



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

12 päivänä lokakuuta 2022*

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki Shoppi – Aikaisempi EU-sanamerkki Shopify – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Aikaisemman tavaramerkin vahvan erottamiskyvyn puuttuminen – Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Euratomista (Brexit)

Asiassa T-222/21,

Shopify Inc., kotipaikka Ottawa, Ontario (Kanada), edustajinaan asianajajat S. Völker ja M. Pemsel,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään V. Ruzek,

vastaajana,

jossa muina osapuolina EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulijoina unionin yleisessä tuomioistuimessa olivat

Massimo Carlo Alberto Rossi, kotipaikka Fiano (Italia),

Salvatore Vacante, kotipaikka Berliini (Saksa),

Shoppi Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),

edustajinaan asianajajat V. Roth ja A. Hogertz,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien päätösharkinnassa kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Costeira sekä tuomarit M. Kancheva (esittelevä tuomari) ja P. Zilgalvis,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhász-Tóth,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,
ottaen huomioon 17.3.2022 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion¹

[– –]

Oikeudellinen arviointi

[– –]

Aikaisemman tavaramerkin käyttöön perustuva vahva erottamiskyky

[– –]

- 93 Valituslautakunta katsoi ensinnäkin Yhdistyneen kuningaskunnan aluetta koskevien todisteiden osalta riidanalaisen päätöksen 71–74 kohdassa, että Yhdistynyt kuningaskunta oli 1.2.2020 eronnut unionista SEU 50 artiklan nojalla ja siitä oli tullut kolmas maa. Vaikka unionin oikeutta sovellettiin edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen alueella siirtymäkauden ajan, kyseinen siirtymäkausi oli päättynyt 31.12.2020 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (EUVL 2020, L 29, s. 7; jäljempänä erosopimus) 126 ja 127 artiklan mukaisesti. Unionin tavaramerkkilainsäädäntöä ei enää 1.1.2021 alkaen sovellettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen alueella, paitsi jos ja siltä osin kuin sen soveltamisen jatkamisesta oli nimenomaisesti määrätty erosopimuksessa. Valituslautakunta viittasi myös EUIPO:n pääjohtajan 10.9.2020 antaman tiedonannon nro 2/20 2 kohtaan, joka koskee Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vaikutusta tiettyihin EUIPO:n käytäntöön liittyviin näkökohtiin.
- 94 Valituslautakunta päätteli tästä, että laajaan tunnettuuteen tai vahvaan erottamiskykyyn liittyvillä todisteilla, jotka koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ei voitu enää tukea EU-tavaramerkin suojaa eikä myötävaikuttaa siihen 1.1.2021 lähtien, vaikka kyseiset todisteet olivat 1.1.2021 edeltävältä ajalta. Tällaisen tavaramerkin oli nimittäin oltava ”unionissa” laajalti tunnettu tai erottamiskyvyltään vahva päätöksen tekoajankohtana (ks. laajan tunnettuuden osalta myös tiedonannon nro 2/20 15 kohta). Siltä osin kuin kantaja korosti aikaisemman tavaramerkin vahvaa erottamiskykyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, valituslautakunta katsoi näin ollen, ettei tällä seikalla ollut merkitystä valituslautakunnassa vireille pannun menettelyn kannalta.
- 95 Kantaja väittää, että jos käyttöön perustuvaa vahvaa erottamiskykyä on arvioitava riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisaikana eli 8.5.2017, Yhdistynyt kuningaskunta oli tuolloin edelleen unionin jäsen, ja kyseisen valtion aluetta koskevat todisteet oli siis otettava huomioon. Istunnossa se vetosi myös 16.3.2022 annettuun tuomioon Nowhere vastaan EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, valitus vireillä, EU:T:2022:139).

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

- 96 Tältä osin on muistettava, että 17.10.2019 hyväksytyssä ja 1.2.2020 voimaan tullessa erosopimuksessa määrätään siirtymäkaudesta 1.2.–31.12.2020 (jäljempänä siirtymäkausi). Tämän siirtymäkauden päättymisestä lähtien Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisella, jota kutsutaan yleisesti Brexitiksi, on ollut täysimääräinen vaikutus.
- 97 Erosopimuksen 127 artiklan mukaan on niin, että ellei toisin määrätä, unionin oikeutta sovelletaan edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella siirtymäkauden ajan (tuomio 23.9.2020, Bauer Radio v. EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, 32 kohta). Kuten valituslautakunta on korostanut, unionin tavaramerkkilainsäädäntöä ei sitä vastoin enää 1.1.2021 alkaen ole sovellettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen alueella, paitsi jos ja siltä osin kuin sen soveltamisen jatkamisesta on nimenomaisesti määrätty erosopimuksessa.
- 98 Käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että riidanalaisista tavaramerkkiä haettiin 8.5.2017 eli ennen siirtymäkauden päättymistä ja että riidanalainen päätös tehtiin 18.2.2021 eli siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Tällainen tosiseikasto eroaa selvästi tapauksesta, jossa riidanalainen päätös on tehty ennen mainitun siirtymäkauden päättymistä (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2021, Indo European Foods v. EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, valitus vireillä, EU:T:2021:651, 22 kohta).
- 99 Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että mitättömyysmenettelyn yhteydessä aikaisemman teollisoikeuden – erityisesti aikaisemman tavaramerkin – haltijan on osoitettava, että se voi kieltää riidanalaisen EU-tavaramerkin käytön paitsi kyseisen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä myös päivänä, jona EUIPO lausuu mitättömyysvaatimuksesta (ks. vastaavasti tuomio 2.6.2021, Style & Taste v. EUIPO – The Polo/Lauren Company (Poolon pelaaja), T-169/19, EU:T:2021:318, 29 ja 30 kohta). Sama pätee sitäkin suuremmalla syyllä väitemenettelyssä (tuomio 14.2.2019, Beko v. EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, ei julkaistu, EU:T:2019:87, 41–43 kohta).
- 100 Tästä seuraa lähinnä, että jotta niillä todisteilla, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin käyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustuvaa vahvaa erottamiskykyä, olisi merkitystä riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kannalta, kyseiseen käyttöön on voitava vedota vielä sinä päivänä, jona EUIPO lausuu mitättömyysvaatimuksesta.
- 101 Käsiteltävässä asiassa riidanalainen päätös kuitenkin tehtiin 18.2.2021 eli siirtymäkauden päättymisen jälkeen.
- 102 Näin ollen valituslautakunta oli velvollinen jättämään huomiotta aikaisemman tavaramerkin käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mihin ei enää voitu vedota väliintulijoita vastaan riidanalaisen päätöksen tekopäivänä, ja hylkäämään tätä koskevat todisteet.
- 103 Lisäksi on EUIPO:n tavoin todettava, että kun otetaan huomioon asetuksen 2017/1001 1 artiklan 2 kohdassa säädetty immateriaalioikeuksien alueellisuutta koskeva peruseriaate, riidanalaisen tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei voi enää siirtymäkauden päättymisen jälkeen olla ristiriitaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska ne eivät enää ole suojattuja siellä. Riidanalaisen päätöksen tekopäivänä Yhdistyneen kuningaskunnan yleisö ei enää kuulunut unionin kohdeyleisöön.
- 104 On lopuksi todettava, että vaikka onkin totta, että aikaisemman tavaramerkin vahvaa erottamiskykyä arvioitaessa huomioon otettava ajankohta on riidanalaisen tavaramerkin hakemispäivä (ks. tuomio 15.10.2020, athlon custom sportswear, T-349/19, ei julkaistu,

EU:T:2020:488, 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), on kuitenkin niin, että sitä ajankohtaa, jolloin EUIPO lausuu mitättömyysvaatimuksesta, edeltävän oikeuden pysyvyyttä ja säilymistä koskevassa vaatimuksessa on kyse mahdollisuudesta vedota tähän oikeuteen ennen tällaista aineellista arviointia.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Kanne hylätään.**
- 2) Shopify Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2022.

Allekirjoitukset