YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

22 päivänä maaliskuuta 2007 *

Asiassa T-215/03,

Sigla SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja E. Armijo Chávarri,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään I. de Medrano Caballero ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Elleni Holding BV, kotipaikka Alphen aan de Rijn (Alankomaat),

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on nostettu kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 1.4.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 1127/2000-3), joka liittyy Sigla SA:n ja Elleni Holding BV:n väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: apulaiskirjaaja, B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.10.2003 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon suullisessa käsittelyssä ja 14.11.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Elleni Holding BV esitti 7.2.1997 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen SMHV:lle yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin (jäljempänä haettu tavaramerkki), on sanamerkki VIPS.

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 9, 35 ja 42, ja ne ovat seuraavat:

– luokkaan 9 kuuluvat "tietokoneet ja nauhoille ja levyille tallennetut tietokoneohjelmat"

– luokkaan 35 kuuluvat "liiketoimintaan liittyvä neuvonta; tietokoneelle tallennettujen tietojen analysointi"

– luokkaan 42 kuuluvat "tietokoneohjelmointi; hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalvelut".

4 Elleni Holding rajoitti SMHV:lle 23.4.1999 osoittamallaan kirjeellä hakemuksensa kohteena olevat luokkaan 42 kuuluvat palvelut seuraavasti: "tietokoneohjelmointi hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluja varten". SMHV hyväksyi tämän rajoituksen 26.4.1999 päivätyllä kirjeellä.

5 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 14.6.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 46/99.

6 Sigla SA esitti 14.9.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla.

7 Väite perustui kantajan sanamerkkiin VIPS, joka on rekisteröity aikaisemmin Espanjassa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 42 kuuluville seuraaville palveluille: "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvät palvelut; ravintolat; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit, kahvilat, hotellipalvelut" (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki). Sigla on myös esittänyt, että tavaramerkki VIPS on Espanjassa yleisesti tunnettu teollisoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108), 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä palveluille "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvät palvelut; ravintolat; baari- ja kahvilapalvelut; kulutustavaroiden ja lahjatavaroiden, elintarvikkeiden, painotuotteiden, kirjojen, audiovisuaalisten tuotteiden, valokuvaustarvikkeiden, hajuvesien, siivoustarvikkeiden, vaatteiden, lelujen ja tietokoneohjelmistojen ja lehtien, joissa tarjotaan elokuvien vuokrauspalveluita ja valokuvien kehityspalveluita, vähittäiskaupan harjoittaminen" asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Väite koski kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisältämiä tavaroita ja palveluja.

8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa säädettyihin perusteisiin.

9 Elleni Holding rajoitti 18.2.2000 asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröintihakemuksensa palveluluetteloa luokan 42 osalta seuraavasti: "tietokoneohjelmointi hotelli-, ravintola- ja kahvilapalveluja varten".

10 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 28.9.2000 tekemällään päätöksellä nro 2221/2000 luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylkäsi sen luokkiin 9 ja 35 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Väiteosasto katsoi, että koska aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat erilaisia, niiden välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, vaikka riidanalaiset merkit ovatkin samoja. Väiteosasto katsoi kuitenkin, että mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa sovelletaan luokkaan 42 kuuluviin palveluihin yhtäältä sillä perusteella, että kantaja on osoittanut, että sen aikaisempi tavaramerkki VIPS on laajalti tunnettu Espanjan markkinoilla, ja toisaalta sillä perusteella, että haetulla tavaramerkillä voitaisiin käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta tai aiheuttaa sille haittaa, kun otetaan huomioon kyseessä olevien palvelujen välinen yhteys.

11 Elleni Holding valitti 22.11.2000 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisesti.

12 Kolmas valituslautakunta hyväksyi 1.4.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riitautettu päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 3.4.2003, Elleni Holdingin valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen.

13 Valituslautakunta katsoi, että kantaja on osoittanut, että sen aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Espanjassa, mutta että se ei ole esittänyt perusteluita sille, että haetulla tavaramerkillä käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai aiheutettaisiin niille haittaa. Koska se ei näin ollen ollut näyttänyt toteen yhtä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta välttämättä seuraavaa edellytystä, mainittua artiklaa ei voitu soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että kantajan Elleni Holdingin valitukseen jättämässä vastineessa esittämiä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvia väitteitä ei tarvitse tutkia, koska mainittu valitus perustui vain tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan, eikä kantaja voi laajentaa valituksen

kohdetta valituslautakunnalle jättämässään vastineessa. Tämä olisi mahdollista vain, jos kantaja tekisi asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetyllä tavalla ja siinä säädetyssä määräajassa toisen erillisen valituksen, jossa vaaditaan väiteosaston päätöksen osittaista kumoamista.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riitautetun päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen siltä osin, kuin se koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Sikäli kuin kanne koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaisten puolustautumisoikeuksien ja määräämisperiaatteen loukkaamista, SMHV jättää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan esittämättä nimenomaisia vaatimuksia.

Oikeudellinen arviointi

17 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensisijaisesti esitetty ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Toissijaisesti esitetty toinen kanneperuste koskee mainitun asetuksen 74 artiklassa tarkoitettujen puolustautumisoikeuksien ja määräämisperiaatteen loukkaamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

18 Ensiksi kantaja kiistää valituslautakunnan käsityksen, jonka mukaan kantaja ei ole esittänyt väitteitä tai näyttöä niistä seikoista, joihin se on vedonnut, eli haetun tavaramerkin käytön aikaisemmalle tavaramerkille aiheuttamasta haitasta tai aikaisemman tavaramerkin epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä. Tältä osin kantaja viittaa väiteosastoon 11.2.2000 ja 17.5.2000 jättämiensä kirjallisten lausumien otteisiin sekä Elleni Holdingin valitukseen valituslautakunnassa vastauksena esittämiinsä lausumiin.

19 Kantajan mukaan näistä otteista seuraa, että siltä osin kuin sen väite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, siinä nojauduttiin seuraaviin seikkoihin: ensiksi espanjalainen yleisö pitää kantajan aikaisempaa tavaramerkkiä arvostettuna ja laadukkaana ja on olemassa vaara, että kuluttajat siirtäisivät tähän tavaramerkkiin liittyvät positiiviset mielikuvat Elleni Holdingin tuotteisiin. Toiseksi, kantaja on tehnyt palvelujaan mainostaessaan ja niiden myyntiä edistäessään huomattavia

investointeja tavaramerkkinsä tunnetuksi tekemiseksi ja vakiinnuttamiseksi, mistä haettu tavaramerkki voisi epäoikeudenmukaisesti hyötyä. Kolmanneksi Elleni Holding ei ole esittänyt mitään näyttöä todistaakseen haetun tavaramerkin käytön olevan lainmukaista. Neljänneksi se vaara, jonka haettu tavaramerkki on omiaan aiheuttamaan aikaisemman tavaramerkin arvostukselle, maineelle tai laajalle tunnettuudelle, vahvistuu siitä syystä, että haetun tavaramerkin kattamat palvelut kuuluvat läheisiin kaupan aloihin. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset täyttyvät kyseessä olevassa asiassa.

20 Toiseksi kantaja huomauttaa, että kuten valituslautakunta on todennut riitautetun päätöksen 44 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodon konditionaali ("merkitsisi – – epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi") osoittaa, että jo pelkkä loogiseen ja johdonmukaiseen arvioon perustuva todennäköisyys riittää aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön toteamiseksi. Epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä ei nimittäin voida vaatia aineellista näyttöä, koska riitautettua merkkiä ei vielä ole rekisteröity. Kolmas valituslautakunta on jo hyväksynyt ja esittänyt tämän näkökannan 25.4.2001 tekemässään päätöksessä (asia HOLLYWOOD, nro R-283/1999-3).

21 Kolmanneksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että väiteosasto perusteli päätöstään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vaaran osalta ainoastaan riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen välisellä yhteydellä. Väiteosasto olisi ottanut kyseessä olevan yhteyden huomioon vain tarkistaakseen tuollaisen vaaran olemassaolon. Kantajan mukaan SMHV:n yksiköt katsovat, että sekaannusvaara riidanalaisten merkkien kattamien tavaroiden välillä on tekijä, joka voi vahvistaa aikaisemman tavaramerkin epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön todennäköisyyttä, kuten väiteosaston 15.11.1999 tekemä päätös nro 1219/1999 ja edellisessä kohdassa mainittu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa HOLLYWOOD tekemä päätös osoittavat.

22 Neljänneksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan tulkinta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta kyseessä olevassa asiassa on mainitun asetuksen 61 artiklan ja sitä seuraavan artiklan säännösten ja asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. II-2382, 43 kohta) vastainen. Tältä osin kantaja katsoo, että jos valituslautakunta ei ollut selvillä kantajan kannasta, sen olisi pitänyt asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti kehottaa kantajaa selventämään kantaansa.

23 Viidenneksi ja viimeiseksi kantaja esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle SMHV:n väiteosaston päätökset nro 531/2000 ja nro 621/2001, jotka on tehty samankaltaisissa asioissa ja jotka vahvistavat kantajan näkökannan käsiteltävänä olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tulkinnan osalta.

24 SMHV katsoo, että sekä väiteosasto että valituslautakunta katsoivat yhtäältä, että riidanalaiset merkit ovat samoja, ja toisaalta, että kantaja on osoittanut, että tavaramerkki, johon sen väite perustuu, on tullut laajalti tunnetuksi Espanjassa luokkaan 42 kuuluville seuraaville palveluille: "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvät palvelut; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit, kahvilat".

25 Lisäksi valituslautakunta katsoi perustellusti, että näyttö siitä, että haetulla tavaramerkillä käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai aiheutettaisiin niille haittaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, voi perustua todennäköisyyksiin. Kuitenkaan, kuten valituslautakunta on vahvistanut, kantaja ei ole esittänyt väiteosastossa 11.2.2000 ja 17.5.2000 esittämissään lausumissa eikä Elleni Holdingiin valitukseen jättämässään vastineessa vakuuttavia väitteitä, jotka olisivat osoittaneet tuollaisen vaaran olemassaolon. Valituslautakunta ei ole näin ollen tehnyt virhettä arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista käsiteltävänä olevassa asiassa.

26 SMHV myöntää, että kantajan väiteosastossa 11.2.2000 esittämissään lausumissa tekemä viittaus investointeihinsa ja myynninedistämistoimintaansa, jotka olivat tehneet väitteen tueksi esitetystä tavaramerkistä laajalti tunnetun, on seikka, josta on hyötyä todistettaessa, että tämä tavaramerkki on laajalti tunnettu. Kantaja ei ole kuitenkaan selittänyt, kuinka tämä seikka liittyy Elleni Holdingin tekemään rekisteröintihakemukseen. SMHV korostaa kantajan sen väitteen osalta, että Elleni Holding ei olisi esittänyt perusteltua syytä haetun tavaramerkin käytölle, että kantajan on itse haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastustavana osapuolena esitettävä objektiiviset seikat, joiden perusteella voidaan katsoa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on sovellettava käsiteltävänä olevassa asiassa.

27 SMHV katsoo valituslautakunnan tavoin, että aikaisemman ja haetun tavaramerkin kattamien palvelujen välinen yhteys, johon kantaja on vedonnut, ei ole sellaisenaan riittävä osoittamaan, että on olemassa vaara aikaisemman tavaramerkin epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai sille aiheutuvasta haitasta. Tältä osin SMHV huomauttaa, että kantajan itsensä mukaan yhteys riidanalaisten merkkien kattamien palvelujen välillä on vain yksi seikka, joka saattaa vahvistaa tuollaisen vaaran todennäköisyyttä. Kun tuollaisen vaaran olemassaoloa ei kuitenkaan ole millään tavoin näytetty, kyseinen vaara ei myöskään voi millään tavoin vahvistua.

28 Lisäksi Elleni Holdingin tekemä haetun tavaramerkin kattamien luokkaan 42 kuuluvien palvelujen rajoitus (ks. edellä 9 kohta) osoittaa osaltaan sekä sitä, ettei ole aikomusta käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, että haetun tavaramerkin käytön mahdollisesti aikaisemmalle tavaramerkille aiheuttavan vaaran epätodennäköisyyttä.

29 Lopuksi SMHV vastaa siihen kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt kehottaa sitä selventämään kantaansa mainitusta vaarasta, että valituslautakuntaa ei voida pitää vastuullisena kantajan väitteen sisältämistä puutteista. SMHV:n mukaan valituslautakunta rajaa tutkimuksensa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaisesti seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet

väitemenettelyssä ja jokainen SMHV:n puuttuvia tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskeva ilmoitus yhdelle niistä vaikuttaisi toisen osapuolen etuihin ja näin ollen loukkaisi SMHV:n menettelyssä osapuolten välillä sovellettavaa kontradiktorista periaatetta.

30 Joka tapauksessa SMHV katsoo, että Elleni Holding oli jo 3.1.2001 valituslautakunnalle jättämässään valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä vedonnut kantajan sellaisten väitteiden puuttumiseen, joilla voitaisiin osoittaa, millä tavoin haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Kantaja ei voi näin ollen esittää, ettei se ole tiennyt tästä väitteestä, johon se on sitä paitsi vastannut vastineessaan Elleni Holdingin kanteeseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa: "Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi."

32 Edellä esitetyn säännöksen sanamuodossa viitataan tavaramerkkiin, jota on haettu tavaroille tai palveluille, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin aikaisemman

tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on asiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä esittänyt, että kun otetaan huomioon sen järjestelmän yleinen rakenne ja tavoitteet, johon direktiivin 5 artiklan 2 kohta kuuluu, kyseistä säännöstä ei voida tulkita sillä tavoin, että tuloksena olisi laajalti tunnettujen tavaramerkkien vähäisempi suoja silloin, kun toista merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, verrattuna siihen tapaukseen, että sitä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia. Toisin sanoen yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin on käytettäessä merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten saatava ainakin yhtä laajaa suojaa kuin käytettäessä merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389, 24–26 kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12537, 19–22 kohta).

33 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava analogisesti siten, että siihen voidaan vedota paitsi sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin aikaisempi tavaramerkki, myös sellaisesta yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi tavaramerkki.

34 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa myös, että sen soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistä: ensiksi siitä, ovatko riidanalaiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, onko väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, merkitseekö haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai onko se niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia ja niistä yhden puuttuminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1825, 30 kohta).

35 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainitun vaaran ymmärtämiseksi paremmin on todettava, että tavaramerkin ensisijainen tehtävä on kiistatta osoittaa alkuperä (ks. asetuksen N:o 40/94 seitsemäs perustelukappale). Tämän lisäksi tavaramerkillä välitetään myös muita viestejä, jotka koskevat etenkin sillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen erityistä laatua tai ominaisuuksia tai sen heijastamia mielikuvia ja tunteita, kuten esimerkiksi ylellisyyttä, elämäntapaa, valikoivuutta, seikkailua, nuoruutta. Tässä tarkoituksessa tavaramerkillä on sellaisenaan itsenäinen erillinen taloudellinen arvo niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, joita varten se on rekisteröity. Etenkin laajalti tunnetun tavaramerkin välittämät tai siihen liitettävät viestit antavat sille merkittävän arvon, jonka on saatava suojaa, etenkin kun suurimmassa osassa tapauksia tavaramerkin laaja tunnettuus on tulos sen haltijan huomattavasta työstä ja investoinneista. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa annetaan laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa kaikkia samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä, jotka voisivat vahingoittaa sen imagoa, koskevia hakemuksia vastaan, vaikka haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity.

36 Edellä 34 kohdassa mainitun kolmannen edellytyksen osalta on arvioitava kolmea erityyppistä vaaraa, eli olisiko haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä ensiksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai toiseksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle taikka kolmanneksi merkitsisikö haetun tavaramerkin käyttäminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä (edellä 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 43–53 kohta; ks. myös vastaavasti edellä 32 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (Kok. 2003, s. I-12540, ratkaisuehdotuksen 36–39 kohta)). Kun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuoto otetaan huomioon, edellä mainituista yhdentyyppisen vaaran olemassaolo riittää, jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa. Näin ollen edellä 34 kohdassa lueteltujen kumulatiivisten edellytysten kolmas kohta koostuu kolmesta erityyppisestä vaarasta, jotka ovat vaihtoehtoisia.

37 Aluksi on todettava sen haitan osalta, jonka haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voi aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, että tämä haitta syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä

mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (edellä 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 43 kohta). Tämä vaara tarkoittaa näin ollen aikaisemman tavaramerkin "vesittämistä" tai "asteittaista nakertamista" hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mieliin (ks. vastaavasti edellä 36 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, ratkaisuehdotuksen 37 kohta).

38 Vesittymisen vaara vaikuttaa kuitenkin lähtökohtaisesti pienemmältä, jos aikaisempi tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensä vuoksi hyvin yleinen ja jota käytetään usein muussa yhteydessä, kuin kyseessä olevasta ilmaisusta muodostuvassa aikaisemmassa tavaramerkissä. Tuollaisessa tapauksessa kyseessä olevan ilmaisun käyttö haetussa tavaramerkissä ei todennäköisesti johda aikaisemman tavaramerkin vesittymiseen. Niinpä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä 34 kohdassa mainitussa asiassa SPA-FINDERS (44 kohta) katsonut, että koska ilmaisua "spa" käytetään usein kuvaamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja Belgian Spa-Francorchampsin moottorirataa tai yleisesti vesihoitoihin varattuja alueita, kuten höyrysaunoja tai saunoja, vaara siitä, että toinen tavaramerkki, joka myös sisältää sanan "Spa", aiheuttaisi haittaa tavaramerkin SPA erottamiskyvylle, vaikuttaa rajoitetulta.

39 Edelleen on todettava sen haitan osalta, jonka haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin maineelle, että tuollainen haitta syntyy, kun haetulla tavaramerkillä varustetut tavarat vaikuttavat yleisöön siten, että käyttö vähentää aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuutta (ks. edellä 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 46 kohta). Vaara tästä haitasta voi nimittäin syntyä, kun mainituilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle, koska tuo tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki.

40 Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä (edellä

34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 51 kohta). Toisin sanoen on kyse vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin.

41 Viimeksi mainittu vaara on erotettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara määritellään siten, että tällainen vaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta; ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta). Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituissa tapauksissa kyseessä oleva yleisö yhdistää riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa, eli luo yhteyden niiden välille kuitenkaan sekoittamatta niitä toisiinsa (ks. vastaavasti edellä 32 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 29 kohta). Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole tämän säännöksen soveltamisen edellytys (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 20 kohta).

42 Edellä esitetyn perusteella ero asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaaran ja sekaannusvaaran välillä voidaan tiivistää seuraavasti: sekaannusvaara on olemassa, kun kuluttaja saattaa katsoa haetulla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun houkuttelevaksi siitä syystä, että hän katsoo, että sillä on sama kaupallinen alkuperä kuin samalla tai samankaltaisella aikaisemmalla tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla. Sitä vastoin vaara siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, on olemassa, kun kuluttaja, joka ei välttämättä sekoita kyseessä olevan tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, katsoo haetun tavaramerkin sellaisenaan houkuttelevaksi ja ostaa sillä varustetun tavaran tai palvelun sillä perusteella, että siinä on tämä tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki.

43 Toiseksi on tutkittava, mihin seikkoihin väitteentekijän, eli aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan, on vedottava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun väitteen tueksi.

44 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tätä säännöstä on tulkittu siten, että kun SMHV:n yksiköt, mukaan lukien valituslautakunta, ratkaisevat väitemenettelyn, ne voivat perustaa päätöksensä vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä sen esittämiin näihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 32 kohta ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 28 kohta).

45 Oikeuskäytännössä on kuitenkin myös katsottu, että valituslautakunnan suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei merkitse sitä, että valituslautakunta ei voisi niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka väitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, ottaa huomioon myös notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (edellä 44 kohdassa mainittu asia PICARO, tuomion 29 kohta).

46 Lisäksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Kyseisen säännöksen tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä epäoikeudenmukaisesti hyväksi. Tältä osin on täsmennettävä, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan,

että kyseessä on sen tavaramerkkiä koskeva tosiasiallinen ja todellinen haitta. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta (edellä 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 40 kohta).

47 Haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välinen yhteys on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen olennainen edellytys. Kyseisessä säännöksessä tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat nimittäin tietynasteisesta samankaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen (edellä 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 41 kohta). Tämän yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. analogisesti edellä 32 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 29 ja 30 kohta). Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (ks. tältä osin asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 30 kohta).

48 Edellä esitetystä seuraa, että väitteentekijän, joka vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen, on nimettävä aikaisempi tavaramerkki, johon se vetoaa väitteen tueksi, ja todistettava sen väitetty laaja tunnettuus. Kun otetaan huomioon edellä 47 kohdassa mainitussa asiassa General Motors annetussa tuomiossa (30 kohta) esitetyt perusteet, jotka soveltuvat analogisesti kyseessä olevaan asiaan, on katsottava mahdolliseksi, etenkin kun väite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, että tulevaisuuteen liittyvä vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan väitteen tueksi vedotulle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, on niin ilmeinen, että väitteentekijän tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikä tarvitse esittää mitään näyttöä siihen liittyvistä muista tosiseikoista. Ei voida kuitenkaan olettaa, että asia olisi aina näin. On nimittäin mahdollista, että ei vaikuta ensi näkemältä todennäköiseltä, että haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa jonkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituista kolmesta vaarasta aikaisemmalle laajalti tunnetulle tavaramerkille siitä huolimatta, että se on sama tai samankaltainen kuin viimeksi mainittu. Tällöin väite on hylättävä perusteettomana, ellei tuollaista tulevaisuuteen liittyvä vaaraa, joka ei ole hypoteettinen, haitasta tai epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä voida osoittaa muiden seikkojen avulla, joihin väitteentekijän on vedottava ja jotka sen on näytettävä toteen.

49 Käsiteltävänä olevassa asiassa on ensiksi todettava, että valituslautakunta ei ole asettanut kyseenalaiseksi väiteosaston johtopäätöstä, jonka mukaan riidanalaiset merkit ovat samoja. Lisäksi valituslautakunta on hylännyt Elleni Holdingin sitä koskevat väitteet, että kantaja ei ole esittänyt riittäviä todisteita aikaisemman tavaramerkkinsä laajasta tunnettuudesta Espanjassa, ja on väiteosaston tavoin hyväksynyt tämän laajan tunnettuuden seuraavien luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta: "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvät palvelut; ravintolat; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit, kahvilat" (riitautetun päätöksen 31 kohta).

50 Valituslautakunta on näin ollen katsonut, että kantaja on täyttänyt kaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisista soveltamisedellytyksistä. Se katsoi kuitenkin, että kantaja ei ole esittänyt sellaista väitettä tai seikkaa, jonka perusteella voitaisiin todeta, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin maineen hyväksikäyttöä tai aiheuttaisi sille haittaa (riitautetun päätöksen 47 kohta). Tältä osin valituslautakunta on esittänyt, että vastoin väiteosaston päätöstä ainoa merkityksellinen seikka, johon kantaja on tässä suhteessa – eli riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen välisen yhteyden osalta – vedonnut, ei ole riittävä (riitautetun päätöksen 46 kohta). Vastaavasti valituslautakunta katsoi, että kantajan esittämä väite on hylättävä, koska yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksistä ei täyty.

51 Riitautettu päätös on näin ollen ymmärrettävä siten, että valituslautakunta ei ole voinut kyseessä olevassa asiassa havaita sellaista vaaraa, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi huolimatta siitä, että riidanalaiset merkit ovat samoja ja aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu.

52 Tästä seuraa, että riitautetun päätöksen laillisuutta arvioitaessa on tutkittava, onko käsiteltävänä olevassa asiassa olemassa vähintään yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituista vaaroista. Tätä arvioitaessa on aluksi tarkasteltava, vetosiko

kantaja SMHV:n yksiköissä sen väitteen lisäksi, että kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen välillä on yhteys, muihin seikkoihin, jotka valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon arvioidessaan kyseessä olevia vaaroja.

53 Tässä yhteydessä kantaja viittaa kanteessaan huomattaviin mainoskampanjoihin, joihin se oli ryhtynyt palvelujensa myynnin edistämiseksi ja aikaisemman tavaramerkkinsä levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. On kuitenkin todettava, että tämä seikka on merkityksellinen vain todistettaessa aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta, joka on myönnetty riitautetussa päätöksessä. Sitä vastoin mainoskampanjointi ei sellaisenaan todista, että on olemassa vaara, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä se näin ollen ole merkityksellinen seikka käsiteltävänä olevassa asiassa.

54 Kantaja vetoaa myös siihen seikkaan, että espanjalainen yleisö pitää aikaisempaa tavaramerkkiä "arvostettuna ja laadukkaana". Kantaja lainaa kanteessaan tässä yhteydessä otetta väiteosastossa 11.2.2000 esittämistään lausumista, joissa se viittaa aikaisemman tavaramerkin järjestelmälliseen mainontaan, joka "liittyy kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen vakiintuneeseen laatuun". Näissä samoissa lausumissa kantaja viittaa myös todisteisiin aikaisemman tavaramerkin arvostuksesta ja laajasta tunnettuudesta (evidence of the prestige and reputation).

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kantaja kuvailee näissä lausumissa VIPS-ravintoloita paikoiksi, joille on tyypillistä hyvin pitkät aukioloajat (aamusta kello kolmeen yöllä), jotka ovat auki viikon jokaisena päivänä, mukaan lukien sunnuntait ja pyhäpäivät ja joissa on melkein yhtämittainen ruokatarjoilu ja yhteinen ruokalista kaikissa ravintoloissa. Kantaja esitti muun muassa useita lehdissä tai kirjoissa julkaistujen artikkeleiden otteita, joista ilmenee, että espanjalainen yleisö katsoo VIPS-ravintolat vapaamuotoisiksi ja rennoiksi paikoiksi, joista pitävät erityisesti nuoret ja joissa voi saada syötävää ja tehdä ostoksia mihin aikaan tahansa.

56 Lisäksi VIPS-ravintoloihin viitattiin muiden hyvin tunnettujen pikaruokaketjujen joukossa tai laaturavintoloiden vastakohtana muun muassa seuraavissa otteissa:

– "Kävelkää vaikkapa Moncloasta Plaza de Españalle ja ohitatte McDonald's-, VIPS- ja Pan's & Company -ravintolat"

– "Arvoisille kutsuvieraille oli huolella valittu laaturavintola, mutta Willy Banks ja Al Oerter halusivat vain hampurilaisia. Tästä on jo jonkin aikaa, mutta asiat eivät ole muuttuneet. Viime vuonna Maurice Greene juhli maailmanennätystään syömällä hampurilaisia VIPSissä yhdeltä yöllä – –"

– "Ravintoloista siellä on VIPS ja Burger King".

57 Tältä osin on todettava, että vaikka tiettyjen pikaruokaketjujen tavaramerkit ovat kiistämättä laajalti tunnettuja, ne eivät lähtökohtaisesti ja vastakkaisten todisteiden puuttuessa luo mielikuvaa erityisestä arvostuksesta tai korkeasta laadusta, sillä pikaruokaravintola-alaan liitetään pikemminkin muita ominaisuuksia, kuten nopeus tai saatavuus ja tietyssä määrin nuoruus, koska monet nuoret käyvät usein tämäntyyppisissä paikoissa.

58 Kun otetaan huomioon nämä lausumat, kantajan väiteosastossa esittämissään lausumissa tekemät epämääräiset ja perustelemattomat viittaukset VIPS-ravintoloissa tarjottavien tuotteiden ja palvelujen "arvostukseen ja laajaan tunnettuuteen" tai "tunnustettuun laatuun" eivät merkitse vetoamista arvostettuun mielikuvaan tai

erityisen korkeaan laatuun, joiden on väitetty liittyvän sen aikaisempaan VIPS-tavaramerkkiin. Itse asiassa kantaja näyttää sekoittavan SMHV:ssa esittämissään lausumissa sekä kanteessaan tavaramerkin laajan tunnettuuden käsitteen sen mahdolliseen arvostukseen tai erityisiin ominaisuuksiin. Ei voida olettaa, että jokainen laajalti tunnettu tavaramerkki herättäisi pelkästään laajan tunnettuutensa perusteella mielikuvan arvostuksesta tai korkeasta laadusta. Tästä seuraa, että riitautetussa päätöksessä on perustellusti jätetty ottamatta huomioon aikaisemman tavaramerkin väitetty arvostus.

59 Jos katsotaan, että kantajan kanteessaan tekemä viittaus aikaisemman tavaramerkkinsä erityiseen arvostukseen merkitsee tästä tosiseikasta ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyä väitettä, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on viraston valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 kohta; asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Tämä valvonta on tehtävä ottaen huomioon riidan tosiasialliset ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnassa (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta; asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta). Tästä seuraa, että tämä uusi tosiseikka on jätettävä tutkimatta, koska sen tutkiminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa menisi riitautetun päätöksen sisältämien tosiseikkojen ulkopuolelle (ks. tältä osin edellä mainittu asia Starix, tuomion 73 kohta ja asia T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 v. SMHV – Nabeiro Silveria (Galáxia), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1765, 46 ja 47 kohta).

60 Kantaja vetoaa lopuksi siihen, että Elleni Holding ei ole esittänyt näyttöä siitä, että haetun tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy. Tältä osin on todettava, että mahdollisten "perusteltujen syiden" arvioimista on loogisesti täytynyt edeltää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kolmannessa ja viimeisessä soveltamisedellytyksessä mainituista kolmentyyppisistä vaaroista yhden vaaran olemassaolon tutkiminen. Mikäli osoittautuu, että mitään näistä kolmesta vaarasta ei ole olemassa, haetun tavaramerkin rekisteröintiä ja käyttöä ei voida estää, ja se, onko haetun tavaramerkin käyttämiselle perusteltuja syitä vai ei, on tässä tapauksessa merkityksetöntä.

61 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut riitautetussa päätöksessä, että ainoa merkityksellinen seikka, johon kantaja on vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainitun suhteellisen hylkäysperusteen tueksi, muodostuu yhteydestä kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen välillä. Näin ollen on selvitettävä, onko valituslautakunta perustellusti katsonut, että tällä seikalla ei voida riittävällä tavalla todistaa, että on olemassa vähintään yksi edellä kuvattu ja asetuksessa N:o 40/94 mainittu vaara.

62 Ensiksi sen vaaran, että haetun tavaramerkin käyttäminen aiheuttaa vahinkoa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, toisin sanoen tämän tavaramerkin "vesittymisen" ja "asteittaisen nakertamisen" vaaran, kuten on selitetty edellä 37 ja 38 kohdassa, osalta on todettava, että ilmaisu VIPS on englannin kielellä monikko kirjainsanasta VIP (englanniksi "Very Important Person", eli "erittäin tärkeä henkilö"), jota käytetään paljon ja usein sekä kansainvälisesti että kansallisesti kuvaamaan kuuluisia henkilöitä. Näin ollen vaara haetun tavaramerkin käyttämisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttamasta haitasta vaikuttaa hyvin rajoitetulta.

63 Tämä sama vaara vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska haettu tavaramerkki kattaa palvelut "tietokoneohjelmointi hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluja varten", jotka on suunnattu erityiselle ja välttämättä rajoittuneelle yleisölle, eli mainittujen yritysten omistajille. Tämä vaikuttaa siten, että haettu tavaramerkki – jos sen rekisteröinti hyväksytään – tunnettaisiin käyttönsä perusteella todennäköisesti vain tämän suhteellisen rajoittuneen yleisön keskuudessa, mikä vähentää varmasti vaaraa aikaisemman tavaramerkin vesittymisestä tai asteittaisesta nakertamisesta hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mielissä.

64 Näitä perusteluita ei voida asettaa kyseenalaiseksi sen yhteyden vuoksi, jonka kantaja väittää olevan näiden kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen välillä.

Nimittäin kuten valituslautakunta on perustellusti katsonut riitautetun päätöksen 46 kohdassa, kyseessä oleva yhteys ei ole merkityksellinen tässä yhteydessä, koska laajalti tunnetun tavaramerkin identiteetin vesittäminen ei riipu siitä, ovatko tämän tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut samankaltaisia haetun tavaramerkin kattamien palvelujen ja tavaroiden kanssa.

65 Tästä seuraa, että riitautetussa päätöksessä on perustellusti katsottu, että haetun tavaramerkin käyttäminen ei aiheuta vaaraa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn vesittymisestä.

66 Toiseksi on tutkittava vaaraa siitä haitasta, jonka haetun tavaramerkin käyttäminen saattaa aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin maineelle. Kuten edellä 39 kohdassa on esitetty, kyse on sellaisesta vaarasta, että aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin yhdistäminen haetun tavaramerkin kattamiin samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin johtaisi aikaisemman tavaramerkin arvonalennukseen tai heikentymiseen siitä syystä, että haetun tavaramerkin kattamilla tavaroilla tai palveluilla on erityinen ominaisuus tai luonne, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti mielikuvaan aikaisemmasta tavaramerkistä.

67 Tältä osin on todettava, että haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole minkäänlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella aikaisemmalle tavaramerkille todennäköisesti aiheutuisi tämäntyyppinen haitta. Kantaja ei ole vedonnut minkään tällaisen ominaisuuden tai laadun olemassaoloon eikä etenkään todistanut sitä. Ainoastaan se, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen välillä on yhteys, ei ole riittävää eikä ratkaisevaa. On totta, että tuollaisen yhteyden olemassaolo vahvistaa todennäköisyyttä siitä, että yleisö, joka havaitsee haetun tavaramerkin, ajattelee myös aikaisempaa tavaramerkkiä. Tämä seikka ei kuitenkaan sellaisenaan riitä pienentämään aikaisemman tavaramerkin viehätysvoimaa. Tuollainen tulos voi aiheutua vain, jos osoitetaan, että haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla on ominaisuuksia tai laatutekijöitä, jotka ovat mahdollisesti haitallisia aikaisemman tavaramerkin maineelle. Tuollaista näyttöä ei kuitenkaan ole esitetty käsiteltävänä olevassa asiassa.

68 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että ei ole olemassa vaaraa siitä, että aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuisi haittaa.

69 Edelleen on arvioitava sitä vaaraa, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Kuten edellä 40–42 kohdassa on esitetty, tämä vaara on erotettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta, koska saman artiklan 5 kohdan mukaisen vaaran kyseessä ollessa yleisö ei välttämättä sekoita toisiinsa riidanalaisia tavaramerkkejä.

70 Tältä osin on todettava, että väite, jonka mukaan haetun tavaramerkin kohdeyleisö olisi taipuvainen hankkimaan itselleen tällä tavaramerkillä varustettuja tietokoneohjelmistoja sen vuoksi, että se katsoo, että ne ovat peräisin laajalti tunnetuista VIPS-nimisistä ravintoloista tai että nuo ravintolat käyttävät niitä, kuuluu sekaannusvaaran arvioimisen piiriin, jota koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen suhteellinen hylkäysperuste, eikä saman artiklan 5 kohta. Kantaja on tosiasiallisesti vedonnut sekaannusvaaraan väitteensä tueksi, mutta väiteosasto hylkäsi väitteen, eikä tuota seikkaa ole tutkittu uudelleen riitautetussa päätöksessä, minkä kantaja riitauttaa toisessa kanneperusteessaan, jota tutkitaan jäljempänä.

71 Sitä vastoin vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi, voi aiheutua vain, jos merkityksellinen kohdeyleisö katsoisi sekoittamatta riidanalaisten tavaramerkkien kattamia palveluja toisiinsa Elleni Holdingin ohjelmistot erityisen houkutteleviksi pelkästään siitä syystä, että ne on varustettu samalla tavaramerkillä kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki VIPS.

72 Käsiteltävänä olevassa asiassa ei joka tapauksessa ole olemassa sellaista seikkaa, jolla voitaisiin osoittaa, että edellisessä kohdassa mainittu vaara on olemassa. Kuten

valituslautakunta on perustellusti esittänyt, riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen välinen yhteys ei sellaisenaan riitä. Nimittäin sen myöntäminen, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, vaikka kyseisten palvelujen kaupallisen alkuperän osalta ei olisikaan sekaannusvaaraa, edellyttää todistetta siitä, että haettu tavaramerkki yhdistetään aikaisemman saman tavaramerkin positiivisiin ominaisuuksiin, jotka voisivat antaa aihetta käyttää sitä hyväksi tai "elää sen siivellä" haettua tavaramerkkiä käyttämällä.

73 Kantaja ei ole kuitenkaan maininnut aikaisemman tavaramerkkinsä erityisiä ominaisuuksia eikä sitä tapaa, jolla ne helpottaisivat haetun tavaramerkin kattamien palvelujen markkinointia, eikä pikaruokaketjun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin tavanomaisesti yhdistettävien edellä 57 kohdassa mainittujen ominaisuuksien voida katsoa sellaisinaan olevan hyödyllisiä tietokoneohjelmointipalveluille, vaikka ne onkin suunnattu hotelleille tai ravintoloille.

74 Tämä on vielä selvempää sen vuoksi, että haetun tavaramerkin kattamat palvelut ovat tärkeitä investointeja hotelleille, ravintoloille ja muille tämäntyyppisille laitoksille, joille ne on suunnattu. Ei nimittäin vaikuta todennäköiseltä, että nämä palvelut kattavan tavaramerkin samuudella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa olisi sellaisenaan huomattava vaikutus tämän rajoitetun ja suhteellisen erikoistuneen yleisön tehdessä valintaa yhden tai toisen markkinoilla olevan ohjelmiston välillä. On paljon todennäköisempää, että tämä valinta tehdään ottaen huomioon muita olennaisempia ja ratkaisevampia tekijöitä, kuten kunkin ohjelmiston hinta, suorituskyky tai toimintamahdollisuudet tietokonekäytössä.

75 Edellä esitetystä johtuu, että riitautetussa päätöksessä on samoin perustellusti katsottu, että haetun tavaramerkin käyttäminen ei merkitse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

76 Lisäksi on todettava, että kantaja myöntää itse edellä arvioitujen kolmentyyppisen vaaran osalta kirjelmissään (ks. edellä oleva 21 kohta), että väitetyllä näiden kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen välisellä yhteydellä voidaan ainoastaan "tarkistaa" asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vaaran olemassaolo. Kantaja tunnustaa näin ollen, että tämä vaara on todettava muiden seikkojen perusteella ja kyseessä olevien palvelujen välinen yhteys vain tukee tai vahvistaa sitä. Kuten on juuri esitetty, nämä muut seikat puuttuvat kuitenkin kokonaan käsiteltävänä olevassa asiassa.

77 Myöskään asetuksen N:o 40/94 61 artiklasta ja sitä seuraavista artikloista ja edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa BABY-DRY annetusta tuomiosta (43 kohta) johdettu kantajan väite ei menesty. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tässä tuomiossa yhtäältä, että asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artiklan säännöksistä sekä asetuksen yleisestä järjestelmästä johtuu, että valituslautakunta ei voi hylätä valittajan valituksessaan ensimmäistä kertaa esittämää uutta väitettä sillä perusteella, että tätä väitettä ei ole esitetty alemmassa asteessa, vaan sen on ratkaistava tämä kysymys tai palautettava asia alempaan asteeseen. Kuitenkin käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja, joka muutoin ei ole valituslautakuntaan valittanut asianosainen, ei edes väitä, että tämä olisi esittänyt uuden väitteen valituslautakunnassa ja että se olisi kieltäytynyt tutkimasta sitä.

78 Toisaalta asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdassa säädetään, että "tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia". Vastoin kantajan väitettä tässä säännöksessä ei aseteta valituslautakunnalle velvollisuutta kehottaa osapuolia täydentämään niiden itsensä valituslautakunnalle esittämiä kirjelmiä ja asiakirjoja.

79 Lopuksi, mitä tulee niihin SMHV:n yksiköiden päätöksiin muissa asioissa, joihin kantaja on vedonnut, on tarkennettava, että vaikka ei olekaan suljettu pois, että osapuolet vetoavat tuollaisiin päätöksiin antaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle viitteitä sen tulkitessa merkityksellisiä säännöksiä (ks. tältä osin asia T-123/04, Cargo Partner v. SMHV (CARGO PARTNER), tuomio 27.9.2005, Kok. 2005, s. II-3979, 68 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), (tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 20 kohta), tästä ei myöskään seuraa muuta, kuin että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, jolloin pelkästään se, että SMHV:n valituslautakunta on päätöksessään rikkonut SMHV:n elinten päätöksentekokäytäntöä, ei voi olla seikka, jonka perusteella tämä päätös voidaan kumota (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 47 kohta; asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 31 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005, s. II-2383, 39 kohta).

80 Kun edellä esitetty otetaan huomioon, kantajan esittämä ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka liittyy puolustautumisoikeuksien ja asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa tarkoitetun määräämisperiaatteen loukkaamiseen

Asianosaisten lausumat

81 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on loukannut sen puolustautumisoikeuksia sekä asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa tarkoitettua määräämisperiaatetta kieltäy-

tyessään tutkimasta sen väitteitä, jotka liittyvät mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen käsiteltävänä olevassa asiassa ja jotka se esitti vastauskirjelmässään Elleni Holdingin valitukseen.

82 Kantajan mukaan SMHV:n kontradiktorisessa menettelyssä valituksen devolutiivinen vaikutus rajoittuu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan nojalla valituslautakunnan käsittelyssä valitukseen ja osapuolten vaatimuksiin. Käsiteltävänä olevassa asiassa Elleni Holdingin toimittamasta valituksesta kuitenkin ilmenee, että valitus tehtiin väiteosaston päätöksestä kokonaisuudessaan. Lisäksi kantaja riitautti valitusosastossa esittämissään lausumissa sen, että väiteosasto ei soveltanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, mutta ei lausunut mitään väitteensä hylkäämisestä luokkien 9 ja 35 osalta.

83 Tästä seuraa kantajan mukaan, että kanteen kohteena on tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista kantajan väitteeseen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta. Elleni Holdingin, joka ei rajoittanut valitustaan valituslautakunnassa ainoastaan siihen osaan väiteosaston päätöstä, joka oli sille epäedullinen, mahdollista virhettä ei voida oikaista valituslautakunnassa viran puolesta. Mikäli viimeksi mainittu epäili tätä seikkaa, sen olisi pitänyt selvyyden vuoksi kääntyä valituksen tehneen asianosaisen puoleen yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) nojalla.

84 Kantaja katsoo, että sen kantaa tukee SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 23.1.2001 tekemä päätös (asia R 158/2000-3), joka on mainittu riitautetun päätöksen

23 kohdassa, sekä saman lautakunnan 3.7.2000 tekemä päätös (asia R 198/1999-3), joissa katsottiin, että vastapuolen lausumat saattoivat laajentaa riidan kohdetta, jos valituksen tehnyt osapuoli sen hyväksyi.

85 SMHV esittää toissijaisesti, että kantaja on vaatinut Elleni Holdingin valituksesta esittämissään lausumissa valituslautakunnassa, että valitus hylätään ja haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkääminen vahvistetaan. Tämän vaatimuksen tueksi kantaja vetosi väitteisiin, joilla se pyrki yhtäältä kumoamaan Elleni Holdingin väitteet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta ja toisaalta vahvistamaan, että myös mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa olisi pitänyt soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa.

86 SMHV esittää, että ei ole olemassa säännöstä, jonka mukaan toinen osapuoli voisi valitukseen antamassaan vastineessa esittää valituslautakunnassa vaatimuksia tai itsenäisiä kanneperusteita. Tuollaisen säännöksen puuttuessa valituslautakunta katsoi käsiteltävänä olevassa asiassa, että osapuolen, jonka vaatimuksia ei ole hyväksytty kokonaisuudessaan SMHV:n alemmassa yksikössä, täytyy riitautetun päätöksen sille vastaisen osan riitauttaakseen tehdä erillinen valitus valituslautakunnassa.

87 SMHV:n mukaan tämä tilanne on erilainen kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsillä oleva tilanne, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan nojalla muut valituslautakunnan käsittelyn osapuolet kuin valittaja voivat esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen mitättömäksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, sekä esittää perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty. SMHV viittaa lisäksi

esimerkkinä tiettyihin Espanjan oikeuden säännöksiin, joilla on samanlainen vaikutus kuin työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdalla. Se esittää, että joka tapauksessa Euroopan patenttiviraston, jota koskee asetuksen N:o 40/94 kaltainen säännös, valituslautakunnat ovat omaksuneet riitautettuun päätökseen nähden analogisen kannan.

88 Valituslautakunnan kannan osalta SMHV arvioi seuraavia seikkoja: Ensiksi se viittaa asetuksen N:o 40/94 58 artiklaan, jonka mukaan päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen. SMHV:n mukaan tämä säännös huomioon ottaen käsiteltävänä olevassa asiassa voitaisiin epäillä sitä, oliko kantajan väiteosaston päätöksestä tekemä valitus otettava tutkittavaksi siltä osin kuin väiteosasto hyväksyi kantajan vaatimukset. Jos kantaja ei voisi tehdä erillistä valitusta väiteosaston päätöksestä, valituslautakunnan hyväksymä kanta voisi loukata kantajan puolustautumisoikeuksia, koska väiteosaston päätös, jossa hyväksyttiin kantajan väitteet, hylättiin ilman että valituslautakunta olisi lausunut toisesta perusteesta, jonka väiteosasto hylkäsi lopullisesti.

89 Lisäksi vaikuttaa liioitellulta vaatia, että osapuoli, jonka vaatimukset on hyväksytty, tekisi valituksen yhden väiteperusteensa hylkäämisestä vain suojellakseen itseään siltä hypoteettiselta vaaralta, että toinen osapuoli, jonka vaatimukset on hylätty, tekee valituksen.

90 Toiseksi SMHV katsoo, että kantajan valituslautakunnassa esittämien huomautusten tavoitteena ei ollut tehdä valitusta eri kohteesta, vaan ainoastaan kiistää Elleni Holdingin johtopäätökset tässä asteessa vähentääkseen väiteosaston päätöksen kumoamisen vaaraa. Näin ollen kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvän väitteen tutkimisesta ei olisi voinut seurata reformatio in pejus väiteosaston päätöksen osalta.

91 Kolmanneksi SMHV katsoo, että on tarpeellista arvioida valituslautakunnan kantaa valituksen devolutiivisesta vaikutuksesta, josta on säädetty asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdassa, ja mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määräämisperiaatteesta.

92 Neljänneksi SMHV esittää, että kaikissa oikeudellisissa järjestelmissä ylemmän oikeusasteen toimivalta on rajoittuneempi kuin alemman oikeusasteen toimivalta, jonka päätösten laillisuutta valvotaan. Valituslautakunnan käsiteltävänä olevassa asiassa hyväksymä kanta työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan säännösten tulkinnasta merkitsisi kuitenkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on riidan kohteen määrittämisen osalta suurempi toimivalta kuin valituslautakunnalla, mikä SMHV:n mielestä olisi vähintäänkin outoa.

93 Tämän johdosta SMHV ilmoittaa jättävänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan kantajan esittämän toisen kanneperusteen ja arvioi, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kanneperuste on tutkittava, asia pitäisi palauttaa valituslautakuntaan, jotta se lausuisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suhteellisen hylkäysperusteen soveltamisesta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

94 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esittää toissijaisesti, että vaikka SMHV:lla ei ole vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei käänteisesti tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä kanteen kohteeksi joutuneita päätöksiä tai vaatia tällaisesta päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä, vaan se voi erityisesti jättää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittää

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittämisen kannalta asianmukaisina pitämänsä perustelut (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 34 ja 36 kohta; asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta ja yhdistetyt asiat T-466/04 ja T-467/04, Dami v. SMHV – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), tuomio 1.2.2006, Kok. 2006, s. II-183, 30 ja 31 kohta).

95 Edelleen on todettava, että kun kantaja väittää tässä kanneperusteessa, että sen puolustautumisoikeuksia ja määräämisperiaatetta on loukattu, se kiistää todellisuudessa riitautetun päätöksen laillisuuden siltä osin kuin valituslautakunta ei ole tutkinut sekaannusvaaran olemassaoloon liittyvää valitusperustetta, mikä sen olisi pitänyt tehdä valitusmenettelyn devolutiivisen vaikutuksen vuoksi. On kuitenkin selvitettävä, onko valituslautakunnan kanta niiden velvollisuuksien mukainen, jotka sillä on, kun se tutkii väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta.

96 On huomattava, että asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta käy ilmi, että tutkittuaan pääasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se "voi käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa" eli lausua siis itse väitteestä ja hylätä sen tai todeta sen perustelluksi ja vahvistaa tai kumota näin riidanalaisen päätöksen. Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta johtuu siis, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

97 Mikäli valituslautakunta katsoo, että yksi väitteentekijän väitteessään esittämistä ja väiteosaston päätöksessään hyväksymistä suhteellisista hylkäysperusteista ei ole perusteltu, edellisessä kohdassa tarkoitettu väitteen tutkiminen uudelleen kokonaan

tarkoittaa välttämättä sitä, että valituslautakunnan on tutkittava ennen väiteosaston päätöksen kumoamista myös se, voidaanko väite mahdollisesti hyväksyä toisen sellaisen suhteellisen hylkäysperusteen perusteella, johon väitteentekijä vetosi väiteosastossa mutta jonka viimeksi mainittu hylkäsi tai jota se ei tutkinut.

98 Tästä seuraa, että kun valituslautakunta katsoi käsiteltävänä olevassa asiassa, että väiteosasto oli virheellisesti hyväksynyt asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun suhteellisen hylkäysperusteen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, se oli velvollinen tutkimaan uudelleen, ennen alemman asteen päätöksen kumoamista, toisen suhteellisen hylkäysperusteen, johon kantaja vetosi väitteensä tueksi, eli sen, joka koskee sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä.

99 Vastoin riitautetussa päätöksessä todettua valituslautakunnan suorittama sekaannusvaaraa koskevan suhteellisen hylkäysperusteen tutkiminen ei olisi laajentanut valituksen kohdetta, koska valituslautakunnalle tehdyn valituksen tarkoituksena on pääasian tutkiminen uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (ks. edeltävä 96 kohta).

100 Tämä sama ratkaisu on käsiteltävässä asiassa tehtävä myös seuraavien johtopäätösten perusteella. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklasta seuraa, että tässä artiklassa säädetyt suhteelliset hylkäysperusteet johtavat kaikki täysin samaan tulokseen, eli haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen. Näin ollen riittää, että yksi näistä erilaisista suhteellisista hylkäysperusteista, joihin on vedottu väitemenettelyssä, on perusteltu, jotta väitteentekijän väite haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämisestä voidaan hyväksyä. Näin ollen kun väiteosasto tulee siihen tulokseen, että yksi väitteentekijän esittämistä hylkäysperusteista on perusteltu, se voi rajoittaa väitteen tutkimisen tähän ainoaan perusteeseen, joka riittää väitteen hyväksyvän päätöksen perusteluksi.

101 Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että väiteosasto päättää tutkia ja tarvittaessa hylätä myös muut väitteentekijän esittämät suhteelliset hylkäysperusteet, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa on tapahtunut. Tämä osa sen päätöksen perusteluista ei kuitenkaan muodosta väitteen hyväksyvän päätöksen välttämättömiä perusteluita, koska se on perusteltu oikeudellisesti riittävällä tavalla sillä suhteellisella hylkäysperusteella, johon on vedottu. Kyseeseen ei myöskään tule väitteen hylkääminen osittain, koska väitteentekijän vaatimus on hyväksytty kokonaisuudessaan.

102 Tällaisessa tapauksessa ei myöskään voi olla kyse väitteentekijän eri väitteiden, joista tietyt väiteosasto on hylännyt sen jälkeen, kun yksi niistä on hyväksytty, kumuloimisesta. Näkökanta, jonka mukaan jokainen suhteellinen hylkäysperuste, johon väitteentekijä on vedonnut, on katsottava erilliseksi väitteeksi, olisi asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan, jossa säädetään, että "– – voi tehdä väitteen – – sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä – –", sanamuodon vastainen. Lisäksi SMHV:n prosessiekonomia edellyttää, että väitteet eivät aiheettomasti moninkertaistu ja näin ollen sen mukaista ei myöskään ole se, että useisiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin perustuva yksi väite olisi todellisuudessa useiden erillisten väitteiden nippu.

103 Edellä olevat toteamukset on käsiteltävänä olevassa asiassa vahvistettu väiteosaston päätöksen päätösosassa, jonka 1 kohdassa todetaan yksinkertaisesti, että väite hyväksytään luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, ilman mitään viittausta väitteen osittaiseen hylkäämiseen tai samaa luokkaa koskevan toisen väitteen hylkäämiseen.

104 Näissä olosuhteissa kantajan väitteen tutkimista ei voitaisi päättää luokan 42 osalta riitautetulla päätöksellä, jolla valituslautakunta rajoittuu kumoamaan väiteosaston

päätöksen. Tämän kumoamisen vaikutuksena on se, että väitemenettely on tullut edellä mainitun luokan osalta uudelleen vireille ja se pitäisi käsitellä loppuun toisella päätöksellä, jolla se joko hylätään tai hyväksytään.

105 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituslautakunnan tulisi itse tehdä tämä toinen päätös, paitsi jos se mahdollisesti on palauttanut asian väiteosastoon. Kuten onkin jo esitetty, tuollainen palauttaminen on käsiteltävänä olevassa asiassa epäilyksettä tarpeetonta, koska väiteosasto on jo lausunut myös sekaannusvaaraa koskevasta suhteellisesta hylkäysperusteesta. Tätä väiteosaston kantaa voidaan selkeästi selittää pyrkimyksellä välttää prosessiekonomisten seikkojen vuoksi se, että valituslautakunta palauttaa asian tähän asteeseen, mikäli sen tekemä päätös kumotaan.

106 Valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät täyttyneet käsiteltävänä olevassa asiassa, ei siis sellaisenaan riittänyt johtamaan väitteen hylkäämiseen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta. Tuollaiseen tulokseen päätymiseksi vaaditaan lisäksi, että valituslautakunta ottaa huomioon väiteosaston arvioinnin riidanalaisten tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta, joten tämän vaaran uudelleen arvioiminen on välttämätöntä.

107 Yhtäältä valituslautakunta on riitautetussa päätöksessä nimenomaisesti kieltäytynyt tutkimasta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta eikä näin ollen ole hyväksynyt tai vahvistanut väiteosaston tätä perustetta koskevia perusteluita. Toisaalta riitautetun päätöksen päätösosassa vain kumotaan väiteosaston päätös eikä lausuta väitteen ratkaisemisesta eikä myöskään siitä, että asia palautetaan väiteosastoon.

108 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuksiaan tutkiessaan valitusta, koska se on jättänyt tutkimatta edellä mainitut suhteelliset hylkäysperusteet, joihin kantaja on vedonnut määräajassa ja jotka se on toistanut vastineessaan Elleni Holdingin kanteeseen.

109 Valituslautakunta perusti riitautetun päätöksen virheelliseen olettamaan katsoessaan, että tutkiminen edellyttää kantajan erillistä valitusta väiteosaston päätöksestä. Vaikka asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukaan osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen, kantaja ei käsiteltävänä olevassa asiassa voinut valittaa väiteosaston päätöksestä siltä osin kuin se koski haetun tavaramerkin rekisteröintiä luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten. Kuten edellä 103–105 kohdassa on esitetty, tässä päätöksessä, jolla hyväksyttiin väite ja jolla hylättiin haetun tavaramerkin rekisteröinti tähän luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, hyväksyttiin täysin kantajan vaatimukset.

110 Näin ollen sillä SMHV:n esittämällä seikalla, että valitusta valituslautakuntaan koskevista asetuksen N:o 40/94 säännöksistä puuttuu työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan kaltainen säännös, ei ole merkitystä, koska valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa asiassa velvollinen tutkimaan muut suhteelliset hylkäysperusteet, joihin on vedottu väiteosastossa mutta jotka se on hylännyt, myös silloin kun väitteentekijä ei ole nimenomaisesti sitä pyytänyt.

111 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hyväksyttävä. Näin ollen riitautettu päätös on kumottava ilman, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioisi SMHV:n sijasta sekaannusvaaraa koskevaa suhteellista hylkäysperustetta, jonka arvioiminen kuuluu SMHV:lle.

Oikeudenkäyntikulut

112 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

113 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että vaikka SMHV on jättänyt asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan toisen kanneperusteen osalta, joka on hyväksytty, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti, koska riitautetun päätöksen on tehnyt sen valituslautakunta (ks. tältä osin edellä 94 kohdassa mainittu asia BIOMATE, tuomion 97 kohta).

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 1.4.2003 tekemä päätös (asia R 1127/2000-3) kumotaan.

2) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä maaliskuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja