



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

6 päivänä kesäkuuta 2019*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Menettämismenettely – Ristiä urheilukengän sivussa esittävä kuviomerkki – Menettämiskaatumuksen hylkääminen

Asiassa C-223/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 27.3.2018,

Deichmann SE, kotipaikka Essen (Saksa), edustajanaan C. Onken, Rechtsanwältin,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Munich SL, kotipaikka Capellades (Espanja), edustajinaan J. Güell Serra ja M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Toader sekä tuomarit A. Rosas ja M. Safjan (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: E. Tanchev,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

- 1 Deichmann SE vaatii valituksellaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 17.1.2018 antaman tuomion Deichmann v. EUIPO – Munich (Urheilukengän sivussa oleva risti) (T-68/16, EU:T:2018:7; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin sen kumoamiskanne Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 4.12.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2345/2014-4), joka koskee Deichmannin ja Munich SL: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) on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, on 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). Kun otetaan huomioon kyseisen menettämiskaavan jättämispäivä eli 26.1.2011, joka on ratkaiseva sovellettavan lain tunnistamisen kannalta, tähän riita-asiaan sovelletaan kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä.
- 3 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] käyttäminen”, 1 kohdan a alakohdassa 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 51 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”[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; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä”.

- 5 Asetuksen N:o 207/2009 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18.5.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 (EUVL 2017, L 205, s. 39), jota sen 38 artiklan nojalla alettiin soveltaa vasta 1.10.2017 eli riidanalaisen päätöksen tekemispäivän jälkeen, 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin kuvaus”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkki voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen, kunhan se voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää selvästi ja täsmällisesti sen haltijan saaman suojan kohteen.

2. Tavaramerkin kuvaus määrittää rekisteröinnin suojan kohteen. Jos kuvaukseen on liitetty merkin selitys 3 kohdan d alakohdan, e alakohdan, f alakohdan ii luetelmakohdan tai h alakohdan taikka 4 kohdan nojalla, tällaisen selityksen on oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa eikä se saa laajentaa kuvauksen alaa.

3. Jos hakemus koskee jotain a–j alakohdassa lueteltua tavaramerkkityyppiä, hakemuksessa on oltava siitä maininta. Rajoittamatta 1 tai 2 kohdan soveltamista tavaramerkin tyyppin ja sen kuvauksen on oltava yhdenmukaiset toistensa kanssa seuraavasti:

- a) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan sanoista tai kirjaimista, numeroista, muista tavanomaisista typografisista kirjasimista tai niiden yhdistelmästä (sanamerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla merkki käyttäen tavanomaista kirjoitustapaa ja asettelua ilman graafisia ominaisuuksia tai värejä;
- b) jos tavaramerkissä käytetään muita kuin tavanomaisia kirjasimia, tyyllittelyä tai erityisasettelua, graafista muotoa tai väriä (kuviomerkki), mukaan lukien merkit, jotka muodostuvat yksinomaan kuviollisista elementeistä tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuviollisia elementtejä, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla merkin kuvaus, josta käyvät ilmi sen kaikki elementit ja tarvittaessa värit;
- c) jos tavaramerkki koostuu kolmiulotteisesta muodosta tai kattaa sellaisen, mukaan lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö (ulkoasumerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla joko muodon graafinen kuvaus, myös tietokoneella tehty kuva, tai valokuva. Graafinen esitys tai valokuva voi sisältää erilaisia näkymiä. Jos kuvausta ei toimiteta sähköisesti, se voi sisältää enintään kuusi erilaista näkymää;
- d) jos tavaramerkki koostuu erityisestä tavasta, jolla tavaramerkki on sijoitettu tai kiinnitetty [tavaroihin] (sijaintimerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy asianmukaisesti ilmi merkin sijainti ja sen koko tai suhde asianomaisiin tavaroihin nähden. Osat, jotka eivät ole rekisteröinnin suojan kohteena, on erotettava visuaalisesti mieluiten katko- tai pisteviivoin. Kuvaukseen voidaan liittää merkin selitys siitä, miten tavaramerkki on kiinnitetty tavaroihin;
- e) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan joukosta elementtejä, jotka toistuvat säännöllisesti (kuviosarjamerkki), tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, jossa näkyy kuvion toistuminen. Kuvaukseen voidaan liittää merkin selitys siitä, miten sen elementit toistuvat säännöllisesti;
- f) jos kyseessä on värimerkki:
 - i) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan yhdestä väristä ilman ääriviivoja, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla värin kuvaus, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin[;]

- ii) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan värien yhdistelmästä ilman ääriivivoja, tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy ilmi väriyhdistelmän systemaattinen sommitelma yhtenäisellä ja ennalta määrätyllä tavalla, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin. Mukaan voidaan liittää myös merkin selitys, josta käy ilmi värien systemaattinen sommitelma;
 - g) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä (äänimerkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla äänen toistava äänitiedosto tai äänen täsmällinen kuvaus nuottimerkein;
 - h) jos tavaramerkki koostuu liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai kattaa sellaisen (liikkuva merkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto tai yksittäisten kuvien sarja, josta käy ilmi liike tai sijainnin muutos. Jos käytetään yksittäisiä kuvia, ne voidaan numeroida tai niiden mukana voi olla kuvasarjan selittävä merkin selitys;
 - i) jos tavaramerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai kattaa sellaisen (multimediamerkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla kuvan ja äänen yhdistelmän sisältävä audiovisuaalinen tiedosto;
 - j) jos tavaramerkki koostuu elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia (hologrammimerkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto, graafinen esitys tai valokuva, joka sisältää näkymät, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksilöimiseksi kokonaisuudessaan riittävällä tavalla.
4. Jos tavaramerkki ei kuulu mihinkään 3 kohdassa luetelluista tyypeistä, sen kuvauksen on oltava 1 kohdassa vahvistettujen säännösten mukainen ja siihen voidaan liittää merkin selitys.
5. Jos kuvaus toimitetaan sähköisesti, viraston pääjohtaja päättää sähköisen tiedoston muodosta ja koosta sekä muista asiaankuuluvista teknisistä määritelmistä.
6. Jos kuvausta ei toimiteta sähköisesti, tavaramerkki on kuvattava hakemustekstistä erillisellä yksittäisellä arkilla. Merkin kuvaamiseen käytettävän yksittäisen arkin on sisällettävä kaikki merkitykselliset näkymät tai kuvat, ja se saa olla enintään DIN A4 -kokoa (korkeus 29,7 cm, leveys 21 cm). Ympäriälle on jätettävä vähintään 2,5 senttimetrin levyinen marginaali.
7. Jos merkin oikea suunta ei ole ilmeinen, se on ilmoitettava lisäämällä jokaiseen kuvaukseen sana "TOP" ("ylöspäin").
8. Merkin kuvauksen on oltava laadultaan sellainen, että se voidaan
- a) pienentää vähintään 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi; tai
 - b) suurentaa enintään 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi.
9. Näytteen tai mallin jättämistä ei katsota tavaramerkin asianmukaiseksi kuvaukseksi."

Asian tausta ja riidanalainen päätös

- 6 Asian käsittelyn aiemmat vaiheet, sellaisena kuin ne käyvät ilmi valituksenalaisen tuomion 1–14 kohdasta, voidaan tiivistää seuraavasti.
- 7 Väliintulija Munich teki 6.11.2002 EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 207/2009 nojalla.

- 8 Kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haettiin (jäljempänä kyseinen tavaramerkki), on seuraava:



- 9 Tavarat, 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 luokkaan 25, ja ne vastaavat kuvausta ”Urheilujalkineet”.
- 10 Kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 24.3.2004 numerolla 2923852.
- 11 Munichin Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) Deichmannia vastaan nostaman loukkauksen yhteydessä Deichmann nosti 29.6.2010 vastakanteen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 100 artiklan 1 kohdan nojalla. Landgericht Düsseldorf päätti 26.10.2010 lykätä tavaramerkin loukkauksen käsittelyä asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 7 kohdan nojalla ja kehotti Deichmannia esittämään EUIPO:lle menettämisen- ja mitättömyysvaatimuksen kolmen kuukauden määräajan kuluessa.
- 12 Valittaja esitti 26.1.2011 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EUIPO:lle kyseistä tavaramerkkiä koskevan menettämisen vaatimuksen, joka perustui siihen, ettei tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa erityisesti vastakanteen nostamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana niille tavaroille, joita varten se oli rekisteröity.
- 13 EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi 7.8.2014 antamallaan päätöksellä menettämisen vaatimuksen, julisti kyseessä olevan tavaramerkin menetetyksi 26.1.2011 alkaen ja velvoitti Munichin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 14 Munich valitti 10.9.2014 mitättömyysosaston päätöksestä.
- 15 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi menettämisen vaatimuksen riidanalaisella päätöksellä. Se totesi lähinnä tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden osoittavan, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettiin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvissa ”urheilujalkineissa” merkityksellisellä ajanjaksolla, joka sen määritelmän mukaan vastasi vastakanteen nostamispäivämäärää edeltänyttä viiden vuoden ajanjaksoa.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 16 Valittaja nosti riidanalaisesta päätöksestä kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.2.2016 toimittamallaan kannekirjelmällä.
- 17 Kanteensa tueksi valittaja vetosi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäisen kanneperusteen mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa, koska se arvioi virheellisesti tavaramerkin kohdetta, kun se katsoi, ettei sillä, onko kyseinen tavaramerkki kuviomerkki vai sijaintimerkki, ole merkitystä. Toisen kanneperusteen mukaan valituslautakunta rikkoi kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa, koska se määrittäessään, onko kyseistä tavaramerkkiä käytetty sen rekisteröidyssä muodossa tai muodossa, joka ei vaikuta sen

erottamiskykyyn, käytti vertailussa pelkästään tavaramerkin tiettyä osaa eli kahta ristikkäistä raitaa, jotka olivat väliintulijan väitetysti kaupan pitämien urheilujalkineiden pinnassa. Kolmannessa kanneperusteessaan valittaja väitti, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa tukeutumalla jalkinemalleihin, joita väliintulijan ei ollut osoitettu pitäneen kaupan.

- 18 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla nämä kolme kanneperustetta ja näin ollen kanteen kokonaisuudessaan.
- 19 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 ja 34 kohdassa ensimmäisestä kanneperusteesta, että ”sijaintimerkit” ovat lähellä kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmiä, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tavaran pinnalle. Sen mukaan oikeuskäytännöstä ilmenee, että arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä ”sijaintimerkin” luokittelu kuviomerkiksi tai kolmiulotteiseksi merkiksi tai erityiseksi tavaramerkkiryhmäksi on merkityksetöntä. Lisäksi oikeuskäytännön mukaan on mahdollista, että kuviomerkit ovat tosiasiaassa ”sijaintimerkkejä”.
- 20 Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan pelkästään sen perusteella, että kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä on rastitettu ”kuviomerkkiä” koskeva valintaruutu, ei voida päätellä, ettei sitä voitaisi käsitellä samanaikaisesti ”sijaintimerkinä”. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että on erityisesti otettava huomioon se seikka, että tavaramerkin graafisessa esityksessä on selvästi merkitty jatkuvilla viivoilla se osa, jolle suojaa haetaan, ja pisteviivoilla sen kyseessä olevan tavaran ääri viivat, jonka pinnalle merkki asetetaan. Unionin yleinen tuomioistuin tarkensi, että vaikka kyseessä olevan tavaramerkin katsotaan kuuluvan ”sijaintimerkkeihin”, se on edelleen myös kuviomerkki.
- 21 Unionin yleinen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan tavaramerkin graafisesta esityksestä voidaan suoraan päätellä, että haettu suoja koskee ainoastaan kahden jatkuvan mustan viivan avulla esitettyä ristiä. Se katsoi sitä vastoin, että pisteviivat, jotka muodostavat urheilujalkineen ja sen kengännauhojen ääri viivat, on ymmärrettävä siten, että niiden avulla voidaan esittää tarkasti mainitun ristin paikka, koska pisteviivoja käytetään yleisesti tässä merkityksessä vastaavissa tilanteissa.
- 22 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että ”koska [juuri] graafinen esitys määrittää tavaramerkin, ei sillä, onko kyseessä sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkitystä”.
- 23 Toisen ja kolmannen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että mitättömyysosastossa esitetyt todisteet riittävät osoittamaan kyseisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön.

Asianosainten vaatimukset

- 24 Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
 - velvoittaa vastapuolen ja väliintulijan korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä ja valitusmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

- 25 Munich ja EUIPO vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

- 26 Valituksensa tueksi valittaja vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 15 artiklan 1 kohdan rikkomiseen. Tämän valitusperusteen tueksi valittaja esittää ensinnäkin, että kun unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei ole merkityksellistä, onko kyseinen tavaramerkki sijaintimerkki vai kuviomerkki, se tulkitsi virheellisesti kyseisen tavaramerkin tyyppin määrittämisen merkitystä ja siitä aiheutuvia oikeudellisia seurauksia. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei määrittänyt oikein kyseisen tavaramerkin kohdetta vaan arvioi ja kohteli sitä kuten sijaintimerkkiä tarkastellessaan sen tosiasiallista käyttöä. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin myönsi virheellisesti, että Munich on onnistunut osoittamaan tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön toimittamalla todisteet jalkineiden, joiden sivussa on kaksi nauhaa ristissä, myynnistä.

Asianosaisten lausumat

- 27 Valittaja väittää ainoassa valitusperusteessaan ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa virheellisesti, että ”siinä tapauksessa, että tavaramerkki määritetään graafisella esityksellä, ei ole merkityksellistä, onko kyse sijaintimerkistä vai kuviomerkistä”.
- 28 Se korostaa tältä osin, että sen määrittämiseksi, onko kyseistä tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tiedettävä, onko tavaramerkki rekisteröity sijaintimerkiksi vai kuviomerkiksi.
- 29 Eri tavaramerkkityyppien oikeudelliset edellytykset, kohde ja suojan laajuus ja niiden käyttö ovat nimittäin erilaisia. Jos kyseinen tavaramerkki olisi katsottava kuvioksi, sen kohde olisi graafinen esitys sellaisena kuin se on rekisteröity eli nauhakengän, jossa on näkymätön pohja ja jonka sivussa on kaksi raitaa ristissä, tyylitelty kuva. Jos sitä vastoin kyseinen tavaramerkki on katsottava sijaintimerkiksi, sen kohde koostuisi kahdesta ristikkäisestä raidasta, jotka on asetettava tavaran tiettyyn kohtaan.
- 30 Valittaja riitauttaa myös valituksenalaisen tuomion 34 kohdan, jossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että oikeuskäytännön mukaan kuviomerkit voivat itse asiassa olla ”sijaintimerkkejä”. Se väittää, että tämä tulkinta on ristiriidassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 3 artiklan 3 kohdan d alakohdan kanssa, jonka mukaan sijaintimerkit muodostavat erityisen tavaramerkkiryhmän, joka eroaa kuviomerkkien ryhmästä. Se väittää myös, että unionin yleisen tuomioistuimen mainitsemaa oikeuskäytäntöä, erityisesti unionin tuomioistuimen 18.4.2013 antamaa tuomiota Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253) ja unionin yleisen tuomioistuimen 28.9.2010 antamaa tuomiota Rosenruist v. SMHV (Kaksi taskuun painettua kaarta) (T-388/09, ei julkaistu, EU:T:2010:410), ei voida soveltaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, koska nyt kyseessä olevan, kuviomerkiksi nimetyn tavaramerkin rekisteröinti ei sisällä sellaista selitystä, joka voisi johtaa tavaramerkin katsomiseen sijaintimerkiksi, eikä luopumisilmoitusta.
- 31 Lisäksi valittaja katsoo, että yleinen tuomioistuin totesi ristiriitaisesti yhtäältä, ettei sillä, onko kyseessä sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkitystä, ja toisaalta käsittelee valituksenalaisen tuomion 26, 28, 35, 40, 49 ja 65 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa kyseistä tavaramerkkiä sijaintimerkkinä.
- 32 Valittajan mukaan on joka tapauksessa virheellistä pitää kyseistä tavaramerkkiä sijaintimerkkinä, koska se on hakemuslomakkeessa nimetty kuviomerkiksi ja rekisteröity sellaiseksi. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen riidanalaisen tavaramerkin kohteen määrittämisessä, mikä johti siihen, että se piti ja kohteli tavaramerkkiä sijaintimerkkinä arvioidessaan sen tosiasiallista käyttöä.

- 33 Ensinnäkin ja vastoin unionin yleisen tuomioistuimen arviota, jonka mukaan tavaramerkki ei koske urheilujalkineiden tarkkoja ääri viivoja, koska ne esitetään piste viivoilla, pelkkä piste viiva tai katkoviiva ei valittajan mukaan osoita, kun ei ole muita tekijöitä, joiden nojalla voidaan katsoa olevan kyse sijaintimerkistä, että tässä muodossa ilmenevät osat ovat olleet luopumisen kohteena. Jos luopumisilmoitusta tai selitystä ei ole, on syytä olettaa, että kyseiset viivat ovat osa kyseistä tavaramerkkiä.
- 34 Toiseksi valittajan mukaan missään ei säädetä, että pelkkä piste viivojen käyttäminen merkin kuvaamiseksi tarkoittaisi sitä, että merkki luokitellaan sijaintimerkiksi.
- 35 Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa valittajan mukaan virheellisesti, että riidanalainen tavaramerkki on katsottava sijaintimerkiksi, koska Munich on vedonnut aiemmuuteen nojautuen vuonna 1992 rekisteröityyn espanjalaiseen tavaramerkkiin, jonka graafinen esitys on identtinen kyseisen tavaramerkin kanssa ja jonka selityksessä täsmennetään, että tavaramerkki koostuu rististä urheilujalkineen sivussa.
- 36 Lopuksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa, kun se tutki pelkästään sitä, onko ristikkäiset raidat asetettu tiettyyn paikkaan Munichin myymissä kengissä, eikä vertaillut sen käyttämiä merkkejä ja tavaramerkkiä sen rekisteröidyssä muodossa. Näin tehdessään unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että Munich on osoittanut kyseisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön näyttämällä toteen jalkineiden, joiden sivussa on kaksi ristikkäistä raitaa, myynnin.
- 37 EUIPO katsoo valitusperusteen olevan perusteeton.
- 38 Munich, joka väittää ensisijaisesti, että valitusperustetta ei pidä tutkia, katsoo, että se on joka tapauksessa perusteeton.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 39 Aluksi Munichin esittämästä tutkimatta jättämisestä koskevasta perusteesta, joka liittyy siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen kyseessä olevan tavaramerkin muodostavia osia koskevaa arviointia, jonka mukaan tavaramerkki muodostuu pelkästään mustasta rististä eikä piste viivoilla merkitystä taustasta, on pidettävä pelkästään tosiseikkoja koskevana, on todettava, että valituksesta ilmenee, että valittaja väittää unionin tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen arvioidessaan, ettei käsiteltävässä asiassa ole merkityksellistä määrittää, onko kyseinen tavaramerkki sijaintimerkki vai kuviomerkki. Koska oikeudenkäyntiväite ei koske tällä valitusperusteella riitautettua unionin yleisen tuomioistuimen tekemää arviointia, se on hylättävä.
- 40 Valitusperusteen asiasisällöstä on aluksi todettava, ettei käsiteltävässä asiassa merkityksellisenä ajankohtana sovellettavassa lainsäädännössä määritelty ”sijaintimerkkejä”, joten unionin yleisellä tuomioistuimella ei ollut velvollisuutta katsoa, että kyseisen tavaramerkin luokittelulla kuviomerkiksi tai sijaintimerkiksi on merkitystä.
- 41 Edelleen on todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin menetellyt ristiriitaisesti todetessaan yhtäältä, ettei ole merkityksellistä, onko kyseinen tavaramerkki katsottava sijaintimerkiksi vai kuviomerkiksi, ja toisaalta käsitellessään tätä tavaramerkkiä sijaintimerkinä. Valituksenalaisen tuomion 36 kohdasta nimittäin ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi, että kyseinen tavaramerkki, jonka katsotaan kuuluvan sijaintimerkkeihin, on myös kuviomerkki. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin nojautui olennaisesti kyseisen tavaramerkin graafiseen esitystapaan sen luokittelusta riippumatta arvioidakseen, onko merkkiä käytetty tosiasiallisesti, kun se viittasi kyseisen tuomion 40

ja 42–44 kohdassa siihen, että tavoiteltu suoja koskee pelkästään kahdesta ristikkäisestä ja jatkuvasta mustasta viivasta muodostuvaa ristiä ja että pisteviivojen, jotka muodostavat urheilujalkineen ääriviivat ja nauhat, avulla on tarkoitettu pelkästään rajata helpommin graafisen esityksen paikka kengän sivussa.

- 42 Unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että ”sijaintimerkit” ovat samankaltaisia kuin kuviomerkit ja kolmiulotteiset merkit, koska ne koskevat kuviollisten tai kolmiulotteisten elementtien käyttöä tavaran pinnalla, ja että tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä ”sijaintimerkin” luokittelulla kuviomeriksi, kolmiulotteiseksi merkiksi tai erityiseksi tavaramerkkiryhmäksi ei ole merkitystä (tuomio 15.6.2010, X Technology Swiss v. SMHV (Sukan kärjen oranssi väri), T-547/08, EU:T:2010:235).
- 43 Tällainen luokittelu on merkityksetön myös arvioitaessa käsiteltävän asian tavoin tällaisen merkin tosiasiallista käyttöä. Unionin tuomioistuin on nimittäin todennut, että tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat merkin tulemistä erottamiskykyiseksi käytön perusteella sen rekisteröintiä varten (ks. vastaavasti tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 44 Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kyseisen tavaramerkin kohteen määrittämisen osalta, että tavaramerkin graafisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 55 kohta).
- 45 Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, että kyseisen tavaramerkin graafisessa esityksessä on käytetty kahdentyyppistä grafiikkaa eli katkoviivoja tai pisteviivoja, jotka kuvaavat kyseisen tavaramerkin kattaman tavaran ulkonäköä, sekä kahta jatkuvaa viivaa, jotka kuvaavat tavaraan kiinnitettyä ristiä. Se päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa, että urheilujalkineiden ja niiden nauhojen ääriviivat muodostavat pisteviivat on ymmärrettävä niin, että niiden avulla voidaan täsmentää ristin sijainti, koska tällaisia katkoviivoja käytetään yleisesti osoittamaan täsmällisesti merkin sijainti tavarassa, jota varten tämä merkki on rekisteröity, ilman että mainitun tavaran ääriviivat kuuluisivat tavaramerkkiin.
- 46 Tämä tosiseikkojen arviointi, jota unionin tuomioistuimen ei ole valvottava muutoksenhaun yhteydessä, vahvistaa unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa tekemän arvioinnin, jonka mukaan kyseisen tavaramerkin graafisesta esityksestä voidaan suoraan päätellä riittävällä tarkkuudella, että tavoiteltu suoja koskee yksinomaan ristiä, joka koostuu kahdesta ristikkäisestä mustasta viivasta, jotka esitetään jatkuvin viivoin.
- 47 Toisin kuin valittaja väittää, se seikka, että kyseinen tavaramerkki on rekisteröity kuviomeriksi, ei tässä tapauksessa vaikuta suojahakemuksen laajuuden määrittämiseen. Kun nimittäin arvioidaan merkin ominaispiirteitä, voidaan ottaa huomioon rekisteröintihakemusta jätettäessä jätetyn graafisen kuvauksen ja mahdollisten selitysten lisäksi muita seikkoja, jotka ovat hyödyllisiä merkin olennaisten piirteiden tunnistamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).
- 48 Valittajan väitteestä, jonka mukaan on niin, että jos katkoviivoja tai pisteviivoja sisältävää tavaramerkkiä ei ole nimetty sijaintimerkiksi tai jos katkoviivat tai pisteviivat eivät ole nimenomaisen luopumisilmoituksen kohteena, olisi pääteltävä, että nämä viivat ovat osa tavaramerkkiä, on riittävää todeta, että tavaramerkkisuojan hakija voi vapaasti täsmentää haetun suojan laajuuden lisäämällä rekisteröidyn tavaramerkin kohdetta koskevan selityksen.
- 49 Vaikka pitää valittajan väitteen mukaisesti paikkansa, että katkoviivojen käyttöön tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä liittyy usein selitys tai luopumisilmoitus haetun suojan laajuuden rajoittamiseksi, on kuitenkin niin, että ajallisesti sovellettavassa lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä

ei vaadita tällaisten selitysten jättämistä. Sen valittajan väitteen osalta, että EUIPO:n suuntaviivoissa vaaditaan, että sijaintimerkki nimetään nimenomaisesti sellaiseksi, on huomattava, etteivät suuntaviivat ole unionin oikeuden säännösten tulkinnassa sitovia oikeudellisia toimia (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 48 kohta).

- 50 Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion 64–69 kohdassa esitetyn yksityiskohtaisen tarkastelun nojalla, että kyseisen tavaramerkin ja Munichin kaupan pitämässä urheilujalkineissa siitä käytettyjen muunnelmien väliset erot ovat merkitykseltään vähäisiä, minkä vuoksi Munich on voinut osoittaa kyseisen tavaramerkin ”tosiasiallisen käytön”.
- 51 Näillä perusteilla valittajan esittämä ainoa valitusperuste on hylättävä perusteettomana, ja näin ollen valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 52 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan nojalla on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Tämän työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdassa, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn 184 artiklan 1 kohdan nojalla, määrätään, että asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 53 Koska EUIPO ja Munich ovat vaatineet valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska valittaja on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) Deichmann SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset