



Oikeustapauskokoelma

Asia T-281/21

Nintendo Co. Ltd

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

16.3.2022 annettu unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio

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 merkki-oikeuden loukkauskanne (action for passing off) – Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Euratomista

1. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Suhteellisen hylkäysperusteen tutkimisen kannalta merkityksellinen päivä – Rekisteröintihakemuksen jättämispäivä – Asianomaisen jäsenvaltion eroaminen unionista – Vaikutuksettomuus (SEU 50 artikla, neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artikla, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen 126 ja 127 artikla)*

(ks. 28–30 kohta)

2. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltija – Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojattuun tavaramerkkiin perustuva väite – Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista – Vaikutus – Siirtymäkauden jälkeen tehty valituslautakunnan päätös – Oikeussuojan tarpeen säilyminen rekisteröintihakemuksen jättämispäivän ja siirtymäkauden päättymisen välisenä ajanjaksona (SEU 50 artikla, neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta sekä 42 artiklan 2 ja 3 kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 51 ja 52 artikla, komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 19 säännön 1 kohta ja 20 säännön 1 kohta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen 126 ja 127 artikla)*

(ks. 34, 36–39, 41–43, 45 ja 46 kohta)

3. *EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä – Rajat (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohta)*

(ks. 47 kohta)

Tiivistelmä

Junguo Ye teki Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) hakemuksen kuviomerkin APE TEES rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja varten. Nowhere Co. Ltd teki väiteilmoituksen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kolmen sellaisen aikaisemman liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetyn rekisteröimättömän kuvamerkin perusteella, joiden vuoksi se voi mielestään kyseisessä valtiossa sovellettavan oikeuden nojalla estää haetun tavaramerkin käytön.

EUIPO:n valituslautakunta hylkäsi tämän väitteen 10.2.2021 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että koska Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut Euroopan unionista ja erosopimuksessa¹ määrätty siirtymäkausi on päättynyt, Nowhere Co. ei voi enää vedota Common law'n mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta (action for passing off) koskeviin sääntöihin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla. Valituslautakunta katsoi yhtäältä, että oikeuksien olemassaolon kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen päätöksen tekopäivä, ja kyseinen päätös tehtiin käsiteltävässä asiassa siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Toisaalta sen mielestä 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.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista ja siirtymäkausi on päättynyt, Nowhere Co:lla on väitteensä hyväksymistä koskeva oikeutettu intressi EU-tavaramerkin hakemispäivän ja siirtymäkauden päättymispäivän välisen ajanjakson osalta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa aluksi, että EU-tavaramerkin, jota vastaan väite on tehty, rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikajako on ratkaiseva arvioitaessa suhteellisen hylkäysperusteen olemassaoloa. Se, että asetuksen N:o 207/2009² 8 artiklan 4 kohdan nojalla tehty väite perustuu liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettäviin aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Yhdistyneessä kuningaskunnan oikeudessa säädettyyn merkkioikeuden loukkaamiseen liittyvään oikeuteen, on merkityksetöntä tarkasteltaessa väitettä, jolla vastustetaan ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymäkauden päättymistä jätettyä EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta.

¹ Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL 2020, L 29, s. 7).

² 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, 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, että rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan unionin lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan: a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona EU-tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta; b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

EUIPO:n väitteestä, jonka mukaan käsiteltävässä asiassa aikaisempien oikeuksien olemassaolon kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen päätöksen tekopäivä, unionin yleinen tuomioistuin totesi ensinnäkin, että pelkästään sen perusteella, että asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa käytetään indikaatiivin preesenssiä, ei voida tehdä päätelmiä sen tulkinnasta. Koska kyseinen säännös alkaa sanoilla ”rekisteröimättömän tavaramerkin – – haltijan vastustuksesta”, ei voida sulkea pois sitä, että kyseisessä säännöksessä myöhemmin käytetyllä preesensimuodolla viitataan pikemminkin väitteen eikä riidanalaisen päätöksen tekoajankohtaan.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin korostaa, että EUIPO vahvisti ajankohdaksi, jota ennen todisteet aikaisemmasta oikeudesta, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta on esitettävä, päivän, joka oli ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymäkauden päättymistä. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa, jossa säädetään väitteentekijän velvollisuudesta osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, viitataan lisäksi EU-tavaramerkin julkaisemista edeltäneisiin viiteen vuoteen eikä ajanjaksoon, joka päättyy päivänä, jona EUIPO tekee lopullisen päätöksensä väitteestä.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että 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. Se siis myöntää, että Nowhere Co:lla on väitteensä hyväksymistä koskeva oikeutettu intressi kyseisen ajanjakson osalta. Ye olisi kuitenkin voinut siirtymäkauden päätyttyä tehdä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan uuden hakemuksen, sillä kyseinen tavaramerkki ei olisi enää ollut ristiriidassa rekisteröimättömien aikaisempien tavaramerkkien kanssa siltä osin kuin niitä oli käytetty liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa näin ollen, ettei mikään EUIPO:n esittämistä väitteistä voi tukea sen kantaa, jonka mukaan käsiteltävän asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen ajankohta on – käsiteltävässä asiassa ainoan siirtymäajan päättymisen jälkeisen seikan muodostavan – riidanalaisen päätöksen tekopäivä.