



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

11 päivänä lokakuuta 2017\*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” – EU-sanamerkkien ja -kuviomerkkien, jotka sisältävät sanaosan ”Cactus”, haltijan tekemä väite – Nizzan luokitus – 28 artikla – 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö lyhennyksessä muodossa

Asiassa C-501/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 22.9.2015,

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

valittajana,

ja jossa vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

**Cactus SA**, kotipaikka Bertrange (Luxemburg), edustajanaan K. Manhaeve, avocate,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

**Isabel Del Rio Rodríguez**, kotipaikka Malaga (Espanja),

osapuolena EUIPO:n valituslautakunnan menettelyssä,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekä tuomarit C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: N. Wahl,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 29.3.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.5.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

## tuomion

- 1 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 15.7.2015 antaman tuomion Cactus v. SMHV – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ei julkaistu, EU:T:2015:494; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla tämä kumosi osittain EUIPO:n toisen valituslautakunnan 19.10.2012 tekemän päätöksen (asia R 2005/2011-2), joka koski Cactus SA:n ja Isabel Del Rio Rodríguezin välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009, kumottiin ja korvattiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

- 3 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] käyttäminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos [EU-tavaramerkin] haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, [EU-tavaramerkkiin] sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

- a) [EU-tavaramerkin] käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

– –”

- 4 Kyseisen asetuksen 28 artiklassa, jonka otsikko on ”Luokitus”, säädetään seuraavaa:

”Tavarat ja palvelut, joita varten [EU-tavaramerkkiä] haetaan, luokitellaan [asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1)] säädetyn luokituksen mukaisesti.”

- 5 Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Väitteen tehneen aikaisemman [EU-tavaramerkin] haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että [EU-tavaramerkin] hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa [EU-tavaramerkkiä] on tosiasiallisesti käytetty unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi [EU-tavaramerkki] on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos tällaisia todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa [EU-tavaramerkkiä] on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

- 6 Asetuksen N:o 2868/95 2 säännössä, jonka otsikko on ”Luettelo tavaroista ja palveluista”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna [(jäljempänä Nizzan sopimus)], 1 artiklassa tarkoitettua yleistä luokitusta.

2. Luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan.

3. Tavarat ja palvelut olisi ryhmiteltävä Nizzan luokituksen mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu.

4. Tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tämän vuoksi tavaroita ja palveluja ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.”

- 7 Kahdella tiedonannolla, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2003 ja toinen vuonna 2012, EUIPO:n pääjohtaja antoi ohjeita Nizzan sopimuksen mukaisten tavaroiden luokkaotsikoiden käytöstä.

- 8 EUIPO:n pääjohtajan luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkien hakemista ja rekisteröintiä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa 16.6.2003 antaman tiedonannon nro 4/03 (jäljempänä tiedonanto nro 4/03) IV kohdan ensimmäisessä alakohdassa todettiin seuraavaa:

”34 tavaroiden luokkaa ja 11 palvelujen luokkaa käsittävät kaikki tavarat ja palvelut, minkä vuoksi kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta.”

- 9 EUIPO:n pääjohtaja antoi 20.6.2012 tiedonannon nro 2/12, jolla kumottiin tiedonanto nro 4/03 ja joka koski luokkaotsikoiden käyttöä yhteisön tavaramerkkien hakemista ja rekisteröintiä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa (jäljempänä tiedonanto nro 2/12). Kyseisen tiedonannon V kohdassa todetaan seuraavaa:

”[EUIPO] katsoo ennen tämän tiedonannon voimaantuloa rekisteröidyistä [EU-tavaramerkeistä], joissa on käytetty kaikkia tietyn luokan luokkaotsikossa lueteltuja yleisnimikkeitä, että hakijan aikomuksena oli tiedonannon nro 4/03 valossa kattaa kaikki kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat tai palvelut, sellaisena kuin tämä luettelo on hakemispäivänä voimassa olleessa luokitusversiossa.”

#### **Asian tausta**

- 10 Asian taustalla olevat seikat on esitetty valituksenalaisen tuomion 1–12 kohdassa, ja ne voidaan tiivistetysti esittää seuraavasti.

- 11 Isabel Del Rio Rodríguez jätti 13.8.2009 EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 nojalla hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi:

**CACTUS OF PEACE**

**CACTUS DE LA PAZ**

- 12 Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 31, 39 ja 44.
- 13 Cactus teki 12.3.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 14 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
- EU-sanamerkki Cactus, joka rekisteröitiin 18.10.2002 numerolla 963694 Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
  - jäljempänä esitetty EU-kuviomerkki, joka rekisteröitiin 6.4.2001 numerolla 963595 samoja tavaroita ja palveluja varten kuin ne, jotka aiempi sanamerkki kattaa, lukuun ottamatta seuraavia tämän sopimuksen mukaisia luokkaan 31 kuuluvia tavaroita: ”Elintarvikkeet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; luonnonkasvit ja -kukat, jyvät; tuoreet hedelmät ja vihannekset”.



- 15 Väite perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.
- 16 Väiteosasto hyväksyi väitteen 2.8.2011 tekemällään päätöksellä aikaisemman sanamerkin kattamien Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 31 kuuluvien seuraavien tavaroiden osalta: ”Siemenet, luonnonkukat ja -kasvit”, ja sen kattamien tämän sopimuksen mukaiseen luokkaan 44 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”Puutarhapalvelut, taimitarhapalvelut, puutarhaviljelypalvelut”.
- 17 Väiteosasto katsoi muun muassa, että Cactusin sen jälkeen, kun Del Rio Rodríguez oli pyytänyt tätä todistamaan aiempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön, toimittamat todisteet osoittivat aiemman sanamerkin tosiasiallisen käytön Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 31 kuuluvien tavaroiden ja tämän sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”Luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti”.
- 18 Haetun tavaramerkin rekisteröinti hylättiin näin ollen edellä 16 kohdassa mainittujen palvelujen osalta, mutta hyväksyttiin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta.
- 19 Del Rio Rodríguez teki 28.9.2011 EUIPO:ssa valituksen väiteosaston päätöksestä.
- 20 Riidanalaisella päätöksellä EUIPO:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen ja hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan. Erityisesti se totesi, että väiteosasto oli tehnyt virheen katsoessaan, että Cactus oli toimittanut todisteet aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä seuraavien Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta: ”Luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti”.

## **Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 21 Cactus nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.1.2013 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi.
- 22 Cactus vetosi kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustui asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan, toinen tämän asetuksen 75 artiklan ja 76 artiklan 1 kohdan ja kolmas mainitun asetuksen 76 artiklan 2 kohdan rikkomiseen.
- 23 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla kaksi ensimmäistä kanneperustetta ja hylkäsi kolmannen kanneperusteen. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä oli hylätty väite sillä perusteella, että aikaisemmat tavaramerkit eivät kattaneet Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvia palveluja ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” eivätkä tämän sopimuksen mukaiseen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita ”luonnonkasvit ja -kukat; jyvät”, sekä hylkäsi kanteen muilta osin.

## **Asianosaisten vaatimukset**

- 24 EUIPO vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
- hyväksyy valituksen kokonaisuudessaan, kumoo valituksenalaisen tuomion ja
  - velvoittaa Cactusin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 25 Cactus vaatii, että unionin tuomioistuin
- hylkää valituksen kokonaisuudessaan ja
  - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## **Valituksen tarkastelu**

- 26 EUIPO esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta, joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 207/2009 28 artiklan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 2868/95 2 säännön kanssa, rikkomiseen ja toinen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa, rikkomiseen.

## ***Ensimmäinen valitusperuste***

### ***Asianosaisten lausumat***

- 27 EUIPO väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 28 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 2868/95 2 säännön kanssa, koska se tulkitsi virheellisesti 19.6.2012 annettua tuomiota Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361; jäljempänä tuomio IP Translator) ja 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; jäljempänä tuomio Praktiker Bau). Tämä virheellinen tulkinta sai unionin yleisen tuomioistuimen toteamaan valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa, että kaikkien Nizzan luokituksen mukaisen luokan 35 luokkaotsikossa lueteltujen yleisnimikkeiden käyttö ulottaa aiempien tavaramerkkien suojan kaikkiin tähän luokkaan kuuluviin palveluihin tavaroiden vähittäismyyntipalvelut mukaan lukien.

- 28 EUIPO huomauttaa, että tiedonannossa nro 4/03 oli aluksi hyväksytty Nizzan sopimuksen mukaiset luokkaotsikot muodostavien yleisnimikkeiden käyttäminen. Tämän tiedonannon mukaan tietyn tämän sopimuksen mukaisen luokan koko luokkaotsikon nimeämisellä viitataan kaikkiin tähän tiettyyn luokkaan kuuluviin tavaroihin tai palveluihin mukaan lukien ne tavarat tai palvelut, joita ei mainita aakkosellisessa luettelossa. Yhtäkään näistä nimikkeistä ei siis pidetty liian epämääräisenä tai epätäsmällisenä.
- 29 EUIPO:n mukaan unionin tuomioistuin kumosi tämän näkemyksen tuomiossa IP Translator. EUIPO:n mukaan kyseisen tuomion 57–64 kohdasta ilmenee, että tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeet voivat kattaa vain tämän luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat tai palvelut sillä edellytyksellä, että noudatetaan kahta kumulatiivista edellytystä, joiden mukaan luokkaotsikon muodostavien eri sanojen on oltava riittävän ”selviä ja täsmällisiä” ja hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan tarkoitus kattaa kaikki mainittuun aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat tai palvelut.
- 30 Mainitun tuomion julistamisen jälkeen tiedonanto nro 4/03 kumottiin ja korvattiin tiedonannolla nro 2/12, jossa rajataan Nizzan sopimuksen mukaisen luokkaotsikon yleisnimikkeiden ulottuvuus ennen 21.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien osalta kaikkiin tietyn luokan aakkosellisen luettelon tavaroihin tai palveluihin eikä enää kaikkiin tähän luokkaan kuuluviin tavaroihin ja palveluihin.
- 31 EUIPO ei käsiteltävässä asiassa riitautta sitä, että vähittäismyyntipalvelut kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35. Vähittäismyyntipalvelut sellaisinaan tai ”luonnonkasvien ja -kukkien, jyvien, tuoreiden hedelmien ja vihannesten vähittäismyynti” eivät kuitenkaan sisälly tämän luokan aakkoselliseen luetteloon. EUIPO väittää näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, että aikaisemmat tavaramerkit saavat suojaa vähittäismyyntipalveluille.
- 32 EUIPO lisää, että kun otetaan huomioon, että Nizzan sopimuksen mukainen luokka 35 kattaa kaikkien mahdollisten tavaroiden vähittäismyyntipalvelut, unionin yleinen tuomioistuin tulkitse virheellisesti myös tuomiota Praktiker Bau, jossa todetaan, että hakijan on tarkennettava ne tavarat tai tavaryypit, jotka vähittäismyyntipalvelut kattavat.
- 33 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin todetessaan valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, että tuomiota Praktiker Bau ei sovelleta ennen mainitun tuomion julistamispäivää rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ei ottanut huomioon oikeuskäytännön takautuvaa vaikutusta, jota voidaan rajoittaa vain poikkeuksellisesti. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan ole rajoittanut tuomion Praktiker Bau vaikutuksia. Unionin yleinen tuomioistuin siis jätti virheellisesti soveltamatta aiempiin tavaramerkkeihin tässä tuomiossa tehtyä selkeää tulkintaa.
- 34 Cactus riitauttaa kaikkien näiden väitteiden perusteltavuuden.

### ***Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta***

- 35 EUIPO väittää, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitse virheellisesti tuomioita IP Translator ja Praktiker Bau todetessaan, ettei näissä tuomioissa annetulla oikeuskäytännöllä voi olla takautuvaa vaikutusta, ja totesi virheellisesti, että Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 luokkaotsikon nimeäminen kattaa kaikki tähän luokkaan kuuluvat palvelut kaikkien tavaroiden vähittäismyyntipalvelut mukaan lukien. EUIPO nimittäin väittää, että mainitulla oikeuskäytännöllä on takautuva vaikutus ja sitä olisi pitänyt soveltaa aiempiin tavaramerkkeihin riippumatta siitä, että nämä tavaramerkit on rekisteröity ennen mainittujen tuomioiden julistamista.
- 36 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36–38 kohdassa, että oikeusvarmuuden periaate huomioon ottaen tuomioissa IP Translator ja Praktiker Bau annettua oikeuskäytäntöä ei pidä soveltaa aiempiin tavaramerkkeihin, koska ne oli rekisteröity ennen näiden tuomioiden julistamista.



Unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä, että aiempien tavaramerkkien osalta Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 luokkaotsikon nimeäminen kattaa kaikki kyseiseen luokkaan sisältyvät palvelut, myös kaikkien tavaroiden vähittäismyyntipalvelut.

- 37 Ensiksi tuomion IP Translator soveltamisalasta on muistettava, että unionin tuomioistuin totesi kyseisen tuomion 61 kohdassa, että kun otetaan huomioon selvyiden ja täsmällisyyden vaatimukset, tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan sopimuksen mukaisen luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen rekisteröintihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä näistä tavaroista ja palveluista. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä mainituista tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.
- 38 Unionin tuomioistuin totesi 16.2.2017 annetun tuomion Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122; jäljempänä tuomio Brandconcern) 29 ja 30 kohdassa, että tuomiossa IP Translator tehtiin tarkennuksia vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia koskeviin vaatimuksiin eikä se siis koske tavaramerkkejä, jotka oli jo rekisteröity viimeksi mainitun tuomion julistamispäivänä. Unionin tuomioistuin päätteli tästä tuomion Brandconcern 31 kohdassa, ettei näin ollen voida katsoa, että unionin tuomioistuin olisi tuomiossa IP Translator tarkoittanut kyseenalaistaa tiedonannossa nro 4/03 esitetyn käytännön niiden tavaramerkkien osalta, jotka oli rekisteröity ennen kyseisen tuomion julistamista.
- 39 Tiedonannossa nro 2/12 ei kyseenalaisteta tätä oikeuskäytäntöä eikä siis rajoiteta ennen tuomion IP Translator julistamista rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa Nizzan sopimuksen mukaisen tavara- tai palveluluokan luokkaotsikon yleisnimikkeillä nimettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta pelkästään niihin tavaroihin tai palveluihin, jotka mainitaan tämän luokan aakkosellisessa luettelossa, eikä tiedonannon 4/03 mukaisesti estetä suojan laajentamista kaikkiin mainittuun luokkaan kuuluviin tavaroihin tai palveluihin.
- 40 Kuten nimittäin julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 45 ja 46 kohdassa, rekisteröityjen tavaramerkkien antaman suojan laajuutta ei voida muuttaa sitomattoman tiedonannon perusteella, jonka tehtävänä on vain tiedottaa hakijoille EUIPO:n käytännöistä.
- 41 EUIPO totesi unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä, ettei tuomiosta Brandconcern voida johtaa, että aikaisempien tavaramerkkien antama suoja voisi ulottua kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ulkopuolelle. Se huomauttaa, että kyseisessä tuomiossa unionin tuomioistuin vahvisti unionin yleisen tuomioistuimen hyväksymät perustelut, joiden mukaan aiemman tavaramerkin, jossa viitataan luokkaotsikkoon, rekisteröintiä on tulkittava siten, että sillä on tarkoitus suojata ainoastaan kaikki kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa esiintyvät tavarat eikä luettelon ulkopuolisia tavaroita ennen tuomion IP Translator julistamista rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevan tiedonannon nro 2/12 toteamusten mukaisesti.
- 42 Tästä on kuitenkin todettava, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 48–50 kohdassa, että tällainen tuomion Brandconcern tulkinta on virheellinen. Tämä tuomio ei nimittäin koskenut erottelua yhtäältä Nizzan sopimuksen mukaisen luokan aakkosellisessa luettelossa olevien tavaroiden tai palvelujen ja toisaalta laajempaa kokonaisuutena tämän luokan luokkaotsikon kattamien tavaroiden tai palvelujen välillä. Oli kyse pelkästään sen määrittämisestä, onko otettava huomioon kyseisen luokkaotsikon kirjaimellinen merkitys vai onko sitä vastoin katsottava, että tällaisessa otsikossa nimetään tavarat, jotka ovat tämän luokan aakkosellisessa luettelossa. Tuomiota Brandconcern ei siis voida tulkita siten, että sillä rajoitettaisiin aiempien tavaramerkkien, joissa käytetään luokkaotsikkoa, rekisteröinnin ulottuvuus pelkästään tämän luokan aakkosellisessa luettelossa esiintyviin tavaroihin ja palveluihin.

- 43 Edellä esitetystä johtuu, että unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti, ettei tuomiossa IP Translator annettua oikeuskäytäntöä sovelleta aiempiin tavaramerkkeihin.
- 44 Toiseksi tuomion Praktiker Bau soveltamisalasta on muistettava, että unionin tuomioistuin totesi kyseisen tuomion 39 ja 50 kohdassa, että vaikka tavaroiden vähittäismyyntitoiminta on Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluva palvelu, hakijan täytyy kuitenkin tavaramerkin rekisteröintiä varten täsmentää ne tavarat tai tavaratyyppit, joita vähittäismyynti koskee.
- 45 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, tuomion IP Translator tavoin tuomiossa Praktiker Bau annettu oikeuskäytäntö kuitenkin koskee vain EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia eikä kyseisen tuomion julistamispäivänä jo rekisteröityjen tavaramerkkien suojan laajuutta.
- 46 Tällainen ratkaisu on lisäksi, kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteen mukainen.
- 47 Unionin yleistä tuomioistuinta ei siis voida moittia siitä, että se totesi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, ettei Cactuksella ollut velvollisuutta täsmentää vähittäismyyntitoiminnan kattamia tavaroita tai tavaralajeja.
- 48 Näin ollen tuomion IP Translator, sellaisena kuin unionin tuomioistuin tulkitsee sitä tuomiossa Brandconcern, ja tuomion Praktiker Bau tarkastelusta ilmenee, että näissä tuomioissa annettu oikeuskäytäntö ei voi vaikuttaa ennen näiden tuomioiden julistamista rekisteröidyn tavaramerkin, kuten 18.10.2002 rekisteröidyn sanamerkin Cactus ja 6.4.2001 rekisteröidyn kuviomerkin Cactus, suojan laajuuteen, koska kyseiset tuomiot koskevat vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia.
- 49 Lopuksi siitä, että asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), 28 artiklan 8 kohdassa säädetään siirtymäsäännöksestä, jonka avulla ennen 22.6.2012 haettujen ja Nizzan sopimuksen mukaisen luokituksen koko luokkaotsikkoa varten rekisteröityjen EU-tavaramerkkien haltijat voivat ilmoittaa ennen 24.9.2016, että hakemispäivänä niiden aikomuksena oli hakea suojaa muille kuin tämän luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille, mutta jotka esiintyvät kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa, on riittävää todeta, ettei tätä säännöstä sovellettu riidanalaisen päätöksen antamispäivänä.
- 50 Edellä esitetystä johtuu, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että kyseisten aiempien tavaramerkkien osalta Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 luokkaotsikon nimeäminen kattaa kaikki kyseiseen luokkaan sisältyvät palvelut, myös tavaroiden vähittäismyyntistä koostuvat palvelut.
- 51 Ensimmäinen valitusperuste on siten hylättävä perusteettomana.

### ***Toinen valitusperuste***

#### ***Asianosaisten lausumat***

- 52 Toisessa valitusperusteessaan EUIPO väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä sen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa, kun se totesi, että pelkän aiemman tavaramerkin kuvio-osan eli tyylitellyn kaktuksen käyttö ilman sanaosaa ”Cactus” vastaa viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettua käyttöä ”muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn”.
- 53 EUIPO väittää, että tähän päätelmään liittyy neljä oikeudellista virhettä.



- 54 Sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki ensimmäisen oikeudellisen virheen todetessaan, että tyylielty kaktus-tunnusmerkki on ”olennaisilta osin vastaava” kuin muoto, jossa moniosainen tavaramerkki on rekisteröity. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin tarkastanut, onko sanaosa ”Cactus”, joka puuttui aiemman kuviomerkin lyhennetystä muodosta, ominaispiirteidensä perusteella erottamiskykyinen ”luonnonkasvien, -kukkien ja jyvien” osalta tai onko tämä sanaosa koostaan ja asemastaan aiemman tavaramerkin rekisteröidyssä muodossa johtuen merkitykseltään vähäinen vai voiko se päinvastoin kiinnittää kuluttajan huomion ja jäädä hänen mieleensä merkinä, joka sellaisenaan ilmoittaa tavaroiden alkuperän.
- 55 Toisen virheen väitetään seuranneen siitä, että unionin yleinen tuomioistuin päätteli tavaramerkkien, sellaisina kuin niitä käytetään ja sellaisina kuin ne on rekisteröity, vastaavuuden pelkästään niiden sana- ja kuvio-osien semanttisesta vastaavuudesta eikä tarkastellut merkien vastaavuutta kokonaisuutena, mikä edellyttää ulkoasun ja mahdollisesti lausuntatavan sellaisten erojen analysointia, jotka voivat erottaa aiemman tavaramerkin rekisteröidyn muodon siitä muodosta, jossa tätä tavaramerkkiä on käytetty.
- 56 EUIPO väittää, että unionin yleinen tuomioistuimen teki kolmannen virheen, kun se perusti toteamuksensa tyylieltyyn kaktuksen ja moniosaisen tavaramerkin rekisteröidyn muodon vastaavuudesta implisiittisesti etukäteistietämykseen, joka kuluttajilla voi olla viimeksi mainitusta. Ilman tätä etukäteistietämystä kuluttajilla ei olisi mitään syytä olettaa, että tyylielty kaktus on sellaisen moniosaisen tavaramerkin osa, jonka toisen osan on oltava sana ”Cactus”.
- 57 Lopuksi unionin yleisen tuomioistuimen neljäs virhe oli, ettei se ottanut huomioon sitä, että aiemman moniosaisen tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamista on tarkasteltava eurooppalaisten kuluttajien eikä vain luxemburgilaisten kuluttajien käsitykseen nähden. Jos eurooppalaisten kuluttajien käsitys olisi otettu huomioon, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että kohdeyleisön merkittävä osa ei voi yhdistää tyylieltyä kaktusta sanaan ”cactus” tai aiempaan moniosaiseen tavaramerkkiin kokonaisuudessaan, sillä vastaavalla sanalla unionin virallisilla kielillä, kuten ”cacto”, ”kaktus”, ”kaktusas”, ”kaktuzs” ja ”κάκτος”, on erilainen kirjoitusasu ja lausuntatapa.
- 58 Cactus väittää ensiksi, että toinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska EUIPO vaatii todellisuudessa unionin tuomioistuinta tutkimaan uudelleen tosiseikkoja, jotta tämä korvaisi unionin yleisen tuomioistuimen tutkinnan omalla tutkinnallaan.
- 59 Toissijaisesti Cactus toteaa, etteivät EUIPO:n väitteet ole perusteltuja.

### ***Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta***

- 60 SEUT 256 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 61 Kolmannesta virheestä, jonka EUIPO väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen johtamalla merkkien vastaavuuden väittämästään etukäteistuntemuksesta, joka kuluttajilla on merkistä sellaisena kuin se on rekisteröity, on todettava, että toteamukset, jotka liittyvät kohdeyleisön tarkkaavaisuuteen, käsitykseen tai asenteeseen, ovat tosiseikkoja koskevia arvioita (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 62 Neljännestä virheestä, jonka EUIPO väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen tutkimalla mahdollista aiemman kuviomerkin erottamiskykyyn vaikuttamista vain luxemburgilaisiin kuluttajiin eikä yleisesti eurooppalaisiin kuluttajiin nähden, on todettava samoilla, edellisessä kohdassa esitetyillä perusteilla, että arvostellut päätelmät koskevat tosiseikkoja ja ettei ole unionin tuomioistuimen tehtävä käsitellä niitä, ellei ole kyse tosiseikkojen vääristelystä, mihin ei ole vedottu käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 63 Toinen valitusperuste on näin ollen jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee kohdeyleisön määritelmää ja sen käsitystä aiemmasta kuviomerkistä.
- 64 Sitä vastoin toinen valitusperuste on tutkittava siltä osin kuin se koskee ensimmäisen ja toisen väitetyn virheen osalta arviointiperusteita, joiden avulla tavaramerkin tosiasiallista käyttöä lyhennytyssä muodossa on arvioitava. Nimittäin toisin kuin Cactus väittää, merkkien vastaavuuden kokonaisarviointinissa niiden erottamiskykyyn osalta käytettävien arviointiperusteiden määrittäminen on oikeudellinen kysymys, joka kuuluu unionin tuomioistuimen toimivaltaan.
- 65 Tästä unionin tuomioistuin on jo tarkentanut, että mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sanamuodosta käy suoraan ilmi, että tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta, pidetään kyseisen artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna käyttönä, jos tavaramerkin – siinä muodossa kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn ei vaikuteta (tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 21 kohta).
- 66 On todettava, että tämän asetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, kun siinä ei edellytetä elinkeinoelämässä käytetyn muodon ja tavaramerkin rekisteröidyn muodon täyttää samanlaisuutta, tavoitteena on mahdollistaa se, että tavaramerkin haltija voi merkkiä elinkeinotoiminnassa hyödyntäessään tehdä siitä muunnelmia, joiden avulla merkkiä voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta paremmin sopeuttaa kyseisten tuotteiden tai palvelujen markkinoinnin ja myynninedistämisen asettamiin vaatimuksiin (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 29 kohta).
- 67 Tästä johtuu, että saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettun ”tosiasiallisen käytön” edellytys täyttyy jopa silloin, kun käytetään pelkkää moniosaisen tavaramerkin kuvio-osaa, jos mainitun tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, erottamiskykyyn ei vaikuteta.
- 68 EUIPO ei voi ensimmäisen väittämänsä virheen osalta moittia unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole tarkastanut, missä määrin pois jätetty osa eli sanaosa ”Cactus” on erottamiskykyinen ja merkityksellinen merkin kokonaisvaikutelmassa, koska unionin yleinen tuomioistuin on asianmukaisesti vertaillut merkistä käytettyä lyhennettyä muotoa sen rekisteröityyn muotoon.
- 69 Kuten unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, ja mitä EUIPO ei ole riitauttanut tämän valituksen yhteydessä, aiemman tavaramerkin muodostavat kaksi osaa eli tyylitelty kaktus ja sanaosa ”Cactus” välittävät kumpikin omassa muodossaan saman semanttisen sisällön. Tästä toteamuksesta johtuu, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei sanaosalla ”Cactus” voida katsoa olevan erilaista erottamiskykyä kuin tyylitellyllä kaktuksella ja ettei tämän sanaosan puuttuminen aiemman kuviomerkin lyhennytyssä muodosta ole riittävän merkittävää tästä tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, jotta se vaikuttaisi merkin erottamiskykyyn.
- 70 Toisesta väitetystä tehdystä virheestä on todettava – samoin kuin julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 81 kohdassa –, että unionin yleinen tuomioistuin suoritti asianmukaisen kokonaisarviointin lyhennytyssä muodossa käytetyn merkin eli pelkän tyylitellyn kaktuksen ja aiemman kuviomerkin suojaaman merkin eli tyylitellyn kaktuksen, jossa on sanaosa ”Cactus”, keskinäisestä vastaavuudesta. Tästä on todettava yhtäältä, että – toisin kuin EUIPO väittää – unionin

yleinen tuomioistuin vertaili ulkoasuja todeten, että tyylitellyn kaktuksen kuva on molemmissa merkeissä sama. Toisaalta mainittujen merkkien lausuntatavan nimenomainen vertailu olisi ollut turhaa, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi, että aiemman kuviomerkin kahdella osalla on sama semanttinen sisältö. On näin ollen katsottava, että unionin yleinen tuomioistuin on voinut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa rikkomatta tyytyä valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa tarkastelemaan kyseisten merkkien ulkoasun ja merkityssisällön vastaavuutta.

- 71 Näin ollen toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana siltä osin kuin se koskee arviointiperusteita, joiden avulla on arvioitava kyseisten merkkien vastaavuutta tosiasiallisen käytön toteennäyttämiseksi.
- 72 Toinen valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.
- 73 Edellä esitetyillä perusteilla valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 74 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Cactus on vaatinut EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, EUIPO on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Valitus hylätään.**

**2) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset