UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kuudes jaosto)

17 päivänä maaliskuuta 2010 *

Asiassa T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, kotipaikka Stolberg (Saksa), edustajanaan asianajaja D. Eickemeier,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnassa oli

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, kotipaikka Jaén (Espanja),

ja joka koskee sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 18.12.2006 (asia R 761/2006-2) Mülhens GmbH & Co. KG:n ja Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE:n välisessä väitemenettelyssä tekemää päätöstä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij (esittelevä tuomari) sekä tuomarit V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl ja L. Truchot,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2007 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 30.3.2009 annetun määräyksen, jolla hyväksyttiin Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG:n tulo Mülhens GmbH & Co. KG:n tilalle,

ottaen huomioon tuomari Labuckan nimeämisen jaostoon sen täydentämiseksi sen vuoksi, että tuomari Tchipev oli estynyt,

ottaen huomioon 11.6.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

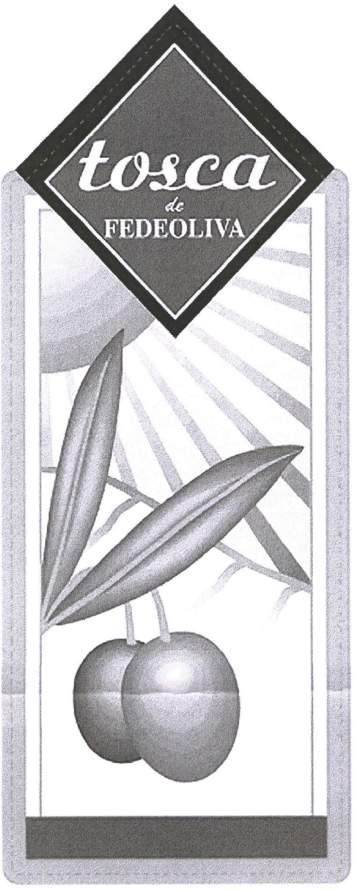
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE teki 29.10.2003 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) 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)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan,

15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 29, 35 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat”

– luokka 29: ”Ravintoöljyt, erityisesti oliiviöljy”

– luokka 35: ”Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, tuonti ja vienti, franchisingiin liittyvät liikkeenjohdon tukipalvelut, vähittäismyyntipalvelut ja vähittäismyyntipalvelut maailmanlaajuisissa tietoverkoissa, tuotteiden myynninedistämis- ja esittelypalvelut”

– luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.10.2004 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 41/2004.

5 Mülhens GmbH & Co. KG teki 7.1.2005 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan nojalla (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta).

6 Mülhens vetosi väitteensä tueksi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkirekisteröinteihin:

– yhteisön sanamerkki 90852 TOSCA, rekisteröity 16.2.2001 seuraavia tavaroita varten: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, saippuat”

– saksalainen sanamerkki nro 102194 TOSCA, rekisteröity 26.10.1907 seuraavia tavaroita varten: ”Kiinteät ja puuterimaiset talous- ja wc-saippuat, hajuvedet, kölninvesi, lanoliini, kosmeettiset voiteet, meikit, puuterit, hiusöljyt, hiusvoiteet, voiteet päänahan hoitoon, tuotteet hampaiden ja suun hoitoon sekä ihon ja parran hoitoon, hiusvärit, hajustepussit, hammasharjat ja kynsiharjat, kylpysuolat”

– saksalainen sanamerkki nro 258495 TOSCA, rekisteröity 10.1.1921 seuraavia tavaroita varten: ”Kosmeettiset tuotteet, erityisesti hajustetut tuotteet”

– saksalainen sanamerkki nro 301590 TOSCA, rekisteröity 7.5.1923 seuraavia tavaroita varten: ”Kiinteät ja puuterimaiset talous- ja wc-saippuat, hajuvedet, kölninvesi, lanoliini, kosmeettiset voiteet, meikit, puuterit, hiusöljyt, hiusvoiteet, voiteet

päänahan hoitoon, tuotteet hampaiden ja suun hoitoon sekä ihon ja parran hoitoon, hiusvärit, hajustepussit, hammasharjat ja kynsiharjat, kylpysuolat”

– saksalainen sanamerkki nro 1048297 TOSCA, rekisteröity 13.5.1983 seuraavia tavaroita varten: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, saippuat, hampaidenpuhdistusaineet, hiusvedet, kemialliset tuotteet terveydenhoitotarkoituksiin, desinfiointiaineet”

– vakiintunut tavaramerkki TOSCA, jota käytetään Saksassa seuraavia tavaroita varten: ”Hajuvedet, eau de toilette, kölninvesi, vartalovoide, saippuat, suihkugeeli, deodorantit, talkki”.

7 Väite perustui erityisesti seuraaviin tavaroihin: ”Hajuvedet, eau de toilette, kölninvesi, vartalovoide, saippuat, suihkugeeli, deodorantit, talkki”, joiden osalta Mülhens vetosi aikaisempien tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen, ja se kohdistui kaikkiin tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 10.4.2006 yhtäältä sillä perusteella, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat selvästi erilaisia, minkä vuoksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara puuttuu, ja toisaalta sillä perusteella, että kantaja ei ollut esittänyt tosiseikkoja, todisteita ja asianmukaisia huomautuksia osoittaakseen, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

9 Mülhens valitti 31.5.2006 SMHV:ssä väiteosaston päätöksestä.

10 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.12.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se vahvisti ensiksi väiteosaston arvioinnin, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat erilaisia eikä näin ollen voi olla kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. Valituslautakunta myös hylkäsi väitteen myös asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvilta osin siksi, että Mülhens oli ainoastaan toimittanut huomautuksia ja todisteita osoittaakseen aikaisempien TOSCA-tavaramerkkiensä laajan tunnettuuden Saksassa mutta ei ollut esittänyt tosiseikkoja tai huomautuksia osoittaakseen, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Valituslautakunta hylkäsi myös Mülhensin argumentin aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn heikentymisestä johtuvasta vesittymisen vaarasta, koska argumentti esitettiin sille ensimmäisen kerran valituksen yhteydessä.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hylkää yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

13 Kantaja vaatii toisella vaatimuksellaan, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

14 Koska kantajan vaatimusta on tulkittava siten, että sillä pyritään etenkin siihen, että SMHV velvoitetaan hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus, tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan SMHV:n on toteutettava unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBebé), tuomio 21.4.2005, Kok., s. II-1401, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

15 Näin ollen toinen vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

16 Kantaja vetoaa ennen kaikkea kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan ja 74 artiklan 1 ja 2 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohta, 75 artikla ja 76 artiklan 1 ja 2 kohta), toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan ja kolmas asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

17 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että ensiksi on tarkasteltava kolmatta kanneperustetta.

Kolmas kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

– Asianosaisten lausumat

18 Kantaja esittää, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat osittain samanlaisia, koska yhtäältä oliiviöljyä käytetään usein kosmeettisiin tarkoituksiin luokkaan 29 sisältyvissä suihkugeeleissä ja sampoissa ja toisaalta näiden tuotteiden pakkaukset sisältävät aikaisempien tavaramerkkien kattaman merkin sillä tavoin, että on kyse samankaltaisuudesta luokkaan 39 kuuluvaan palveluun ”tavaroiden pakkaus ja varastointi” nähden.

19 Kantaja väittää myös, että on olemassa sekaannusvaara, ja katsoo, että keskivertokuluttaja on taipuvainen ajattelemaan, että tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat ja kantajan tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä.

20 SMHV riitauttaa kantajan väitteet.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa todennut, kantaja ei ole valitusvaiheessa esittänyt minkäänlaista argumenttia, jonka tarkoituksena olisi riitauttaa väiteosaston päätös siltä osin, kuin siinä on hylätty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väite.

22 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tästä seuraa, että kun on kyse rekisteröintihakemuksen hylkäämisen suhteellisesta perusteesta, oikeudelliset seikat ja tosiseikat, joihin unionin yleisessä tuomioistuimessa vedotaan mutta joita ei ole aikaisemmin esitetty valituslautakunnassa, eivät voi vaikuttaa valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuuteen (ks. asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 54 kohta ja asia T-169/02, Cervecería Modelo v. SMHV – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), tuomio 15.2.2005, Kok., s. II-505, 22 kohta).

23 Näin ollen valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta koskevassa valvonnassa, joka asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla kuuluu unionin yleiselle tuomioistuimelle, ei voida tarkastella oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja, joihin on vedottu unionin yleisessä tuomioistuimessa mutta ei tätä ennen SMHV:n elimissä, valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuuden arvioimiseksi, ja ne on siis jätettävä tutkimatta (em. asia NEGRA MODELO, tuomion 22 ja 23 kohta).

24 Koska kantaja ei ole esittänyt valituslautakunnassa valituksensa tueksi minkäänlaista argumenttia, jonka tarkoituksena olisi ollut riitauttaa väiteosaston päätöksen oikeellisuus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen osalta, kyseessä oleva kanneperuste on jätettävä tutkimatta.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan ja 74 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomista

– Asianosaisten lausumat

25 Kantaja esittää, että valituslautakunta teki virheen, kun se jätti tutkimatta aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn heikentymisestä johtuvaa vesittymisen vaaraa koskevan argumentin sillä perusteella, että se katsoi valittajan esittäneen uuden tosiseikan. Kantajan mukaan tällä argumentilla vain esitetään aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle ja laajalle tunnettuudelle aiheutuvaan haittaan liittyvän kysymyksen uusi aspekti, ja näin ollen se on esitetty SMHV:n asettamassa määräajassa. Kantaja katsoo lisäksi, ettei ole kiellettyä esittää uusia seikkoja asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 3 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 19 säännössä säädetyn määräajan päättymisen jälkeen ja että valituslautakunta on esillä olevassa asiassa jättänyt käyttämättä sille asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa myönnettyä harkintavaltaa.

26 Kantaja esittää lisäksi, että kun valituslautakunta ei ilmoittanut sille, ettei se ota sille ensimmäisen kerran esitettyjä uusia seikkoja huomioon, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohtaa, koska se ei kehottanut asianosaisia esittämään huomautuksiaan niin usein, kun se oli tarpeellista. Kantajan mukaan se myös rikkoi

asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa perustamalla riidanalaisen päätöksen perusteisiin, joista kantajaa ei ole kuultu.

27 SMHV väittää ensiksi, että esillä oleva kanneperuste on sikäli tarpeeton, että vaikka valituslautakunta olisi tutkinut erottamiskyvyn heikentymisestä johtuvaa vesittymisen vaaraa koskevan argumentin, asian ratkaisu olisi ollut sama, koska kantaja ei ollut esittänyt todisteita väitteensä tueksi.

28 SMHV esittää tämän jälkeen, että koska tämä uusi argumentti on selvästi riittämätön perustelemaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista tai vaikuttamaan asian ratkaisuun, yksi edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul vahvistetuista edellytyksistä myöhässä esitettyjen argumenttien huomioon ottamiseksi ei täyty. Lisäksi kantaja oli tahallisesti viivytellyt tai ainakin menetellyt erityisen huolimattomasti, kun se ei ollut esittänyt väiteosastolle näin merkityksellistä argumenttia, jota ilman ei voitu käydä tehokasta keskustelua esitetystä hylkäysperusteesta. SMHV huomauttaa tältä osin, ettei kantaja selitä, minkä vuoksi se ei ole esittänyt tätä väitettä väiteosastossa.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

29 On todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa todennut, että kantaja oli merkinnyt rastin väiteasiakirjan 95 kohtaan ja osoittanut tällä tavoin sen, että väite haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan nojautui siihen, että tavaramerkki merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi, ja näin ollen sen, että väite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan.

30 Valituslautakunta on myös todennut riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, että kantaja oli asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa tosiseikkojen, todisteiden ja huomautusten esittämiselle säädetyssä määräajassa toimittanut väiteosastolle huomautuksia ja todisteita osoittaakseen aikaisempien sanamerkkiensä TOSCA laajan tunnettuuden Saksassa mutta että se ei ollut toimittanut todisteita tai huomautuksia osoittaakseen, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

31 Tämän jälkeen on todettava, kuten riidanalaisen päätöksen 37 kohdasta ilmenee, että kantaja on valituslautakunnan menettelyssä esittänyt argumentin, jonka mukaan haetun tavaramerkin käyttö murentaisi aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, koska yleisö ei enää yhdistäisi kantajan tavaroita tavaramerkkiin TOSCA. Valituslautakunta on kuitenkin riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa luokitellut tämän väitteen ”uudeksi tosiseikaksi”, jonka se on jättänyt tutkimatta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa soveltamalla sillä perusteella, että siihen oli vedottu väiteosaston asettaman määräajan jälkeen, ja sillä perusteella, että kantaja ei ollut vedonnut uusiin seikkoihin tai tosiasiallisiin tai oikeudellisiin vaikeuksiin, jotka olisivat estäneet sitä esittämästä tätä argumenttia väiteosaston menettelyssä (riidanalaisen päätöksen 41 ja 43–45 kohta).

32 Valituslautakunnasta poiketen unionin yleinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, että tällä argumentilla rajoitutaan esittämään valituslautakunnan menettelyssä seikka, joka oli jo esitetty väiteasiakirjaa jätettäessä. Kantaja nimittäin osoitti merkitsemällä rastin väiteasiakirjan 95 kohtaan, että sen väite perustuu siihen, että haettu tavaramerkki merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

33 Näin ollen valituslautakunnan menettelyssä esitetyssä argumentissa korkeintaan täsmennetään aikaisemmille tavaramerkeille aiheutuvaa haittaa eli sitä, minkä kantaja katsoo olevan niiden laajan tunnettuuden murentumista, ja perustellaan tätä lyhyesti sillä, että ”yleisö ei enää yhdistäisi kantajan tavaroita tavaramerkkiin TOSCA”.

34 Tältä osin on muistutettava, että suhteellisen hylkäysperusteen tai minkä tahansa muun säännöksen, johon osapuolten esittämien vaatimusten tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287 ja asia T-53/05, Calavo Growers v. SMHV – Calvo Sanz (Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok., s. II-37, 59 kohta). Kantajan argumentissa todetaan ainoastaan, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan edellytykset täyttyvät käsiteltävässä asiassa, ja esitetään lyhyesti, että näin on, koska yleisö ei enää yhdistäisi kyseisiä tavaroita aikaisempiin tavaramerkkeihin.

35 Kun otetaan huomioon kantajan väiteosastolle esittämät väiteperusteet, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että tällä argumentilla pikemminkin selvennetään väitettyä vaaraa aiheutuvasta haitasta ja esitetään sille perustelu ilman, että esitettäisiin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua uutta tosiseikkaa.

36 Näin ollen valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se luokitteli mainitun argumentin, jonka tarkoituksena on selventää sen haitan laatu ja alkuperä, joka pyritään estämään haettua tavaramerkkiä vastaan tehdyllä väitteellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi uudeksi tosiseikaksi ja jätti sen tutkimatta. Valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa kantajan argumentti huomioon mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

37 SMHV väittää toissijaisesti, että kantajan argumentti on joka tapauksessa selvästi riittämätön, jotta väite voitaisiin hyväksyä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa soveltamalla, koska se ei ole esittänyt minkäänlaista todistetta väitteensä tueksi.

38 Tältä osin on todettava, että riidanalaisen päätöksen perusteluissa ei esitetä minkäänlaista arviota siitä, oliko kantajan argumentti joka tapauksessa selvästi riittämätön perustelemaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista.

39 On todettava, että se laajuus, jossa väitteentekijän, joka vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen, on esitettävä ja näytettävä toteen tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmille tavaramerkeille haittaa tai käytetään niitä epäoikeutetusti hyväksi, vaihtelee sen mukaan, vaikuttaako ensi näkemältä todennäköiseltä, että haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa jonkin tässä säännöksessä mainituista vaaroista.

40 Erityisesti siinä tapauksessa, että väite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen laaja maine, on nimittäin mahdollista, että tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeutetusti hyväksi, on niin ilmeinen, ettei väitteentekijän tarvitse vedota tältä osin mihinkään muuhun tosiseikkaan tai näyttää tällaista tosiseikkaa toteen. On kuitenkin myös mahdollista, että ei vaikuta ensi näkemältä todennäköiseltä, että haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa jonkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituista vaaroista aikaisemmalle laajalti tunnetulle tavaramerkille siitä huolimatta, että se on sama tai samankaltainen kuin viimeksi mainittu, jolloin mainittu tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara haitasta tai epäoikeutetusta hyväksikäytöstä täytyy osoittaa muiden seikkojen avulla, joihin väitteentekijän on vedottava ja jotka sen on näytettävä toteen (asia T-215/03, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 48 kohta).

41 Valituslautakunnan oli käsiteltävässä asiassa arvioitava muun muassa aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskevat todisteet huomioon ottaen, oliko kantajan tekemä selvennys haetun tavaramerkin rekisteröinnillä mainituille tavaramerkeille aiheutettavan vaaran tyypistä – eli se, minkä kantaja katsoo olevan niiden laajan tunnettuuden murentumista – ja tältä osin esitetty perustelu – nimittäin väite, jonka mukaan yleisö ei enää yhdistäisi kyseisiä tavaroita aikaisempiin tavaramerkkeihin – riittäviä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla tehdyn väitteen hyväksymiseksi.

42 Kuten on jo esitetty, riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, ettei valituslautakunta arvioinut lainkaan tätä kysymystä, sillä se pelkästään jätti kantajan argumentin tutkimatta.

43 Näin ollen on katsottava, että unionin yleisen tuomioistuimen ei ole riidanalaisen päätöksen laillisuutta arvioidessaan otettava huomioon SMHV:n väitettä, jonka mukaan kantajan argumentti on selvästi riittämätön perustelemaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen, koska kantaja ei ole esittänyt minkäänlaista todistetta argumenttinsa tueksi.

44 Kumoamiskanteen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin suorittaa valituslautakuntien päätösten laillisuusvalvontaa. Jos se toteaa, että tällaista päätöstä, joka on kyseenalaistettu siinä nostetussa kanteessa, rasittaa lainvastaisuus, sen on kumottava päätös, eikä se voi hylätä valitusta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen valituslautakunnan perusteluja omillaan.

45 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se jätti tutkimatta kantajan valituslautakunnan menettelyssä esittämän argumentin, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekisteröinti aiheuttaa aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden murentumista, koska yleisö ei enää yhdistäisi kyseisiä tavaroita viimeksi mainittuihin.

46 Näillä perusteilla kantajan ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteen, eikä toista kanneperustetta ole syytä tutkia.

Oikeudenkäyntikulut

47 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Koska SMHV ja kantaja ovat kumpikin hävinneet osan vaatimuksistaan, ne on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 18.12.2006 (asia R 761/2006-2) tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä hylätään yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) (josta on tullut yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) 8 artiklan 5 kohtaan perustuva väite.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä maaliskuuta 2010.

Allekirjoitukset