



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2019*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 15 ja 66 artikla – EU-yhteisötavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Pakkausjätteen keräys- ja hyödyntämisjärjestelmään liittyvä tavaramerkki – Merkitseminen sellaisten tavaroiden pakkauksiin, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

Asiassa C-143/19 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 20.2.2019,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

valittajana,

ja jossa muuna osapuolena on

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

- 1 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (jäljempänä DGP) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antaman tuomion Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties (Kuva ympyrästä kahdella nuolella) (T-253/17, EU:T:2018:909; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi DGP:n kanteen, jossa tämä vaati kumottavaksi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 20.2.2017 antaman päätöksen (asia R 1357/2015-5), joka koskee Halston Properties s. r. o:n ja DGP:n välistä menettämismenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Pääasian taustalla olevien tosiseikkojen ajankohdan vuoksi tämän ennakkoratkaisupyynnön tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperäisessä muodossaan.

- 3 Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus [EU-]tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

--

- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja [EU-]tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; --

--”

- 4 Mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut [Euroopan 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.

--”

- 5 Saman asetuksen 51 artiklan sanamuoto oli seuraava:

”1. [EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

- a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; --

--

2. Jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

6 Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. [EU-yhteisömerkkinä] voi olla [EU-]tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [EU-yhteisömerkkiä] koskevan hakemuksen voivat jättää valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymät, joilla niihin sovellettavan lainsäädännön mukaan on kelpoisuus omissa nimissään hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehdä kaikenlaisia sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

--

3. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan [EU-yhteisömerkkeihin], jollei 67–74 artiklassa toisin säädetä.”

7 Kyseisen asetuksen 67 artiklan sanamuoto on seuraava:

”1. [EU-yhteisömerkin] hakijan on esitettävä käyttömääräykset säädettyssä määräajassa.

2. Käyttömääräyksissä ilmaistaan henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, yhteenliittymään liittymisen edellytykset sekä, siltä osin kuin ne ovat olemassa, merkin käyttöä koskevat edellytykset, mukaan lukien seuraamukset. --”

8 Asetuksen N:o 207/2009 9, 15, 51, 66 ja 67 artiklan keskeinen sisältö on toistettu asetuksen 2017/1001 9, 18, 58, 74 ja 75 artiklassa.

Asian tausta ja riidanalainen päätös

9 DGP teki 12.6.1996 hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-yhteisömerkiksi (jäljempänä kyseessä oleva tavaramerkki):



10 Tätä rekisteröintiä haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 1–34 kuuluvia tavaroita varten sekä luokkiin 35, 39, 40 ja 42 kuuluvia palveluita varten.

11 Tavaramerkin kattamat tavarat olivat päivittäiskulutustavaroita, kuten elintarvikkeita, juomia, vaatteita, henkilökohtaisia hygieniatuotteita ja siivousaineita sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita, kuten maatalouteen ja teollisuuteen tarkoitettuja tuotteita.

