittanut, että merkin, jonka rekisteröinti oli riitautettu, käyttö saattoi johtaa laajalti tunnetun nimen ”basmati” harhaanjohtavaan esittämiseen. Lisäksi valituslautakunta katsoi, ettei haetun tavaramerkin käyttö voinut käsiteltävänä olevassa asiassa aiheuttaa kantajalle kaupallista vahinkoa myynnin menettämisen vuoksi, koska kyseessä olevat tavarat ovat muita tavaroita kuin riisiä, kun taas kantaja myy yksinomaan riisiä. Missään väitteessä ei myöskään selitetty, millä tavoin haetun tavaramerkin käyttö voisi vaikuttaa sanan ”basmati” erottamiskykyyn, kun otetaan huomioon, että ”super basmati” -riisi on tunnettu basmatiriisilajike.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
  - kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hyväksyy väitteen kaikkien tavaroiden osalta
  - vaihtoehtoisesti palauttaa asian EUIPO:n uudelleen käsiteltäväksi

- velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakunnassa ja väiteosastossa aiheutuneet kulut.
- 14 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

### *Kanteen kohde ja tutkittavaksi ottaminen*

- 15 EUIPO väittää ensiksi, että siltä osin kuin haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehty väite perustuu aikaisempaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömään tavaramerkkiin ja kun otetaan huomioon tämän valtion eroaminen Euroopan unionista 1.2.2020, kyseisen valtion eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (EUVL 2020, L 29, s. 7; jäljempänä erosopimus) mukaisen siirtymäajan päättymisen poistaa väitemenettelyltä ja tältä kanteelta kohteen. Siirtymäkauden päättymisestä alkaen asetuksessa 2017/1001 tehdyt viittaukset jäsenvaltioihin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöön eivät nimittäin enää koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta. Näin ollen tästä päivästä lähtien ensiksi haetulla tavaramerkillä ei ole mitään oikeusvaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan alueella, toiseksi oikeus, johon kantaja vetoaa, ei ole enää asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ”aikaisempi oikeus” eikä kolmanneksi haetun tavaramerkin mahdollisen rekisteröinnin jälkeen voi syntyä minkäänlaista ristiriitaa, koska tätä tavaramerkkiä ei suojata Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun taas aikaisempaa oikeutta suojataan yksinomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 16 Erosopimus, jossa määritellään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt, tuli voimaan 1.2.2020. Tässä sopimuksessa määrätään siirtymäajasta 1.2.–31.12.2020. Erosopimuksen 127 artiklassa täsmennetään, että ellei toisin määrätä, unionin oikeutta sovelletaan siirtymäkauden ajan edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.
- 17 Nyt käsiteltävän oikeusriidan kohteena on valituslautakunnan 2.4.2020 tekemä päätös, jossa se lausui kantajan esittämän väiteperusteen olemassaolosta. Suhteellisen väiteperusteen olemassaoloa on kuitenkin arvioitava viimeistään sen hetken kannalta, jona EUIPO antaa ratkaisun väitteestä. Unionin yleinen tuomioistuin on nimittäin hiljattain katsonut, että väitteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin on oltava pätevä paitsi haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisuhetkellä myös hetkellä, jolloin EUIPO antaa ratkaisun väitteestä (tuomio 14.2.2019, *Beko v. EUIPO – Acer (ALTUS)*, T-162/18, ei julkaistu, EU:T:2019:87, 41 kohta). On kuitenkin olemassa vastakkainen oikeuskäytäntö, jonka mukaan suhteellisen väiteperusteen olemassaoloa on arvioitava sen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetken kannalta, jota vastaan aikaisemman tavaramerkin perusteella on tehty väite (tuomio 17.10.2018, *Golden Balls v. EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)*, T-8/17, ei julkaistu, EU:T:2018:692, 76 kohta; tuomio 30.1.2020, *Grupo Textil Brownie v. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE)*, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta ja tuomio 23.9.2020, *Bauer Radio v. EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)*, T-421/18, EU:T:2020:433, 34 kohta). Viimeksi mainitun oikeuskäytännön mukaan sillä seikalla, että aikaisempi merkki voi menettää asemansa

- rekisteröimättömänä tavaramerkkinä tai muuna liike-elämässä käytettynä merkkinä, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen kyseisen ajankohdan jälkeisenä ajankohtana muun muassa sen vuoksi, että jäsenvaltio, jossa tavaramerkki saa suojaa, mahdollisesti eroaa, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä väitteen lopputuloksen kannalta (ks. analogisesti tuomio 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta).
- 18 Esillä olevassa asiassa tätä kysymystä ei ole tarpeen ratkaista. Chakari haki EU-tavaramerkin rekisteröintiä 14.6.2017 eli ajankohtana, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta oli unionin jäsenvaltio. Valituslautakunnan päätös tehtiin 2.4.2020 eli sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta oli eronnut unionista, mutta siirtymäkauden aikana. Koska erosopimuksessa ei ole päinvastaisia määräyksiä, asetusta 2017/1001 sovelletaan edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityihin tavaramerkkeihin sekä aikaisempiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin, joita käytetään liike-elämässä. Näin ollen aikaisempia tavaramerkkejä suojataan edelleen siirtymäkauden loppuun saakka samalla tavalla kuin niitä olisi suojattu, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei olisi eronnut unionista (tuomio 23.9.2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, 33 kohta).
- 19 Jos joka tapauksessa katsottaisiin, että oikeudenkäynnin kohde katoaa, kun menettelyn aikaisen tapahtuman seurauksena aikaisempi tavaramerkki voi menettää rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, aseman muun muassa kyseisen jäsenvaltion mahdollisen eroamisen unionista seurauksena, unionin yleisen tuomioistuimen olisi otettava huomioon syitä, jotka ilmenevät riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen ja joilla ei ole vaikutusta kyseisen päätöksen perusteltavuuteen (ks. analogisesti tuomio 8.10.2014, Fuchs v. SMHV – Les Complices (Ympyrässä oleva tähti), T-342/12, EU:T:2014:858, 24 kohta). Koska unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen 2017/1001 72 artiklassa tarkoitettulla tavalla, unionin yleisen tuomioistuimen on lähtökohtaisesti otettava huomioon riidanalaisen päätöksen tekopäivä mainitun laillisuuden arvioimiseksi.
- 20 Tästä seuraa, että riippumatta siitä, mikä on ratkaiseva ajankohta, johon on viitattava (tavaramerkkihakemuksen jättämispäivä vai valituslautakunnan päätöksen tekopäivä), tavaramerkki, johon kantaja vetoaa väitteensä ja valituksensa tueksi, voi olla väitteen perusteena.
- 21 EUIPO:n esittämät väitteet eivät horjuta tätä johtopäätöstä. Vaikka 14.2.2019 annetusta tuomiosta ALTUS (T-162/18, ei julkaistu, EU:T:2019:87, 41–43 kohta), johon EUIPO vetoaa, ilmenee, että väitteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin on aina oltava pätevä sinä ajankohtana, jona se lausuu väitteestä, tästä ei voida päätellä, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne menettää kohteensa, kun tämä tavaramerkki menettää asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan asemansa unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyn aikana.
- 22 Tuomiolla 2.6.2021, Style & Taste v. EUIPO – The Polo/Lauren Company (Poolon pelaaja) (T-169/19, EU:T:2021:318), johon EUIPO myös viittaa ja joka sen mukaan koskee ”liitännäistä” kysymystä, ei itse asiassa ole merkitystä nyt käsiteltävän asian kannalta. Ensinnäkin kyseiseen tuomioon johtanut asia ei koske väitemenettelyä vaan sitä, minä päivänä aikaisempaa oikeutta on suojattava, jotta mitättömyysvaatimusta voidaan perustella yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 52 artiklan 2 kohdan d alakohdan perusteella. Toiseksi kyseisessä tuomiossa omaksutun ratkaisun mukaan kyseistä säännöstä sovellettaessa tässä säännöksessä tarkoitettuna aikaisemman teollisoikeuden haltijan on

