



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
19 päivänä joulukuuta 2019¹

Asia C-714/18 P

**ACTC GmbH
vastaan**

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Hakemus sanamerkin tigha rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemman EU-tavaramerkin TAIGA haltijan esittämä väite – Rekisteröintihakemuksen osittainen hylkääminen – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaaran arviointi – Vastakkain olevien merkkien samankaltaisuuden arviointi niiden merkityssisällön osalta – 42 artiklan 2 kohta – Todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä – Käyttö ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta” – Tavaroiden itsenäisen alaryhmän määrittäminen

I Johdanto

1. Käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuin ottanee kantaa käsitteeseen ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta”, johon viitataan Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009,² sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2424,³ 42 artiklan 2 kohdassa, jolla säännellään aikaisemman EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseisen tavaramerkin haltijan vireille paneman väitemenettelyn yhteydessä.

2. Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut kyseistä käsitettä jo 14.7.2005 antamassaan tuomiossa Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN)⁴, mutta unionin tuomioistuimella ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta vahvistaa unionin yleisen tuomioistuimen esittämiä periaatteita, joihin nojaututaan 13.9.2018 annetussa tuomiossa ACTC v. EUIPO – Taiga (tigha)⁵ (jäljempänä valituksenalainen tuomio), joka on ACTC GmbH:n käsiteltävässä asiassa vireille paneman valituksen kohteena.

¹ Alkuperäinen kieli: ranska.

² EUVL 2009, L 78, s. 1.

³ Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21; jäljempänä asetusta N:o 207/2009). Asetusta N:o 207/2009 on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

⁴ T-126/03, jäljempänä tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, ei julkaistu, EU:T:2018:539.

3. Käsiteltävä valitus tarjoaa siten unionin tuomioistuimelle mahdollisuuden tarkastella aikaisemman EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnin olennaista näkökohtaa eli merkin käytön aineellista laajuutta käytön alueellista laajuutta käsittelevän 19.12.2012 annetun tuomion Leno Merken⁶ linjausten mukaisesti. Unionin tuomioistuinta pyydetään erityisesti lausumaan perusteesta, jota olisi käytettävä sellaisten tavaroiden ja/tai palvelujen alaryhmän määrittämiseksi, joiden yhteydessä aikaisempaa EU-tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

4. Tässä ratkaisuehdotuksessa keskitytään unionin tuomioistuimen pyynnön mukaisesti tarkastelemaan käsiteltävässä asiassa esille nousevia uusia oikeudellisia kysymyksiä eli niitä, jotka esitetään asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomiseen perustuvassa ensimmäisessä valitusperusteessa, sekä toisen valitusperusteen toiseen osaan sisältyvässä kolmannessa väitteessä, joka koskee väitemenettelyn kohteena olevien merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden arviointia.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

5. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

6. Saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuoto on seuraava:

”Jos EU-tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, – – eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, EU-tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.”

7. Mainitun asetuksen 42 artiklan 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 näitä 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.”

III Asian tausta

8. Asian tausta esitetään yksityiskohtaisesti valituksenalaisessa tuomiossa ja erityisesti sen 1–10 kohdassa, joihin viitataan jäljempänä. Tämän ratkaisuehdotuksen ymmärtämisen kannalta oleelliset ja välttämättömät seikat voidaan esittää tiivistetysti seuraavasti.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

9. Oikeusriita on saanut alkunsa väitteestä, jonka EU-sanamerkin TAIGA (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) haltija Taiga AB on tehnyt sanamerkin tigha (jäljempänä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki) rekisteröintiä vastaan; rekisteröintiä on hakenut ACTC muun muassa Nizzan sopimuksen⁷ mukaiseen luokkaan 25 kuuluville tavaroille, joiden kuvaus esitetään seuraavassa:

”Vaatteet; päällysvaatteet; alusvaatteet; jalkineet; päähineet (hatut); työkengät ja -saappaat; työtakit; käsineet; vyöt ja sukat.”

10. Väite perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

11. Väiteosasto hylkäsi väitteen 9.2.2015 tekemällään päätöksellä. Taiga valitti päätöksestä. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljäs valituslautakunta kumosi osittain väiteosaston päätöksen 9.12.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) eli kaikkien Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta sekä hylkäsi siten näitä tavaroita koskeneen rekisteröintihakemuksen.

12. Valituslautakunta katsoi yhtäältä, että aikaisemman tavaramerkin käyttö oli näytetty toteen etenkin tiettyjen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta (vaatteet; päällysvaatteet; alusvaatteet; päähineet (hatut); työtakit; käsineet; vyöt ja sukat).

13. Toiseksi valituslautakunta totesi sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä ensin, että merkityksellinen alue oli Euroopan unionin alue ja että kuluttajat osoittavat suurta tarkkaavaisuutta aikaisemman tavaramerkin kattamia tuotteita ostaessaan ja keskimääräistä tarkkaavaisuutta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tiettyjen tavaroiden yhteydessä (vaatteet, kengät, päähineet ja laukut), minkä jälkeen valituslautakunta totesi erityisesti, että Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvat kyseiset tavarat olivat samanlaisia tai samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, että väitteen kohteena olevat merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia, täysin samanlaisia lausuntatavaltaan ainakin englanninkielisten keskuudessa ja ettei kohdeyleisön enemmistö osaa rinnastaa kyseisiä merkkejä mihinkään tiettyyn merkityssisältöön. Valituslautakunta totesi näin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

IV Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa

14. Valittaja nosti 13.2.2017 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista. Se esitti kanteensa tueksi keskeisesti kaksi perustetta, joista ensimmäinen perustui asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

15. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla mainitun kanteen kokonaisuudessaan.

V Asianosaisten vaatimukset ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

16. Valittaja vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen sekä toissijaisesti kumoamaan mainitun tuomion ja palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen. Valittaja vaatii lisäksi, että unionin tuomioistuin velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

⁷ Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15.6.1957 tehty sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus).

17. EUIPO vaatii unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18. Taiga puolestaan vaatii unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VI Asian arviointi

19. Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi perustetta.

20. Ensimmäinen valitusperuste perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa. Valittaja pyytää tällä valitusperusteella unionin tuomioistuinta lausumaan säännöistä ja periaatteista, joita sovelletaan tavaroiden alaryhmän määrittämisessä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamisen yhteydessä.⁸

21. Toinen valitusperuste puolestaan perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, sillä valittaja arvostelee unionin yleisen tuomioistuimen arviointeja kyseisten tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta ja erityisesti asianomaisten merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden tarkastelutavoista.

A Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomiseen perustuva ensimmäinen valitusperuste

1. Valituksenalainen tuomio

22. Valittaja väitti unionin yleisessä tuomioistuimessa, että tavaramerkin käyttöä koskevien Taigan toimittamien todisteiden perusteella ei voida näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvan kokonaisuutena tarkasteltavan ryhmän ”vaatteet” osalta. Valittaja arvosteli valituslautakuntaa erityisesti siitä, ettei se ollut todennut aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden itsenäisen alaryhmän olemassaoloa, sillä tuo ryhmä kattoi ainoastaan huonoilta sääolosuhteilta suojaavat päällysvaatteet.⁹

23. Unionin yleinen tuomioistuin tutki valittajan esittämät argumentit valituksenalaisen tuomion 23–37 kohdassa. Tuomioistuin muistutti ensin mainitun tuomion 28 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 15 ja 42 artiklan säännöksistä. Tämän jälkeen se palautti mieliin omassa oikeuskäytännössään aiemmin esittämänsä periaatteet yhtäältä valituksenalaisen tuomion 29–31 kohdassa, jotka koskevat mainitun asetuksen 42 artiklan ratio legistä, ja toisaalta mainitun tuomion 32 kohdassa, jossa tarkastellaan perusteita, joita olisi käytettävä kyseiseen säännökseen perustuvassa tavaroiden itsenäisen alaryhmän määrittämisessä.

24. Asian arvioimiseksi pidän tarpeellisena esittää nuo kohdat seuraavassa:

”29 Koska asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan säännösten nojalla aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan pitää rekisteröitynä vain niitä tavaroita ja palveluja varten, jonka osalta tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen, säännöksillä yhtäältä rajoitetaan aikaisemman tavaramerkin haltijan

⁸ Tosiasiallista käyttöä koskeva kysymys on erityinen ja esitettävä etukäteen, koska sen perusteella määritetään, voidaanko aikaisempaa tavaramerkkiä pitää väitettä tutkittaessa *rekisteröitynä* asianomaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joten tämä kysymys ei kuulu väitteen – jonka mukaan on olemassa *sekaannusvaara* aikaisemman tavaramerkin kanssa – varsinaisen tarkastelun piiriin.

⁹ Valittaja väittää valituksessaan, että niiden tavaroiden alaryhmään, jonka olemassaolon toteamista vaaditaan, kuuluvat seuraavat tuotteet: ”vaatteet; päällysvaatteet; alusvaatteet; päähineet (hatut); käsiineet; vyöt ja sukat; *kaikkia edellä mainittuja tuotteita on voitava käyttää huonoilta sääolosuhteilta suojaavina päällysvaatteina (yksistään kylmä, tuulinen ja/tai sateinen sää); työtakit*” (kursivointi tässä).

rekisteröinnin perusteella saamia oikeuksia, joten kyseisiä säännöksiä ei voida tulkita siten, että tulkinta johtaisi aikaisemman tavaramerkin suojan laajuuden perusteettomaan rajoittamiseen etenkin tilanteessa, jossa tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, muodostavat riittävän tarkasti rajatun ryhmän, ja toisaalta mainitut säännökset on sovitettava yhteen kyseisen haltijan sen oikeutetun intressin kanssa, joka tällä on voida myöhemmin laajentaa tavara- tai palveluvalikoimaansa niitä tavaroita tai palveluja, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, koskevan kuvauksen rajoissa ja hyötyä siten kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin perusteella saamastaan suojasta (ks. vastaavasti tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (51 ja 53 kohta)).

- 30 Jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita itsenäisinä pidettäviä alaryhmiä, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väitemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat. Jos tavaramerkki on sitä vastoin rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu niin täsmällisesti ja rajatusti, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, tällöin näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väitemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän (tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (45 kohta) ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR)¹⁰ (T-256/04, EU:T:2007:46, 23 kohta)).
- 31 Vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella järkevällä tavalla. Tästä todettakoon, että tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdoton näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty kaikkien rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta. Näin ollen ”tavaroiden tai palvelujen osaa” koskevan käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä (tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (46 kohta) ja tuomio 6.3.2014, Anapurna v. SMHV – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, ei julkaistu, EU:T:2014:105, 63 kohta)).
- 32 Sen kysymyksen osalta, kuuluvatko tavarat yhtenäiseen ja itsenäiseen pidettävään alaryhmään, oikeuskäytännöstä seuraa, että sikäli kuin kuluttaja etsii ennen kaikkea erityistarpeitaan vastaavaa tavaraa tai palvelua, asianomaisen tavaroiden tai palvelun käyttötarkoitus on ensisijaisen tärkeä kuluttajan valinnassa. Käyttötarkoitus on ensisijainen peruste tavaroiden tai palveluiden alaryhmän määrittelyssä, jos ajatellaan, että se ohjaa kuluttajia ennen kuin nämä tekevät ostospäätöksensä. Tavaroiden luonteella tai ominaisuuksilla ei sitä vastoin sellaisenaan ole merkitystä tavaroiden tai palveluiden alaryhmien määrittelyssä (ks. tuomio 18.10.2016, August Storck v. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, ei julkaistu, EU:T:2016:615, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen¹¹)).

¹⁰ Jäljempänä tuomio Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR).

¹¹ Mainittu oikeuskäytäntö sisältyy tuomioon Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) (29 ja 31 kohta) sekä 16.5.2013 annettuun tuomioon Aleris v. SMHV – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, ei julkaistu, EU:T:2013:257, 22 ja 23 kohta).

25. Muistutettuaan näistä asiassa sovellettavista oikeussäännöistä ja oikeuskäytäntöä koskevista periaatteista unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 33–36 kohdassa, voitiinko Taigan toimittamien todisteiden perusteella tosiasiallisesti erottaa tavaroiden itsenäinen alaryhmä, joka kattaa yksistään huonoilta sääolosuhteilta suojaavat päällyysvaatteet.

26. Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensiksi, että tavaramerkin käyttöä koskevissa Taigan toimittamissa todisteissa tarkoitetuilla vaatteilla ”on sama käyttötarkoitus, koska niiden tavoitteena on peittää ja pukea keho sen suojaamiseksi sääolosuhteilta”, ja ettei ”niitä kuitenkaan voida pitää ’olennaisesti erilaisina’” valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa tarkoitettulla tavalla.¹²

27. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin huomautti, että asianomaisten tuotteiden erityisillä ominaisuuksilla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä, koska niillä ei valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettussa mielessä ole merkitystä tavaroiden alaryhmän määrittelyssä.¹³

28. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näin ollen mainitun valitusperusteen valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa.

2. Arviointi

29. Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittaja arvostelee valituksenalaisen tuomion 34 kohtaa, jossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin käyttöä koskevissa Taigan toimittamissa todisteissa tarkoitetuilla vaatteilla on sama käyttötarkoitus, koska niiden tavoitteena on ”peittää ja pukea keho sen suojaamiseksi sääolosuhteilta”.

30. Valittaja väittää, että arviointiin sisältyy kaksi oikeudellista virhettä, koska unionin yleinen tuomioistuin poikkesi säännöistä ja periaatteista, jotka se on itse esittänyt tuomiossaan *Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN)* ja tuomiossaan *Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR)*.

31. Ensimmäisessä valitusperusteessa on kaksi osaa.

32. Valittaja moittii ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se perustanut arviointiaan tavaroihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, vaan ainoastaan tavaramerkin käyttöä koskevissa Taigan toimittamissa todisteissa tarkoitettuihin tavaroihin. Valittajan mukaan kysymys, johon unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt vastata, koskee sitä, oliko aikaisempi tavaramerkki rekisteröity sellaista tavaroiden ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita itsenäisinä pidettäviä alaryhmiä, jolloin käyttö koskisi vain erityisiä laajempaan ryhmään kuuluvia tavaroita.

33. Valittaja moittii mainitun valitusperusteen toisessa osassa unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ollut ottanut huomioon, että kyseisillä vaatteilla on useita eri käyttötarkoituksia eli niillä pyritään peittämään, pukemaan tai suojaamaan kehoa, että tuotteet on lisäksi suunnattu eri yleisölle ja että niitä myös myydään eri liikkeissä, joten ne voidaan erottaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevista vaatteista.

¹² Ks. valituksenalaisen tuomion 34 kohta.

¹³ Ks. valituksenalaisen tuomion 35 kohta.

34. Huomautan aluksi, että unionin tuomioistuimen tehtävänä ei ole lausua siitä, onko aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö todella osoitettu Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvasta yleisestä vaateryhmästä eriyvän tavaroiden alaryhmän osalta. Merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti ja vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla yksinomaan unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.¹⁴

35. Sitä vastoin unionin tuomioistuimen tehtävänä on lausua unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnissaan käyttämistä periaatteista ja oikeussäännöistä. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla käsitteellä ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta” pyritään näet tarkentamaan käytön aineellista laajuutta, mikä on olennainen näkökohta tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnissa.

36. Vaikka valittaja ei esitä minkäänlaista arvostelua unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) ja tuomioon Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) pohjautuvasta oikeuskäytännöstä, unionin tuomioistuimen on mielestäni välttämättä lausuttava kyseisestä oikeuskäytännöstä voidakseen paitsi antaa päätöksen valittajan käsiteltävässä valitusasiassa esittämistä väitteistä myös vahvistaa tai kumota oikeuskäytäntö, johon unionin yleinen tuomioistuin on tukeutunut jo useita vuosia.

a) Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) ja tuomiossaan Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) esittämät säännöt ja periaatteet

37. Täsmennän heti alkuun, että jaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) ja tuomiossaan Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) esittämät näkemykset, jotka esitetään tämän ratkaisuehdotuksen 24 kohdassa.

38. Unionin yleisen tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan sisältyvästä käsitteestä ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta” tekemällä tulkinnalla näet mahdollistetaan mielestäni ennen kaikkea tavaramerkin keskeisen tehtävän varmistaminen. Tulkinta on siten osa unionin lainsäätäjän mainitussa asetuksessa asettamien sääntöjen linjauksen mukainen ja noudattelee aikaisemman tavaramerkin ”tosiasiallista käyttöä” koskevan käsitteen tulkinnasta annettua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

39. Muistutan, että tavaramerkin tehtävänä on taata kuluttajille, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on sama alkuperä, jolloin kuluttajat voivat ilman sekaannuksen mahdollisuutta erottaa kyseisen tavarain tai palvelun niistä, joilla on jokin muu alkuperä.¹⁵

40. Mainitun tehtävän varmistamiseksi asetuksella N:o 207/2009 annetaan tavaramerkin haltijalle joukko oikeuksia ja valtuuksia, jotta yksinoikeuteen perustuvalla erottamiskykyisen merkin käytöllä sekä tästä seuraavalla tavaroiden tai palvelujen yksilöinnillä voidaan markkinoille vakiinnuttaa vilpiton ja vääristymätön kilpailu. Oikeudet on kuitenkin rajoitettava siihen, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdottoman välttämätöntä, etenkin siksi, että toisin kuin muiden immateriaalioikeuksien tarjoama suoja, tavaramerkkioikeuden antaman suojan kesto voi olla rajoittamaton.

¹⁴ Ks. tuomio 5.9.2019, Euroopan unioni v. Guardian Europe ja Guardian Europe v. Euroopan unioni (C-447/17 P ja C-479/17 P, EU:C:2019:672, 137 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja tuomio 13.11.2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

¹⁵ Ks. erityisesti tuomio 17.10.2019, Landeskommer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid (C-514/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:878, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41. Unionin lainsäätäjä onkin halunnut varmistaa, että tavaramerkit voivat täyttää oleellisen tehtävänsä niin, että samalla voidaan varmistaa, ettei tavaramerkkioikeuden tehtävää käytetä väärin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi.

42. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklasta seuraa näin ollen, että aikaisemman tavaramerkin suoja voidaan oikeuttaa ainoastaan siltä osin kuin tavaramerkkiä ”tosiasiallisesti käytetään unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joita varten se on rekisteröity”.¹⁶

43. Mainitun asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EU-tavaramerkkiä hakeva voi vaatia todisteita siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on ”tosiasiallisesti käytetty” unionissa väitteen kohteena ollutta tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.¹⁷ Unionin lainsäätäjä on näin katsonut, että viiden vuoden ajanjakso on kohtuullinen aika käytön tosiasiallisuuden arvioimiseksi.

44. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tosiasiallisen käytön käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite.¹⁸ Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun merkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, pois lukien symbolinen käyttö, jonka ainoana tavoitteena on säilyttää tavaramerkin tuottamat oikeudet.¹⁹ Unionin tuomioistuin näet katsoo, että käyttämätön tavaramerkki paitsi estää kilpailua – sillä se rajoittaa niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja vie kilpailijoiden mahdollisuuden käyttää kyseistä tavaramerkkiä tai samankaltaista tavaramerkkiä näiden saattaessa sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat täysin samanlaisia tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut – myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.²⁰

45. Panen merkille, että unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) ja tuomiossaan Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) esittämät periaatteet ovat yhtäpitäviä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

46. Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli ensin tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) sekä yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94²¹ 43 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) yhteydessä aikaisemmalle tavaramerkille annettavan suojan ulottuvuutta ”osittaisen käytön” tapauksessa eli kun tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen ainoastaan ”joidenkin [sellaisten] tavaroiden tai palvelujen osalta”, joita varten se on rekisteröity. Unionin yleinen tuomioistuin lähti toteamuksesta, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) säännöksillä rajoitetaan aikaisemman tavaramerkin haltijalle tavaramerkin rekisteröinnin perusteella kuuluvia oikeuksia, sekä tulkitsi mainitussa säännöksessä tarkoitettua käsitettä ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta” siten, että aikaisemmalla tavaramerkillä on etenkin voitava varmistaa sen keskeinen tehtävä. Mainitun tuomioistuimen tekemällä tulkinnalla pyritään siten saamaan aikaan oikeanlainen tasapaino yhtäältä aikaisemman tavaramerkin haltijalle tässä tarkoituksessa annettujen yksinoikeuksien säilymisen ja turvaamisen sekä toisaalta mainittujen oikeuksien rajoittamisen välillä, jotta voidaan välttää se, että vain osittain käytettävälle tavaramerkille annettaisiin laajaa suojaa pelkästään sillä perusteella, että se on rekisteröity laajaa tavaroiden tai palvelujen valikoimaa varten.²²

16 Ks. myös mainitun asetuksen johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

17 Ks. tältä osin tarkennukset, jotka unionin lainsäätäjä on tehnyt yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) sisältyvissä säännöissä 15–22, joita sovelletaan asetukseen N:o 207/2009.

18 Ks. erityisesti tuomio 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, 25–31 kohta).

19 Ks. määräys 27.1.2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, 27 kohta) sekä tuomio 17.10.2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid (C-514/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:878, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Ks. tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta).

21 EYVL 1994, L 11, s. 1.

22 Ks. tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (51 kohta).

47. Niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmien laajuudella, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on ratkaiseva sija tässä tasapainossa.²³

48. Unionin yleinen tuomioistuin erottaa täten kaksi erityyppistä tilannetta.

49. Ensimmäisessä tilanteessa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu erityisen ”täsmällisesti ja rajatusti”, jolloin ne muodostavat tavaroiden tai palvelujen yhtenäisemmän kokonaisuuden. Tällaisessa tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, vaan näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väitemenettelyssä koko ryhmän.²⁴

50. Yhdyn unionin yleisen tuomioistuimen päättelyyn. Jos kuluttaja haluaa ostaa jokseenkin yhtenäiseen tavaroiden ryhmään kuuluvan tuotteen, hän yhdistää tai saattaa yhdistää sen mielessään aikaisempaan tavaramerkkiin ja saattaa pohtia, mitä kyseinen tavaramerkki takaa hänelle esimerkiksi tuotteen laadun osalta. Tällöin on mielestäni perusteltua ja riittävää todistaa tavaramerkin tosiasiallinen käyttö ainoastaan kyseiseen ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta. Tällä tavoin voidaan välttää asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara ja samalla turvata aikaisemman tavaramerkin haltijan kaupalliset intressit. Tosiasiallista käyttöä koskevien kohtuuttomien todisteiden vaatimisella ei näet pidä rajoittaa perusteettomasti aikaisemman tavaramerkin haltijan yksinoikeuksia laajentaa tuotevalikoimansa saman yhtenäisen ryhmän sisällä.

51. Toisessa tilanteessa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity laajaa ja epäyhtenäistä tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten. Unionin yleinen tuomioistuin pitää tällöin mahdollisena erottaa useita alaryhmiä, joita *voidaan* pitää itsenäisinä, kunhan alaryhmät ovat johdonmukaisia, mikä edellyttää, että niihin ryhmitellään samankaltaisia tai toisiaan vastaavia tavaroita tai palveluja tai sellaisia, jotka eivät ole ”olennaisesti erilaisia”²⁵. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tällaisessa tilanteessa, että näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan tavaroita tai palveluja, saa väitemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat.²⁶

52. Yhdyn myös edelliseen näkemykseen. Epäyhtenäiseen tavararyhmään mutta samaan tavaraluokkaan ryhmiteltyjen tavaroiden osalta on olemassa pienempi riski siitä, että kohdeyleisö sekoittaa tavarat mielessään, mutta näiden tavaroiden osalta ei myöskään voida yhtä hyvin perustella aikaisemman tavaramerkin haltijan kaupallisten intressien turvaamista. Jos aikaisemman tavaramerkin haltija on rekisteröinyt tavaramerkkinsä sellaisten tavaroiden laajaa valikoimaa varten, joita se voisi mahdollisesti myydä mutta joita se ei ole vielä selvästikään saattanut markkinoille, tämä estää kilpailijoidensa pääsyn laajoille tuotemarkkinoille. Unionin yleisen tuomioistuimen esittämällä ratkaisulla varmistetaan, että aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksia kunnioitetaan, kuten etenkin oikeutta saada suojaa tavaroille tai palveluille, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joiden osalta tämä on voinut osoittaa tosiasiallisen käytön, sekä oikeutta laajentaa tuotevalikoimansa jälkimmäisiin niin, että muiden on mahdollista käyttää tavaramerkkiä niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, jotka kuuluvat toiseen tavaroiden tai palvelujen ryhmään tai alaryhmään sillä perusteella, että ne ovat ”riittävän erilaisia”²⁷.

23 Ibidem (44 kohta).

24 Ibidem (45 kohta).

25 Toistan tässä unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (46 kohta) käyttämät ilmaisut.

26 Ks. tuomio Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (45 kohta).

27 Ibidem (46 kohta).

53. Voidakseen yksilöidä ”yhtenäisen” ja itsenäisenä pidettävän tavaroiden ryhmän unionin yleinen tuomioistuin nojautuu toiseksi asianomaisten tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitusta koskevaan perusteeseen, ja näiden luonteella tai ominaispiirteillä ei sen mukaan ole merkitystä tässä arvioinnissa.²⁸

54. Jälleen kerran en voi kuin yhtyä edellä esitettyyn arviointiin.

55. Arviointi mahdollistaa mielestäni ensinnäkin sen, että aikaisemman tavaramerkin haltijan yksinoikeudet voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Tavaroiden itsenäisen alaryhmän määritelmä, jossa otetaan huomioon paitsi tavaroiden käyttötarkoitus myös niiden luonne ja erityisominaisuudet, merkitsisi näet sitä, että aineellista soveltamisalaa – johon kyseisten oikeuksien käyttö ja etenkin tavaramerkin haltijan oikeudet kehittää ja laajentaa niiden tuotteiden valikoimaansa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, liittyvät – rajoitettaisiin aivan liian tiukasti. Vaikka tavaroiden luonteeseen ja ominaispiirteisiin liittyvät perusteet ovat sinänsä tärkeitä, ne ovat merkityksellisempiä määriteltäessä kohdeyleisöä ja arvioitaessa sekaannusvaaraa.

56. Toiseksi huomautan, että unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistavan arvioidessaan, onko tavaramerkin hakijan asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohdan perusteella ehdottama tavaroiden luettelon rajoittaminen perusteltua.

57. Unionin tuomioistuin on 11.12.2014 antamassaan tuomiossa SMHV v. Kessel medintim²⁹ todennut, että asianomaisten tavaroiden käyttötarkoitusta koskevalla perusteella voidaan riittävän tarkasti rajata EU-tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden alaryhmää ja että peruste täyttää siten asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohdassa edellytetyn selkeysvaatimuksen.³⁰ Kuten mainitun tuomion 39 kohdasta epäsuorasti ilmenee,³¹ unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) pohjautuvan oikeuskäytännön, jonka mukaan asianomaisten tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitusta koskeva peruste on ratkaiseva tavaroiden tai palvelujen alaryhmän määrittelyssä, sikäli kuin kuluttaja etsii ennen kaikkea erityistarpeitaan vastaavaa tuotetta tai palvelua.³²

58. Mikään ei käsittääkseni ole esteenä sille, että unionin tuomioistuimen 11.12.2014 antamaan tuomioon SMHV v. Kessel medintim³³ sisältyvää arviointia asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä tehtävästä tavaroiden alaryhmän määrittelystä sovelletaan myös saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdan soveltamisen yhteydessä. Tavaroiden alaryhmän määritelmän on näet nähdäkseni perustuttava samoihin arviointiperusteisiin riippumatta siitä, tehdäänkö määrittely väitemenettelyn vai tavaroiden luettelon rajoittamisen yhteydessä, jotta mahdollistetaan se, että samojen perusteiden nojalla määriteltäviä tavaroita voidaan verrata toisiinsa sekaannusvaaraa arvioitaessa.

59. Edellä esitetyn valossa olenkin sitä mieltä, että unionin tuomioistuimen olisi vahvistettava unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossaan Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) ja tuomiossaan Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) esittämät säännöt ja periaatteet määriteltäessä tavaroiden ja/tai palvelujen alaryhmää asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan soveltamisen yhteydessä.

28 Tämä käy ilmi tuomioon Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) perustuvasta oikeuskäytännöstä. Ks. lisäksi valituksenalaisen tuomion 32 kohta.

29 C-31/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2436.

30 Ks. mainitun tuomion 37 kohta.

31 Unionin tuomioistuin viittaa mainitussa kohdassa nimenomaisesti 8.11.2013 annetun tuomion Kessel v. SMHV – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, ei julkaistu, EU:T:2013:586) 48–50 kohtaan. Näissä kohdissa vahvistetaan unionin yleisen tuomioistuimen mainitun tuomion 43–47 kohdassa omaksuma päättely.

32 Ks. mainitun tuomion 29 kohta.

33 C-31/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2436.

60. Seuraavaksi on aiheellista tutkia, onko valittajan esittämä kaksiosainen ensimmäinen valitusperuste perusteltu.

b) Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa, joka perustuu tavaroiden itsenäisen alaryhmän määrittämiseen tarkoitetun menetelmän virheelliseen soveltamiseen

61. Muistutan, että valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa arvioidessaan tavaroiden alaryhmän olemassaoloa yksinomaan tavaramerkin käyttöä koskevissa Taigan toimittamissa todisteissa tarkoitettujen tavaroiden perusteella. Valittajan mukaan unionin tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia, oliko aikaisempi tavaramerkki rekisteröity tavaryhmälle, joka on riittävän laaja, jotta ryhmän sisällä voidaan erottaa useita itsenäisinä pidettäviä alaryhmiä.

62. Valitusperusteen ensimmäinen osa ei ole mielestäni perusteltu.

63. Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on osoittanut tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön joidenkin niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity, kysymystä siitä, kuuluvatko tavarat itsenäisenä pidettävään alaryhmään, on arvioitava konkreettisesti ennen kaikkea kyseisten tavaroiden valossa. Tavaroiden alaryhmiä ei siis tarvitse määritellä abstraktisti vaan tavaroita, joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, verrataan kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen piiriin kuuluvien tavaroiden ryhmään.

64. On todettava, että valituksenalaisen tuomion 33 ja 34 kohdan tarkastelun perusteella unionin yleinen tuomioistuin toimi juuri näin. Mainitun tuomion 33 kohdasta näet ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin tutki, voidaanko tavaramerkin käyttöä koskevissa Taigan toimittamissa todisteissa tarkoitettuja tavaroita pitää itsenäisenä alaryhmänä "[Nizzan sopimuksen mukaiseen] luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin *nähdén*", toisin sanoen aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden yleisempään ryhmään *nähdén*. Kun unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, ettei kyseisiä tuotteita "voida kuitenkaan pitää 'olennaisesti erilaisina' tuomiossa Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) tarkoitetulla tavalla", se siis vertaisi asianmukaisesti tuotteita, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on osoitettu, sellaisten vaatteiden yleisempään ryhmään kuuluviin tuotteisiin, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

65. Ehdotan näin ollen, että unionin tuomioistuin hylkää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan perusteettomana.

c) Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa, joka perustuu tavaroiden itsenäisen alaryhmän määrittämiseen tarkoitettujen perusteiden virheelliseen soveltamiseen

66. Ensimmäisen valitusperusteen toiseen osaan sisältyy kaksi väitettä.

1) Tavaroiden käyttötarkoitusta koskevaan perusteeseen liittyvä ensimmäinen väite

67. Valittaja arvostelee ensimmäisen väitteensä tueksi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se soveltanut asianmukaisesti asianomaisten tavaroiden käyttötarkoitusta koskevaa perustetta yksilöidessään itsenäisenä pidettävää yhtenäistä tavaroiden luokkaa. Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut yksilöinnissä huomioon asianomaisten tavaroiden useita eri käyttötarkoituksia eli sitä, että niillä pyritään etenkin "pukemaan" keho tai "suojaamaan" sitä, ja nämä käyttötarkoitukset ovat valittajan mukaan toisensa poissulkevia.

68. Ensimmäinen väite voidaan mielestäni ottaa tutkittavaksi, koska valittaja ei riitautu unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksia niiden tavaroiden käyttötarkoituksesta, joiden osalta tosiasiallinen käyttö on osoitettu, vaan sen tavan, jolla unionin yleinen tuomioistuin sovelsi käyttötarkoitusta koskevaa perustetta asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan perustuvassa tavaroiden itsenäisen alaryhmän määrittämisessä.

69. Valittajan esittämä arvostelu vaikuttaa minusta kuitenkin perusteettomalta.

70. Tavaroiden käyttötarkoitusta koskevalla perusteella ei ole tarkoitus määritellä tavaroiden itsenäisiä alaryhmiä abstraktisti tai keinotekoisesti, vaan sitä on sovellettava johdonmukaisesti ja käytännönläheisesti.

71. Tuotteella pyritään käyttötarkoituksiin, jotka yleensä monipuolistuvat edistyksen ja taitotiedon avulla. Esimerkiksi pesunesteitä ei käytetä enää ainoastaan ihon puhdistamiseen vaan myös ihon lääketieteelliseen tai muuhun hoitoon. Vastaavasti vaatteet täyttävät kehon peittämistä tai huonoilta sääolosuhteilta suojaamista koskevan ensisijaisen tehtävänsä ohella esteettistä tehtävää vaikuttamalla kuluttajan ulkoiseen imagoon. Jos kuluttaja etsii sateelta suojaavaa vaatetta, esimerkiksi päällysvaatetta tai hattua, taikka kylmältä suojaavaa vaatetta, kuten alusvaatteita, käsineitä tai sukkia, myös tällöin hän saattaa etsiä esteettisesti kaikkein kauneinta vaatetta. Näitä käyttötarkoituksia ei tietenkään voida tarkastella erikseen määritettäessä erillistä tavaroiden alaryhmää. Erikseen tarkastelu näet rajoittaisi niin ikään aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksia laajentaa ja monipuolistaa tuotevalikoimaansa. Se häittäisi myös tutkimusta ja tuotekehittelyä, jota tavaramerkkioikeudella nimenomaan pyritään edistämään.

72. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa menetellyt siis mielestäni aivan oikein, kun se ei erottanut toisistaan vaatteiden eri käyttötarkoituksia eli kehon ”suojaamista”, ”pukemista” tai ”peittämistä”, sillä nämä eri käyttötarkoitukset eivät millään lailla ole toisiaan poissulkevia vaan liittyvät toisiinsa näiden tuotteiden markkinoille saattamisen yhteydessä.

73. Huomautan kuitenkin, että eri käyttötarkoitukset ovat näkökohta, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa kohdeyleisöä ja sen tarkkaavaisuuden tasoa sekä sekaannusvaaraa.

74. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää ensimmäisen valitusperusteen toiseen osaan sisältyvän ensimmäisen väitteen perusteettomana.

2) Asianomaisten tavaroiden luonnetta ja ominaispiirteitä koskeviin perusteisiin liittyvä toinen väite

75. Valittaja arvostelee toisessa väitteessä unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ollut ottanut asianmukaisesti huomioon sitä tosiasiaa, että asianomaiset tuotteet on suunnattu eri yleisölle ja että niitä myös myydään eri liikkeissä, joten ne voidaan valittajan mukaan erottaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevista vaatteista.

76. Toinen väite on heti alkuun syytä hylätä perusteettomana.

77. Edellä tarkastelemastani oikeuskäytännöstä ilmenee, että muilla kuin asianomaisten tavaroiden käyttötarkoitusta koskevilla perusteilla, kuten niiden kohdeyleisöllä tai jakeluketjulla, ei yleensä ole merkitystä itsenäisenä pidettävän tavaroiden alaryhmän määrittelyssä. Unionin yleistä tuomioistuinta ei näin ollen voida arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen sivuuttaessaan arvioinnissaan nämä perusteet.

78. Edellä esitetyn perusteella ehdotankin, että unionin tuomioistuin hylkää ensimmäisen valitusperusteen perusteettomana.

B Toisen valitusperusteen kohdennettu tarkastelu

79. Tässä ratkaisuehdotuksessa keskitytään unionin tuomioistuimen pyynnön mukaisesti tarkastelemaan toisen valitusperusteen toista osaa ja etenkin siihen sisältyvää kolmatta väitettä.

80. Jotta kolmannen väitteen asiayhteyttä olisi helpompi ymmärtää, täsmennän, että valittaja väittää toisessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että väitemenettelyn kohteena olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa perustuu asianomaisten tavaroiden samankaltaisuutta tai jopa identtisyyttä koskevan arvioinnin virheellisyyteen. Mainitun valitusperusteen toiseen osaan puolestaan sisältyy kolme väitettä, jotka koskevat väitemenettelyn kohteena olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden arviointia. Toisen valitusperusteen kolmas osa taas koskee unionin yleisen tuomioistuimen sekaannusvaarasta tekemää kokonaisarviointia.

81. Toisen valitusperusteen toiseen osaan sisältyvä kolmas väite perustuu unionin yleisen tuomioistuimen virheelliseen arviointiin väitemenettelyn kohteena olevien tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuudesta. Valittaja arvostelee keskeisesti unionin yleisen tuomioistuimen arviointia, jossa tämä päätteli, että tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisiä merkityssisällön eroja ei ollut näytetty toteen *koko* unionin alueen osalta, joten eroilla ei voida kumota väitemenettelyn kohteena olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta.

82. Valittaja vetoaa kolmannen väitteensä tueksi kahteen argumenttiin.

83. Valittaja arvostelee ensimmäisen argumenttinsa yhteydessä valituksenalaisen tuomion 71 kohtaan sisältyvää unionin yleisen tuomioistuimen arviointia, jossa tämä totesi, ettei valittaja ollut kyennyt osoittamaan, että sanalla ”taiga” olisi täsmällinen merkitys Etelä-Euroopan keskivertokuluttajien ja englanninkielisten kuluttajien keskuudessa.

84. Valittajan mukaan arviointi on virheellinen. Unionin yleiseen tuomioistuimeen toimittamansa kannekirjelmän 18 kohdassa valittaja oli näet väitteensä mukaan tarkastellut syvällisesti tätä argumenttia ja osoittanut kiistatta, että kyseinen sana kuuluu ranskan yleiskieleen ja on osa yleistä opetusta kaikkialla Euroopassa, kun otetaan huomioon sen alueen laajuus, johon käsite liittyy.

85. Mainitun argumentin tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat mielestäni selvästi.

86. On aiheellista huomata, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa, että ”oikeudenkäyntiasiakirjoista ei löydy minkäänlaista näyttöä siitä, että ’taiga’-sanalla olisi erityinen ja välitön merkitys niiden keskivertokuluttajien keskuudessa, jotka asuvat muualla unionin alueella kuin Euroopan pohjois- ja itäosassa ja jotka ovat unionin huomattava kuluttajaryhmä”, ja että tämä koskee ”etenkin Etelä-Euroopan keskivertokuluttajia ja englanninkielisiä kuluttajia”.

87. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainoastaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sille esitettyjen todisteiden näyttöarvoa. Lukuun ottamatta tapausta, jossa todisteet on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, todisteiden arviointi ei siis ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen valitusasiassa harjoittaman valvonnan piiriin.³⁴

34 Ks. tuomio 5.9.2019, Euroopan unioni v. Guardian Europe ja Guardian Europe v. Euroopan unioni (C-447/17 P ja C-479/17 P, EU:C:2019:672, 137 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja tuomio 13.11.2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

88. Huomautan, ettei valittaja ole valituksessaan näyttänyt toteen tai edes väittänyt, että valituksenalaisen tuomion 71 kohtaan sisältyvä arvio perustuisi selvitysaineiston vääristämiseen. Panen toissijaisesti merkille, että toisin kuin valittaja väittää, se ei ole kannekirjelmänsä 18 kohdassa tarkastellut syvällisesti esittämiään argumentteja.

89. Ensimmäinen argumentti on näin ollen mielestäni hylättävä, sillä sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat mielestäni selvästi.

90. Valittaja arvostelee toisen argumenttinsa yhteydessä unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole noudattanut omaa oikeuskäytäntöään, joka koskee väitemenettelyn kohteena olevien merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden arviointia.

91. Valittajan mukaan valituksenalaisen tuomion 67 kohtaan sisältyvä arviointi, jossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei valittaja ollut osoittanut, että ”taiga”-sanalla on selkeä ja erityinen merkitys unionin alueen *kaikista* kuluttajista muodostuvan kohdeyleisön näkökulmasta, ei saa minkäänlaista tukea unionin yleisen tuomioistuimen nimenomaisesti tarkoittamasta oikeuskäytännöstä eli 14.10.2003 annetusta tuomiosta Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS).³⁵ Valittaja väittää toisaalta, että 11.12.2013 annetun tuomion Eckes-Granini v. SMHV – Panini (PANINI)³⁶ mukaan asianomaisten merkkien välisten merkityssisällön erojen toteamiseen riittää, että sana ymmärretään vain osassa unionia.

92. Edellä mainitun oikeuskäytännön tarkastelun perusteella olen sitä mieltä, ettei kumpikaan arvostelu ole perusteltu.

93. Ensiksi mainitusta arvostelusta, joka perustuu virheelliseen viittaukseen 14.10.2003 annettuun tuomioon Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, on syytä muistuttaa, että unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitun tuomion 54 kohdassa, että asianomaisten merkkien väliset merkityssisällön erot *ovat omiaan* suurelta osin kumoamaan ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, jos yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön keskuudessa *selkeä ja erityinen* merkitys siten, että kohdeyleisö voi ymmärtää sen *välittömästi*.

94. Haluan heti alkuun huomauttaa, että unionin yleisen tuomioistuimen mainitussa tuomiossa käyttämien ilmaisujen valossa se saattoi päätellä valituksenalaisessa tuomiossa, että ”taiga”-sana ei tuo kaikille unionin 28 jäsenvaltion alueella asuville kuluttajille *selvästi* ja *välittömästi* mieleen maantiedossa saamaansa opetusta niin, että he osaisivat yhdistää sen helposti pohjoiseen havumetsään.

95. Näin ollen huomautan, että unionin yleinen tuomioistuin on tosiasiaa viitannut 14.10.2003 antamassaan tuomiossa Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸ ”kohdeyleisöön” ilman minkäänlaista muuta mainintaa tai tarkennusta, kun taas valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa se täsmensi, että kyse on ”unionin alueen kaikista kuluttajista muodostuvasta” kohdeyleisöstä. Valittaja riitauttaa käsiteltävässä asiassa juuri tämän täsmennyksen ”kaikista kuluttajista”.

96. Unionin yleinen tuomioistuin ei mielestäni ole sivuuttanut oikeuskäytäntöään tai tehnyt oikeudellista virhettä, kun se lisäsi kyseisen täsmennyksen.

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, ei julkaistu, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁸ Idem.

97. Kuten valituksenalaisen tuomion 67 kohdasta ilmenee, täsmennyksellä ”kaikista kuluttajista” pyritään osoittamaan, että on otettava huomioon *kaikissa unionin jäsenvaltioissa* asuvien kuluttajien käsitys. Täsmennyksen nojalla unionin yleinen tuomioistuin voi siten hylätä valittajan argumentin, joka perustuu ”useissa [unionin] jäsenvaltioissa” asuvien kuluttajien käsitykseen.

98. Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi siis oikeuskäytäntöään, jonka mukaan on niin, että ”kun aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuu koko Euroopan unionin alueelle, on otettava huomioon asianomaisten tavaroiden kuluttajien *tuolla alueella* asianomaisista tavaramerkeistä muodostama käsitys.”³⁹ Toisin kuin 14.10.2003 annettuun tuomioon Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰ johtaneessa asiassa, jossa kohdeyleisö muodostui saksalaisista kuluttajista,⁴¹ käsiteltävässä pääasiassa kohdeyleisönä ovat unionin alueella asuvat kuluttajat, kuten valituksenalaisen tuomion 38 ja 39 kohdasta ilmenee.

99. Huomautan vielä, että viittausta 14.10.2003 annettuun tuomioon Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴² edeltää ilmaus ”ks. vastaavasti”. Ilmaus ”vastaavasti” on osoitus unionin yleisen tuomioistuimen pyrkimyksestä tukeutua kyseisessä tuomiossa esitettyyn periaatteeseen ja soveltaa periaatetta erityisellä tavalla käsiteltävässä asiassa. Ilmaus ei siten edellytä, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt toistaa identtisin sanamuodoin mainitusta tuomiosta johdettu periaate, vaan se saattoi päinvastoin ottaa valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa huomioon käsiteltävän asian erityispiirteet.

100. Unionin yleistä tuomioistuinta ei näin ollen voida mielestäni arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen viitatessaan 14.10.2003 antamansa tuomion Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³ 54 kohtaan.

101. Pidän perusteettomana myös toista arvostelua, joka koskee sitä, että unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut 11.12.2013 antamaansa tuomiota Eckes-Granini v. SMHV – Panini (PANINI)⁴⁴.

102. Toisin kuin valittaja väittää, mainitun tuomion perusteella ei voida päätellä, että riittää, että sana ymmärretään vain osassa unionia, jotta voidaan todeta sellaisten merkityssisällön erojen olemassaolo, joilla voidaan kumota asianomaisten merkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.

103. Aluksi on syytä muistuttaa mainittuun tuomioon johtaneen asian asiayhteydestä.

104. Unionin yleistä tuomioistuinta pyydettiin mainitussa asiassa tutkimaan, oliko tavaramerkkihakemuksen kohteena olleen sanan ”panini” ja aikaisemman tavaramerkin kattaman sanan ”granini” välillä selkeä merkityssisällön ero unionin kuluttajista muodostuvan kohdeyleisön keskuudessa.

105. Todettuaan ensin, ettei sanan ”granini” merkitystä tunnettu, unionin yleinen tuomioistuin tutki, missä määrin kohdeyleisö osaa yhdistää panini-sanana tiettyyn käsitteeseen. Tätä varten se erotti omaksi ryhmäkseen ensiksi italiankielisen kohdeyleisön, jonka se katsoi täysin pystyvän yhdistämään panini-sanana voileipiin tai kerrosleipiin ja jonka keskuudessa asianomaisten merkkien välillä on selvä käsitteellinen ero, ja toiseksi muut kuin italiankieliset kuluttajat, kuten espanjankieliset tai ranskalaiset, jotka hekin osaavat yhdistää panini-sanana tiettyyn käsitteeseen, sekä kolmanneksi kuluttajat, jotka eivät tunne panini-sanana merkitystä.⁴⁵

39 Tuomio 13.6.2013, Hostel drap v. SMHV – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ei julkaistu, EU:T:2013:314, 22 kohta) (kursivointi tässä).

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Mainitun tuomion 43 kohta.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Idem.

44 T-487/12, ei julkaistu, EU:T:2013:637.

45 Ks. tuomio 11.12.2013, Eckes-Granini v. SMHV – Panini (PANINI) (T-487/12, ei julkaistu, EU:T:2013:637, 56 kohta).

106. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti edellä esitetyn arvioinnin perusteella valituslautakunnan arvion, jonka mukaan tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Italiassa ja Espanjassa, asianomaiset merkit koetaan käsitteellisesti eri tavalla, kun taas joissakin muissa jäsenvaltioissa, joissa panini-sanan merkitystä ei tunneta, asianomaisten merkkien välinen merkityssisällön vertailu oli mahdotonta.⁴⁶

107. Toisin kuin valittaja väittää, unionin yleinen tuomioistuin ei siis esitä 11.12.2013 antamassaan tuomiossa ECKES-GRANINI v. SMHV – PANINI (PANINI)⁴⁷, että riittää, että vain osa kohdeyleisöstä osaa yhdistää asianomaisen sanan tiettyyn käsitteeseen, jotta voidaan todeta sellaisten merkityssisällön erojen olemassaolo, joilla voidaan kumota asianomaisten merkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.

108. Unionin yleistä tuomioistuinta ei näin ollen voida arvostella siitä, ettei se olisi valituksenalaisessa tuomiossa noudattanut 11.12.2013 antamassaan tuomiossa ECKES-GRANINI v. SMHV – PANINI (PANINI)⁴⁸ soveltamia sääntöjä.

109. Täsmennän, että unionin yleinen tuomioistuin itse asiassa sovelsi valituksenalaisessa tuomiossa 11.12.2013 antamassaan tuomiossa ECKES-GRANINI v. SMHV – PANINI (PANINI)⁴⁹ omaksumiaan arviointiperusteita, sillä se tutki, missä määrin kohdeyleisö, joka koostuu, muistutan vielä, unionin kuluttajista, osasi yhdistää ”taiga”-sanana tiettyyn käsitteeseen. Unionin yleinen tuomioistuin erotti toisistaan erityisesti:

- Euroopan pohjois- ja itäosassa asuvat kuluttajat, jotka osaavat *hyvin todennäköisesti* yhdistää ”taiga”-sanana pohjoiseen havumetsään ja joiden mielestä asianomaisten merkkien välillä on siten käsitteellinen ero,⁵⁰
- muualla unionin alueella kuin Euroopan pohjois- ja itäosassa asuvat ”keskivertokuluttajat”, etenkin Etelä-Euroopan kuluttajat ja englanninkieliset kuluttajat, jotka ovat unionin huomattava kuluttajaryhmä ja *joiden näkökulmasta* asianomaisten merkkien välistä selkeää käsitteellistä eroa *ei voida osoittaa*.⁵¹

110. Koska mainitun oikeuskäytännön mukaan on niin, että ilmaisun merkitystä on arvioitava suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää sen kokonaisuudessaan, eikä arvioinnissa pidä rajoittua ainoastaan niiden kuluttajien näkemys, jotka muodostavat vain osan merkityksellisestä alueesta, unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi siten valituksenalaisen tuomion 73 kohdassa valittajan argumentin, jonka mukaan ”taiga”-sanana merkityksellä voitiin kumota asianomaisten merkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet. Unionin yleistä tuomioistuinta ei näin ollen voida arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen.

111. Kaiken edellä esitetyn valossa ehdotankin toisen valitusperusteen toiseen osaan sisältyvän kolmannen väitteen hylkäämistä sillä perusteella, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja se on osittain perusteeton.

⁴⁶ Ibidem (58 kohta).

⁴⁷ T-487/12, ei julkaistu, EU:T:2013:637.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Ks. valituksenalaisen tuomion 70 kohta.

⁵¹ Ks. valituksenalaisen tuomion 71 kohta.

VII Ratkaisuehdotus

112. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ensimmäisen perusteen perusteettomana sekä valituksen toisen perusteen toiseen osaan sisältyvän kolmannen väitteen sillä perusteella, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja se on osittain perusteeton, sanotun kuitenkin vaikuttamatta ACTC GmbH:n esittämien muiden valitusperusteiden tutkittavaksi ottamiseen tai hyväksymiseen tai siihen, mitä oikeudenkäyntikuluista päätetään.