UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä toukokuuta 2010 *

Asiassa T-148/08,

Beifa Group Co. Ltd, kotipaikka Ningbo, Zhejiang (Kiina), edustajinaan barrister R. Davis ja solicitor N. Cordell,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, kotipaikka Heroldsberg (Saksa), edustajinaan asianajajat U. Blumenröder ja H. Gauß,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 31.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1352/2006-3), joka koskee Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG:n ja Ningo Beifa Group Co., Ltd:n välistä yhteisömallin mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Prek ja V. M. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.4.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleiseen tuomioistuimeen 17.9.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleiseen tuomioistuimeen 11.9.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 18.11.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus (EY) N:o 6/2002

1 Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EUVL 2002, L 3, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Mallia, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt ehdot, kutsutaan jäljempänä ’yhteisömalliksi’.

2. Yhteisömalli suojataan:

– –

b) ’rekisteröitynä yhteisömallina’, jos se on rekisteröity tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.

– –”

2 Asetuksen N:o 6/2002 3 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’mallilla’ tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista;

– –”

3 Asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.”

4 Asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.”

5 Asetuksen N:o 6/2002 24 ja 25 artiklassa säädetään seuraavaa:

”*24 artikla*

Mitättömäksi julistaminen

1. Rekisteröity yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi [SMHV:lle] osoitetusta hakemuksesta VI ja VII osastossa säädetyn menettelyn mukaisesti – –

25 artikla

Mitättömyysperusteet

1. Yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

– –

e) myöhemmässä mallissa käytetään erottavaa merkkiä ja tätä merkkiä koskevassa yhteisön tai asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää tällainen käyttö,

– –

3. Edellä 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voi vedota vain aikaisemman oikeuden hakija tai haltija.

– –”

6 Asetuksen N:o 6/2002 IV osaston (35–44 artikla) otsikko on ”Rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus”. Tämän asetuksen 36 artiklan 2 kohdassa säädetään muun

muassa, että rekisteröityä yhteisömallia koskevassa hakemuksessa on ”lisäksi – – oltava maininta tuotteista, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa”. Lisäksi rekisteröidyn yhteisömallin hakijalla on asetuksen N:o 6/2002 41–44 artiklan nojalla tietyin edellytyksin etuoikeus, jonka vaikutuksesta etuoikeuspäivää pidetään rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen tekemispäivänä tämän saman asetuksen 43 artiklan mukaisesti.

7 Asetuksen N:o 6/2002 VI osastossa, jonka otsikko on ”Rekisteröidystä yhteisömallista luopuminen ja mallin mitättömyys”, olevan 52 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jollei 25 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö sekä asiassa toimivaltainen viranomainen voi tehdä [SMHV:lle] rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen”.

8 Asetuksen N:o 6/2002 VII osastossa, jonka otsikko on ”Muutoksenhaku”, vahvistetaan tämän asetuksen 55–60 artiklassa muutoksenhakumenettely valituslautakunnassa. Näiden säännösten sanamuoto on sama tai vastaava kuin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), 57–62 artiklan sanamuoto.

9 Lisäksi asetuksen N:o 6/2002 61 artiklassa, joka on tämän asetuksen VII osastossa, säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemät muutoksenhakua koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Muutoksenhaun perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen tai tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu päätös tai muuttaa sitä.

4. Muutosta voi hakea kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen.

5. Muutosta on haettava yhteisöjen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksiantopäivästä.

6. [SMHV:n] on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi.”

Ensimmäinen direktiivi 89/104/ETY

10 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25)) 4 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi – – säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

– –

c) aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:

– –

iv) teollisoikeus – –”

11 Ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle."

12 Ensimmäisen direktiivin 89/104 10–12 artiklassa säädetään seuraavaa:

"*10 artikla*

Tavaramerkin käyttäminen

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa 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, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin [erottamiskykyyn];

b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.

3. Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

– –

11 artikla

Oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä sovellettavat seuraamukset tavaramerkin käyttämättä jättämisestä

– –

3. Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettämiskanteeseen kohdistuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joissakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekisteröidyksi ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja varten.

12 artikla

Menettämisperusteet

1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole – –”

Markengesetz

13 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenin (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu Saksan laki), joka annettiin 25.10.1994 (BGBl. I 1994, s. 3082; jäljempänä Markengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 13 §:n 2 momentin 6 kohdassa säädetään, että rekisteröity tavaramerkki voidaan

julistaa mitättömäksi, jos sen käyttö voidaan kieltää muun muassa aikaisemman teollisoikeuden nojalla. Markengesetzin 51 §:n 1 momentin sanamuodon mukaisesti mitättömäksi julistaminen tapahtuu aikaisemman oikeuden haltijan hakemuksesta.

14 Markengesetzin 14 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

”Elinkeinotoiminnassa kolmannet osapuolet eivät saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta

1. käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki saa suojaa,

2. käyttää merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä, tai

3. käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki saa suojaa, kun viimeksi mainittu tavaramerkki on tunnettu tässä maassa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”

15 Markengesetzin 25 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta vedota kolmansia vastaan 14, 18 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin oikeuksiin, jos kyseisiin oikeuksiin vetoamista edeltäneiden viiden vuoden aikana tavaramerkkiä ei ole käytetty 26 §:n mukaisesti niitä tavaroita tai palveluita varten, joita rekisteröidyn tavaramerkin haltija käyttää perusteena oikeuksiinsa vedotessaan, edellyttäen, että kyseisenä ajankohtana tavaramerkin rekisteröimisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.”

16 Markengesetzin 25 §:n 2 momentissa säädetään, että jos tavaramerkin haltijan oikeuksiin, jotka ovat seurausta muun muassa Markengesetzin 14 §:stä, vedotaan kanteen yhteydessä, kantajan on vastapuolen vaatimuksesta esitettävä todisteet tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä.

17 Markengesetzin 26 §:ssä, joka koskee tavaramerkin käyttöä, saatetaan osaksi Saksan oikeutta ensimmäisen direktiivin 89/104 10–12 artiklan säännökset.

Asetus N:o 40/94

18 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohta) säädetään seuraavaa:

”9 artikla

Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet

1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa

sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

– –”

19 Asetuksen N:o 40/94 (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) 43 artiklassa säädetään seuraavaa:

”*43 artikla*

Väitteen tutkiminen

– –

2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä 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 tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

– –”

20 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohta) säädetään seuraavaa:

”*52 artikla*

Suhteelliset mitättömyysperusteet

– –

2. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti:

– –

d) teollisoikeuden

perusteella suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”

21 Asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 57 artikla) säädetään seuraavaa:

”56 artikla

Vaatimuksen tutkiminen

– –

2. Mitättömyysmenettelyssä osapuolena olevan, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on todellisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin mitättömyysvaatimus perustuu, tai että käyttämättä jättämiselle on aiheelliset perusteet, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos lisäksi aikaisempi yhteisön tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemispäivänä, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on myös toimitettava todisteet siitä, että 43 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna päivänä täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään mitättömyysvaatimuksen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

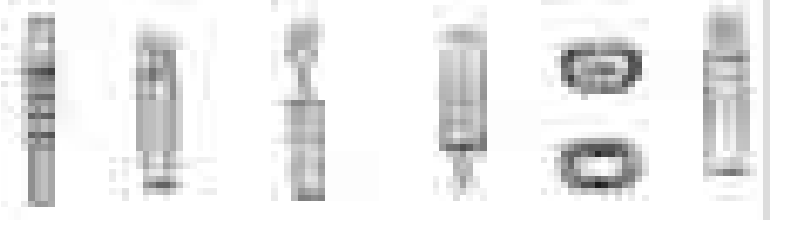
– –”

22 Asetuksen N:o 40/94 92 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 96 artikla) säädetään, että yhteisön tavaramerkkejä käsittelevillä tuomioistuimilla, jotka jäsenvaltiot nimeävät saman asetuksen 91 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 95 artiklan 1 kohta) mukaisesti, ”on yksinomainen toimivalta: – – d) jäljempänä 96 artiklassa tarkoitetuissa yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa”. Asetuksen N:o 40/94 96 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 1 kohta) sanamuodon mukaan ”menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne voi perustua ainoastaan tässä asetuksessa säädettyihin menettämis- tai mitättömyysperusteisiin”.

Asian tausta

23 Kantaja, Beifa Group Co. Ltd (aiemmin Ningo Beifa Group Co., Ltd), teki 27.5.2005 erilaisia yhteisömalleja koskevan rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asetuksen N:o 6/2002 nojalla.

24 Tässä hakemuksessa oli kyse muun muassa seuraavasta mallista (jäljempänä riidanalainen malli):



25 Asetuksen N:o 6/2002 41–43 artiklan mukaisesti kantaja vetosi rekisteröintihakemuksessaan riidanalaista mallia koskevaan etuoikeuteen, joka perustuu saman mallin

aikaisempaan rekisteröintihakemukseen, joka toimitettiin toimivaltaiselle kiinalaiselle viranomaiselle 5.2.2005.

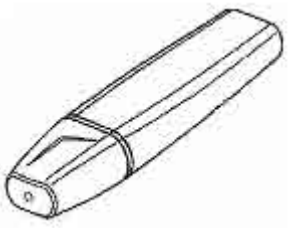
26 Asetuksen N:o 6/2002 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemuksessa mainittiin ”kirjoitusvälineet” tuotteina, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa.

27 Riidanalainen malli rekisteröitiin yhteisömalliksi numerolla 352315-0007 ja se julkaistiin 26.7.2005 yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa nro 68/2005.

28 Väliintulija, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, teki 23.3.2006 SMHV:lle asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan nojalla riidanalaisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen, jossa se väitti, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittu mitättömyysperuste estää tämän mallin voimassa pitämisen.

29 Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen perusteeksi vedottiin muun muassa väliintulijan jäljempänä esitettyyn tavaramerkkiin, joka oli rekisteröity Saksassa 14.12.2000 numerolla 300454708 muun muassa sellaisia ”kirjoitusvälineitä” varten, jotka 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 16 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki):



30 SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi 24.8.2006 väliintulijan esittämän mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen ja näin ollen julisti riidanalaisen mallin mitättömäksi asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen perusteella.

31 Mitättömyysosasto katsoi lähinnä, että riidanalaisessa mallissa käytettiin aikaisempaa tavaramerkkiä niin, että malliin kuului merkki, jolla on kaikki tämän tavaramerkin kolmiulotteiselle muodolle ominaiset seikat ja joka on siis sen kanssa samankaltainen. Koska riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat samat, mitättömyysosasto katsoi, että kyseisten tavaroiden kohdeyleisön keskuudessa oli sekaannusvaara, jonka perusteella väliintulijalle syntyi oikeus kieltää Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla riidanalaisessa mallissa käytetyn merkin käyttö.

32 Kantaja valitti 19.10.2006 mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 6/2002 55–60 artiklan nojalla.

33 Kolmas valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 31.1.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 21.2.2008. Ensimmäiseksi valituslautakunta katsoi, että koska toimivaltaiset Saksan viranomaiset eivät ole julistaneet aikaisempaa tavaramerkkiä mitättömäksi Markengesetzin merkityksellisten säännösten mukaisesti, sen on katsottava olevan erottava merkki asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla (riidanalaisen päätöksen 15 kohta).

34 Toiseksi valituslautakunta katsoi, että tämän viimeksi mainitun säännöksen soveltamista varten ei edellytetä, että aikaisempi merkki, johon on vedottu, toistetaan samassa muodossa riitautetussa myöhemmässä yhteisömallissa, vaan riittää, että tämä merkki sisältyy sellaisenaan kyseiseen malliin (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).

35 Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, että siitä huolimatta, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on joitakin eroja, tämän tavaramerkin ominaiset seikat ovat tunnistettavissa riidanalaisesta mallista siten, että sen käytöllä loukataan väliintulijalle, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija, Markengesetzin 14 §:ssä myönnettyjä yksinoikeuksia ja että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovelletaan (riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohta).

36 Viimeiseksi valituslautakunta katsoi edellä esitetyn toteamuksen vuoksi, että väliintulijan mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi esittämien muiden seikkojen, muun muassa Oberlandesgericht Frankfurt am Mainin (Frankfurt am Mainin ylin alueellinen tuomioistuin) 18.1.2007 antaman tuomion, merkityksellisyydestä ei ollut aiheellista lausua (riidanalaisen päätöksen 19 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

37 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa asian mitättömyysosastolle, jotta se tutkii muut mitättömyysperusteet, joihin väliintulija vetosi ja joita se ei tarkastellut

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

38 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

39 SMHV väittää, että kantajan toinen vaatimus on jätettävä tutkimatta, koska kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä osoittamaan määräyksen SMHV:lle, mikä ei sen mukaan kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

40 On muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu päätös tai muuttaa sitä. Lisäksi saman asetuksen 61 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion panemiseksi täytäntöön. Tästä viimeksi mainitusta säännöksestä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle tuomion täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä ja että SMHV:n on toimittava tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (ks. analogisesti asia T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. SMHV - Ferrero (FERRÓ), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-785, 15 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 On myös muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituslautakunta, jonka käsiteltäväksi on saatettu alemmanasteinen SMHV:n osaston päätös, voi tutkittuaan valituksen perusteet palauttaa päätöksen kyseiselle osastolle jatkokäsittelyä varten.

42 Näistä säännöksistä ja toteamuksista käy ilmi, että vaatimus, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne, on palautettava asia alemmalle osastolle, jonka

päätöksestä valituslautakunnalle valitettiin, voidaan ottaa tutkittavaksi (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 17–20 kohta).

43 Jos nimittäin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy tällaisen vaatimuksen, se ei aseta SMHV:lle minkäänlaista toimimisvelvoitetta tai pidättymisvelvoitetta eikä se näin ollen velvoita tätä toimimaan tietyllä tavalla. Tällaisessa vaatimuksessa pyritään pikemminkin siihen, että unionin yleinen tuomioistuin tekee itse päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä tai jonka se olisi voinut tehdä, ja siis siihen, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää toimivaltaansa siinä riitautetun valituslautakunnan päätöksen muuttamiseen (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-413/07, Bayern Innovativ v. SMHV – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), tuomio 11.2.2009, 15 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-152/07, Lange Uhren v. SMHV (Kellotaululla olevat geometriset kentät), tuomio 14.9.2009, 39 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

44 Tästä seuraa, että toisin kuin SMHV väittää, kantajan toinen vaatimus on otettava tutkittavaksi.

Asiakysymys

45 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittu virheellisesti. Toinen kanneperuste koskee oikeudellista virhettä, joka kantajan mukaan tapahtui sen SMHV:lle esittämän sen vaatimuksen hylkäämisen yhteydessä, joka koskee todisteiden esittämistä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Kolmas kanneperuste koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on sovellettu virheellisesti.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittu virheellisesti

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

46 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodosta seuraa, että toisin kuin valituslautakunta katsoi, erottavan merkin haltija ei voi vedota tähän säännökseen silloin kun myöhemmässä mallissa ei käytetä kyseessä olevaa merkkiä vaan samankaltaista merkkiä. Tämä kyseisen säännöksen tulkinta vahvistetaan kantajan mukaan paitsi sillä seikalla, että yhteisömalli koskee vain tuotteen ulkomuotoa eikä sillä tarkoiteta erityisesti tiettyä tuotetta, myös SMHV:n aikaisemmassa päätöskäytännössä.

47 SMHV ja väliintulija väittävät, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu käytön käsite voi kattaa tilanteita, joissa riidanalaisessa mallissa vain jäljitellään aikaisempaa merkkiä, johon on vedottu rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, eli merkkiä ei tarvitse jäljentää kokonaisuudessaan pienintä yksityiskohtaa myöten.

48 Riidanalaisen mallin ja aikaisemman merkin vertailu rajoittuu SMHV:n ja väliintulijan mukaan koskemaan vain mainitun mallin niitä osatekijöitä, joilla loukataan kyseisellä aikaisemmalla merkillä haltijalleen luotuja oikeuksia, eikä siinä oteta huomioon riidanalaisen mallin täydentäviä osatekijöitä. Sitä vastoin aikaisemman merkin suojan laajuus riippuu siitä lainsäädännöstä, jota tähän merkkiin sovelletaan.

49 Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperustetta voidaan siis soveltaa malleihin, joissa on jokin uusi ja yksilöllinen ominaisuus, ja tämä peruste eroaa tältä osin saman asetuksen 25 artiklan 1 kohdan

b alakohdassa tarkoitetusta mitättömyysperusteesta. Toisin kuin kantaja esittää, SMHV:n aikaisempi päätöskäytäntö tukee tätä tulkintaa.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

50 Ensimmäiseksi on todettava, kuten SMHV ja väliintulija perustellusti katsovat, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu mitättömyysperuste ei välttämättä edellytä, että aikaisempi erottava merkki toisinnetaan kokonaan ja yksityiskohtaisesti myöhemmässä yhteisömallissa. Vaikka riidanalaisesta yhteisömallista puuttuu joitakin kyseisen merkin osatekijöitä tai siihen on lisätty muita osatekijöitä, kyseessä voi olla kyseisen merkin ”käyttö” muun muassa silloin, kun poistetut tai lisätyt osatekijät ovat toisarvoisia.

51 Tämä pitää eritoten paikkansa, – koska kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy ilmi – yleisölle jää jäsenvaltioissa rekisteröidyistä tavaramerkeistä tai yhteisön tavaramerkeistä vain epätäydellinen mielikuva (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta ja asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 33 kohta). Tämä toteamus pätee kaikentyyppisiä erottavia merkkejä varten. Jos näin ollen joitakin myöhemmässä yhteisömallissa käytetyn erottavan merkin toissijaisia osatekijöitä jätetään pois tai jos toissijaisia osatekijöitä lisätään tähän samaan merkkiin myöhemmässä yhteisömallissa, kohdeyleisö ei välttämättä huomaa näitä kyseessä olevan merkin muutoksia. Kohdeyleisö voi päinvastoin ajatella, että myöhemmässä yhteisömallissa käytetään kyseistä merkkiä, sellaisena kuin kohdeyleisö sen muistaa.

52 Tästä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodon mukainen tulkinta ei välttämättä sulje pois tämän alakohdan soveltamista silloin, kun myöhemmässä yhteisömallissa ei käytetä sitä samaa merkkiä, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, vaan siinä käytetään samankaltaista merkkiä.

53 Toiseksi on todettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinta, johon riidanalaisessa päätöksessä päädyttiin, on ainoa tulkintatapa, jonka avulla voidaan taata yhtäältä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien tehokas suoja tämän tavaramerkin sellaisia loukkauksia vastaan, joissa sitä käytetään myöhemmässä yhteisömallissa, ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 ja ensimmäisen direktiivin 89/104 tai asetuksen N:o 40/94 ja asetuksen N:o 207/2009 merkityksellisten säännösten välinen johdonmukaisuus.

54 Tältä osin on muistutettava, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän yhteisömallin käyttö sekä siinä tapauksessa, jossa kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, ja jossa kyseessä olevan mallin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samat, että siinä tapauksessa, jossa kyseessä olevassa yhteisömallissa käytetään merkkiä, joka on aikaisemman tavaramerkin kanssa niin samankaltainen, että kun otetaan huomioon myös se, että ne tavarat tai palvelut, joita kyseessä olevat tavaramerkki ja malli koskevat, ovat samat tai samankaltaiset, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara (ks. ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)).

55 Kun otetaan huomioon tämä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus kieltää sellaisen myöhemmän yhteisömallin käyttö, jossa käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, ei voida ajatella, että antaessaan asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan yhteisön lainsäätäjä pyrki siihen, että haltija voi tehdä kyseisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen vain siinä tapauksessa, että tässä mallissa käytetään sellaista merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, ja että tällaista hakemusta ei voida tehdä silloin, kun kyseisessä mallissa käytetään sellaista merkkiä, joka on tavaramerkin kanssa niin samankaltainen, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

56 On vielä todettava, että yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei voi vedota säännöksiin, joihin edellä 54 kohdassa viitataan, kieltääkseen aikaisemmin rekisteröidyn sellaisen yhteisömallin käyttämisen, jossa käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin edellä mainittu tavaramerkki, koska kyseisen yhteisömallin haltija voi puolustautua tällaista kieltoa vastaan hakemalla, tarvittaessa vastakanteessa, asianomaisen myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista (ks. ensimmäisen direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan iv alakohta, Markengesetzin 13 §:n 2 momentin 6 kohta ja 51 §:n 1 momentti ja asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohta, 92 artiklan d alakohta ja 96 artiklan 1 kohta (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan d alakohta, 96 artiklan d alakohta ja 100 artiklan 1 kohta)).

57 Jos aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus tehdä myöhemmän yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus koskisi vain tapausta, jossa kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on sama kuin haltijan tavaramerkki, mutta ei tapausta, jossa käytetään samankaltaista merkkiä, kyseinen tavaramerkin haltija ei voisi puolustautua, jos sellaisen myöhemmän mallin, jossa käytetään samankaltaista merkkiä, haltija pyrkii kieltämään

aikaisemman tavaramerkin käytön asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan nojalla.

58 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 31 perustelukappaleesta, jonka mukaan tämä asetus ”ei estä – – tavaramerkkeihin – – liittyvien lakien soveltamista yhteisömalleilla suojattuihin malleihin”, voidaan kuitenkin johtaa, että yhteisömallin haltijalleen luomat oikeudet eivät millään tavoin aseta kyseenalaiseksi oikeuksia, jotka aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tämän tavaramerkin perusteella.

59 Kaikesta edellä todetusta käy ilmi, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä tulkitessaan asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa siten, että erottavan merkin haltija voi vedota siihen hakeakseen myöhemmän yhteisömallin mitättömäksi julistamista, kun kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on samankaltainen tämän haltijan merkin kanssa. Tästä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee sitä, että kantajan SMHV:lle esittämän vaatimuksen, joka koskee todisteiden esittämistä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, hylkäämisessä tapahtui oikeudellinen virhe

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

60 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdasta seuraa, kun sitä luetaan yhdessä Markengesetzin 25 §:n kanssa, että saksalaisen tavaramerkin haltijan, joka on hakenut yhteisömallin mitättömäksi julistamista, koska siinä käytetään kyseessä olevaa tavaramerkkiä, on siinä tapauksessa, että hakemus kiistetään, esitettävä todisteet siitä, että se on tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä. Näin ollen valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia kantajan esittämä vaatimus aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity yli viisi vuotta ennen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemistä. Vaikka väliintulija myi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden aikana lukemattomia luokkaan 16 kuuluvia kirjoitusvälineitä, tällaiset myynnit eivät millä tavoin todista aikaisemman tavaramerkin käyttöä, koska kyseessä olevat tavarat myytiin eri muodossa väliintulijan nimellä ja logolla varustettuina. Lisäksi aikaisempi tavaramerkki ei ole kantajan mukaan kolmiulotteinen tavaramerkki vaan kuviomerkki.

61 SMHV ja väliintulija väittävät, että toisin kuin muun muassa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa ja 56 artiklan 2 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 2 kohta ja 57 artiklan 2 kohta), asetuksessa N:o 6/2002 ei sallita, että mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen kohteena olevan yhteisömallin haltija vaatii todisteiden esittämistä sen aikaisemman merkin käytöstä, johon on vedottu tämän hakemuksen tueksi. Näin ollen valituslautakunnalla ei ollut SMHV:n ja väliintulijan mukaan oikeutta tarkastella kantajan esittämää vaatimusta todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Kantajalle ei kuitenkaan aiheutunut

minkäänlaista vahinkoa, koska jos se katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä ei ollut käytetty tällä tavoin, se olisi voinut esittää toimivaltaisille saksalaisille elimille kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen. Joka tapauksessa pelkästään sillä, että väliintulijan nimi ja logo lisätään sen myymiin kirjoitusvälineisiin, ei ole vaikutusta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön arviointiin ja sekaannusvaaran olemassaoloon nyt esillä olevassa asiassa.

62 Väliintulija lisää, että vaikka kantajalla olisi ollut oikeus vaatia SMHV:ssa todisteiden esittämistä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, sen olisi pitänyt esittää tämä vaatimus jo mitättömyysosastossa, ja että näin ollen kantajan enimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa esittämää vaatimusta todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ei voida ottaa tutkittavaksi. Joka tapauksessa väliintulija katsoo, että se esitti todisteet aikaisemman tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä.

– Union yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

63 On muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa edellytetään muun muassa, että aikaisempaa merkkiä, johon on vedottu tähän säännökseen perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, koskevassa yhteisön oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä ”annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää” merkkinsä käyttö myöhemmässä mallissa.

64 Nyt esillä olevassa asiassa aikaisempi merkki on saksalainen tavaramerkki, johon sovelletaan Markengesetzin säännöksiä. Kuten on jo todettu, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa myönnetään tällaisen tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää sellaisen merkin käyttö, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi,

että merkki on sama tai samankaltainen kuin kyseessä oleva tavaramerkki ja tämän tavaramerkin ja merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

65 Markengesetzin 25 §:n 1 momentissa kuitenkin säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta vedota kolmansia vastaan muun muassa 14 §:ään perustuviin oikeuksiinsa, jos kyseisiin oikeuksiin vetoamista edeltäneiden viiden vuoden aikana tavaramerkkiä ei ole käytetty 26 §:n mukaisesti niitä tavaroita tai palveluita varten, joilla kyseinen haltija perustelee oikeuksiinsa vetoamista, edellyttäen, että kyseisenä ajankohtana tavaramerkin rekisteröimisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Sisällyttämällä tämän säännöksen Markengesetziin Saksan lainsäätäjä käytti sille ensimmäisen direktiivin 89/104 11 artiklan 2 kohdassa myönnettyä mahdollisuutta. Markengesetzin 25 §:n 2 momentissa jätetään nimenomaisesti sen osapuolen, jota vastaan aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksiin vedotaan, tehtäväksi vaatia, että tavaramerkin haltija esittää todisteet tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Jos tällaista vaatimusta ei ole tehty, näitä todisteita ei pidä esittää.

66 Näistä säännöksistä käy ilmi, että toisin kuin SMHV ja väliintulija väittävät, silloin kun, kuten nyt esillä olevassa asiassa, aikaisempi saksalainen tavaramerkki, johon on vedottu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tueksi, on rekisteröity vähintään viisi vuotta ennen yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen esittämistä, tämän tavaramerkin haltijan on sen yhteisömallin haltijan vaatimuksesta, jonka mitättömäksi julistamista on haettu, esitettävä todisteet siitä, että se on käyttänyt tavaramerkkiään tosiasiallisesti mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden ajan. Jos näitä todisteita ei esitetä, kyseessä olevan aikaisemman saksalaisen tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta merkkiinsä sovellettavan Saksan lainsäädännön nojalla kieltää merkin käyttöä yhteisömallissa, jonka mitättömäksi julistamista on

haettu, mikä merkitsee, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaan perustuvaa mitättömyysperustetta ei voida soveltaa.

67 Koska asetuksessa N:o 6/2002 ei ole erityistä säännöstä menettelystä, jota noudattaen aikaisempaan merkkiin perustuvassa mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijan on esitettävä vaatimus tämän aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, on todettava, että kyseinen vaatimus on esitettävä SMHV:lle nimenomaisesti ja hyvissä ajoin (ks. analogisesti yhdistetyt asiat T-183/03 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV - González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok., s. II-965, 38 kohta; asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 24 kohta ja asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II-1917, 77 kohta). Lähtökohtaisesti vaatimus on tehtävä siinä määräajassa, jonka mitättömyysosasto on asettanut mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijalle huomautusten esittämiseksi hakemuksesta (ks. vastaavasti ja analogisesti em. asia FLEXI AIR, tuomion 25–28 kohta).

68 Sitä vastoin vaatimusta todisteiden esittämisestä sellaisen aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä, johon on vedottu yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, ei voida esittää ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa.

69 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nimittäin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) tarkoitettua vaatimusta todisteiden esittämisestä sellaisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, joka on esitetty yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen tueksi, ei voida esittää ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa (ks. vastaavasti asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-757, 41 kohta ja asia T-425/03, AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4265, 114 kohta).

70 Tämän oikeuskäytännön mukaan vaatimus todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä johtaa siihen, että väiteosastossa käytävässä menettelyssä on ratkaistava ennakollinen ja nimenomainen kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ja vaatimuksella muutetaan väitemenettelyn sisältöä tältä osin. Väiteosaston on kuitenkin tehtävä ensimmäisenä asian käsittelevänä tahona päätös väitteestä osapuolten menettelytoimien ja vaatimusten perusteella, mahdollinen vaatimus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta mukaan lukien. Valituslautakunta on toimivaltainen päättämään vain väiteosastojen päätöksistä tehdyistä valituksista eikä päättämään itse ensimmäisenä asteena uudesta väitteestä. Vastakkaisessa tilanteessa valituslautakunnan olisi tutkittava aivan erityinen uusia oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja koskeva vaatimus ja poikettava väiteosastolle esitetystä ja sen käsittelemästä väitemenettelyn kohteesta (edellä 69 kohdassa mainittu asia PAM PLUVIAL, tuomion 37–39 kohta ja edellä 69 kohdassa mainittu asia AMS Advanced Medical Services, tuomion 111–113 kohta).

71 Nämä toteamukset pätevät analogisesti myös silloin, kuten nyt esillä olevassa asiassa, kun sellaisen yhteisömallin haltijalla, jonka mitättömäksi julistamista on haettu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen nojalla, on oikeus vaatia, että sen aikaisemman merkin haltija, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, esittää näytön merkkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Myöskään tässä asiayhteydessä ei voida hyväksyä, että valituslautakunta voi joutua lausumaan eri asiasta kuin siitä, joka saatettiin mitättömyysosaston käsiteltäväksi, eli asiasta, jonka ulottuvuutta on laajennettu lisäämällä siihen ennakollinen kysymys, joka koskee sen aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi.

72 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että kantajalla oli nyt esillä olevassa asiassa oikeus esittää mitättömyysosastolle vaatimus siitä, että väliintulija esittää näytön aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

73 Tältä osin on korostettava, että valituslautakunta rajoittui toteamaan riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että SMHV ei ollut toimivaltainen asettamaan kyseenalaiseksi aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä ja että jos kantaja katsoi, että tämä

tavaramerkki oli rekisteröity Markengesetzin säännöksiä rikkoen tai että se oli kumottava käyttämättä jättämisen takia, sen oli esitettävä Markengesetzin mukaisesti kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus.

74 Edellä 63–66 kohdasta käy kuitenkin ilmi, että vaikka tämä valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä toteamus on itsessään asianmukainen, se ei ole riittävä peruste sellaisen vaatimuksen hylkäämiselle, joka koskee todisteiden esittämistä sellaisen aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä, johon on vedottu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella esitetyn, yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, kuten nyt esillä olevassa asiassa, kun kyseessä olevaa aikaisempaa merkkiä koskevassa lainsäädännössä säädetään, että jos tätä merkkiä ei käytetä tosiasiallisesti, sen haltijalla ei ole oikeutta kieltää kolmannelta osapuolelta ja siis myöhemmän yhteisömallin, joka on asetettu kyseenalaiseksi mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa, haltijalta kyseisen merkin tai samankaltaisen merkin käyttöä.

75 Täten kantaja, joka lähtee siitä olettamasta, että se esitti SMHV:lle sääntöjenmukaisen vaatimuksen todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, väittää, että riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe, koska valituslautakunta ei tutkinut sen esittämää vaatimusta.

76 On kuitenkin todettava, että tämä olettama on virheellinen. Kuten väliintulija perustellusti katsoo, kantajan 22.6.2006 mitättömyysosastolle esittämissä huomautuksissa – joilla kantaja vastasi mitättömäksi julistamista koskevaan hakemukseen ja jotka ovat SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistossa, jonka tämä viimeksi mainittu toimitti unionin yleiselle tuomioistuimelle sen työjärjestyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti – ei esitetä minkäänlaista nimenomaista vaatimusta siitä, että väliintulijan on esitettävä todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, eikä niissä edes viitata lainkaan kysymykseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

77 Kantaja viittasi tähän viimeksi mainittuun kysymykseen ensimmäisen kerran vasta muistiossa, joka sisälsi sen valituslautakunnassa tekemän valituksen perustelut.

Istunnossa kantaja vahvisti, että asia oli täten, mikä merkittiin istuntopöytäkirjaan. Vaikka muistiota, joka sisälsi kantajan valituslautakunnassa tekemän valituksen perusteet, voitaisiin tulkita siten, että siihen sisältyi vaatimus todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tällaista vaatimusta, joka on esitetty ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa, ei voida ottaa tutkittavaksi eikä sitä voida ottaa huomioon ja tarkastella valituslautakunnassa.

78 Näin ollen myös tämä kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan virheellistä soveltamista

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

79 Kantaja väittää, että vaikka SMHV:n elinten tulkinta asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdasta olisi asianmukainen, valituslautakunta sovelsi tätä säännöstä virheellisesti, koska se ei arvioinut sekaannusvaaraa riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välillä analogisesti sen arvioinnin kanssa, jota edellytetään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä.

80 Ensimmäiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei pyrkinyt yksilöimään esillä olevan asian kohdeyleisöä.

81 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei myöskään ottanut huomioon sitä seikkaa, että tavaran muodosta muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin heikko. Vaikka aikaisempi tavaramerkki olisi pätevä, sen erottamiskyky on kantajan mukaan hyvin heikko, mikä sen mukaan on otettava huomioon mahdollisen sekaannusvaaran tarkastelun yhteydessä.

82 Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei vertaillut aikaisempaa tavaramerkkiä ja riidanalaista mallia kokonaisuutena. Sen sijaan, että se olisi ilmoittanut syyt, joiden vuoksi mitättömyysosaston päätös oli asianmukainen, ja että se olisi tarkastellut aikaisempaa tavaramerkkiä itse, valituslautakunta käytti kantajan mukaan perusteena pelkkää kuvausta tästä tavaramerkistä ja tyytyi lisäämään riidanalaisen päätöksen 17 kohtaan mitättömyysosaston päätöksestä jäljennetyn luettelon, jossa mainitaan aikaisemman tavaramerkin neljä piirrettä, jotka ovat myös riidanalaisen mallin piirteitä. Kantajan mukaan ei kuitenkaan ole lainkaan varmaa, että nämä neljä piirrettä ovat myös riidanalaisen mallin piirteitä. Lisäksi kantaja katsoo, että aikaisemmalla tavaramerkillä on 10 muuta piirrettä, joita riidanalaisessa mallissa ei ole, ja että tällä viimeksi mainitulla on kuusi piirrettä, joita aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole.

83 Neljänneksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei arvioinut millään tavoin sitä, oliko nyt esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa. Jos unionin yleinen tuomioistuin päättää tarkastella itse tätä kysymystä, sen olisi kantajan mukaan todettava, ettei tällaista vaaraa ole, kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky sekä aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin väliset erot.

84 Istunnossa kantaja väitti, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa voidaan soveltaa nyt esillä olevassa asiassa vain siinä tapauksessa, että kohdeyleisö käsittää riidanalaisen mallin erottavaksi merkiksi. Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta ei kuitenkaan tarkastellut, oliko asia täten nyt esillä olevassa asiassa. Kantaja lisäsi, että vaikka tätä väitettä ei esitetty muodollisesti kannekirjelmässä, sitä ei voida pitää uutena väitteenä, koska se liittyy nyt esillä olevaan kanneperusteeseen.

85 SMHV väittää ensimmäiseksi, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat tiivistetyt mutta riittävät. Lisäksi on myös otettava huomioon mitättömyysosaston päätöksen perustelut.

86 Toiseksi SMHV katsoo, että aikaisemmassa tavaramerkissä on todellakin ne neljä piirrettä, jotka mainitaan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, ja ne ovat sen hallitsevat piirteet, ja nämä piirteet ovat myös riidanalaisessa mallissa. Aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin väliset erot, jotka kantaja on yksilöinyt, eivät voi asettaa kyseenalaiseksi niiden välistä samankaltaisuutta.

87 Kolmanneksi SMHV katsoo, että valituslautakunta vahvisti perustellusti mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin nyt esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samanlaisia, että aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli ovat samankaltaiset ja että kohdeyleisö eli suuri yleisö kiinnittää vain vähän huomiota kyseessä oleviin tavaroihin, jotka ovat päivittäistavaroita, joiden hinta on alhainen.

88 Neljänneksi SMHV katsoo, että toisin kuin kantaja väittää, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ei ole heikko vaan ainakin keskinkertainen. Vaikka kolmiulotteisen

tavaramerkin rekisteröinti olisi käytännössä vaikeampaa, tällaisen tavaramerkin erottamiskykyä ei voida asettaa kyseenalaiseksi sen jälkeen, kun se on rekisteröity.

89 Viidenneksi SMHV katsoo, että kahdessa saksalaisten tuomioistuinten tuomiossa, jotka annettiin kantajan ja väliintulijan välisissä asioissa, vahvistetaan, että nyt esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara.

90 Väliintulija väittää, että aikaisemman tavaramerkin ne neljä piirrettä, jotka mainitaan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, sisältyvät todella myös riidanalaiseen malliin ja ne riittävät perusteeksi sille, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin todetaan olevan samankaltaiset. Kantajan yksilöimät erottavat tekijät, jotka johtuvat teknisistä tai toiminnallisista vaatimuksista, eivät sitä vastoin voi asettaa kyseenalaiseksi tätä samankaltaisuutta. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ei ole heikko, kun otetaan huomioon, että tavaroita, joita varten tämä tavaramerkki on, on tarjottu Saksan markkinoilla pitkään. Väliintulijan mukaan kantaja itse vetosi asianosaisten välisten riita-asioiden yhteydessä saksalaisissa tuomioistuimissa mielipidekyselyyn, joka osoittaa, että väliintulijan eri tavaramerkit ovat hyvin erottamiskykyisiä.

91 Kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, että kohdeyleisö kiinnittää niihin vain vähän huomiota, koska kyseessä ovat päivittäistavarat, että kohdeyleisöllä on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan kahta merkkiä, jotka ovat samoja tavaroita varten, ja että aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli ovat samankaltaiset, väliintulijan mukaan on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara. Väliintulijan mukaan on myös otettava huomioon se seikka, että kantaja on jo rikkonut useita kertoja väliintulijan oikeuksia, jotka perustuvat sen aikaisempiin tavaramerkkeihin, mikä saksalaisen oikeuskäytännön mukaan on peruste sille, että kantaja pitää suurempaa ”etäisyyttä” näihin oikeuksiin.

92 Lisäksi väliintulija vetoaa rekisteröimättömään tavaramerkkiin, jonka haltija se on ja jonka perusteella se saa suojaa myös kirjoitusvälineitä varten, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 3 kohtaan, suojelua vilpillistä kilpailua vastaan koskevasta Saksan lainsäädännöstä johtuvaan lisäsuojaan sekä asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mitättömyysperusteeseen.

93 Lopuksi vastauksena kantajan istunnon aikana esittämään väitteeseen, joka on esitetty tiivistetysti edellä 84 kohdassa, SMHV ja väliintulija korostavat, että kyseessä on uusi peruste, joka ei perustu menettelyn aikana esiin tulleisiin oikeudellisiin seikkoihin ja tosiseikkoihin ja jota ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

94 Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi aikaisemman erottavan merkin haltijan hakemuksesta, jos kyseistä merkkiä käytetään myöhemmässä mallissa ja jos muun muassa tätä merkkiä koskevassa yhteisön oikeudessa tai asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä myönnetään merkin haltijalle oikeus kieltää tämä käyttö.

95 Kuten edellä on jo todettu, kun merkki, johon mainitussa säännöksessä tarkoitetun mitättömyysperusteen tueksi on vedottu, on aikaisempi saksalainen tavaramerkki, joka ei ole sama kuin mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa kyseessä oleva yhteisömalli mutta joka on sen kanssa samankaltainen, asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä eli Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa myönnetään kyseisen tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää merkkinsä käyttö myöhemmässä mallissa vain, jos kohdeyleisön keskuudessa syntyy sekaannusvaara sen takia, että kyseinen malli on samankaltainen kuin kyseessä oleva tavaramerkki ja että tällä

tavaramerkillä ja myöhemmällä mallilla katetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

96 On myös muistutettava, että Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa saatetaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohta osaksi Saksan oikeusjärjestystä ja sitä on siis tulkittava ottaen huomioon tätä viimeksi mainittua säännöstä koskeva oikeuskäytäntö.

97 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 26 kohta).

98 Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edellä 97 kohdassa mainittu asia Medion, tuomion 27 kohta).

99 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää merkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tai muun erottavan merkin

tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti edellä 98 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta; edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja edellä 97 kohdassa mainittu asia Medion, tuomion 28 kohta).

100 On siis aiheellista tarkastella, sovelsiko valituslautakunta tätä oikeuskäytäntöä nyt esillä olevassa asiassa asianmukaisesti todetessaan riidanalaisessa päätöksessä, että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin välillä oli sekaannusvaara ja että tämä malli oli näin ollen julistettava mitättömäksi. Tältä osin on otettava huomioon myös mitättömyysosaston päätös, jossa tehtiin sama toteamus ja jonka valituslautakunta vahvisti.

101 Kun valituslautakunta on vahvistanut SMHV:n alemman elimen päätöksen kokonaisuudessaan, tämä päätös ja sen perustelut kuuluvat asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan päätös on tehty, ja tämä asiayhteys on asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen, että yhteisön tuomioistuimet voivat täysimääräisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan arviointi perusteltu (asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 47 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT), tuomio 21.11.2007, 64 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

102 Kun ensimmäiseksi on kyse kantajan istunnon aikana esittämästä väitteestä (ks. edellä 84 kohta), on muistutettava, että työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen kohdan mukaan asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.

103 Peruste, jolla laajennetaan aikaisemmin – nimenomaisesti tai implisiittisesti – kannekirjelmässä esitettyä perustetta ja jolla on läheinen yhteys tähän perusteeseen, on kuitenkin otettava tutkittavaksi (ks. asia T-219/04, Espanja v. komissio, tuomio 3.5.2007, Kok., s. II-1323, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

104 Asian laita on näin, kun on kyse kantajan edellä mainitusta väitteestä, jolla laajennetaan kolmatta kanneperustetta ja, kuten kantaja väittää, joka liittyy tähän kanneperusteeseen läheisesti. Se voidaan siis ottaa tutkittavaksi.

105 Asiakysymyksestä on muistutettava, että yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus, joka perustuu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun mitättömyysperusteeseen, voi menestyä vain, jos todetaan, että kohdeyleisö katsoo, että tämän hakemuksen kohteena olevassa yhteisömallissa käytetään erottavaa merkkiä, johon mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi on vedottu.

106 Jos todetaan, että kohdeyleisö ei miellä mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitettua yhteisömallia siten, että siinä käytetään erottavaa merkkiä, johon tämän hakemuksen tueksi on vedottu, on ilmeistä, että sekaannusvaara voidaan sulkea pois.

107 Sitä vastoin – ja toisin kuin kantaja näyttää väittävän – ei ole tarpeellista arvioida erikseen sitä, mieltääkö kohdeyleisö mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen kohteena olevan yhteisömallin siten, että se on erottava merkki (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 34 kohta).

108 Toiseksi on korostettava, että asianosaisten välillä on riidatonta, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja tavarat, joihin riidanalainen malli aiotaan sisällyttää, eli ”kirjoitusvälineet”, ovat samoja. Koska nämä tavarat ovat päivittäistavaroita ja pääsääntöisesti melko edullisia, ne kiinnostavat kaikkia kuluttajia, mitä kantaja ei myöskään ole kiistänyt. Mitättömyysosaston tekemä viittaus (mitättömyysosaston päätöksen 15 kohta) ”kohdeyleisöön” on siis käsitettävä niin, että se katsoi implisiittisesti mutta varmasti, että sekaannusvaaran arvioimista varten nyt esillä olevassa asiassa oli otettava huomioon se, miten suuri yleisö eli keskivertokuluttaja mieltää aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin (ks. vastaavasti asia T-173/03, Geddes v. SMHV (NURSERYROOM), tuomio 30.11.2004, Kok., s. II-4165, 18 kohta). Valituslautakunta ei asettanut riidanalaisessa päätöksessä kyseenalaiseksi tätä mitättömyysosaston toteamusta. Koska lisäksi aikaisempi tavaramerkki rekisteröitiin Saksassa, on otettava huomioon saksalaiselle keskivertokuluttajalle muodostunut käsitys.

109 Kun kolmanneksi on kyse aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin vertailusta, mitättömyysosasto vertaili niiden ulkoasuja. Täten se yksilöi päätöksensä 12 kohdassa neljä aikaisemman tavaramerkin muodon osatekijää, jotka ovat sille tunnusomaisia, ja katsoi tämän saman päätöksen 13 kohdassa, että riidanalaisessa mallissa on merkki, jossa on kaikki nämä aikaisemman tavaramerkin osatekijät, mistä sen mukaan seuraa, että kyseinen malli on samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki. Mitättömyysosasto katsoi myös, että muiden osatekijöiden, kuten leikkausten tai ulokkeiden, lisääminen riidanalaiseen malliin ei estänyt aikaisemman tavaramerkin edellä mainittujen osatekijöiden tunnistamista tästä samasta mallista. Valituslautakunta toisti ja hyväksyi nämä mitättömyysosaston toteamukset riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa.

110 Tältä osin on aluksi todettava, että SMHV:n elimet jättivät nyt esillä olevassa asiassa perustellusti toteuttamatta aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin välisen

lausuntatavan ja merkityssisällön vertailun. Yhtäältä aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli eivät kummatkaan sisällä sanaosaa. Niistä ei myöskään voi tehdä yksinkertaisia ja lyhyitä sanallisia kuvauksia, joiden lausuntatapoja voitaisiin vertailla. Toisaalta aikaisemmassa tavaramerkissä ja riidanalaisessa mallissa ei kummassakaan viitata minkäänlaiseen erityiseen käsitteeseen, joten myöskään niiden merkityssisältöjä ei ole mahdollista vertailla.

111 Sitä vastoin aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin ulkoasujen vertailusta on heti aluksi todettava, että vaikka mitättömyysosasto viittaa päätöksensä 4 kohdassa siihen seikkaan, että väliintulija vetosi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi myös muihin merkkeihin, se mainitsee kyseisessä kohdassa vain aikaisemman tavaramerkin täsmentämättä kuitenkaan, onko kyseessä kuviomerkki vai kolmiulotteinen tavaramerkki. Lisäksi mitättömyysosasto viittaa päätöksensä 12 ja 13 kohdassa kyseisen tavaramerkin ”kolmiulotteiseen muotoon”.

112 Valituslautakunta mainitsee riidanalaisen päätöksen 2 kohdassa vain aikaisemman tavaramerkin merkkinä, johon väliintulija viittasi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi.

113 Aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta, joka on SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistossa, käy kuitenkin ilmi, että tämä tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu edellä 29 kohdassa olevasta kuvasta. Istunnon aikana kaikki asianosaiset olivat tämän osatekijän osalta yhtä mieltä siitä, että ainoa tavaramerkki, jonka SMHV:n elimet ottivat huomioon riidanalaisen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tarkastelun yhteydessä, oli aikaisempi tavaramerkki, joka on kuviomerkki, mikä merkittiin istuntopöytäkirjaan.

114 Koska mitättömyysosaston päätöksessä ei ole muita täsmennyksiä, tässä samassa päätöksessä aikaisemman tavaramerkin ”kolmiulotteiseen muotoon” tehdyn viittauksen – joka ensi näkemältä on paradoksaalinen, koska kyseessä on kuviomerkki – perusteella voidaan vain todeta, että sen sijaan, että mitättömyysosasto olisi käyttänyt perusteena riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välistä vertailua, se vertaili kyseistä mallia ja kolmiulotteista tavaramerkkiä, jota päätöksessä ei yksilöity.

115 Tältä osin on todettava, kuten SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta käy ilmi, että väliintulija oli vedonnut mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi aikaisempaan tavaramerkkiin sekä muun muassa kolmiulotteiseen tavaramerkkiin, joka rekisteröitiin Saksassa numerolla 02911311 ja joka vastaa edellä 29 kohdassa olevaa kuvaa.

116 Valituslautakunta ei oikaissut mitättömyysosaston virhettä millään tavoin. Kuten on jo todettu, valituslautakunta vain toisti riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa piirteet, jotka mitättömyysosasto katsoi aikaisemmalla tavaramerkillä olevan, ilmoittamatta, että mitättömyysosasto viittasi aikaisemman tavaramerkin sijaan virheellisesti kolmiulotteiseen tavaramerkkiin ja että aikaisemmassa tavaramerkissä oli myös nämä samat piirteet.

117 Tästä seuraa, että koska valituslautakunta käytti riidanalaisessa päätöksessä tekemänsä sen toteamuksen perusteena, jonka mukaan riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, kyseisen mallin ja sellaisen merkin vertailua, joka ei ollut sama kuin aikaisempi tavaramerkki, se teki oikeudellisen virheen ja riidanalainen päätös on kumottava.

118 SMHV:n istunnossa esittämät perustelut eivät aseta kyseenalaiseksi tätä toteamusta. SMHV väitti, että riidanalaisen mallin vertailu aikaisemman tavaramerkin kanssa ei

voi johtaa lopputulokseen, joka on erilainen kuin se, joka saataisiin vertailemalla samaa mallia sellaisen kolmiulotteisen merkin kanssa, jonka muoto vastaa kuvaa, josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.

119 Erityisesti SMHV totesi yhtäältä, että kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröintitodistuksissa on vain näiden tavaramerkkien kaksiulotteinen kuva, ja toisaalta, että oikeuskäytäntöä, joka koskee sitä, ovatko kyseessä olevan tavaran ulkoasusta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit erottamiskykyisiä vai eivät, on sovellettava myös silloin, kun haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää kyseessä olevan tuotteen muotoa (asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 38 kohta ja asia T-73/06, Cassegrain v. SMHV (Laukun muoto), tuomio 21.10.2008, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

120 Tältä osin on korostettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tarkastelun on perustuttava siihen, miten kohdeyleisö mieltää erottavan merkin, johon tämän perusteen tueksi on vedottu, sekä kokonaisvaikutelmaan, jonka kohdeyleisö saa kyseisestä merkistä (ks. edellä 99 kohta).

121 Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin kuviomerkkiä. Ensimmäisessä tapauksessa kyseinen yleisö havaitsee käsin kosketeltavan esineen, jota se voi tarkastella useasta kulmasta, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa yleisö näkee vain kuvan.

122 Ei tietenkään voida sulkea pois, että tapauksessa, jossa kaksi kolmiulotteista esinettä ovat samankaltaisia, yhden esineen vertailu toista esinettä esittävän kuvan kanssa voi myös johtaa toteamukseen, että ne ovat samankaltaisia. Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tarkastelu edellyttää

kuitenkin riitautetun yhteisömallin vertailua sen erottavan merkin kanssa, johon tämän perusteen tueksi on vedottu.

123 Sitä vastoin riidanalaisen mallin ja merkin, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, välistä samankaltaisuutta ei voida vain olettaa pelkästään sen seikan perusteella, että kyseinen malli on samankaltainen kuin muu merkki, vaikka tämä viimeksi mainittu merkki olisi samankaltainen kuin merkki, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi.

124 SMHV:n perustelut vastaavat siis vaatimusta, että unionin yleinen tuomioistuin toteuttaa itse riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin ensimmäisen vertailun, koska mitättömyysosasto ja valituslautakunta eivät sitä tehneet. Unionin yleiselle tuomioistuimelle ei kuitenkaan kuulu sellaisista kysymyksistä lausuminen, joita SMHV ei ole tarkastellut asiasisällön osalta (ks. vastaavasti asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok., s. II-2383, 51 kohta).

125 Oikeuskäytäntö, johon SMHV vetoaa, ei voi johtaa erilaiseen toteamukseen. Vaikka tässä oikeuskäytännössä täsmennetään arviointiperusteet, joiden avulla on arvioitava kyseessä olevan tavaran ulkomuodosta muodostuvan kuviomerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettua merkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä, siinä ei millään tavoin aseteta kyseenalaiseksi periaatetta, jonka mukaan erottamiskykyä on arvioitava siten, että otetaan huomioon se, miten kohdeyleisö mieltää kyseessä olevan merkin eikä jotain muuta merkkiä (ks. vastaavasti edellä 119 kohdassa mainittu asia Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta ja edellä 119 kohdassa mainittu asia Laukun muoto, tuomion 19 ja 35 kohta).

126 Toteamusta, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe ja se on kumottava, ei myöskään aseta kyseenalaiseksi se, että kantaja ei vedonnut nimenomaisesti tähän virheeseen kolmannessa kanneperusteessaan.

127 Yhtäältä kantaja huomautti toisen kanneperusteen perusteluissaan perustellusti, että aikaisempi tavaramerkki oli todellisuudessa kuviomerkki. Lisäksi kantaja väitti istunnossa, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välisen sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä SMHV:n elimet viittasivat virheellisesti tavaramerkkiin, joka ei ollut sama kuin aikaisempi tavaramerkki.

128 Toisaalta ja erityisesti on todettava, että koska kantaja riitauttaa riidanalaisessa päätöksessä tehdyn toteamuksen, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli ovat riittävän samankaltaiset, jotta sekaannusvaara voi syntyä, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikkia kyseisen tavaramerkin ja kyseisen mallin vertailun osatekijöitä, koska tämä päätelmä perustuu kyseiseen vertailuun. Tässä yhteydessä unionin yleisen tuomioistuimen on ennen kaikkea tarkastettava, että SMHV:n elimet vertailivat tosiasiallisesti riidanalaista mallia ja aikaisempaa tavaramerkkiä.

129 Kun unionin yleistä tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta, valituslautakunnan tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei voi sitoa unionin yleistä tuomioistuinta, koska kyseinen arviointi on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (asia C-16/06 P, Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 48 kohta).

130 Lisäksi on todettava, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tarvitsee ottaa kantaa vain asianosaisten vaatimuksiin, koska asianosaisten asiana on määrittää oikeusriidan laajuus, se ei ole sidottu pelkästään niihin argumentteihin, jotka asianosaiset

vaatimustensa tueksi esittävät, sillä muuten se saattaisi joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin (asia C-470/02 P, UER v. M6 ym., määräys 27.9.2004, 69 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia C-172/05 P, Mancini v. komissio, määräys 13.6.2006, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

131 Siltä osin kuin on kyse väliintulijan perusteluista, jotka koskevat ensimmäiseksi sitä, että se on sellaisen rekisteröimättömän kolmiulotteisen tavaramerkin haltija, joka on samankaltainen kuin riidanalainen malli, toiseksi Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 3 kohtaa, kolmanneksi suojelua vilpillistä kilpailua vastaan koskevasta Saksan lainsäädännöstä johtuvaa lisäsuojaa ja neljänneksi asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperustetta, riittää, kun todetaan, kuten riidanalaisen päätöksen 19 kohdasta käy ilmi, että nämä ovat kysymyksiä, joiden tutkimista valituslautakunta ei pitänyt tarpeellisena ja joiden ensimmäistä tarkastelua unionin yleinen tuomioistuin ei voi, kuten on jo todettu, itse toteuttaa.

132 Kaiken edellä todetun valossa kolmas kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.

133 Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kantajan intressit turvataan riittävällä tavalla riidanalaisen päätöksen kumoamisella ilman, että asiaa on tarpeellista palauttaa mitättömyysosastoon (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 42 kohdassa mainittu asia STREAMSERVE, tuomion 72 kohta). Kantajan toista vaatimusta ei siis ole aiheellista hyväksyä.

Oikeudenkäyntikulut

134 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

135 Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 31.1.2008 tekemä päätös (asia R 1352/2006-3) kumotaan.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Beifa Group Co. Ltd:n oikeudenkäyntikulut. Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä toukokuuta 2010.

Allekirjoitukset