- osoitettava, että se voi kieltää riidanalaisen EU-tavaramerkin käytön paitsi kyseisen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä myös päivänä, jona EUIPO lausuu mitättömyysvaatimuksesta (tuomio 2.6.2019, Poolon pelaaja, T-169/19, EU:T:2021:318, 30 kohta). Tämä ajankohta ei kuitenkaan ole edellä 20 kohdassa mainittua päivämäärää myöhempi.
- 23 Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen ei näin ollen ole aiheuttanut nyt käsiteltävän riita-asian kohteen menettämistä.
- 24 Toiseksi EUIPO väittää, että koska riidanalaisen päätöksen kumoaminen ei voisi enää tuottaa kantajalle mitään hyötyä, kantajalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta nyt käsiteltävässä asiassa. Se toteaa, että vaikka se hylkäisi EU-tavaramerkkihakemuksen, hakija voisi muuntaa tavaramerkkinsä kansallisia tavaramerkkejä koskeviksi hakemuksiksi kaikissa unionin jäsenvaltioissa säilyttämällä asetuksen 2017/1001 139 artiklan mukaisesti hylätyn EU-tavaramerkkihakemuksen etusijan. Näin ollen hakija saisi tavaramerkin suojan samalla alueella kuin jos mainittua EU-tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite hylätään. EUIPO lisäsi istunnossa, että sen mukaan oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtuu lisäksi siitä, että siinä tapauksessa, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen ja asia tämän johdosta palautetaan valituslautakuntaan, valituslautakunta voi vain hylätä valituksen, koska 14.2.2019 annettuun tuomioon ALTUS (T-162/18, ei julkaistu, EU:T:2019:87) ja 2.6.2021 annettuun tuomioon Poolon pelaaja (T-169/19, EU:T:2021:318) johtaneissa asioissa annetusta oikeuskäytännöstä seuraa, että suojattu tavaramerkki, johon väite perustuu, ei saa olla menettänyt voimassaoloaan sillä hetkellä, kun EUIPO tekee päätöksensä.
- 25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kantajan oikeussuojan tarpeen on kanteen kohteen kannalta oltava olemassa kannetta nostettaessa sillä uhalla, että kanne jätetään muuten tutkimatta. Tämän oikeudenkäynnin kohteen on oikeussuojan tarpeen tavoin oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisun julistamiseen saakka sillä uhalla, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa, mikä edellyttää sitä, että kanteen lopputulos voi tuottaa kantajalle etua (tuomio 7.6.2007, Wunenburger v. komissio, C-362/05 P, EU:C:2007:322, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 8.10.2014, Étoile dans un cercle, T-342/12, EU:T:2014:858, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Jos kuitenkin kantajan oikeussuojan tarve katoaa menettelyn aikana, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pääasian osalta antama ratkaisu ei voi tuottaa kantajalle etua.
- 26 Aluksi on hylättävä EUIPO:n väite, jonka mukaan oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtuu siitä, että hakija voisi muuntaa tavaramerkkinsä kansallisia tavaramerkkejä koskeviksi hakemuksiksi kaikissa unionin jäsenvaltioissa ja saisi näin suojan tavaramerkille samalla alueella kuin jos mainittua EU-tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite hylätään. Nämä toteamukset nimittäin pätevät lähtökohtaisesti kaikkiin väitemenettelyihin.
- 27 EUIPO väittää lisäksi virheellisesti, että valituslautakunnan, jolle riita-asia siirretään, jos unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen, olisi hylättävä valitus, koska jäsenvaltion oikeudessa suojattua aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole. EUIPO tekee virheellisen olettan, kun se väittää, että valituslautakunnan on otettava tosiseikkojen arvioinnin perustaksi uuden päätöksensä tekohetki. Valituslautakunnan päätöksen kumoamisen jälkeen kantajan valituslautakunnassa tekemä valitus tulee nimittäin uudelleen vireille (tuomio 8.2.2018, Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, 40 kohta). Valituslautakunnan on siis lausuttava uudelleen tästä samasta valituksesta sen tekemishetkellä vallinneen tilanteen mukaan, ja valitus tulee uudelleen vireille samassa vaiheessa, jossa se oli ennen riidanalaista päätöstä. Tästä seuraa, että oikeuskäytännöllä, johon EUIPO vetoaa

päätelynsä tueksi, ei ole merkitystä. Tässä oikeuskäytännössä nimittäin vain vahvistetaan, että ei joka tapauksessa voida edellyttää, että väitteen perustana oleva tavaramerkki on edelleen olemassa valituslautakunnan päätöksen tekemisen jälkeen.

- 28 Tästä seuraa, että käsiteltävä asia ei ole menettänyt kohdettaan ja että kantajan oikeussuojan tarve säilyy.

### *Asiakysymys*

#### *Ajallisesti sovellettavan asetuksen määrittäminen*

- 29 Kun kuitenkin otetaan huomioon nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen esittämispäivämäärä, eli 14.6.2017, joka on sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta määräävä, tähän oikeusriitaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti tuomio 8.5.2014, *Bimbo v. SMHV*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 12 kohta ja tuomio 18.6.2020, *Primart v. EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, 2 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 30 Käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja osapuolten kirjelmässään tekemissä viittauksissa asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohtaan on ymmärrettävä tarkoitettavan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa, jonka sisältö on sama.

#### *Kumoamisvaatimus*

- 31 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen. Kantaja riitauttaa muun muassa valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan vaaraa harhaanjohtavasta esityksestä ei voida todeta riidanalaisien tavaroiden perusteella, sekä arvioinnin, jonka mukaan haetun tavaramerkin käyttö ei voi aiheuttaa sille vahinkoa myynnin välittömän menettämisen vaaran puuttumisen vuoksi. Kantajan mukaan valituslautakunta tulkitsee virheellisesti merkioikeuden loukkaamiseen liittyvää oikeutta ja edellytyksiä, joiden täytyessä harhaanjohtava esitys voi olla kanteen perustana.
- 32 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin kuin tavaramerkin haltija voi vastustaa EU-tavaramerkin rekisteröintiä seuraavalla neljällä edellytyksellä: merkkiä käytetään liike-elämässä, sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä on käytetty ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, ja merkin haltijalla on oikeus kieltää tämän merkin perusteella myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten jos rekisteröimätön tavaramerkki tai merkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua rekisteröimättömän tavaramerkin tai muiden merkkien, joita käytetään liike-elämässä, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä (ks. tuomio 24.10.2018, *Bacardi v. EUIPO – Palırna U zeleného stromu* (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 33 Kaksi ensimmäistä edellytystä eli ne, jotka liittyvät kyseisen merkin tai tavaramerkin käyttöön liike-elämässä ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, johtuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa (ks. tuomio 24.10.2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 34 Sitä vastoin täsmennyksestä ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan unionin jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainitut kaksi muuta edellytystä ovat edellytyksiä, joita aikaisemmista poiketen arvioidaan vedottuun merkkiin sovellettavassa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan lainsäädäntöön on perusteltu, koska asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota EU-tavaramerkkijärjestelmän ulkopuolisiin merkkeihin EU-tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin EU-tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (ks. tuomio 24.10.2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 35 Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaan EUIPO:ssa väitteen tehneellä on todistustaakka siitä, että edellytys, jonka mukaan kyseinen merkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö, täyttyy (ks. tuomio 23.5.2019, Dentsply De Trey v. EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, ei julkaistu, EU:T:2019:358, 100 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Koska unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman tuomioistuinvalvonnan on kuitenkin täytettävä tehokkaan oikeussuojan periaatteen vaatimukset, unionin yleisen tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla suorittama tutkinta on täysimääräistä laillisuusvalvontaa (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 kohta).
- 36 Käsiteltävässä asiassa on näin ollen tutkittava, onko valituslautakunta ottanut huomioon merkitykselliset kansalliset säännökset ja onko se arvioinut asianmukaisesti niiden perusteella asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytyksiä.
- 37 Kantajan väite perustuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavassa oikeudessa säädetyn merkioikeuden loukkauskanteen laajennettuun muotoon. Vetoamalla 18.1.2012 annettuun tuomioon Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, 18 kohta), jossa sovelletaan asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, kantaja viittaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilakiin (Trade Marks Act, 1994), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään muun muassa, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää minkä tahansa oikeussäännön (erityisesti merkioikeuden loukkauskanteen), jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta liike-elämässä käytettyä merkkiä, nojalla.
- 38 Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilain 5 §:n 4 momentista, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, ilmenee, että sovellettavassa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä säädetyn merkioikeuden loukkauskannetta koskevan oikeudellisen järjestelmän mukaisesti väitteentekijän on osoitettava kolmen edellytyksen täyttyminen, eli ensiksi, että kyseinen merkki on saavuttanut goodwillin, toiseksi, että myöhemmän tavaramerkin haltija on tarjonnut myöhemmällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita harhaanjohtavalla tavalla ja kolmanneksi, että goodwillille on aiheutunut vahinkoa (ks. vastaavasti tuomio 4.10.2018, Paice v.



EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, ei julkaistu, EU:T:2018:649, 22–25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 23.5.2019, AQUAPRINT, T-312/18, ei julkaistu, EU:T:2019:358, 102 kohta).

- 39 Siltä osin, voiko merkkipuoikeuden loukkausanteen vastaajan tahallinen tai tahaton harhaanjohtava esitys johtaa siihen, että kantajan asiakkaat katsovat kantajan vastaajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen kaupalliseksi alkuperäksi (ks. tuomio 23.5.2019, AQUAPRINT, T-312/18, ei julkaistu, EU:T:2019:358, 103 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten ratkaisusta seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla merkkipuoikeuden loukkausanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitettua maineen, vaikka useat toimijat käyttäisivät sitä kaupallisessa toiminnassaan (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Tällainen tavaramerkkipuoikeuden loukkausanteen niin sanottu ”laajennettu” muoto, joka Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännössä on hyväksytty, mahdollistaa näin ollen sen, että useilla toimijoilla voi olla oikeuksia merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla (ks. tuomio 30.9.2015, Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 40 Merkkipuoikeuden loukkaamisen ”laajennetussa” muodossa vastaaja erehdyttää tavaroidensa alkuperän tai luonteen suhteen esittämällä niiden harhaanjohtavasti olevan peräisin tietyltä alueelta tai omaavan erityisiä ominaispiirteitä tai erityisen koostumuksen. Tämä harhaanjohtava esitys voidaan tehdä käyttämällä kuvailevaa tai yleistä ilmaisua, joka ei kuvaa vastapuolen tavaroita asianmukaisesti siten, että annetaan ymmärtää, että tavaroilla on sellainen ominaispiirre tai laatu, jota niillä ei ole (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2017, Alfonso Egüed v. EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, 95 kohta).
- 41 Käsiteltävässä asiassa kantajan esittämä kanneperuste koskee edellä 38 kohdassa mainittuja toista ja kolmatta edellytystä eli yhtäältä harhaanjohtavaa esitystä ja toisaalta aikaisemman merkin saavuttamalle goodwillille aiheutunutta vahinkoa.

– *Harhaanjohtava esitys*

- 42 Kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunta on jättänyt huomiotta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavassa oikeudessa säädetyn merkkipuoikeuden loukkausanteen laajan muodon lainmukaiset edellytykset, kun se on rajoittanut harhaanjohtavan esityksen vaaran tutkimuksensa kysymykseen siitä, voidaanko huomattava määrä kohdeyleisön jäseniä johtaa harhaan kyseisen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä sen sijaan, että se olisi tarkastellut kysymystä siitä, voidaanko tätä yleisöä johtaa harhaan mainitun tavaroiden ominaispiirteiden ja olennaisten laatuominaisuuksien tunnistamisesta.
- 43 Toiseksi kantaja väittää, ettei ole ratkaisevaa, että riisi ei kuulu kyseisiin tavaroihin. Sen mukaan harhaanjohtavaa esitystä koskeva edellytys täyttyy, koska kohdeyleisö saattaa luulla, että mainitut tavarat ovat basmati-riisipohjaisia, vaikka näin ei ole. Sanaan ”basmati” liittyvä goodwill ulottuu paitsi basmati-riisiin myös sitä sisältäviin tavaroihin tai tähän riisiin pohjautuviin tavaroihin, joissa on tätä koskeva merkintä, mikä ilmenee myös Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuoikeuksien viraston (United Kingdom Intellectual Property Office) väitemenettelyssä O-378-16 9.8.2016 tekemästä päätöksestä (jäljempänä Basmati Bus -päätös). Basmati-riisin vähimmäisominaisuudet, jotka antavat sille tarkasti määritellyn laadun, säilyvät kummassakin tapauksessa. Kun kohdeyleisö ostaa tavaroiden, jonka on ilmoitettu pohjautuvan basmatiriisiin tai sisältävän sitä, se odottaa, että tämä tavara todella sisältää tätä riisiä, ja Court of Appealin

(England & Wales) (Civil Division) ratkaisusta Taittinger SA v. ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (jäljempänä tuomio Taittinger) ja päätöksestä Basmati Bus ilmenee, että harhaanjohtavaan esitykseen liittyvä ehto voi täytyä erilaisten tavaroiden osalta. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännön mukaan nimittäin yksi merkkioikeuden loukkausta koskevan lainsäädännön pääpiirteistä on se, että tavaroiden ei tarvitse olla samoja tai laajalti tunnettuja eikä niillä tarvitse olla saman laajuista goodwilliä, jotta on kyse harhaanjohtavasta esityksestä, joka voi johtaa kanteen nostamiseen tai aiheuttaa vahinkoa.

- 44 Kolmanneksi kantaja väittää, että valituslautakunta teki virheen, kun se perusti päätöksensä myös päätelmään, jonka mukaan kantaja ei ollut väittänyt eikä varsinkaan näyttänyt toteen, että Chakari käytti haettua tavaramerkkiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että tämä käyttö koski tavaroita, joita ei ollut valmistettu aidosta basmatiriisistä. Sen mukaan vaara laajalti tunnetun nimen ”basmati” harhaanjohtavasta esityksestä johtuu mainitun tavaramerkin vilpittömästä ja kuvitteellisesta käytöstä ilman, että tästä olisi tarpeen esittää konkreettista näyttöä. Se katsoo, että koska se on yksi sanaan ”basmati” yhdistetyn goodwillin haltijoista ja tätä sanaa käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuvaamaan tiettyä riisityyppiä, tämä vaara johtuu tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka sisältävät kaiken tyyppisistä riiseistä valmistettuja tavaroita, laajasta kuvauksesta. Kantajan mukaan on näin ollen otettava huomioon haetun tavaramerkin vilpittömän ja kuvitteellisen käyttö mainittujen tavaroiden yleiskuvauksen kannalta.
- 45 Neljänneksi kantaja täsmentää, ettei sen väitteillä pyritä perustelemaan Chakarin hakeman tavaramerkin käytön kieltämistä tämän tavaramerkin kattamien riisipohjaisten tavaroiden laadun vuoksi, vaan että ne koskevat sitä, ettei kyseisten tavaroiden kuvauksessa edellytetä, että ne olisi valmistettu yksinomaan aidon basmatiriisin pohjalta, joten ne eivät todennäköisesti sisällä lainkaan basmatiriisiä.
- 46 EUIPO kiistää kantajan väitteet. Ensinnäkin merkkioikeuden loukkausta koskevalle lainsäädännölle on tosin ominaista se, että kyseisten tavaroiden ei tarvitse olla samoja eikä niiden maineen ja goodwillin tarvitse olla yhtä laaja, jotta voidaan todeta harhaanjohtava esitys ja goodwillille aiheutuva vaara. Tämä ei kuitenkaan kumoa valituslautakunnan päättelyä, koska se ei ole todennut eikä antanut ymmärtää, että riidanalaisten tavaroiden olisi oltava samoja kuin ne, joiden osalta aikaisempi tavaramerkki nauttii goodwilliä. Lisäksi EUIPO:n mukaan se, että kyseisten tavaroiden ei tarvitse olla samoja, ei merkitse sitä, että pelkkä yhteys niiden välillä esimerkiksi ainesosien tasolla riittäisi aiheuttamaan harhaanjohtavan esityksen. Valituslautakunta on siis perustellusti korostanut, että tietylle riisilajikkeelle, tässä tapauksessa basmatiriisille, hankittua goodwilliä ei voida rinnastaa riisiä sisältäville tavaroille hankittuun goodwilliin. Koska goodwill on asiakaskuntaa houkutteleva voima, sen laajuus määritellään niiden tavaroiden ja palvelujen perusteella, joihin kohdeyleisö yhdistää tämän houkuttelevan voiman. Koska kantaja kuuluu konserniin, joka käyttää sanaa ”basmati” kuvaamaan tiettyä riisityyppiä, riisi on tavara, johon hankittu goodwill ulottuu. Valituslautakunnan päätelmät osoittavat kantajan mukaan, että lähtökohtana on, että sanalla ”basmati” on goodwill-arvo tavaroiden ”riisi” osalta ja että on määritettävä, saadaanko tätä sanaa kyseisille tavaroille käyttämällä hyötyä tästä goodwillistä herättämällä kuluttajan mielessä harhaanjohtava esitys. Siltä osin kuin on kyse riisijauhosta, riisin pohjalta valmistetuista aterioista tai riisijauhosta rehulle, ei ole EUIPO:n mukaan esitetty mitään näyttöä sen osoittamiseksi, että käytetty riisityyppi olisi kuluttajille tärkeä tekijä näiden tavaroiden ostopäätöksen osalta.
- 47 Toiseksi EUIPO katsoo, että valituslautakunta ei ole sivuuttanut haetun tavaramerkin fiktiivistä käyttöä koskevaa tutkimusta, vaan se on selvästi ottanut huomioon tällaisen käytön, joka voisi sisältää käytön tavaroille, jotka eivät sisällä basmatiriisiä tai jotka eivät pohjautu siihen.

- 48 EUIPO korostaa lisäksi, että vaikka kantaja voisi osoittaa, että kohdeyleisö mieltää sanan ”basmati” osoitukseksi siitä, että kyseiset tavarat koostuvat basmatiriisistä tai sisältävät basmatiriisiä, tämä ei riittäisi väitteen hyväksymiseksi, koska sen näkemyksen tueksi, jonka mukaan Chakarilla oli aikomus käyttää haettua tavaramerkkiä muihin kuin basmatiriisistä valmistettuihin tai basmatiriisiä sisältäviin tavaroihin, ei ole esitetty todisteita. EUIPO:n mukaan merkkioikeuden loukkauskanteen laajennettu muoto on oikeuskäytännön luomus, joka koskee loukkauskanteita tavaramerkin tosiasiallista harhaanjohtavaa käyttöä vastaan eikä tulevaa, täysin hypoteettista käyttöä vastaan, kun mikään ei osoita, että tämä käyttö olisi harhaanjohtavaa. Tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä – kun ei ole näyttöä tosiasiallisesta harhaanjohtavuudesta tai sitä koskevasta vakavasta tulevasta vaarasta – pelkkä tällaisen harhaanjohtavan käytön mahdollisuus tulevaisuudessa ei riitä estämään tavaramerkin rekisteröintiä, kun kuvauksessa sallitaan käyttö vilpittömässä mielessä. Tämä lähestymistapa vastaa lisäksi vakiintunutta käytäntöä sellaisten laajojen tavararyhmien osalta, joita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukainen harhaanjohtamista koskeva ehdoton peruste koskee, ja jonka yhteydessä oletetaan, että hakijat eivät toimi vilpillisessä mielessä. EUIPO:n mukaan mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta, jossa säädetään, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos se on sen vuoksi, että tavaramerkin haltijan käyttää tavaramerkkiä niitä tavaroita varten, joita varten se on rekisteröity, omiaan johtamaan yleisöä harhaan erityisesti näiden tavaroiden luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, antaa riittävän suojan.
- 49 Kolmanneksi EUIPO:n mukaan kantaja väittää virheellisesti, että valituslautakunta teki virheen olettaessaan, että kantajan väite perustui kysymykseen siitä, saattoivatko kyseiset tavarat sisältää basmatiriisin heikompaa vai korkeampaa laatua. Näin ei ole, koska valituslautakunta on ainoastaan esittänyt merkkioikeuden loukkauskanteen laajennetun muodon rajat ja korostanut, ettei kantajalla ole saman tyyppisiä yksinoikeuksia, joita liitetään merkkeihin, jotka osoittavat yhden ainoan kaupallisen alkuperän ja joihin suurin osa muista asetuksessa N:o 207/2009 säädetyistä suhteellisista väiteperusteista perustuu.
- 50 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta kattaa rekisteröimättömät tavaramerkit ja kaikki muut liike-elämässä käytetyt merkit. Kyseessä olevan merkin käyttämisen tehtävä voi perustua mainitun merkin luonteen perusteella paitsi siihen, että kohdeyleisö tunnistaa kyseessä olevan tavaran kaupallisen alkuperän, myös siihen, että kohdeyleisö tunnistaa sen maantieteellisen alkuperän ja sille luontaiset erityisominaisuudet taikka sen maineen perustana olevat ominaisuudet. Kyseessä oleva merkki voidaan luonteensa perusteella luokitella siten erottavaksi tekijäksi, kun sen avulla voidaan yksilöidä yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroihin tai palveluihin nähden, mutta erityisesti myös, kun sen avulla voidaan yksilöidä tietyt tavarat tai palvelut muihin samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin nähden (ks. tuomio 30.9.2015, BASMALI, T-136/14, EU:T:2015:734, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 51 Kuten edellä 40 kohdassa on täsmennetty, merkkioikeuden loukkaamisen ”laajennetussa” muodossa, johon tämä kanne perustuu, vastaaja erehdyttää tavaroidensa alkuperän tai luonteen suhteen esittämällä niiden harhaanjohtavasti olevan peräisin tietyltä alueelta tai omaavan erityisiä ominaispiirteitä tai erityisen koostumuksen. Tämä harhaanjohtava esitys voidaan toteuttaa käyttämällä kuvailevaa tai yleispätevää ilmaisua, joka ei kuvaa vastaajan tavaroita asianmukaisesti siten, että annetaan ymmärtää, että tavaroilla on sellainen ominaispiirre tai laatu, jota niillä ei ole (tuomio 18.7.2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, 95 kohta).

- 52 Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, että merkkipuoikeuden loukkauskanteen laajennetun muodon ensimmäiset edellytykset täyttyvät, koska sana ”basmati” käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa määrätyn tavaraluokan kuvailemiseen ja koska tämä sana on Yhdistyneessä kuningaskunnassa laajalti tunnettu, mikä saa aikaan yleisön merkittävän osan keskuudessa goodwillin, jonka yksi haltija kantaja on.
- 53 Harhaanjohtavaa esitystä koskevasta edellytyksestä valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei minkään kantajan esittämän todisteen perusteella voitu päätellä, että sanan ”basmati” maine ja siitä johtuva goodwill ylittävistä selkeästi määritellyn tavaraluokan eli tietyn riisilajin, jotta se kattaisi luonteeltaan erilaisen tavaroin, jonka yksi ainesosa on riisi.
- 54 Ensinnäkin siltä osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa perustanut arviointinsa kantajan todistustaakkaan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöön, johon kantaja on vedonnut, on täsmennettävä, että mainitun oikeuskäytännön todistusvoimasta riippumatta valituslautakunnan tutkinnan ei olisi pitänyt rajoittua tähän oikeuskäytäntöön, sellaisena kuin kantaja on sen esittänyt. Kun nimittäin EUIPO:n on huomioitava sen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jossa aikaisempi merkki, johon väite perustuu, on suojattu, sen on selvitettävä kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen muun muassa kyseisen rekisteröinnin hylkäämisen perusteiden soveltamisedellytysten arvioimiseksi (ks. tuomio 24.10.2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, 85 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 55 Toiseksi merkkipuoikeuden loukkausta koskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännöstä tosin ilmenee, että kun nimeen liittyvä goodwill on todettu tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta ja kun tätä nimeä käytetään tämän jälkeen muille tavaroille tai palveluille, harhaanjohtavan esityksen vaara on sitä vaikeampi osoittaa, mitä erilaisempia nämä tavarat ja palvelut ovat. Tässä samassa oikeuskäytännössä on kuitenkin täsmennetty, että vaikka tämä seikka on tekijä, joka on otettava huomioon mahdollisen harhaanjohtavan esityksen vaaran arvioinnissa, yhteisen toimialan olemassaolo ei ole ratkaisevaa (ks. vastaavasti tuomio 4.10.2018, DEEP PURPLE, T-328/16, ei julkaistu, EU:T:2018:649, 30 ja 31 kohta ja tuomio 2.12.2020, Monster Energy v. EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Raapaisujälki), T-35/20, ei julkaistu, EU:T:2020:579, 86 kohta).
- 56 Kantaja viittasi erityisesti merkkipuoikeuden loukkauskanteen laajentamisen osalta asiassa Taittinger annettuun tuomioon, josta ilmenee, että myös erilaisten tavaroiden osalta voi olla kyse harhaanjohtavasta esityksestä (tuomio Taittinger, s. 641, 665 ja 667; ks. myös Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Englannin ja Walesin ylioikeus (siviiliasian jaosto) ratkaisu Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, 9 ja 15 kohta). Tuomiossa Taittinger Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) nimittäin katsoi uskottavaksi, että merkittävä osa yleisöstä voi luulla, että kyseinen tavara, jonka nimi on ”Elderflower Champagne”, ei ole samppanjaa, mutta voidaan yhdistää siihen tietyllä tavalla. Se osa yleisöstä, joka huomaa kyseessä olevan alkoholiton juoma, voisi luulla, että samppanjan tuottajat olivat luoneet alkoholittoman samppanjan samalla tavalla kuin alkoholittoman viinin tai alkoholittoman oluen osalta tehdään.
- 57 Tästä seuraa, että kyseisten tavaroiden samuutta ei edellytetä ja että – kuten EUIPO itsekin myöntää – harhaanjohtavan esityksen vaara voidaan todeta myös pelkästään samankaltaisten tavaroiden osalta. Tämä pätee sitäkin suuremmalla syyllä kyseisiin tavaroihin, jotka kaikki ovat riisipohjaisia ja siten hyvin samankaltaisia kuin basmatiriisi.

- 58 Näin ollen on niin, että vaikka sanoa "basmati" liittyvä goodwill koskee yksinomaan basmatiriisiä lajikkeena tai tuoteluokkana sillä tavoin, kuin riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa on todettu viittaamalla Basmati Bus -päätökseen, merkittävä osa kohdeyleisöstä voi luulla, että valituslautakunnan mainitsemat tavarat eli riisijauho, riisipohjainen pikaruoka, riisimassa ruuanlaittoon tai riisijauho rehuihin, joissa on etiketti "Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice", yhdistetään tietyllä tavalla basmatiriisiin. Näin ollen kantaja väittää perustellusti, että mainittu yleisö odottaa ostaessaan tavaraa, joka on nimetty basmatiriisiksi tai sitä sisältäväksi, että kyseinen tavara todella sisältää tätä riisiä.
- 59 Valituslautakunta on myös virheellisesti katsonut tiettyjen tavaroiden, kuten riisijauhon, riisipohjaisen pikaruokan, riisimassan ruuanlaittoon tai riisijauhon rehuihin osalta, ettei mikään todiste osoittanut, että näiden tavaroiden valmistuksessa käytetty riisityyppi olisi kuluttajien kannalta merkityksellinen ja siten omiaan vaikuttamaan heidän ostopäätökseensä.
- 60 Ei nimittäin voida millään perusteella päätellä, että tällainen vaatimus voitaisiin johtaa kansallisesta säännöstä, johon väite käsiteltävässä asiassa perustuu. Päätöksestä Basmati Bus ilmenee päinvastoin, että harhaanjohtavuuden vaaraa koskeva edellytys täyttyy, jos kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat basmatiriisipohjaisia tai sisältävät basmatiriisiä, vaikka näin ei ole. Asian kannalta merkityksellinen osa tästä päätöksestä mainitaan kannekirjelmän 19 kohdassa:
- "Huomattava määrä [kuluttajia] odottaa saavansa pikemminkin basmatiriisiä kuin muuntotyypistä riisiä. Jos nämä palvelut eivät tarjoa basmatiriisiä, mikä on voimassa olevan kuvauksen mukaan mahdollista, on olemassa vaara harhaanjohtavasta esityksestä."
- 61 Valituslautakunnan sen arvioinnin osalta, jonka mukaan pelkkä vaara siitä, että kyseessä olevat tavarat voivat olla laadultaan heikompileituisia kuin basmatiriisi, ei anna kantajalle oikeutta kieltää haetun tavaramerkin käyttöä, koska merkioikeuden loukkausta koskevalla lainsäädännöllä ei pyritä takaamaan kuluttajalle hänen ostoksensa laatua, on riittävää todeta, että kantaja vetoaa perustellusti siihen, että sen esittämällä väitteillä pyritään perustelemaan Chakaran hakeman tavaramerkin käytön kieltäminen sillä, että haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden laajan kuvauksen vuoksi nämä tavarat eivät mahdollisesti sisällä basmatiriisiä.
- 62 Lopuksi valituslautakunnan toteamuksesta, jonka mukaan kantaja ei ole väittänyt eikä varsinkaan näyttänyt toteen, että haettua tavaramerkkiä olisi käytetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että tämä käyttö koskisi tavaroita, joita ei ollut valmistettu aidosta basmatiriisistä, on todettava, että haetun tavaramerkin tosiasiallinen käyttö ei kuulu merkioikeuden loukkauskanteen edellytyksiin. Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) asiassa Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20 antaman ratkaisun 71–85 kohdasta ilmenee, että haetun tavaramerkin vilpittömän ja kuvitteellisen käyttö on oletettava. Merkioikeuden loukkauskanteen laajannetun muodon osalta tätä tulosta tukee myös Basmati Bus -päätös, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien virasto ei vaatinut näyttöä siitä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä (Basmati Bus) oli tosiasiallisesti käytetty vakiolaatuista riisiä varten, vaan tyytyi toteamaan, että "jos [kyseiset palvelut] eivät tarjoa basmatiriisiä, minkä olemassa oleva kuvaus mahdollistaa, on kyse harhaanjohtavasta esityksestä (päätös Basmati Bus, 54 kohta).
- 63 Haetun tavaramerkin tosiasiallinen käyttö ei myöskään ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa asetettu edellytys.

- 64 Tästä seuraa, että kantaja väittää perustellusti, että vaara harhaanjohtavasta esityksestä johtuu haetun tavaramerkin vilpittömästä ja kuvitteellisesta käytöstä kyseessä olevien tavaroiden eli riisipohjaisten tavaroiden yleiskuvauksen kannalta.
- 65 Tätä päätelmää ei horjuta EUIPO:n väite, jonka mukaan merkioikeuden loukkauskanteen laajennettu muoto muistuttaa ehdotonta hylkäysperustetta, joka koskee tavaramerkin harhaanjohtavuutta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan g alakohdan tai 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan – joiden soveltamista varten oletetaan, että hakijat eivät toimi vilpillisessä mielessä – nojalla, minkä vuoksi EUIPO ei tee väitettä viran puolesta, ellei voida katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamisen vaara.
- 66 Kuten edellä 32–34 kohdassa on todettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa säädetty edellytys, jonka mukaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai merkin on annettava haltijalleen oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, on nimittäin edellytys, jota on arvioitava kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen kriteerien perusteella. Tästä seuraa, että mainitun asetuksen 7 artiklan g alakohdassa tai 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista koskevalla vakiintuneella käytännöllä ei ole merkitystä kansallisen lainsäädännön tulkinnalle, jota säännellään yksinomaan väitteen tueksi vedotussa kansallisessa lainsäädännössä ja kyseisessä jäsenvaltiossa annetuissa tuomioistuinratkaisuissa (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 190 kohta).

– *Vahinko*

- 67 Kantaja väittää, että sanan ”basmati” liittyvälle goodwillille voi aiheutua vahinkoa, jos elintarvikkeita, joiden oletetaan olevan valmistettu basmatiriisistä, valmistetaan todellisuudessa muun tyyppisen riisin pohjalta, ja korostaa, että vahinko liittyy erottamiskyvyn menettämiseen tai jopa aidon basmatiriisiin ”erityisyyden ja eksklusiivisuuden” menettämiseen. Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan missään väitteessä ei selitetä, millä tavoin haetun tavaramerkin käyttö voisi vaikuttaa mainitun sanan erottamiskyvyn, kun otetaan huomioon, että ”super basmati” -lajike on tunnettu basmatiriisilajike, ei ole kantajan mukaan merkityksellinen, koska tämä toteamus edellyttää, että mainittua tavaramerkkiä käytetään basmatiriisiin pohjautuvissa tavaroissa.
- 68 Yhtäältä EUIPO väittää, että valituslautakunnan tältä osin esittämät huomautukset eivät ole ratkaisevia riidanalaisen päätöksen lopputuloksen kannalta. Toisaalta valituslautakunta on sen mukaan selvästi myöntänyt, että vaikutus erottamiskyvyn on mahdollinen vahinko, joka voi aiheutua merkioikeuden loukkaamisesta. Valituslautakunta on kuitenkin perustellusti korostanut, että kantaja ei ole esittänyt mitään väitteitä osoittaakseen, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamisen vaara, eli että Chakari esittäisi basmatilajikkeeseen kuulumattoman riisin basmatiriisinä.
- 69 Tältä osin pitää paikkansa, että valituslautakunta on todennut hylkäävänsä merkioikeuden loukkauksen laajaa muotoa koskevan kanneperusteen pelkästään sillä perusteella, ettei laajalti tunnettua nimeä ”basmati” ole esitetty harhaanjohtavasti. Valituslautakunta otti kuitenkin riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa kantaa kysymykseen vahingosta ja katsoi, että haetun tavaramerkin käyttö ei voinut aiheuttaa kantajalle taloudellista vahinkoa, koska se ”ei näe, miten

[mainitun tavaramerkin] käyttö [kyseisille] tavaroille voisi aiheuttaa suoran myynninmenetyksen kantajalle, joka omien huomautustensa mukaan on merkittävä pelkän riisin eikä [mainittujen] tavaroiden tuottaja”. Tämä arviointi on virheellinen.