- 12 Tavaramerkin kattamat palvelut vastasivat seuraavaa kuvausta:
- luokka 35: ”Mainonta”
 - luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi”
 - luokka 40: ”Aineiden ja esineiden käsittely; pakkausmateriaalin kierrätys”
 - luokka 42: ”Jätehuolto; tietokoneohjelmien luominen tietojen käsittelyä varten”.
- 13 Rekisteröintihakemukseen liitettyjen kyseessä olevan tavaramerkin käyttömääräysten sanamuodon mukaan tavaramerkki luotiin, ”jotta kuluttajat ja kauppa voivat tunnustaa [DGP:n kierrätysjärjestelmään] kuuluvat pakkaukset, joille on asetettu maksu järjestelmän rahoittamiseksi, sekä tällä tavoin pakatut tavarat, ja erottaa ne muista pakkauksista ja tavaroista – –”.
- 14 Kyseessä oleva tavaramerkki rekisteröitiin 19.7.1999. Rekisteröinti on sittemmin uusittu.
- 15 Halston Properties, joka on Slovakian oikeuden mukaan perustettu yhtiö, esitti 2.11.2012 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tämän tavaramerkin osittaista menettämistä koskevan vaatimuksen sillä perusteella, ettei kyseessä olevaa tavaramerkkiä ollut käytetty tosiasiallisesti tavaroille, joita varten se oli rekisteröity.
- 16 EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi 26.5.2015 tekemällään päätöksellä tämän vaatimuksen osittain. Se totesi DGP:n menettäneen kyseessä olevan tavaramerkin tuottamat oikeudet 2.11.2012 alkaen kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteröity, pakkaustuotteita lukuun ottamatta.
- 17 DGP teki 8.7.2015 valituksen tästä mitättömyysosaston päätöksestä.
- 18 EUIPO:n viides valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä.
- 19 Valituslautakunta katsoi, ettei DGP ollut esittänyt näyttöä siitä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettiin sen keskeisen tehtävän – joka on sen takaaminen, että tavaroilla, joita varten se oli rekisteröity, on tietty sama alkuperä – mukaisesti. Unionin keskivertokuluttaja ei sen mukaan miellä kyseessä olevaa tavaramerkkiä siten, että se osoittaa näiden tavaroiden alkuperän, vaan keskivertokuluttaja yhdistää tämän tavaramerkin DGP:n kierrätysjärjestelmään osallistuvien yritysten ympäristömyönteiseen toimintaan.
- 20 Vaikka pakkaus ja tuote vaikuttivat myynnin yhteydessä muodostavan kokonaisuuden, mainittu kuluttaja mieltää kyseisen tavaramerkin ainoastaan siten, että sillä osoitetaan, että näiden yritysten tuotteiden pakkaukset voidaan kerätä ja hyödyntää tämän järjestelmän mukaisesti. Mainitun tavaramerkin käytön tarkoituksena ei ole markkinoiden luominen tai säilyttäminen itse tavaroille.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 21 Unionin yleiseen tuomioistuimeen 28.4.2017 toimittamallaan kannekirjelmällä DGP vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 22 Kanteensa tueksi DGP esitti yhden ainoan kanneperusteen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä tämän asetuksen 66 artiklan kanssa, rikkomista, ja se väitti, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettiin paitsi palveluissa, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, myös tämän rekisteröinnin kattamissa tavaroissa.

- 23 DGP korosti muun muassa, että tämä tavaramerkki kiinnitetään pakkauksiin, jotka muodostavat pakatun tavarankanssa yhden ja saman myyntiyksikön. Sen mukaan mainitun tavaramerkin käyttäjät eivät ole pakkausten toimittajia vaan tavaroiden valmistajia tai jakelijoita. Kyseessä oleva tavaramerkki osoittaa, että nämä tavarat ovat peräisin yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että pakkaukset käsitellään DGP:n järjestelmän mukaisesti. Koska yleisö yhdistää tämän tavaramerkin mainittujen valmistajien ja jakelijoiden ympäristömyönteiseen toimintaan, se ilmaisee sen mukaan tuotteiden ”aineetonta ominaisuutta”.
- 24 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen.
- 25 Se esitti aluksi kriteerit, joiden perusteella oli arvioitava, oliko kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti.
- 26 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tältä osin valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että ”tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet” ja että samalla tavoin ”EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista”.
- 27 Kyseisen tuomion 27–29 kohdassa se muistutti, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden tarkastelussa on oltava kyse kokonaisarviointista, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät, kuten niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, jotka tavaramerkki kattaa, sekä käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuusien säilyttämiseksi tai luomiseksi.
- 28 Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti yhteisömerkkinä useissa unionin jäsenvaltioissa tavaroiden pakkauksissa, ja se katsoi valituslautakunnan tavoin, että tämän tavaramerkin tosiasiallinen käyttö pakkauksissa ei tarkoita näyttöä tosiasiallisesta käytöstä tavaroiden osalta.
- 29 Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi kyseisen tuomion 36 kohdassa, että nyt käsiteltävässä asiassa kohdeyleisö on ensisijaisesti suuri yleisö, ja se totesi mainitun tuomion 38 kohdassa, että kyseinen yleisö mieltää kyseessä olevan tavaramerkin osoittavan, että pakkaukset voidaan kerätä ja hyödyntää tietyn järjestelmän mukaisesti.
- 30 Saman tuomion seuraavissa kohdissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseessä oleva tavaramerkki ei sitä vastoin osoita tavaroiden alkuperää.
- 31 Tältä osin se katsoi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että ”pitää toki paikkansa, että [kyseessä oleva] tavaramerkki osoittaa yhteisömerkkinä tehtävänsä mukaisesti sen, että riidanalaisten tavaroiden tuottaja tai jakelija kuuluu kantajan lisenssisopimusjärjestelmään, ja ilmentää näin ollen tämän yrityksen ympäristömyönteistä toimintaa”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan kohdeyleisö on kuitenkin kykenevä erottamaan toisistaan tavarankaupallisen alkuperän osoittavan tavaramerkin ja sellaisen tavaramerkin, joka osoittaa, että pakkausjätteet voidaan hyödyntää. Lisäksi on otettava huomioon se seikka, että ”itse tavaroissa on säännöllisesti eri yhtiöille kuuluvia tavaramerkkejä”.
- 32 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kyseisen tuomion 42 kohdassa, että ”[kyseessä olevan] tavaramerkin käyttö yhteisömerkkinä, jolla merkitään yhteenliittymän jäsenten tavarat niiden erottamiseksi sellaisten yritysten tavaroista, jotka eivät kuulu tähän yhteenliittymään, mielletään kohdeyleisön keskuudessa pakkauksia koskeväksi käytöksi. – – Kohdeyleisö yhdistää – – yrityksen ympäristömyönteisen toiminnan, joka johtuu tämän osallisuudesta [DGP:n]

lisenssisopimusjärjestelmään, pakkauksien mahdolliseen ympäristöystävälliseen käsittelyyn eikä vastaavaan käsittelyyn itse pakatulle tavaralle, joka voi osoittautua ympäristöystävälliseen käsittelyyn sopimattomaksi”.

- 33 Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa, ettei kyseessä olevan tavaramerkin käytön tarkoituksena ollut myöskään luoda tai säilyttää markkinoita tavaroille. Kuluttaja mieltää tällä tavaramerkillä olevan vain se merkitys, että tavarantoimittajan tai jakelijan osallistumisen ansiosta pakkaus voidaan loppukäsitellä ja hyödyntää, jos kuluttaja vie tämän pakkauksen läheisyydessään sijaitsevaan keräyspisteeseen. Näin ollen mainitun tavaramerkin merkitseminen tavarantoimittajan pakkaukseen ilmaisee vain sen seikan, että tämän tavarantoimittajan tai jakelijan toimii noudattaen unionin lainsäädännössä asetettua vaatimusta, jonka mukaan yrityksillä on velvollisuus hyödyntää pakkausjätteet. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että kuluttaja päättäisi ostaa tavarantoimittajan pakkauksen ominaisuuden perusteella, olisi kuitenkin edelleen niin, ettei kyseinen tavaramerkki luo tai säilytä markkinoita tämän tavarantoimittajan osalta vaan ainoastaan sen pakkauksen osalta.

Asianosaisten vaatimukset

- 34 DGP vaatii, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
 - ratkaisee asian lopullisesti ja hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 35 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin
- hylkää valituksen ja
 - velvoittaa DGP:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

- 36 DGP vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä tämän asetuksen 66 artiklan kanssa, rikkomista.

Asianosaisten lausumat

- 37 DGP katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin sivuutti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsitteeseen ”tosiasiallinen käyttö” tulkinnan, sellaisena kuin se seuraa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, ja jätti ottamatta asianmukaisesti huomioon kyseisen asetuksen 66 artiklassa mainitut EU-yhteisömerkkien piirteet. Valituksenalaisessa tuomiossa on näin ollen oikeudellisia virheitä.
- 38 DGP huomauttaa muun muassa, että unionin yleinen tuomioistuin piti merkityksettömänä valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa todettua seikkaa, että kyseessä olevan tavaramerkin käyttö osoittaa kohdeyleisölle, että tavarat, joiden pakkaus on tämä tavaramerkki on kiinnitetty, ovat kaikki peräisin DGP:n järjestelmään liittyneistä yrityksistä ja että tämä käyttö ilmaisee näiden yritysten yhteistä ympäristömyönteistä toimintaa.

- 39 Koska unionin yleinen tuomioistuin sivuutti nämä seikat, jotka liittyvät niiden tavaroiden markkinointiin, joita varten kyseessä oleva tavaramerkki on rekisteröity, arvioidessaan tämän tavaramerkin ”tosiasiallisen käytön” olemassaoloa, unionin yleinen tuomioistuin jätti perustelematta tätä arviointia EU-yhteisömerkkien keskeisellä tehtävällä. Tämän oikeudellisen virheen vuoksi se päätyi tämän jälkeen toteamaan, että kyseessä olevan tavaramerkin käyttö ei koskenut tavaroita, joita varten se oli rekisteröity, vaan se oli varattu ainoastaan niiden pakkauksille, vaikka oli selvää, että kyseessä olevan tavaramerkin käyttäjät markkinoivat tavaroita eivätkä ne ole pakkausmateriaalien valmistajia tai jakelijoita.
- 40 DGP:n mukaan tavaramerkkioikeudessa tavaroita ja niiden pakkauksia on arvioitava yhdessä, koska ne muodostavat kokonaisuuden ja niitä myydään yhtenä ja samana yksikkönä. Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi perustuu sen mukaan päinvastaiselle näkemykselle, joka johti siihen, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa merkityksellisiä arviointiperusteita soveltamatta, että kyseessä olevan yhteisömerkin käyttö ei liity tavoitteeseen luoda tai säilyttää markkinat tämän tavaramerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavaroille.
- 41 Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa tosiasiallisen käytön arviointiperusteista tekemät virheet korostuvat DGP:n mukaan lisäksi kyseisen tuomion 41 kohdassa, jossa todetaan, että kyseessä olevissa tavaroissa ”on säännöllisesti eri yhtiöille kuuluvia tavaramerkkejä”. Tältä osin DGP katsoo, että on tavallista, että yhteisömerkkiä käytetään eri yritysten tavaroissa, ja että on ilmeistä, että yritykset kiinnittävät yksilöllisiä tavaramerkkejä tavaroihinsa tai niiden pakkauksiin. Tämä yhteisömerkin ja yksilöllisten tavaramerkkien samanaikainen käyttö ei kuitenkaan millään tavoin osoita sen mukaan sitä, ettei yhteisömerkkiä ole käytetty tosiasiallisesti.
- 42 EUIPO katsoo, että jos ainoaa valitusperustetta ei voida jättää tutkimatta, se on joka tapauksessa perusteeton.
- 43 Jotta voidaan todeta, että yhteisömerkkiä on ”käytetty tosiasiallisesti” niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity, on EUIPO:n mukaan tarpeen, että tätä tavaramerkkiä käytetään ”yhteisömerkkinä” näitä tavaroita varten.
- 44 Tästä on EUIPO:n mukaan seurauksena, ettei ole riittävää, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on käytetty tavalla, joka liittyy millä hyvänsä tavalla tavaroihin, joita varten se on rekisteröity. EUIPO:n mukaan yhteisömerkin ja kyseessä olevien tavaroiden välillä on päinvastoin oltava objektiivinen ja riittävän konkreettinen yhteys. Jos tällaista yhteyttä ei ole, on katsottava, ettei yhteisömerkkiä käytetä sen keskeisen tehtävän mukaisesti, joka on erottaa yhteisömerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- 45 Esillä olevassa asiassa tällaista yhteyttä ei EUIPO:n mukaan ole. Valmistajien ja jakelijoiden kuuluminen DGP:n järjestelmään liittyy sen mukaan ainoastaan tavaroiden pakkauksiin eikä itse tavaroihin. Se, että tuote ja sen pakkaus muodostavat yhden myyntikokonaisuuden, ei millään tavoin muuta tätä asiaa.
- 46 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen perustellusti, että kyseessä olevan tavaramerkin käyttö antaa kohdeyleisölle viitteitä pakkauksesta eikä pakatusta tavarasta.
- 47 DGP:n väite, joka koskee yksilöllisten tavaramerkkien ja yhteisömerkkien samanaikaista käyttöä, on merkityksetön. EUIPO huomauttaa tästä, että tästä seikasta riippumatta on esitettävä näyttöä siitä, että yhteisömerkkiä on tosiasiallisesti käytetty niitä tavaroita varten, joita varten se on rekisteröity.
- 48 EUIPO yhtyy myös unionin yleisen tuomioistuimen arvioon siitä, oliko kyseessä olevan tavaramerkin käytön tarkoituksena markkinoiden luominen tai säilyttäminen niille tavaroille, joita varten kyseessä oleva tavaramerkki rekisteröitiin. Se huomauttaa tältä osin, että vaatimusta, joka koskee tavoitetta luoda tai säilyttää markkinat tavaroille, sovelletaan yhtä lailla yhteisömerkkeihin kuin yksilöllisiin tavaramerkkeihin. Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan tavaramerkin merkitseminen tavaroiden

