



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 päivänä maaliskuuta 2022*

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin APE TEES rekisteröimiseksi – EU-tavaramerkiksi – Apinaa esittävät aikaisemmat rekisteröimättömät kansalliset kuviomerkit – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) – Common law'n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) – Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Euratomista

Asiassa T-281/21,

Nowhere Co. Ltd, kotipaikka Tokio (Japani), edustajanaan asianajaja R. Kunze,

kantajana,

vastaaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Hanf,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Junguo Ye, kotipaikka Elche (Espanja),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 10.2.2021 tekemästä päätöksestä (asia R 2474/2017-2), joka koskee Nowhere Co:n ja Yen välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. De Baere sekä tuomarit V. Kreuschitz (esittelevä tuomari) ja G. Steinfatt,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.5.2021 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.7.2021 jätetyn vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon, etteivät asianosaiset ole kolmen viikon kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Junguo Ye jätti 30.6.2015 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 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 seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten 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 3, 9, 14, 18, 25 ja 35.
- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 9.12.2015 päivätyssä yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 234/2015.
- 5 Kantaja Nowhere Co. Ltd teki 8.3.2016 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väiteilmoituksen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

- 6 Väite perustui muun muassa seuraaviin kolmeen aikaisempaan rekisteröimättömään kuviomerkkiin, joita käytetään liike-elämässä muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa:



- 7 Väitteen tueksi vedottiin aikaisempien rekisteröimättömien kuviomerkkien osalta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) tarkoitettuun perusteeseen.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 20.9.2017.
- 9 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä EUIPO:hon 17.11.2017 asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan mukaisesti.
- 10 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.10.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä valituslautakunnan ensimmäinen päätös).

- 11 Kantaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2019 toimittamallaan asiakirjalla kanteen, jossa vaaditaan valituslautakunnan ensimmäisen päätöksen kumoamista.
- 12 Valituslautakunnan esittelijä ilmoitti 29.4.2019 valituslautakunnassa käydyn menettelyn osapuolille, että valituslautakunta aikoi peruuttaa ensimmäisen päätöksensä.
- 13 Toinen valituslautakunta peruutti ensimmäisen päätöksensä 17.7.2019 tekemällään päätöksellä (asia R 2474/2017-2 (REV)) asetuksen 2017/1001 103 artiklan ja asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 70 artiklan mukaisesti EUIPO:n syyksi luettavan ilmeisen virheen vuoksi.
- 14 Unionin yleinen tuomioistuin totesi 18.12.2019 antamassaan määräyksessä *Nowhere v. EUIPO – Ye (APE TEES)* (T-12/19, ei julkaistu, EU:T:2019:907), ettei kantajan unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2019 toimittamallaan asiakirjalla nostamasta valituslautakunnan ensimmäisestä päätöksestä tehdystä kanteesta ollut enää tarpeen lausua.
- 15 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 10.2.2021 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se totesi erityisesti aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin perustuvasta väitteestä, ettei kantaja voi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen ja 31.12.2020 päättyneen siirtymäkauden jälkeen enää vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa säädettyihin common law'n mukaista merkkioikeuden loukkaukannetta (action for passing off) koskeviin säännöksiin (riidanalaisen päätöksen 24–27 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

- 16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - epää haetun tavaramerkin rekisteröinnin
 - toissijaisesti palauttaa asian EUIPO:hon uudelleen käsiteltäväksi
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 17 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 18 Kun otetaan huomioon nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen esittämispäivämäärä, eli 30.6.2015 (ks. edellä 1 kohta), joka on sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta määräävä, tähän oikeusriitaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä, sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen asetuksen N:o 207/2009 ja

yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavamerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) tehtyjä muutoksia (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).