- 70 Kuten nimittäin kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee ja kuten EUIPO itsekin myöntää, kantajan myynnin suoran menettämisen vaarasta riippumatta vahinkoa aiheutuu mainitun merkin erottamiskyvyn tai jopa aidon basmatiriisin ”erityisyyden ja eksklusiivisuuden” menettämisestä. Tältä osin Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) vuonna 2010 antamasta ratkaisusta, joka mainitaan edellä 56 kohdassa, ilmenee, että yksi seikka, joka kantajan on todistettava merkioikeuden loukkaamisen laajan tapauksen toteamiseksi, on se, että sen goodwillille on aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuu vahinkoa sen vuoksi, että vastaaja myy tavaroitaan, jotka on virheellisesti nimetty merkillä, joka saa hyväkseen goodwillä. Tämän tuomion mukaan vahinko voi aiheutua muun muassa merkin erottamiskyvyn heikkenemisestä. Asiassa Taittinger annetussa tuomiossa katsottiin lisäksi, että vaikka vaaraa myynnin merkittävästä tai välittömästä menettämisestä ei ollut, kaikki muut tavarat kuin samppanja, joita voidaan kutsua samppanjaksi, heikentävät väistämättä tätä erityisyyttä ja tätä eksklusiivisuutta ja aiheuttavat näin ollen paitsi harhaanjohtavan myös ennen kaikkea vakavan vahingon (tuomio Taittinger, s. 641, 668–670 ja 678).
- 71 Lisäksi siltä osin kuin valituslautakunta totesi, ettei missään väitteessä selitetty, miten haetun tavaramerkin käyttö voisi vaikuttaa sanan ”basmati” erottamiskykyyn, kun otetaan huomioon, että lajike ”super basmati” on basmatiriisiksi katsottu lajike, tämän toteamuksen lähtökohtana on virheellinen oletama, jonka mukaan mainitun tavaramerkin käyttö rajoittuu basmatiriisiin tai super basmati -riisiin pohjautuviin tavarihin. Kuten edellä 64 kohdassa on täsmennetty, harhaanjohtavan esityksen vaara johtuu tämän tavaramerkin vilpittömästä ja kuvitteellisesta käytöstä, kun otetaan huomioon riidanalaisten tavaroiden yleinen kuvaus eli laajaan riisivalikoimaan perustuvat tavarat.
- 72 Kaikkien näiden seikkojen perusteella kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.

#### *Väitteen hyväksymistä koskeva vaatimus*

- 73 Kantaja vaatii ensimmäisen vaatimuksensa toisessa osassa unionin yleistä tuomioistuinta hyväksymään väitteen kaikkien tavaroiden osalta.
- 74 EUIPO katsoo, että tämä vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että siinä vaaditaan tutkimaan uudelleen tosiseikat, todisteet ja huomautukset, joista valituslautakunta ei ole lausunut.
- 75 Tältä osin on todettava, että kantaja vaatii ensimmäisen vaatimuksensa toisessa osassa unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä tekemään päätöksen, joka EUIPO:n olisi sen mukaan pitänyt tehdä, eli päätöksen, jossa todetaan, että väitteen edellytykset täyttyvät. Se vaatii siten riidanalaisen päätöksen muuttamista, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa. Näin ollen tämä vaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi.
- 76 On muistutettava, että unionin yleiselle tuomioistuimelle asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan nojalla annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoitettava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää

selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta; ks. myös tuomio 30.4.2019, Kuota International v. EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, ei julkaistu, EU:T:2019:265, 92 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 77 Unionin yleisen tuomioistuimen päätösten muuttamista koskevalle toimivallalle asetetut edellytykset täyttyvät nyt esillä olevassa asiassa.
- 78 Valituslautakunta nimittäin perusti riidanalaisen päätöksen yksinomaan siihen, että kantaja ei ollut väitetysti osoittanut, että haetun tavaramerkin käyttö voisi johtaa laajalti tunnetun sanan ”basmati” harhaanjohtavaan esittämiseen. Se täsmensi nimenomaisesti, että merkkipuoikeuden loukkauskanteen laajennettua muotoa koskeva kanneperuste ei voi menestyä ilman, että on tarpeen tutkia, onko aikaisemman tavaramerkin käyttö liike-elämässä osoitettu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Koska valituslautakunta on näin ollen arvioinut puutteellisesti mainitun säännöksen edellytyksiä, unionin yleinen tuomioistuin ei voi käyttää päätösten muuttamista koskevaa toimivaltaansa.
- 79 Näin ollen kantajan ensimmäisen vaatimuksen toinen osa, jolla pyritään riidanalaisen päätöksen muuttamiseen, on hylättävä.

#### *Toinen vaatimus*

- 80 EUIPO väittää, että kantajan vaatimusten toinen osa, joka on esitetty toissijaisesti ja jossa tämä vaatii unionin yleistä tuomioistuinta palauttamaan asian EUIPO:hon, ei ole kumoamisvaatimukseen nähden toissijainen vaatimus, kun otetaan huomioon, että tällainen palauttaminen olisi seurausta ensimmäisen vaatimuksen ensimmäisestä osasta, jos se hyväksytään.
- 81 EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä unionin tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä EUIPO:n on asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet. EUIPO:n on näin ollen tehtävä johtopäätökset unionin tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. tuomio 31.1.2019, Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, ei julkaistu, EU:T:2019:45, 81 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen kantajan toisella vaatimuksella ei ole omaa kohdetta, koska se on vain seuraus riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ensimmäisen vaatimuksen ensimmäisestä osasta.

#### **Oikeudenkäyntikulut**

- 82 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 83 Koska EUIPO on hävinnyt pääosan vaatimuksistaan, se on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluisistaan ja korvaamaan kantajalle unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
- 84 Vaikka työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluisiksi, sama ei koske väiteosastossa käydystä menettelystä aiheutuneita kuluja. Näin ollen kantajan vaatimus näiden viimeksi mainittujen oikeudenkäyntikulujen osalta on hylättävä.



Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 2.4.2020 tekemä päätös (asia R 1079/2019-4) kumotaan.**
- 2) Kanne hylätään muilta osin.**
- 3) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Indo European Foods Ltd:n välttämättömät kulut EUIPO:n valituslautakunnan menettelyssä.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2021.

Allekirjoitukset