pakkauksiin voi olla merkityksellinen kuluttajan ostopäätöksessä vain pakkauksen vuoksi. Tämä osoittaa EUIPO:n mukaan, että tämän tavaramerkin käytön tarkoituksena ei ole luoda tai säilyttää markkinoita tavaroille.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 49 Koska asetuksen N:o 207/2009 67–74 artiklassa ei ole päinvastaista säännöstä, tämän asetuksen 15 ja 51 artikla ovat sen 66 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU-yhteisömerkkeihin sovellettavia säännöksiä.
- 50 Näin ollen kyseisten 15 ja 51 artiklan mukaan tällaisen tavaramerkin haltijan todetaan menettäneen tavaramerkin tuottamat oikeudet silloin, kun viiden vuoden yhtämittaisen jakson kuluessa ja ilman käyttämättä jättämisen pätevää syytä tavaramerkkiä ei ole otettu unionissa tosiasialliseen käyttöön niitä tavaroita tai palveluita varten, joita varten se on rekisteröity. Jos tämä menettämisperuste on olemassa ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja varten, menettäminen julistetaan ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.
- 51 Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tavaramerkin käytöstä esittämät toteamukset ovat tosiseikkoja koskevia arvioita, minkä vuoksi niitä ei voida riitauttaa muutoksenhaun yhteydessä tosiseikkojen vääristämisestä lukuun ottamatta, asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva valitusperuste on kuitenkin tutkittava, jos se koskee kriteereitä, joiden perusteella unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava sitä, onko kyse tässä säännöksessä tarkoitettusta tosiasiallisesta käytöstä (ks. vastaavasti tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 64 kohta). Näin on nyt käsiteltävässä asiassa, koska ainoa valitusperuste koskee kriteereitä, joiden perusteella tässä säännöksessä tarkoitettua EU-yhteisömerkin tosiasiallista käyttöä on arvioitava, kun otetaan huomioon tämäntyyppisen tavaramerkin ominaispiirteet.
- 52 Asiakysymyksen osalta on muistutettava, että – kuten unionin yleinen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa korosti – EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista (tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 63 kohta).
- 53 Näin ollen yksilöllisestä tavaramerkistä poiketen yhteisömerkin tehtävä ei ole osoittaa kuluttajalle, mikä on niiden tavaroiden tai palveluiden alkuperä, joita varten se on rekisteröity, koska tämä tehtävä, jonka on tarkoitus taata kuluttajalle, että kyseiset tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, on yksilöllisille tavaramerkeille ominainen (ks. mm. tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 54 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa ei millään tavoin edellytetä, että EU-yhteisömerkin haltijana olevaan yhteenliittymään kuuluvat valmistajat, tuottajat, palvelun tarjoajat tai kauppiat kuuluvat samaan konserniin, joka valmistaa tai toimittaa tavaroita tai palveluja yhden ja saman tahon valvonnassa. Tässä asetuksessa ei kielletä sitä, että tällaisen yhteenliittymän jäsenet ovat kilpailijoita, joista kukin käyttää yhtäältä yhteisömerkkiä, joka osoittaa sen kuulumisen kyseiseen yhteenliittymään, ja toisaalta yksilöllistä tavaramerkkiä, joka osoittaa, että sen tavaroilla tai palveluilla on tietty sama alkuperä.
- 55 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, josta valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa muistutetaan, ilmenee myös, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat tavaroille ja palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (ks. mm. yksilöllisten tavaramerkkien osalta tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta ja tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, 38 kohta).