- 19 Käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja osapuolten tekemissä asetusta 2017/1001 koskevista viittauksista on ymmärrettävä tarkoitettavan asetuksen 207/2009 samansisältöisiä kohtia.
- 20 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.
- 21 Kannekirjelmän 2 ja 7 kohdasta ilmenee lisäksi, että kantaja kyseenalaistaa riidanalaisen päätöksen ainoastaan siltä osin kuin valituslautakunta vahvisti siinä väitteen hylkäämisen – ja hylkäsi näin ollen valituksen – siltä osin kuin väite perustui aikaisempiin rekisteröimättömiin tavamerkkeihin ja ainoastaan siltä osin kuin niitä käytettiin liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 22 Valituslautakunta katsoi nimittäin riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa lähinnä, että koska Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista ja siirtymäaika päättyi 31.12.2020, Yhdistyneessä kuningaskunnassa mahdollisesti olemassa olevat oikeudet eivät voi olla enää perustana väitemenettelylle, joka perustuu muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan. Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, ettei kantaja voi enää vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa säädettyihin common law'n mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta koskeviin säännöksiin. Riidanalaisen päätöksen 27 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta vahvisti väitteen hylkäämisen pelkästään tällä perusteella siltä osin kuin on kyse Yhdistyneessä kuningaskunnassa mahdollisesti olemassa olevista oikeuksista, erityisesti aikaisempiin rekisteröimättömiin tavamerkkeihin ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuvista oikeuksista.
- 23 Kantaja väittää lähinnä, että määritettäessä aikaisemman oikeuden, johon EU-tavamerkin rekisteröintiä vastaan on vedottu, olemassaoloa merkityksellinen ajankohta on rekisteröintihakemuksen jättämispäivä, mutta EUIPO katsoo, että tällaisen aikaisemman oikeuden on oltava olemassa paitsi kyseisenä päivänä myös päivänä, jona EUIPO tekee lopullisen päätöksen väitteestä, eli käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen tekopäivänä.
- 24 SEU 50 artiklan 2 kohdan nojalla tehty sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL 2020, L 29, s. 7; jäljempänä erosopimus) tuli voimaan 1.2.2020 (ks. ilmoitus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen voimaantulosta (EUVL 2020, L 29, s. 189)), joten unionin oikeutta lakattiin SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kyseisenä päivänä (ks. myös erosopimuksen neljäs perustelukappale). Erosopimuksen 126 artiklasta, luettuna yhdessä 127 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, ilmenee kuitenkin, että ellei kyseisessä sopimuksessa toisin

- määrätä, unionin oikeutta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkaudella, joka alkoi sopimuksen voimaantulopäivänä ja päättyi 31.12.2020 (jäljempänä siirtymäkausi).
- 25 Erosopimuksen kolmannen osan IV osastoon sisältyvissä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa määräyksissä (54–61 artikla) ei mainita mitään väitteestä, joka on tehty ennen erosopimuksen voimaantuloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojatun sellaisen aikaisemman oikeuden perusteella, joka suojaa samoin ennen kyseisen sopimuksen voimaantuloa haetun EU-tavaramerkin rekisteröinniltä.
- 26 Käsiteltävässä asiassa on nimittäin kiistatonta, että rekisteröintiä koskeva hakemus jätettiin (ks. edellä 1 kohta), haetun merkin rekisteröintiä koskeva väiteilmoitus tehtiin (ks. edellä 5 kohta), väiteosasto hylkäsi tämän väitteen (ks. edellä 8 kohta), valituslautakunta teki ensimmäisen päätöksen (ks. edellä 10 kohta), kyseisen päätöksen peruuttamista koskeva päätös tehtiin (ks. edellä 13 kohta) ja määräys, jossa todettiin, ettei kantajan valituslautakunnan ensimmäisestä päätöksestä nostamasta kanteesta ollut enää tarpeen lausua, annettiin (ks. edellä 14 kohta) ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siten joka tapauksessa ennen siirtymäkauden päättymistä.
- 27 EUIPO:n hallinnollisen asiakirja-aineiston tarkastelusta ilmenee, ettei siihen sisälly yhtään asiakirjaa lähes 18 kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka kului sen välillä, kun peruuttamispäätös annettiin tiedoksi valituslautakunnassa käydyn menettelyn osapuolille 22.8.2019 ja kun riidanalaisen päätös tehtiin 10.2.2021. Riidanalainen päätös on siten ainoa erosopimuksen ja siirtymäkauden päättymisen jälkeiseltä ajalta peräisin oleva käsiteltävän asian kannalta merkityksellinen asiakirja.
- 28 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin lähinnä, että sovellettava aineellinen oikeus määritetään tavaramerkin, jota vastaan väite on tehty, rekisteröintihakemuksen tekopäivän perusteella (ks. edellä 18 kohta), ja sittemmin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että EU-tavaramerkin, jota vastaan väite on tehty, rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikajänke on ratkaiseva arvioitaessa suhteellisen hylkäysperusteen olemassaoloa (tuomio 30.1.2020, Grupo Textil Brownie v. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta; tuomio 23.9.2020, Bauer Radio v. EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, 34 kohta; tuomio 1.9.2021, Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, ei julkaistu, valitus vireillä, EU:T:2021:530, 118 kohta ja tuomio 1.12.2021, Inditex v. EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, ei julkaistu, EU:T:2021:842, 58 kohta).
- 29 Sillä, että aikaisempi tavaramerkki voisi menettää jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin aseman EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeen erityisesti sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on mahdollisesti eronnut unionista, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä väitteen lopputuloksen kannalta (tuomio 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta; tuomio 23.9.2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, 35 kohta ja tuomio 1.12.2021, ZARA, T-467/20, ei julkaistu, EU:T:2021:842, 59 kohta).
- 30 Se, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla tehty väite perustuu liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettäviin aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa säädettyyn merkkioikeuden loukkaamiseen liittyvään oikeuteen, on siten merkityksetöntä tarkasteltaessa väitettä, jolla

vastustetaan ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymäkauden päättymistä jätettyä EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta (ks. vastaavasti tuomio 1.9.2021, GT RACING, T-463/20, ei julkaistu, valitus vireillä, EU:T:2021:530, 119 ja 120 kohta).

- 31 Koska haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus jätettiin ennen siirtymäkauden päättymistä ja jopa ennen erosopimuksen voimaantuloa (ks. edellä 1 ja 26 kohta), on todettava, että väite voi käsiteltävässä asiassa lähtökohtaisesti perustua aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin siltä osin kuin niitä oli käytetty liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunnan olisi siksi pitänyt ottaa tämä huomioon arvioinnissaan, mitä se ei kuitenkaan tehnyt pelkästään sillä perusteella, että siirtymäkausi oli päättynyt riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana (ks. edellä 22 kohta).
- 32 EUIPO:n esittämillä väitteillä ei voida kyseenalaistaa tätä päätelmää käsiteltävässä asiassa.
- 33 EUIPO väittää ensinnäkin, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa käytetään preesensia sekä aikaisemman oikeuden olemassaoloa koskevassa edellytyksessä (kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan a alakohta) että edellytyksessä, jonka mukaan merkin haltijalla ”on” oikeus ”kieltää” myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b alakohta).
- 34 Toisin kuin EUIPO väittää, pelkästään sen perusteella, että säännöksessä käytetään indikatiivin preesensia, ei voida tehdä päätelmiä sen tulkinnasta. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta on todettava, että kyseinen säännös alkaa sanoilla ”rekisteröimättömän tavaramerkin – – haltijan vastustuksesta”. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että kyseisessä säännöksessä myöhemmin käytettävällä preesensimuodolla viitataan pikemminkin väitteen eikä riidanalaisen päätöksen tekoajankohtaan.
- 35 Toiseksi siltä osin kuin EUIPO korostaa, että yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 19 säännön 2 kohdan d alakohdassa edellytetään, että väitteentekijä toimittaa todisteet asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden hankkimisesta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja voimassaolon jatkumisesta, ja että asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 1 kohdan mukaan väite hylätään perusteettomana, jos tätä vaatimusta ei noudateta, on huomautettava, että asetuksen 2018/625 80 artiklan ja 82 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan näitä asetuksen N:o 2868/95 menettelysäännöksiä sovelletaan tosiasiallisesti käsiteltävässä asiassa.
- 36 Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 1 kohdan sanamuodosta kuitenkin ilmenee, että nämä todisteet aikaisemmasta oikeudesta, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta on esitettävä ennen 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista. EUIPO:n hallinnollisen asiakirja-aineiston mukaan käsiteltävässä asiassa määräajaksi vahvistettiin 2.8.2016, ja sitä jatkettiin kerran 2.10.2016 asti, joten se päättyi huomattavasti ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymäkauden päättymistä.
- 37 Näin ollen on todettava, että ainakin nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 2868/95 säännökset, joihin EUIPO vetoaa, ovat esteenä sen väitteelle, jonka mukaan käsiteltävässä asiassa aikaisempien oikeuksien olemassaolon kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen päätöksen tekopäivä.

- 38 Kolmanneksi siltä osin kuin EUIPO toteaa, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva väite on hylättävä, jos väitteentekijä ei ole käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti, on aluksi korostettava, ettei väitteen tarkasteluun liity automaattisesti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön tarkastelua. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdasta, johon saman asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa viitataan, käy nimittäin yksiselitteisesti ilmi, että väitteentekijä on ainoastaan hakijan pyynnöstä velvollinen osoittamaan käyttäneensä tosiasiallisesti aikaisempaa tavaramerkkiä, johon se vetoaa haettua rekisteröintiä vastustaessaan. EUIPO ei voi tutkia tätä näkökohtaa omasta aloitteestaan.
- 39 Joka tapauksessa on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan käsiteltävässä asiassa (ks. edellä 18 kohta), viitataan EU-tavaramerkin julkaisemista edeltäneisiin viiteen vuoteen eikä ajanjaksoon, joka päättyy päivänä, jona EUIPO tekee lopullisen päätöksensä väitteestä. Myöskään tämä säännös ei siis tue EUIPO:n väitettä, jonka mukaan viimeksi mainittu päivä on merkityksellinen.
- 40 Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, ettei eri viittauksilla mitättömyysvaatimuksia koskeviin säännöksiin ja oikeuskäytäntöön ole välttämättä merkitystä väitemenettelyä koskevassa riita-asiassa (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).
- 41 Viidenneksi EUIPO:n näkemyksessä, jonka mukaan haetun tavaramerkin ja aikaisempien rekisteröimättömien tavaramerkkien välillä ei voi siirtymäkauden päättymisen jälkeen olla enää ristiriitaa siltä osin kuin aikaisempia rekisteröimättömiä tavaramerkkejä käytetään liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei oteta huomioon sitä, että asetuksen 2017/1001 51 artiklan mukaan haettu tavaramerkki rekisteröidään, jos tehty väite on lopullisesti käsitelty muun muassa hylkäämisen takia. Asetuksen 2017/1001 52 artiklasta ilmenee nimenomaisesti, että rekisteröinti tulee voimaan hakemispäivänä eikä vasta mahdollisen väitteen lopullisesta hylkäämisestä alkaen.
- 42 Vaikka myönnettäisiin, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä voi siirtymäkauden päättymisen jälkeen olla enää ristiriitaa, haetun tavaramerkin rekisteröinnin tapauksessa tällainen ristiriita olisi siis kuitenkin voinut olla olemassa EU-tavaramerkin hakemispäivän ja siirtymäkauden päättymisen välisenä aikana eli käsiteltävässä asiassa viiden ja puolen vuoden pituisena ajanjaksona, joka alkoi 30.6.2015 (ks. edellä 1 kohta) ja päättyi 31.12.2020 (ks. edellä 24 kohta). On kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi kantajalta pitäisi evätä sen liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettyjen aikaisempien rekisteröimättömien tavaramerkkien suoja myös kyseisen ajanjakson aikana, erityisesti siltä osin kuin on kyse haetun tavaramerkin mahdollisesta käytöstä, jonka se katsoo olevan ristiriidassa sen aikaisempien tavaramerkkien kanssa. Näin ollen on myös myönnettävä, että kantajalla on väitteensä hyväksymistä koskeva oikeutettu intressi kyseisen ajanjakson osalta.
- 43 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen osapuoli olisi kuitenkin voinut siirtymäkauden päätyttyä tehdä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan uuden hakemuksen, sillä kyseinen tavaramerkki ei olisi enää missään tapauksessa ollut ristiriidassa rekisteröimättömien aikaisempien tavaramerkkien kanssa siltä osin kuin niitä oli käytetty liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 44 Kuudenneksi on hylättävä myös EUIPO:n väite, jonka mukaan hakija voi asetuksen 2017/1001 139 artiklan nojalla muuttaa EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kansallista tavaramerkkiä koskeviksi hakemuksiksi kaikissa unionin jäsenvaltioissa säilyttäen alkuperäisen

hakemispäivän, etenkin jos tämä ensimmäinen hakemus hylätään kyseessä olevan väitteen perusteella. EUIPO:n mukaan hakija voi tällä tavoin saada samalle tavaramerkille suojan samalla alueella työläällä ja kalliilla menetelmällä, vaikka rekisteröinnille ei ole enää estettä unionissa.

- 45 Yhtäältä nämä toteamukset pätevät lähtökohtaisesti kaikkiin väitemenettelyihin (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2021, *Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice*, T-342/20, valitus vireillä, EU:T:2021:651, 26 kohta). Toisaalta, koska EUIPO itse korostaa perustellusti, että asetuksen 2017/1001 139 artiklan 3 kohdan mukaan EU-tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa kansallista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa kyseisessä jäsenvaltiossa voidaan hyödyntää tälle hakemukselle hyväksytty hakemispäivä, on jälleen todettava, että ristiriita olisi siis voinut olla olemassa EU-tavaramerkin hakemispäivän ja siirtymäkauden päättymispäivän välisenä aikana (ks. edellä 42 kohta).
- 46 Näin ollen mikään EUIPO:n esittämistä väitteistä ei voi tukea sen kantaa, jonka mukaan käsiteltävän asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen ajankohta on – käsiteltävässä asiassa ainoan siirtymäajan päättymisen jälkeisen seikan muodostavan – riidanalaisen päätöksen tekopäivä. Ainoa kanneperuste on siten hyväksyttävä, ja riidanalainen päätös on kumottava kantajan ensimmäisen vaatimuksen mukaisesti.
- 47 Kantaja vaatii toisessa vaatimuksessaan, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää haetun tavaramerkin rekisteröinnin, mikä on ymmärrettävä vaatimukseksi siitä, että unionin yleinen tuomioistuin tekee päätöksen, joka EUIPO:n olisi kantajan mukaan pitänyt tehdä, ja näin ollen vaatimukseksi siitä, että päätöstä muutetaan asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan nojalla. Unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut, mutta tätä toimivaltaa on käytettävä tilanteissa, 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).
- 48 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on kuitenkin ainoastaan kiistänyt aikaisempien rekisteröimättömien tavaramerkkien merkityksen siltä osin kuin niitä on käytetty liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. edellä 22 ja 31 kohta). Se ei arvioinut millään tavoin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn näihin tavaramerkkeihin perustuvan väiteperusteen perusteltavuutta, joten unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole suorittaa tätä arviointia tutkiessaan mainitun päätöksen muuttamista koskevaa vaatimusta. Kantajan toinen vaatimus on näin ollen hylättävä.
- 49 Lisäksi unionin tuomioistuimissa EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä 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 toimittava unionin tuomioistuinten antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (ks. tuomio 31.1.2019, *Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR)*, T-215/17, ei julkaistu, EU:T:2019:45, 81 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Siltä osin kuin kantaja vaatii kolmannella vaatimuksellaan ja toissijaisesti, että unionin yleinen tuomioistuin palauttaa asian EUIPO:hon uudelleen käsiteltäväksi, on näin ollen todettava, ettei tällaisella vaatimuksella ole omaa kohdetta, koska se on vain seuraus ensimmäisestä vaatimuksesta, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista.

Oikeudenkäyntikulut

- 50 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian olennaisilta osin, se velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 10.2.2021 tekemä päätös (asia R 2474/2017-2) kumotaan.**
- 2) **Kanne hylätään muilta osin.**
- 3) **EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä maaliskuuta 2022.

Allekirjoitukset