Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

23 päivänä tammikuuta 2014*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki WESTERN GOLD — Väite, jonka on tehnyt sanamerkeiksi rekisteröityjen kansallisten, kansainvälisten ja yhteisön tavaramerkkien WeserGold, Wesergold ja WESERGOLD haltija

Asiassa C-558/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 4.12.2012 tehdystä valituksesta,

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään A. Pohlmann,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

**riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG**, aiemmin Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, kotipaikka Rinteln (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt T. Melchert,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

**Lidl Stiftung & Co. KG**, kotipaikka Neckarsulm (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt M. Wolter ja Rechtsanwalt A. K. Marx,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Borg Barthet (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Levits ja M. Berger,

julkisasiamies: E. Sharpston,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**tuomion**

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie vastaan SMHV – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), 21.9.2012 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla kumottiin SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.2010 tekemä päätös (asia R 770/2009-1), joka liittyy Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG:n ja Lidl Stiftung & Co. KG:n väliseen väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös).

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”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 mielleyhtymästä.”

## Asian tausta

3 Lidl Stiftung & Co. KG (jäljempänä Lidl Stiftung) teki 23.8.2006 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen SMHV:lle yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), joka on korvattu asetuksella N:o 207/2009, nojalla.

4 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ”WESTERN GOLD”.

5 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Väkevät alkoholijuomat, erityisesti viski”.

6 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 22.1.2007 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 3/2007.

7 Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (jäljempänä Wesergold Getränkeindustrie), jonka oikeudet ja velvollisuudet ovat myöhemmin siirtyneet riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG:lle (jäljempänä riha WeserGold Getränke), teki 14.3.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan, jonka säännökset otettiin asetuksen N:o 207/2009 41 artiklaan, nojalla väitteen, joka koski kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä tämän tuomion 5 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

8 Tämä väite perustui useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin.

9 Ensimmäinen aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on sanamerkki WeserGold, jota haettiin 3.1.2003 ja joka rekisteröitiin 2.3.2005 numerolla 2994739 luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; maitotuotteet, nimittäin jogurttijuomat, jotka koostuvat erityisesti jogurtista ja hedelmämehuista tai vihannesmehuista”

— luokka 31: ”Tuoreet hedelmät” ja

— luokka 32: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet; muut alkoholittomat juomat, nimittäin limonadit, virvoitusjuomat ja kolajuomat; hedelmämehut, hedelmäjuomat, vihannesmehut ja vihannesjuomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.”

10 Toinen aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on saksalainen sanamerkki WeserGold, jota haettiin 26.11.2002 ja joka rekisteröitiin 27.2.2003 numerolla 30257995 luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, jälkiruokakastikkeet (coulis); maitotuotteet, nimittäin jogurttijuomat, jotka koostuvat erityisesti jogurtista ja hedelmämehuista tai vihannesmehuista”

— luokka 31: ”Tuoreet hedelmät” ja

— luokka 32: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet; muut alkoholittomat juomat, nimittäin limonadit, virvoitusjuomat ja kolajuomat; hedelmämehut, hedelmäjuomat, vihannesmehut ja vihannesjuomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.”

11 Kolmas aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on kansainvälinen sanamerkki Wesergold, jota haettiin 13.3.2003 ja joka on rekisteröity numerolla 801149 Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Sloveniassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Benelux-maissa luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat tämän tuomion 10 kohdassa olevaa kuvausta.

12 Neljäs aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on saksalainen sanamerkki WESERGOLD, jota haettiin 12.6.1970 ja joka rekisteröitiin 16.2.1973 numerolla 902472 ja uudistettiin 13.6.2000 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Siiderit, limonadit, kivennäisvedet, vihannesmehut juomina, hedelmämehut”.

13 Viides aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on puolalainen sanamerkki WESERGOLD, jota haettiin 26.6.1996 ja joka rekisteröitiin 11.5.1999 numerolla 161413 luokkaan 32 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kivennäisvedet ja lähdevedet; pöytävedet, alkoholittomat juomat; hedelmämehut, hedelmänektarit, hedelmämehutiivisteet, vihannesmehut, vihannesnektarit, virvoitusjuomat, hedelmämehupohjaiset juomat, limonadit, hiilihapolliset juomat, kivennäisjuomat, jääteet, aromatisoidut kivennäisvedet, kivennäisvedet, joihin on lisätty hedelmämehua – kaikki mainitut juomat myös dieettivalmisteina muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön”.

14 Wesergold Getränkeindustrien väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka säännökset on otettu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, tarkoitettuun perusteeseen.

15 SMHV:n väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) hyväksyi väitteen 11.6.2009 ja hylkäsi kyseisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Prosessiekonomisista syistä väiteosasto rajoitti väitteen tutkimisen aikaisempaan yhteisön sanamerkkiin, jonka tosiasiallisesta käytöstä ei vaadittu näyttöä.

16 Lidl Stiftung valitti 13.7.2009 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

17 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) hyväksyi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä ja kumosi väiteosaston päätöksen. Se katsoi, että kohdeyleisö koostuu Euroopan unionin suuresta yleisöstä. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat tavarat, jotka kuuluvat luokkaan 33, eli ”väkevät alkoholijuomat, erityisesti viski”, eivät ole samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat, luokkiin 29 ja 31 kuuluvat tavarat. Tämän tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat heikosti samankaltaisia. Kyseiset tavaramerkit ovat keskimääräisen samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, mutta ne ovat erilaisia merkityssisällöltään. Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä valituslautakunta katsoi etenkin, että se on sanan ”gold” vuoksi, jolla on heikko erottamiskyky, hieman keskimääräistä heikompi. Lopuksi se totesi, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa kaikkien yksittäistapauksessa merkityksellisten seikkojen tarkastelun perusteella.

**Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

18 Wesergold Getränkeindustrie nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.6.2010 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.

19 Se esitti kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, jotka liittyvät asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 64 artiklan, 75 artiklan toisen virkkeen ja toissijaisesti 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomiseen.

20 Unionin yleinen tuomioistuin tutki pelkästään ensimmäisen näistä kanneperusteista.

21 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu unionin keskivertokuluttajista.

22 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa kyseisten tavaroiden vertailusta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat väkevät alkoholijuomat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat alkoholittomat juomat ovat vain heikosti samankaltaisia.

23 Unionin yleinen tuomioistuin totesi kyseisten merkkien vertailusta valituksenalaisen tuomion 47 ja 50 kohdassa, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia, ja kyseisen tuomion 56 kohdassa, että ne ovat merkityssisällöltään erilaisia.

24 Se totesi mainitun tuomion 58 kohdassa, että kyseiset merkit ovat kokonaisuutena erilaisia huolimatta niiden ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudesta.

25 Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli myös Wesergold Getränkeindustrien riitauttamaa, valituslautakunnan tekemää arviointia aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä.

26 Aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvaneen erottamiskyvyn osalta unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 65–68 kohdassa Wesergold Getränkeindustrien väiteosastolle jättämää kirjelmää sekä tämän yhtiön valituslautakunnalle jättämää kirjelmää. Se totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, ettei Wesergold Getränkeindustrie ollut esittänyt puolustuksessaan valituslautakunnassa nimenomaisia väitteitä aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvaneesta erottamiskyvystä ja että se rajoittui viittaamaan väiteosastossa esittämiinsä kirjelmiin, jotka sisälsivät kuitenkin todisteilla tuetun väitteen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamisesta käytössä.

27 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 71 ja 72 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan perusteella etenkin, että valituslautakunnan oli sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten seikkojen kuin tosiseikkojenkin osalta, ja että sen siis piti tutkia kaikkia Wesergold Getränkeindustrien väiteosastossa esittämiä väitteitä. Koska Wesergold Getränkeindustrie väitti väiteosaston menettelyssä, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on kasvanut käytössä, valituslautakunta ei näin ollen voinut unionin yleisen tuomioistuimen mukaan katsoa, ettei kantaja ollut vedonnut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn vahvistumiseen niiden käytön perusteella.

28 Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen tuomionsa 73 kohdassa, että valituslautakunta oli soveltanut käsiteltävässä asiassa virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

29 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 82 ja 83 kohdassa etenkin, että kun valituslautakunta ei ollut tutkinut Wesergold Getränkeindustrien aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvaneesta erottamiskyvystä esittämien väitteiden ja todisteiden perusteltavuutta, se oli jättänyt analysoimatta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa mahdollisesti merkityksellisen tekijän ja siis rikkonut olennaisia menettelymääräyksiä, minkä johdosta riidanalainen päätös oli kumottava.

30 Näillä perusteilla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Wesergold Getränkeindustrien ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen ilman, että kantajan muista kanneperusteista olisi ollut tarpeen lausua.

## Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

31 SMHV vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

— velvoittaa riha WeserGold Getränken korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa.

32 Riha WeserGold Getränke vaatii, että valitus hylätään ja SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

33 Lidl Stiftung vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa riha WeserGold Getränken korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa.

## Valitus

34 SMHV vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, jotka liittyvät ensimmäiseksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, toiseksi tämän asetuksen 76 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä sen 64 artiklan 1 kohdan kanssa, rikkomiseen ja kolmanneksi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan virhe ei voi johtaa päätöksen kumoamiseen, jos ilmiselvästi se ei ole vaikuttanut päätökseen.

### *Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat*

35 SMHV, jota Lidl Stiftung tukee, väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa siltä osin kuin se katsoi, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia aikaisempien tavaramerkkien käytössä

kasvanutta erottamiskykyä, vaikka se oli todennut, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena tarkastellen erilaisia. Merkkien samankaltaisuus on ehdoton edellytys mainitun 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaololle. Näin ollen SMHV väittää, että jos kyseiset merkit ovat kokonaisuutena tarkastellen erilaisia, ei ole tarpeen tutkia väitteen perustana olevan tavaramerkin mahdollista laajassa käytössä kasvanutta erottamiskykyä. SMHV viittaa muun muassa asiassa C-106/03 P, Vedial vastaan SMHV, 12.10.2004 annettuun tuomioon (Kok., s. I-9573, 51 kohta) ja väittää, että tällainen tulkinta on lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen.

36 Lidl Stiftung vetoaa asiassa C-370/10 P, Ravensburger vastaan SMHV, 14.3.2011 annettuun määräykseen ja lisää, että arvioitaessa sekaannusvaaraa jokaista arviointiperustetta on aluksi tutkittava erikseen muiden edellytysten olemassaolosta tai voimakkuuden asteesta riippumatta, ja ettei aikaisemman tavaramerkin kasvanut erottamiskyky voi kompensoida kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden puuttumista.

37 SMHV ja Lidl Stiftung väittävät näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin kumosi virheellisesti riidanalaisen päätöksen sillä perusteella, ettei valituslautakunta ollut tutkinut aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä, koska yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista sekaannusvaaran olemassaolon välttämättömistä edellytyksistä ei täyttynyt.

38 Riha WeserGold Getränke katsoo, ettei ensimmäinen valitusperuste ole perusteltu, koska unionin yleisen tuomioistuimen arviointi kyseisten tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden puuttumisesta oli välipäätelmä, jonka jälkeen oli vielä tarkasteltava kysymystä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä. Sen mukaan tavaramerkkien merkityssisältöjen samankaltaisuutta ei voida arvioida erillisenä niiden erottamiskykyä koskevasta kysymyksestä. Yleisön mielikuva tavaramerkistä nimittäin vaihtelee sen mukaan, että tietyt tavaramerkin osat jäävät paremmin yleisön mieleen niiden merkityksen vuoksi tai tavaramerkkien saavuttaman laajan tunnettuuden vuoksi.

39 Riha WeserGold Getränke katsoo lisäksi, ettei vakiintunut oikeuskäytäntö tue SMHV:n käsitystä.

*Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

40 SMHV moittii ensimmäisessä valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta etenkin siitä, että se kumosi riidanalaisen päätöksen sillä perusteella, ettei valituslautakunta ollut tutkinut aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä, vaikka se oli edeltäpäin todennut, että kyseiset tavaramerkit ovat erilaisia.

41 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samuutta tai samankaltaisuutta sekä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta, ja että on kyse kumulatiivisista edellytyksistä (em. asia Vedial v. SMHV, tuomion 51 kohta ja asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta).

42 Vastoin riha WeserGold Getränken väitettä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tältä osin vakiintunut. Unionin tuomioistuin on nimittäin huomauttanut useaan otteeseen, että kun aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki eivät ole samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin huomattava erottamiskyky taikka kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus ei ole riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara (ks. vastaavasti asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomio 2.9.2010, Kok., s. I-7989, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 Lisäksi unionin tuomioistuin hylkäsi asiassa C-193/09 P, Kaul vastaan SMHV, 4.3.2010 antamassaan määräyksessä selvästi perusteettomana valitusperusteen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että asetuksen N:o 207/ 2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väite voidaan tietyissä tapauksissa hylätä pelkän kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tarkastelun nojalla ja näin ollen muun muassa tutkimatta aikaisemman tavaramerkin mahdollisesti huomattavaa erottamiskykyä. Unionin tuomioistuin katsoi kyseisen määräyksen 45 kohdassa, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan, että se voi perustellusti johtaa SMHV:n valituslautakunnan tekemästä päätelmästä, jonka mukaan kohdeyleisö ei voi katsoa kyseisiä tavaramerkkejä millään tavalla samankaltaisiksi, ettei sekaannusvaaraa ole, eikä ole tarpeen edeltäpäin tutkia aikaisemman tavaramerkin mahdollista huomattavaa erottamiskykyä sekaannusvaaran kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessä.

44 Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus on siis välttämätön edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnille. Näin ollen tätä 8 artiklaa ei sovelleta, jos kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.

45 Tavaramerkin käytössä kasvanut erottamiskyky on näin ollen otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 24 kohta).

46 Käsiteltävässä asiassa unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät johtuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisestä tulkinnasta.

47 Vaikka unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, että kyseiset merkit ovat kokonaisuutena erilaisia huolimatta niiden ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudesta, se teki siitä, ettei valituslautakunta ollut tutkinut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä, oikeudellisia päätelmiä riidanalaisen päätöksen laillisuudesta. Näin ollen se totesi valituksenalaisen tuomion 70–72 kohdassa, että valituslautakunnan piti tutkia aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mitä tämä ei ollut tehnyt. Unionin yleinen tuomioistuin totesi vastaavasti mainitun tuomion 82 kohdassa, että tämä virhe tarkoitti sitä, että valituslautakunta oli jättänyt tutkimatta sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa mahdollisesti merkityksellisen tekijän, ja saman tuomion 83 kohdassa, että tällaisella virheellä rikotaan olennaisia menettelymääräyksiä, minkä johdosta riidanalainen päätös oli kumottava.

48 Kun unionin yleinen tuomioistuin totesi, että riidanalainen päätös on pätemätön, koska valituslautakunta ei analysoinut aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä, se vaati valituslautakuntaa tutkimaan seikkaa, joka ei ole merkityksellinen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioinnissa. Nimittäin koska se oli edeltäpäin todennut, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena tarkastellen erilaisia, sekaannusvaara oli pois suljettu, eikä mahdollinen aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanut erottamiskyky voinut kompensoida mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuden puuttumista.

49 Näin ollen SMHV on perustellusti väittänyt, että valituksenalaista tuomiota rasittaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskeva oikeudellinen virhe.

50 Edellä esitetystä johtuu ilman, että kahta muuta valitusperustetta olisi tarpeen tutkia, että valituksenalainen tuomio on kumottava, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi siinä, että valituslautakunnan piti tutkia aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä ja kumosi tällä perusteella riidanalaisen päätöksen, vaikka se oli edeltäpäin todennut, etteivät kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia.

**Vaatimus perustelujen korvaamisesta**

*Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat*

51 Riha WeserGold Getränke ei vaadi nimenomaisesti valituksenalaisen tuomion perustelujen korvaamista ja korostaa, ettei tuomio ole sille vastainen, mutta se riitauttaa tämän tuomion tietyt seikat.

52 Ensiksi riha WeserGold Getränke moittii tuotteiden samankaltaisuuden osalta unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se hylkäsi valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa täydentäviä todisteita, joita riha WeserGold Getränke oli toimittanut unionin yleiselle tuomioistuimelle osoittaakseen, että useat väkevien alkoholijuomien valmistajat tuottavat alkoholittomia juomia ja että useat mehun valmistajat tuottavat alkoholijuomia. Unionin yleinen tuomioistuin jätti myös ottamatta huomioon sen seikan, että sekoitetut juomat katsotaan väkeviksi alkoholijuomiksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L 39, s. 16) 2 artiklan nojalla, joten näitä juomia olisi pitänyt verrata aikaisempien tavaramerkkien kattamiin alkoholittomiin juomiin.

53 Toiseksi riha WeserGold Getränke moittii kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuden osalta unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se perustellut riittävällä tavalla päätelmää, jonka mukaan näiden tavaramerkkien väliset merkityssisältöjen erot neutralisoivat niiden lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuudet.

54 Kolmanneksi riha WeserGold Getränke moittii unionin yleistä tuomioistuinta etenkin siitä, että se tutki pelkästään yhtä aikaisemmista tavaramerkeistä eikä arvioinut muita tavaramerkkejä, joihin riha WeserGold Getränke oli vedonnut väitteensä tueksi.

*Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

55 On huomattava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustelujen korvaamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottamiseksi vaatimuksen täytyy edellyttää oikeussuojan tarpeen olemassaoloa siinä mielessä, että vaatimuksen lopputulos voi tuottaa vaatimuksen esittäjälle etua. Näin voi olla silloin, kun perustelujen korvaamista koskevalla vaatimuksella puolustaudutaan kantajan esittämää kanneperustetta vastaan (asia C-439/11 P, Ziegler v. komissio, tuomio 11.7.2013, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 On todettava, ettei ensimmäinen vaatimus, joka koskee kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta, ole puolustus SMHV:n esittämää valitusperustetta vastaan, koska peruste koskee unionin yleisen tuomioistuimen arviointia valituslautakunnan velvollisuudesta tutkia aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä. Tällaisella vaatimuksella ei siis voida kyseenalaistaa valituksenalaisen tuomion kumoamista. Riha WeserGold Getränkellä ei siis ole intressiä esittää mainittua vaatimusta, joka on näin ollen jätettävä tutkimatta.

57 Toisesta vaatimuksesta, joka koskee kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuteen liittyviä perusteita, on myös todettava, ettei se ole puolustus SMHV:n esittämää valitusperustetta vastaan, koska tämän tarkoitus on kiistää unionin yleisen tuomioistuimen arviointi valituslautakunnan velvollisuudesta tutkia aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvanutta erottamiskykyä. Myöskään tällaisella vaatimuksella ei siis voida kyseenalaistaa valituksenalaisen tuomion kumoamista. Riha WeserGold Getränkellä ei siis ole intressiä esittää mainittua vaatimusta, joka on näin ollen jätettävä tutkimatta.

58 Kolmannen vaatimuksen osalta on todettava, ettei sillä voida, kun oletetaan unionin yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen tutkiessaan vain yhtä aikaisempaa tavaramerkkiä, jota riha WeserGold Getränke ei sitä paitsi mainitse, kyseenalaistaa valituksenalaisen tuomion kumoamista, koska unionin yleisen tuomioistuimen tekemä oikeudellinen virhe koskisi joka tapauksessa aikaisempaa tavaramerkkiä, joka riha WeserGold Getränken mukaan oli unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnin kohteena. Tällainen vaatimus perustelujen korvaamisesta ei näin ollen voi olla puolustus SMHV:n esittämiä valitusperusteita vastaan eikä se voi tuottaa etua, joka voisi olla peruste oikeussuojan tarpeelle. Mainittu vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

59 Näin ollen riha WeserGold Getränken esittämä vaatimus perustelujen korvaamisesta on jätettävä tutkimatta.

**Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen**

60 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen. Se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

61 Koska unionin yleinen tuomioistuin on tutkinut vain ensimmäisen riha WeserGold Getränken kanteensa tueksi esittämistä neljästä kanneperusteesta, unionin tuomioistuin katsoo, että nyt käsiteltävä asia ei ole ratkaisukelpoinen. Niinpä asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen.

**Oikeudenkäyntikulut**

62 Koska asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, esillä olevaan muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

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

**1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie vastaan SMHV – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), 21.9.2012 antama tuomio kumotaan.**

**2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.**

**3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Allekirjoitukset