- 56 Tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan soveltuvin osin EU-yhteisömerkkeihin. Nämä tavaramerkit nimittäin liittyvät yksilöllisten tavaramerkkien tavoin liike-elämään. Jotta niiden käytön voidaan katsoa olevan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla ”tosiasiallista”, käytön on siis tosiasiallisesti liityttävä asianomaisten yritysten tavoitteeseen luoda tai säilyttää markkinat tavaroilleen ja palveluilleen.
- 57 Näin ollen EU-yhteisömerkkiä on käytetty tosiasiallisesti silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, joka on erottaa yhteisömerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, jotta luodaan tai säilytetään näiden tavaroiden ja palvelujen markkinat.
- 58 Erityisesti tällaista tavaramerkkiä on käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti silloin, kun kuluttaja voi sen perusteella ymmärtää, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin yrityksistä, jotka ovat liittyneet yhteenliittymään, joka on tavaramerkin haltija, ja erottaa näin nämä tavarat tai palvelut niiden yritysten, jotka eivät ole yhteenliittymän jäseniä, tavaroista tai palveluista.
- 59 Unionin yleinen tuomioistuin myönsi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että kyseessä oleva tavaramerkki osoittaa sen yhteisömerkin tehtävän mukaisesti, että riidanalaisten tavaroiden valmistaja tai jakelija kuuluu valittajan lisenssisopimusjärjestelmään.
- 60 Tästä seuraa, että tällaista yhteisömerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, eikä tätä päätelmää voida kyseenalaistaa – kun otetaan huomioon tämän tuomion 54 kohdassa esitetty – valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa olevalla toteamuksella, jonka mukaan kohdeyleisö on täysin kykenevä erottamaan toisistaan tavaran kaupallisen alkuperän osoittavan tavaramerkin ja sellaisen tavaramerkin, joka osoittaa, että itse tavaran pakkausjäte hyödynnetään.
- 61 Unionin yleinen tuomioistuin tosin katsoi vielä valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettei valittaja ollut onnistunut näyttämään toteen, että kyseessä olevan tavaramerkin käytöllä oli tarkoitus luoda tai säilyttää riidanalaisten tavaroiden markkinoita, joten sitä ei voitu käyttää tosiasiallisesti näitä tavaroita varten.
- 62 Sen määrittämiseksi, täyttyikö tämä edellytys, unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti oli kuitenkin tutkittava, oliko kyseessä olevaa tavaramerkkiä todella käytetty kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ”markkinoilla”. Tämä tarkastelu oli suoritettava arvioimalla erityisesti käytötapoja, joita voidaan pitää kyseisellä taloudenalalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonnetta, kyseisten markkinoiden ominaispiirteitä ja tavaramerkin käytön laajuutta ja taajuutta (ks. mm. tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 37 ja 43 kohta ja tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, 39 ja 41 kohta).
- 63 Vaikka unionin yleinen tuomioistuin mainitsikin nämä perusteet valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, on kuitenkin todettava, että se jätti tämän jälkeen soveltamatta niitä käsiteltävään asiaan.
- 64 Kuten valituksenalaisen tuomion 3 ja 41 kohdasta ilmenee, unionin yleisessä tuomioistuimessa oli riidatonta, että kyseessä oleva tavaramerkki oli rekisteröity sellaisia hyvin erilaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat useisiin tuoteryhmiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokissa 1–34, ja että kyseiset tavarat myydään pakattuina. Oli myös riidatonta, että näistä pakkauksista tulee jätteitä sen jälkeen, kun kuluttaja on ottanut tavaran pakkauksesta tai käyttänyt sen.
- 65 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi mainitun tuomion 41 ja 42 kohdassa, että kohdeyleisö käsittää kyseessä olevan tavaramerkin käytön siten, että se osoittaa, että kyseessä olevien tavaroiden valmistajat ja myyjät ovat liittyneet DGP:n käyttöön ottamaan yhteiseen ympäristöystävällisen käsittelyn järjestelmään, ja että kuluttaja voi näitä tavaroita ostettuaan tämän järjestelmän avulla viedä pakkausjätteet läheisyydessään sijaitsevaan keräyspisteeseen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi. Unionin

yleinen tuomioistuin katsoi myös kyseisen tuomion 44 kohdassa, että täten toimiessaan kyseiset valmistajat ja jakelijat noudattavat niille unionin oikeuden mukaisesti kuuluvaa velvollisuutta myötävaikuttaa tavaroiden pakkausjätteiden hyödyntämiseen.

- 66 Vaikka unionin yleinen tuomioistuin totesi täten, että kun DGP:n järjestelmään liittyneet yritykset merkitsevät kyseessä olevan tavaramerkin tavaroidensa pakkauksiin, ne osoittavat tehokkaalla tavalla, mihin pakkausjätteiden keräys- ja hyödyntämisyjärjestelmään ne osallistuvat valmistajan ja jakelijan asemassaan, unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin myös päätti valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa, ettei ollut osoitettu, että kyseessä olevan tavaramerkin käyttö liittyi tosiasiallisesti näiden yritysten tavoitteeseen luoda tai säilyttää markkinat tavaroilleen.
- 67 Tämän tuomion 62 kohdassa mainitussa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen oli ennen tämän päätelmän tekemistä ja ennen kyseessä olevan tavaramerkin haltijan oikeuksien julistamista menetetyksi lähes kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity, tutkittava, onko käsiteltävässä asiassa asianmukaisesti osoitettu käytön eli kyseisen tavaramerkin merkitsemisen DGP:n järjestelmään kuuluvien yritysten tavaroiden pakkauksiin katsottava olevan kyseisillä taloudenaloilla perusteltua tavaroiden markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai niiden luomiseksi.
- 68 Valituksenalaisessa tuomiossa ei suoriteta tällaista tarkastelua, jossa oli otettava huomioon myös kyseessä olevien tuotteiden luonne ja niiden markkinoiden ominaispiirteet, joilla niitä myydään. Unionin yleinen tuomioistuin tosin totesi, että kuluttajan on katsottava ymmärtävän, että DGP:n järjestelmässä on kyse kuluttajan läheisyydessä tapahtuvasta tavaroiden pakkausten keräämisestä ja hyödyntämisestä eikä itse tavaroiden keräämisestä tai hyödyntämisestä, mutta se ei tarkastellut asianmukaisesti, voidaanko sitä, että kuluttajalle kerrotaan tavaroiden myynnin yhteydessä järjestelmästä, jossa pakkausjätteet kerätään kuluttajan läheisyydessä ja käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla, pitää kyseisillä taloudenaloilla tai ainakin joillakin niistä perusteltuna markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroilte.
- 69 Vaikka unionin yleiseltä tuomioistuimelta ei voitu odottaa tältä osin, että se tekee tämän arvioinnin erikseen jokaisen kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiasiakirjassa olevan tavaroiden yksityiskohtaisen kuvauksen osalta, tällaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden moninaisuuden vuoksi oli kuitenkin tärkeää suorittaa arviointi, jossa eri tuoteryhmät erotellaan niiden luonteen ja markkinoiden ominaispiirteiden mukaan ja jossa arvioidaan jokaisen tavararyhmän osalta, liittyykö kyseessä olevan tavaramerkin käyttö tosiasiallisesti tavoitteeseen säilyttää tai luoda markkinaosuuksia.
- 70 Tietyt kyseessä olevat taloudenalat liittyvät päivittäistavaroihin, kuten elintarvikkeisiin, juomiin, henkilökohtaisiin hygieniatuotteisiin ja siivousaineisiin, jotka ovat omiaan tuottamaan päivittäin pakkausjätteitä, joista kuluttajan on päästävä eroon. Näin ollen ei voida sulkea pois, että se, että valmistaja tai jakelija ilmoittaa tämän tyyppisten tavaroiden pakkauksissa kuulumisesta kuluttajan läheisyydessä tapahtuvan pakkausjätteiden keräämisen ja ympäristöystävällisen käsittelyn järjestelmään, voi vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja myötävaikuttaa näin ollen näiden tavaroiden markkinaosuuksien säilyttämiseen tai luomiseen.
- 71 Valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin vain totesi yleisesti ja kaikkien riidanalaisten tavaroiden osalta, että vaikka asianomaisen tavaran pakkauksen laadulla on vaikutusta kuluttajan valintaan, kyseessä olevalla tavaramerkillä luodaan tai säilytetään markkinoita muihin taloudellisiin toimijoihin nähden vain pakkauksen eikä kyseessä olevan tuotteen osalta. Tällainen päättely ei perustu tämän tuomion 62 kohdassa mainittuihin kriteereihin, ja se johtaa lisäksi ristiriitaiseen toteamukseen, jonka mukaan, vaikka kyseessä olevan tavaramerkin käyttö myötävaikuttaa niiden tuotteiden ostamiseen, joiden pakkauksiin se on merkitty, on katsottava, ettei tämä käyttö liity näiden tavaroiden markkinoiden säilyttämiseen tai luomiseen.

- 72 Vielä on todettava, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnissa tarvittava tarkastelu, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja niiden markkinoiden ominaispiirteet ja jossa näin ollen erotellaan toisistaan monentyyppisiä tavaroita tai palveluja, kun nämä ovat huomattavan erilaisia, kuvastaa asianmukaisella tavalla kyseiseen arviointiin liittyviä haasteita. Tämä arviointi on nimittäin ratkaiseva päätettäessä, menettääkö tavaramerkin haltija oikeudet tavaramerkkiin, ja jos menettää, minkä tavaroiden tai palvelujen osalta tämä menettäminen julistetaan.
- 73 Tämän viimeksi mainitun arvioinnin yhteydessä on tosin tärkeää, että varmistetaan sellaista käyttöä koskevan vaatimuksen noudattaminen, joka liittyy tosiasiallisesti tavoitteeseen luoda tai säilyttää markkinat tavaroille ja palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jotta tavaramerkin haltija ei saa perusteetonta suojaa sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joiden myyntiä kyseisellä tavaramerkillä ei aidosti edistetä. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin se, että tavaramerkkien haltijat ja yhteisömerkin tapauksessa yhteenliittymän jäsenet voivat hyödyntää merkkiään liike-elämässä asianmukaisesti suojatulla tavalla.
- 74 Koska unionin yleinen tuomioistuin ei suorittanut tämän tuomion 62 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettua tutkimista, se teki oikeudellisen virheen asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen käytön käsitteen soveltamisessa.
- 75 Näin ollen valituksen ainoa valitusperuste on perusteltu ja valituksenalainen tuomio on kumottava.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa

- 76 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan unionin tuomioistuin voi, kun valitus on perusteltu, itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen.
- 77 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimella on hallussaan tarvittavat seikat, jotta se voi ratkaista lopullisesti ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen ainoan kanneperusteen.
- 78 Riidanalaisesta päätöksestä, jonka sisältö esitetään tämän tuomion 19 ja 20 kohdassa, käy ilmi, että EUIPO:n viidennen valituslautakunnan päätös perustui perusteisiin, jotka vastaavat olennaisilta osin valituksenalaisen tuomion perusteita. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin toisti valituslautakunnan päättelyn olennaisilta osin. Kuten tämän tuomion 74 kohdasta ilmenee, tämä päättely on oikeudellisesti virheellinen, koska siinä ei oteta huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetun tosiasiallisen käytön käsitteen laajuutta.
- 79 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

- 80 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista.
- 81 Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

82 Koska DGP on vaatinut, että EUIPO veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska EUIPO on hävinnyt asian, EUIPO on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan DGP:lle sekä tästä valituksesta että ensimmäisen oikeusasteen menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

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

- 1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antama tuomio Der Grüne Punkt vastaan EUIPO – Halston Properties (Kuva ympyrästä kahdella nuolella) (T-253/17, EU:T:2018:909) kumotaan.**
- 2) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 20.2.2017 tekemä päätös (asia R 1357/2015-5) kumotaan.**
- 3) **Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH:lle sekä tämän valituksen että ensimmäisen oikeusasteen menettelyn yhteydessä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset