JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

29 päivänä maaliskuuta 2007 [1]

1. Tämä valitus [2] perustuu hakemukseen, joka koski sanan "Bainbridge" sisältävän kuviomerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi tiettyjä tavaroita varten ja jota vastaan samoja tavaroita varten olevien useiden kansallisten tavaramerkkien, joissa on sanaosa "bridge", haltija teki väitteen.

2. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hylkäsi tämän väitteen pääasiallisesti sillä perusteella, että i) tiettyjen kansallisten tavaramerkkien käyttöä ei ollut näytetty toteen ja ii) jäljelle jäävät kansalliset tavaramerkit ja haettu yhteisön tavaramerkki eivät olleet riittävän samankaltaisia muodostaakseen sekaannusvaaran. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti tämän hylkäävän päätöksen.

3. Nyt käsiteltävänä oleva valitus koskee erityisesti i) perusteita, joiden nojalla arvioidaan sitä, onko tavaramerkkiä "käytetty tosiasiallisesti", ja varsinkin sitä, tunnetaanko samankaltaisten tavaramerkkien "puolustavan rekisteröinnin" käsite, joka lieventää tosiasiallisen käytön vaatimusta, yhteisön tavaramerkkioikeudessa ja ii) perusteita, joiden nojalla arvioidaan sekaannusvaaraa tavaramerkkien välillä ottamalla erityisesti huomioon samalle haltijalle kuuluvan "tavaramerkkiperheen" tai "-sarjan" merkitys.

Yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen [3] 8 artiklan 1 kohdassa säädetään merkitykselliseltä osin seuraavaa:

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Valituksen kohteena on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-194/03, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, 23.2.2006 antama tuomio (Kok. 2006, s. II-445).

3 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

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

5. Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan "aikaisemmalla tavaramerkillä" tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

6. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklassa säädetään merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

– –"

7. "Tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia" ei ole valitettavasti lueteltu sellaisenaan vaan ne sisältyvät useisiin jäljempänä oleviin säännöksiin.

8. Esimerkiksi 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä [yhteisössä]."

9. Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään lisäksi, että yhteisön tavaramerkin haltija menettää oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä. Menettämistä koskevan menettelyn osalta 56 artiklan 2 ja 3 kohta ovat sanamuodoltaan lähes samanlaiset kuin edellä mainitun 43 artiklan 2 ja 3 kohta.

10. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen [4] 22 säännössä (Käytön todistaminen) säädettiin tosiseikkojen tapahtumahetkellä [5] merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"1) Jos väitteentekijän on [yhteisön tavaramerkki]asetuksen 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen.

4 – Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

5 – Sääntö on myöhemmin korvattu yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4).

2) Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu, sekä todisteet näiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3) Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä – – kirjallisiin vakuutuksiin."

11. Tavaramerkkiasetuksen säännösten kaltaiset säännökset sisältyvät kansallisten tavaramerkkien osalta tavaramerkkidirektiiviin.[6] Direktiivin 10 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuoto vastaa soveltuvin osin tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohtaa:

"1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

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

– –"

12. Seuraamuksista säädetään erityisesti direktiivin 11 ja 12 artiklassa. Direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu täytä 10 artiklassa säädettyjä, käyttämistä koskevia edellytyksiä, ja 2 kohdassa, että jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei

6 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

viimeksi mainittu täytä samoja käyttämistä koskevia edellytyksiä. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.

Italian tavaramerkkilainsäädäntö

13. Tavaramerkkidirektiivi saatettiin osaksi Italian oikeusjärjestystä asetuksella (decreto legislativo) 480/1992,[7] jonka 39 §:llä, jossa säädetään rekisteröidyn tavaramerkin käyttämättä jättämisen seuraamuksista, korvattiin kuninkaan asetuksen (regio decreto) 929/1942 42 §.[8] Tämän pykälän 1 ja 2 momentilla saatetaan osaksi kansallista oikeutta direktiivin 12 artiklan 1 kohta, joka koskee menetetyksi julistamista käyttämättä jättämisen vuoksi, ja 10 artiklan 2 kohdan a alakohta, jossa säädetään hieman poikkeavassa muodossa tapahtuneen käytön huomioon ottamisesta.

14. Kuninkaan asetuksen 42 §:n 4 momentissa säädetään kuitenkin mahdollisuudesta tavaramerkin "puolustavaan" rekisteröintiin. Siinä säädetään seuraavaa:

"? ? oikeutta tavaramerkkiin ei menetetä käyttämättä jättämisen vuoksi, jos käyttämättömän tavaramerkin haltija on samanaikaisesti yhden tai useamman vielä voimassa olevan samankaltaisen tavaramerkin haltija, joista vähintään yhtä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten".

Tosiseikat ja menettely SMHV:ssa

15. Marine Enterprise Projects (nykyinen F. M.G. Textiles srl) haki 24.9.1998 kuviomerkin, joka koostui pääasiassa piirroksesta, joka esittää pienen purjeveneen purjeen muotoisesti auki kiertyvää kangasrullaa vahvaa horisontaalista linjaa vasten, jonka yläpuolella on sana "Bainbridge" kursiivilla kirjoitettuna, rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi tavaroita varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen[9] luokkiin 18 ja 25. Luokkaan 18 kuuluvat "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä

7 – Decreto legislativo del 4.12.1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, jäljempänä GURI, Supplemento ordinario nro 130, Serie generale nro 295, 16.12.1992).

8 – Regio Decreto del 21.6.1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (GURI nro 203, 29.8.1942). Kuninkaan asetuksen 42 §:n teksti sisältyy nykyään asetuksella (decreto legislativo del 10.2.2005 n. 30; GURI nro 52, 4.3.2005, Supplemento ordinario) annetun Codice della proprietà industrialen 24 §:ään.

9 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja luokkaan 25 "vaatteet, jalkineet, päähineet". Hakemus julkaistiin 14.6.1999.

16. Il Ponte Finanziaria SpA -niminen yhtiö (jäljempänä Ponte Finanziaria) teki 7.9.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja vetosi lukuisiin aikaisempiin Italiassa rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Nämä tavaramerkit voidaan jakaa tämän valituksen käsittelyä varten kolmeen ryhmään.

17. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kolme kuviomerkkiä, jotka on rekisteröity luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten – nro 704338, jonka vaikutukset alkavat 15.7.1964 ja joka koskee "vaatteita, mukaan lukien saappaat, kengät ja tohvelit", nro 370836, jonka vaikutukset alkavat 11.5.1979 ja joka koskee "vaatteita", ja nro 606709, jonka vaikutukset alkavat 22.10.1990 ja joka koskee "sukkia ja solmioita" – ja yksi kuviomerkki nro 593651, jonka vaikutukset alkavat 12.6.1990 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita. Ensimmäisessä kahdessa kuviomerkissä on sana "Bridge" kursiivilla kirjoitettuna ja kahdesta jälkimmäisestä sanat toisessa "OLD BRIDGE" (kolmannessa) ja toisessa "THE BRIDGE BASKET" (neljännessä) isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Toisessa ja kolmannessa on myös siltaa esittävä piirros ja neljännessä piirros, joka esittää koripallokoria, johon pallo putoaa.

18. Toiseen ryhmään kuuluu sanamerkki "THE BRIDGE", joka on rekisteröity luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten numerolla 642952 14.6.1994 alkavin vaikutuksin.

19. Kolmanteen ryhmään kuuluvat viisi tavaramerkkiä, jotka on rekisteröity luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, ja yksi tavaramerkki, joka on rekisteröity ainoastaan luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten. Luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten ovat kaksi kolmiulotteista tavaramerkkiä, numerot 704372 ja 633349, joiden vaikutukset alkavat 22.6.1994 ja jotka sisältävät pääasiassa sanan "THE BRIDGE" isoilla kirjaimilla kirjoitettuna; kaksi sanamerkkiä, nro 630763, "OVER THE BRIDGE", jonka vaikutukset alkavat 24.12.1991, ja nro 710102, "FOOTBRIDGE", jonka vaikutukset alkavat 7.12.1994, ja kuviomerkki 721569, jonka vaikutukset alkavat 28.2.1996 ja joka sisältää sanat "THE BRIDGE" ja "WAYFARER" isoilla kirjaimilla kirjoitettuina, ensimmäinen niistä kompassiruusua, jonka läpi kulkee kapea horisontaalinen viiva, esittävän piirroksen yläpuolella ja toinen alapuolella. Numerolla 642953 on rekisteröity ainoastaan luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten sanamerkki "THE BRIDGE" 26.10.1994 alkavin vaikutuksin.

20. SMHV:n väiteosasto hylkäsi 15.11.2001 väitteen ja katsoi, että huolimatta siitä, että kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden asteen ja riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen keskinäinen riippuvuus on otettava huomioon, kaikenlainen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voidaan kohtuullisesti sulkea pois merkkien välisten lausuntatapaa ja ulkoasua koskevien eroavuuksien perusteella. Ponte Finanziaria valitti tästä hylkäävästä päätöksestä.

21. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 17.3.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se jätti arviointinsa ulkopuolelle edellä luetellut ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tavaramerkit [10] sillä perusteella, että noiden tavaramerkkien käyttöä ei ollut näytetty toteen, [11] ja tavaramerkin 642952, [12] koska väitteentekijä ei ollut esittänyt riittävää näyttöä sen käytöstä. [13] Vertailtuaan jäljelle jääviä tavaramerkkejä, jotka kuuluvat edellä mainittuun kolmanteen ryhmään, [14] ja haettua tavaramerkkiä se päätti, että niiden väliltä puuttui kaikenlainen samankaltaisuus sekä merkitykseltään että ulkoasun ja lausuntatavan osalta. [15] Valituslautakunta totesi näin ollen, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ole. Se katsoi, ettei tavaroiden samankaltaisuuden ja merkkien samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaatteella ole merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävä mainitun periaatteen soveltamiseksi. [16]

Valituksenalainen tuomio

22. Ponte Finanziaria valitti tästä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, joka jakoi sen esittämät väitteet kahdeksi kanneperusteeksi. Ensimmäinen kanneperuste koski tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön väitettyä rikkomista niiden tavaramerkkien osalta, joita valituslautakunta ei ottanut arvioinnissaan huomioon. Toinen kanneperuste koski tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan väitettyä rikkomista sekaannusvaaraa koskevan arvioinnin osalta.

Tiettyjen tavaramerkkien jättäminen arvioinnin ulkopuolelle

23. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yksilöi neljä väitettä, joita se tarkasteli seuraavasti.

10 – Ks. edellä 17 kohta.

11 – Riidanalaisen päätöksen 12 ja 13 kohta.

12 – Ks. edellä 18 kohta.

13 – Riidanalaisen päätöksen 14 kohta.

14 – Ks. edellä 19 kohta.

15 – Riidanalaisen päätöksen 16 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

16 – Riidanalaisen päätöksen 25 kohta.

24. Ensiksi [17] Ponte Finanziaria väitti, että valituslautakunnan ei olisi pitänyt sulkea arviointinsa ulkopuolelle niitä tavaramerkkejä, jotka oli rekisteröity vähemmän kuin viisi vuotta ennen väitteen tekemistä, eikä siten olla myöntämättä "tavaramerkkiperheestä" johtuvaa erityistä suojaa.

25. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta oli itse asiassa ottanut huomioon kaikki kyseisen viiden vuoden aikana rekisteröidyt tavaramerkit. Valituslautakunta oli todennut vain tarkastellessaan väitettä, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien oli katsottava muodostavan osan "tavaramerkkiperheestä", minkä perusteella niiden olisi tullut saada hyväkseen laajempaa suojaa, että tavaroita "mainostettiin ja myytiin pääasiassa tavaramerkillä THE BRIDGE ja vähemmässä määrin kuviomerkillä THE BRIDGE WAYFARER", jolloin italialainen kuluttaja havaitsi markkinoilla vain nämä kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä. Valituslautakunta totesi tällä perusteella, että laajempi suoja "tavaramerkkiperheen" perusteella ei ollut perusteltu, koska ainoastaan useiden tavaramerkkien rekisteröiminen ei ole riittävää, kun viimeksi mainittuja ei käytetä markkinoilla.

26. Toiseksi [18] Ponte Finanziaria väitti, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön mukaan valituslautakunnan ei olisi tullut jättää ottamatta sekaannusvaaraa arvioidessaan huomioon sanamerkkiä nro 642952, "THE BRIDGE" [19] sillä perusteella, että sen käyttöä ei ollut näytetty riittävällä tavalla toteen. Säännön 22 mukaan luettelot ja mainokset on hyväksyttävä todisteeksi tavaramerkin käytön osoittamisessa. Ponte Finanziaria oli esittänyt tällaisia asiakirjoja. Valituslautakunta on virheellisesti katsonut nämä todisteet riittämättömiksi.

27. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tosiasiallista käyttöä ei ole vähäinen käyttö tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi. Riippumatta tavaramerkin haltijan aikomuksista kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ellei tavaramerkki ole objektiivisesti katsoen esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja malliltaan vakiintuneena, jolloin kuluttajat voivat mieltää sen kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoitukseksi. [20] Ainoat sanamerkin "THE BRIDGE" käytöstä luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten esitetyt todisteet olivat kuitenkin luettelo syksy–talvi 1994/1995 ja vuonna 1995 julkaistut mainokset. Muut luettelot eivät olleet päivättyjä. Nämä todisteet olivat vuoden 1994 osalta hyvin vähäisiä, eikä niitä ei ollut lainkaan vuosilta 1996–1999. Ne eivät osoittaneet, että tavaramerkki olisi ollut jatkuvasti esillä Italian markkinoilla niiden tavaroiden

17 – Ks. valituksenalaisen tuomion 17 ja 27–29 kohta.

18 – Ks. valituksenalaisen tuomion 18 ja 30–39 kohta.

19 – Ks. edellä 18 kohta.

20 – Asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. II-5233, 36 kohta) ja asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV, tuomio 9.7.2003 (Kok. 2003, s. II-2789, 35 kohta).

osalta, joita varten se oli rekisteröity, tavaramerkkihakemuksen julkaisemispäivää edeltävän viiden vuoden ajanjakson aikana, vastoin tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimuksia. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseessä oleville tuotteille ei ollut näytetty toteen.

28. Kolmanneksi [21] Ponte Finanziaria esitti, että valituslautakunta oli virheellisesti jättänyt sekaannusvaaraa arvioidessaan ottamatta huomioon numeroilla 370836, 704338, 606709 ja 593651 [22] rekisteröidyt tavaramerkit sillä perusteella, että niiden käyttöä ei ollut näytetty toteen. Nämä olivat "puolustavia tavaramerkkejä" [23] Italian tavaramerkkilainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja niiden tarkoituksena oli laajentaa päätavaramerkin suojan alaa sekaannusvaaraa vastaan, jolloin niiden haltija voi tehdä väitteen samankaltaisten tai samojen tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan, jotka eivät ole siinä määrin samankaltaisia itse päätavaramerkin kanssa, että sekaannusvaaran voitaisiin katsoa olevan olemassa. Valituslautakunta oli virheellisesti esittänyt, että kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit eivät ole "puolustavia tavaramerkkejä" sikäli kuin niitä ei ole rekisteröity samanaikaisesti aikaisemman päätavaramerkin kanssa tai sen jälkeen. Ponte Finanziaria oli hankkinut kolmansilta rekisteröinnit nro 704338 ja nro 607909 nimenomaan käyttääkseen niitä "puolustavina tavaramerkkeinä"; lisäksi kaikki kyseessä olevat tavaramerkit oli rekisteröity sen jälkeen, kun aikaisemman tavaramerkin "THE BRIDGE" tosiasiallinen käyttö alkoi 1970-luvulla.

29. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että Italian lainsäädännössä säädetään sääntöön, jonka mukaan oikeus tavaramerkkiin menetetään, jos sitä ei ole käytetty viiteen vuoteen, [24] liittyvästä poikkeuksesta, mutta katsoi, että käsitettä "puolustava tavaramerkki" ei tunneta yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä. Tavaramerkkiasetuksen systematiikan mukaan merkin tehokas käyttö markkinoilla niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, muodostaa olennaisen ehdon sen haltijan oikeuksien suojaamiselle. Poikkeus, jolloin on "perusteltuja syitä" käyttämättömyydelle, viittaa syihin, jotka perustuvat esteisiin käyttää tavaramerkkiä, tai tilanteisiin, joissa sen kaupallinen hyväksikäyttö olisi kohtuuttoman kallista. Kansallisen rekisteröinnin haltija ei voi vedota kansalliseen säännökseen, jossa sallitaan sellaisten merkkien rekisteröinti tavaramerkkeinä, joita ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön, koska ne pelkästään "puolustavat" toista tosiasiallisesti käytössä olevaa merkkiä. Tuollaiset rekisteröinnit

21 – Valituksenalaisen tuomion 19 ja 40–47 kohta.

22 – Ensimmäinen ryhmä, joka on esitetty edellä 17 kohdassa.

23 – Ks. edellä 14 kohta.

24 – Ks. edellä 14 kohta.

eivät ole yhteensopivia yhteisön tavaramerkkisäännöstön kanssa, ja niiden tunnustaminen kansallisella tasolla ei voi muodostaa "perusteltua syytä" sen aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättämiselle, johon yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu.

30. Ponte Finanziaria esitti neljänneksi, [25] että todisteet, jotka se oli esittänyt näyttääkseen toteen sanamerkkien nro 642952 ja nro 942953, "THE BRIDGE" [26] käytön, osoittivat myös kuviomerkin nro 370836, "Bridge" [27] tosiasiallista käyttöä, koska tuo tavaramerkki eroaa ensimmäisistä ainoastaan vähän. Se viittasi tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaan [28] ja Italian tavaramerkkilainsäädäntöön, joka sisältää vastaavan säännöksen. Valituslautakunnan ei olisi näin ollen pitänyt sekaannusvaaraa arvioidessaan jättää aikaisempaa tavaramerkkiä huomioon ottamatta sillä perusteella, että sen käyttöä ei ollut näytetty toteen.

31. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan tavoitteena on mahdollistaa, että tavaramerkin haltija tekee merkistä muunnelmia, jotka eivät vaikuta sen erottamiskykyyn mutta sopeuttavat sen markkinoiden vaatimuksiin ja edistävät kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Tämän tavoitteen mukaisesti tämän säännöksen aineellisen soveltamisalan on rajoituttava tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan konkreettisesti käyttämä merkki on siinä muodossa, jossa tätä samaa tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti. Samankaltaisissa tilanteissa, kun kaupankäynnissä käytetty merkki eroaa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan vähän, sillä tavoin että nämä kaksi merkkiä voidaan katsoa kokonaisuudessaan samanlaisiksi, velvollisuus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä voi täyttyä, kun toimitetaan näyttöä merkin käytöstä siinä muodossa, jota on käytetty markkinoilla. Sitä vastoin 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan ei ole mahdollista, että tavaramerkin haltija välttää tämän velvoitteen vetoamalla samankaltaisen tavaramerkin käyttöön, joka on rekisteröity erikseen.

32. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi näin ollen tämän kanneperusteen kokonaisuudessaan.

Sekaannusvaaraa koskeva arviointi

33. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yksilöi kolme väitettä.

34. Ensiksi [29] Ponte Finanziaria väitti, että valituslautakunta oli jättänyt virheellisesti

25 – Valituksenalaisen tuomion 20 ja 48–51 kohta.

26 – Ensimmäinen näistä luokkiin 25 ja toinen 18 kuuluvia tavaroita varten; ks. edellä 18 ja 19 kohta.

27 – Luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten; ks. edellä 17 kohta.

28 – Ks. edellä 6 kohta.

29 – Valituksenalaisen tuomion 54–56 kohta.

ottamatta huomioon "tavaramerkkiperheen" tai "sarjatavaramerkkien", jotka sisältävät sanan "bridge", olemassaolon, joka lisää riidanalaisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa. Sen tavaramerkit ovat moniosaisia tavaramerkkejä, joissa on kaikissa yhteinen englanninkielinen sana "bridge", jonka lisäksi niissä on muita merkkejä. Kyseisten tavaramerkkien osilla ei ole mitään yhteyttä tavaroihin, joita varten ne ovat. Näin ollen niillä on vahva erottamiskyky, jota on vahvistanut sanamerkin "THE BRIDGE" laaja käyttö. Sekä Italian että yhteisön oikeuskäytännössä tunnustetaan laaja suoja tämän tyyppisille tavaramerkeille. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut asiassa Canon antamassaan tuomiossa,[30] että "sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi".

35. Toiseksi[31] Ponte Finanziaria moitti valituslautakuntaa siitä, että se ei ollut ottanut huomioon tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden välistä riippuvuussuhdetta. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa ja joita on pidettävä toisistaan riippuvaisina.[32]

36. Kolmanneksi[33] Ponte Finanziaria esitti, että valituslautakunta oli virheellisesti katsonut, että aikaisemmat tavaramerkit ja haettu tavaramerkki eivät olleet samankaltaisia.

37. Mitä tulee ulkoasun vertailuun, sanan "Bainbridge" vieressä oleva piirros, joka esittää veneen purjeen muotoisesti auki kiertyvää kangasrullaa, lisää sekaannusvaaraa aikaisempiin kuviomerkkeihin, koska ne koostuvat myös sanan "bridge" sisältävästä sanaelementistä ja kuvioelementeistä. Yleisö uskoo tämän vuoksi, että tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla on sama alkuperä ja että ne on suunniteltu purjehtimisesta ja merenkulusta kiinnostuneille ihmisille erityisesti siksi, että aikaisemman tavaramerkin nro 721569 kuvioelementti esittää kompassiruusua. Myös tavaramerkki nro 370836 on graafisesti samankaltainen.

38. Merkkien merkityssisällön vertailun osalta valituslautakunta katsoi virheellisesti, että italialaisella keskivertokuluttajalla on sellainen kielitaito, että hän tuntee tavaramerkkien eron. Englannin kielen sanalla "bridge" ei ole yhteyttä italialaiseen sanaan "ponte", mutta sitä käytetään yleisesti italian kielessä korttipelille. Valituslautakunta katsoi tästä huolimatta, että italialainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi sanan "bridge" merkityksen, kun sitä käytetään Ponte Finanziarian

30 – Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta).

31 – Valituksenalaisen tuomion 57 kohta.

32 – Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

33 – Valituksenalaisen tuomion 58–65 kohta.

tavaramerkeissä, mutta ei voisi erottaa tätä samaa sanaa haetussa tavaramerkissä toisen sanan "bain" kanssa, jolla ei ole mitään merkitystä englannin kielessä. Väittämä, jonka mukaan tällainen kuluttaja katsoo sanan "Bainbridge" henkilön nimeksi tai paikannimeksi, on epätodennäköinen. Hän ei joko ymmärrä mitään kyseessä olevaa vieraskielistä sanaa tai tunnistaa vain sanan "bridge", jonka hän tunnistaa kaikissa kyseessä olevissa tavaramerkeissä. Kummassakin tapauksessa on olemassa sekaannusvaara.

39. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli näitä lausumia seuraavasti.

40. Ensiksi se huomautti, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus, jotka ne kattavat. [34] Tältä osin kohderyhmänä ovat italialaiset keskivertokuluttajat, tavaramerkkihakemus ja aikaisemmat tavaramerkit koskevat samojen luokkien tavaroita ja ensimmäisen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi vain kuusi aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan ottaa tarkastelussa huomioon. Nämä tavaramerkit ovat kuitenkin erittäin erottamiskykyisiä. [35]

41. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli aikaisempia tavaramerkkejä ja haettua tavaramerkkiä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään. Ulkoasun osalta ainoa yhteinen elementti kaikissa tavaramerkeissä, kuuden kirjaimen sarja "bridge", ei ollut riittävän keskeinen kokonaisvaikutelmassa luodakseen sekaannusvaaran. Vastoin valituslautakunnan arviointia haettu tavaramerkki ja neljä aikaisempaa tavaramerkkiä olivat kuitenkin lausuntatavaltaan rajoitetusti samankaltaisia. Merkityssisällön osalta valituslautakunta katsoi perustellusti, että italialainen keskivertokuluttaja tunnistaa englanninkielisen elementin "bridge" aikaisemmissa tavaramerkeissä mutta että elementtiä ei tunnistettaisi samalla tavalla osana sanaa "Bainbridge" haetussa kuviomerkissä. Pelkän lausuntatavan samankaltaisuuden aste ei ollut kokonaisuutena arvioiden riittävä muodostaakseen sellaisenaan sekaannusvaaran. [36]

42. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi Ponte Finanziarian väitettä, joka koski aikaisempien tavaramerkkien muodostaman "tavaramerkkiperheen" tai

34 – Asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV, tuomio 9.7.2003 (Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

35 – Valituksenalaisen tuomion 75–89 kohta.

36 – Valituksenalaisen tuomion 90–117 kohta.

"sarjatavaramerkin" merkitystä. Vaikka tavaramerkkiasetus ei sisällä tällaista käsitettä, sitä ei voida kuitenkaan suoraan hylätä. Jos yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden voidaan katsoa kuuluvan samaan "sarjaan" tai "perheeseen" (erimerkiksi siksi, että niissä on yhteinen elementti), tällä on merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa. Tällainen sekaannusvaara voi syntyä silloin, kun haetussa tavaramerkissä ja aikaisemmissa tavaramerkeissä on sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perusteella kuluttaja uskoo, että se on osa tätä samaa sarjaa ja että niillä varustetuilla tavaroilla on sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä. Asia voi olla näin, vaikka haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä. [37]

43. Kahden ehdon on kuitenkin täytyttävä yhtäaikaisesti. Ensinnäkin on oltava näyttöä riittävän määrän tavaramerkkejä käytöstä, jotta niiden voidaan katsoa muodostavan "sarjan". Jotta olisi olemassa sekaannusvaara, tähän sarjaan kuuluvien tavaramerkkien on oltava esillä markkinoilla. Tuollaisen käyttöä koskevan näytön puuttuessa sekaannusvaaraa on arvioitava vertaamalla kyseisiä tavaramerkkejä erikseen. Toiseksi haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään haetussa tavaramerkissä erilaisessa paikassa kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä tai merkityssisällöltään erilaisena. [38]

44. Käsiteltävänä olevassa asiassa ainakaan ensimmäinen edellä esitetty ehto ei täyttynyt. Ponte Finanziarian väitemenettelyssä esittämät ainoat todisteet koskivat tavaramerkkiä "THE BRIDGE" ja vähemmässä määrin tavaramerkkiä "THE BRIDGE WAYFARER". Koska nämä olivat ainoat aikaisemmat tavaramerkit, joiden esiintymisen markkinoilla Ponte Finanziaria oli näyttänyt toteen, valituslautakunta oli perustellusti hylännyt väitteet, joilla vedottiin "sarjatavaramerkkiin" perustuvaan suojaan. [39]

45. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut tehnyt oikeudellisia virheitä tai arviointivirheitä, ja näin ollen hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan.

37 – Valituksenalaisen tuomion 118–124 kohta.

38 – Valituksenalaisen tuomion 125–127 kohta.

39 – Valituksenalaisen tuomion 128 kohta.

Valitus

Ensimmäinen valitusperuste: Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen – sekaannusvaara

46. Ponte Finanziaria on esittänyt viisi valitusperustetta. SMHV ja F.M.G. Textiles ovat toimittaneet vastineensa. Vastauskirjelmän toimittamista tai suullisen käsittelyn pitämistä ei ole vaadittu.

Tutkittavaksi ottaminen

47. F.M.G. Textiles katsoo, ettei valitusta voida tutkia, koska Ponte Finanziarian asianajajat eivät ole esittäneet erityisvaltakirjaa, jonka nojalla he väittävät voivansa edustaa yhtiötä.

48. Tämä vaikuttaa kuitenkin väärinkäsitykseltä. Kyseessä oleva asiakirja oli todellisuudessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jätetyn kanteen liitteenä, vaikka on mahdollista, ettei siitä annettu tietoa F.M.G. Textilesille tai Marine Enterprise Projectsille, joka oli sen edeltäjä tässä menettelyssä.

Väite

49. Ponte Finanziaria väittää, että jopa kansallisten tavaramerkkien perusteella, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi vertailtaviksi, ja jopa arvioitaessa näitä tavaramerkkejä erikseen eikä tavaramerkkiperheenä tai -sarjana, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei niiden ja haetun tavaramerkin välillä ole sekaannusvaaraa.

50. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut, että kansallisilla tavaramerkeillä on vahva erottamiskyky ja ne ovat lausuntatavaltaan merkittävästi samankaltaisia kuin haettu tavaramerkki. Tämän lausuntatavan samankaltaisuuden olisi tullut katsoa olevan ulkoasujen samankaltaisuuden puuttumista merkittävämpää.[40] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että ratkaisevaa oli samankaltaisuuden puuttuminen kokonaisvaikutelman osalta. Se perusti tämän toteamuksensa italialaisen kuluttajan oletettuun englannin kielen tuntemukseen. Tämä lähtökohta oli kuitenkin väärä. Vain enintään 15–20 prosenttia italialaisista tun-

40 – Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819); asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV, tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4359); asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV, tuomio 15.1.2003 (Kok. 2003, s. II-43); asia T-355/02, Mülhens v. SMHV, tuomio 3.3.2004 (Kok. 2004, s. II-791) ja asia T-20/02, Interquell v. SMHV, tuomio 31.3.2004 (Kok. 2004, s. II-1001).

tee sanan "bridge" merkityksen, joten sitä on näin ollen pidettävä fantasiaelementtinä. Joka tapauksessa tavaramerkit olivat riittävän samankaltaisia (ainakin lausuntatavaltaan ja Ponte Finanziarian mukaan ulkoasultaan), jotta niitä oli arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon merkkien välisen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus, niiden tavaroiden samankaltaisuus, joita varten ne oli tarkoitettu, ja erottamiskyvyn aste.[41] Tällaisen arvioinnin perusteella sekaannusvaaran sulkeminen pois oli vakava oikeudellinen virhe.

51. SMHV huomauttaa, että oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa tulee arvioida "synteettisesti" tarkastelemalla tavaramerkkiä mahdollisimman pitkälle keskivertokuluttajan näkökulmasta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tältä osin, että kyseessä olevia tavaroita "myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan havaitsee niissä olevan tavaramerkin ulkoasun".[42] Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin todellakin tarkasteli samankaltaisuuden kolmea muotoa – lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön osalta – asianmukaisessa asiayhteydessään, sen ei voida katsoa tehneen oikeudellista virhettä katsoessaan, että ulkoasun samankaltaisuuden puuttuminen on merkittävämpää kuin lausuntatavan tietyn asteinen samankaltaisuus.

52. F.M.G. Textiles riitauttaa Ponte Finanziarian näkemyksen, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lausuntatavan samankaltaisuutta koskevaa tarkastelua. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tältä osin, että tavaramerkit ovat "tietyllä tavalla samankaltaisia lausuntatavaltaan" ja että ne näin ollen "ovat ainoastaan lausuntatavaltaan merkittävästi samankaltaisia"[43] – mikä on aivan eri asia kuin toteamus, jonka mukaan ne ovat "lausuntatavaltaan merkittävästi samankaltaisia". F.M.G. Textiles riitauttaa myös Ponte Finanziarian väitteet, jotka koskevat italialaisen keskivertokuluttajan kykyä ymmärtää englannin kielen sana "bridge". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevien toteamusten perusteella sen tarkastelu oli sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta sekä oikeudellisesti että loogisesti virheetöntä.

Arviointi

53. Ensinnäkin näyttää selvältä, että ensimmäinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta sikäli kuin sillä pyritään riitauttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen

41 – Ks. edellä alaviitteessä 40 mainittu asia Lloyd Schuhfabrik; edellä alaviitteessä 32 mainittu asia SABEL ja edellä alaviitteessä 30 mainittu asia Canon.

42 – Valituksenalaisen tuomion 116 kohta.

43 – Valituksenalaisen tuomion 106 ja 115 kohta.

tosiseikkoja koskeva arviointi siltä osin kuin se koskee italialaisen keskivertokuluttajan kykyä ymmärtää sanan "bridge" merkitys tai miltä tahansa muilta osin. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklassa määrätään seuraavaa: "Yhteisöjen tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta."

54. Muilta osin Ponte Finanziarian väite tarkoittaa käytännössä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi todettuaan, että tavaramerkit ovat tietyllä tavalla samankaltaisia (olen samaa mieltä F.M.G. Textilesin kanssa siitä, että valituksenalaisessa tuomiossa ei sen sanamuodon mukaan todeta "merkittävää" samankaltaisuutta), pitänyt antaa ratkaiseva merkitys tälle samankaltaisuudelle sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa erityisesti aikaisempien merkkien erottamiskyvyn keskinäisen riippuvuuden, niiden samankaltaisuuden haetun merkin kanssa ja sen valossa, että tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia tavaroita varten.

55. Toisessa viimeaikaisessa valitusasiassa, Mülhens vastaan SMHV,[44] esitettiin samantapainen väite. Arvioituaan kyseisten kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut, etteivät ne olleet ulkoasultaan tai merkityssisällöltään samankaltaiset mutta että ne sitä vastoin olivat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissä maissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sulkenut pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo pelkästään tämän samankaltaisuuden vuoksi, mutta teki lopuksi päätelmän, ettei kyseessä oleva samankaltaisuuden aste ole kuitenkaan riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö voisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä.[45] Yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö voidaan tiivistää seuraavalla tavalla ja mielestäni sitä voidaan soveltaa nyt esillä olevassa asiassa.

56. Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.[46] Tämän kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.[47] Pois ei voida sulkea sitä, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että lausuntatavat ovat samankaltaisia.[48] Tällaisen vaaran toteamisen on kuitenkin perustuttava kyseisten merkkien merkityssisällön, ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kokonaisarviointiin. Lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on tässä suh-

44 – Asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006 (Kok. 2006, s. I-2717). Ks. erityisesti tuomion 15–24 ja 32–37 kohta.

45 – Muutoksenhaun johdosta annetun tuomion 12 ja 20 kohta.

46 – Tuomion 18 kohta, jossa viitataan edellä alaviitteessä 32 mainitun asiassa SABEL annetun tuomion 22 kohtaan ja asiassa C-425/98, Marca Mode, 22.6.2000 annetun tuomion (Kok. 2000, s. I-4861) 40 kohtaan.

47 – Tuomion 19 kohta, jossa viitataan em. asiassa SABEL annetun tuomion 23 kohtaan ja edellä alaviitteessä 40 mainitun asiassa Lloyd Schuhfabrik annetun tuomion 25 kohtaan.

48 – Tuomion 21 kohta, jossa viitataan edellä mainitun asiassa Lloyd Schuhfabrik annetun tuomion 28 kohtaan.

teessa vain yksi kokonaisarviointiin liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä. [49] Ei näin ollen voida päätellä, että sekaannusvaara on välttämättä olemassa joka kerta, kun kahden merkin pelkän lausuntatavan samankaltaisuus on osoitettu. [50] Kyseisestä kokonaisarvioinnista voi seurata, että näiden kahden merkin merkityssisältöjen ja ulkoasujen väliset eroavuudet neutralisoivat niiden lausuntatapojen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi. [51]

57. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi arvioidessaan kyseessä olevien tavaramerkkien luomaa kokonaisvaikutelmaa niiden mahdollisen merkityssisällön, ulkoasun tai lausuntatavan samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin tekemiseksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa rikkomatta katsoa, ettei kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden aste ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö voisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä. [52]

58. Mielestäni ei ole syytä kyseenalaistaa tätä oikeudellista toteamusta, joka näyttäisi olevan täysin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen nyt esillä olevassa asiassa omaksuman lähestymistavan mukainen. Katson näin ollen, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

Toinen valitusperuste: Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheellinen soveltaminen

Väite

59. Ponte Finanziaria väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti virheellisesti arvioinnin ulkopuolelle sen muut kansalliset tavaramerkit, erityisesti luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten olevan sanamerkin nro 642952, "THE BRIDGE". Ajanjakso, jonka aikana tosiasiallinen käyttö tuli näyttää toteen, käsitti viisi vuotta 1994–1999. Ponte Finanziaria oli toimittanut luettelon syksy–talvi 1994/1995 ja vuosilta 1994 ja 1995 olevia lehtimainoksia, jotka ovat täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan mukaan nimenomaisesti tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua näyttöä ja joiden nojalla tavaramerkin käyttö voidaan kiistatta näyttää toteen tänä ajanjaksona ainakin osittain, ja tätä uudempaa kirjanpitoaineistoa, jonka nojalla voitiin osoittaa, että se oli jatkanut toimintaansa nahkatavara-alalla (luokkaan 25 kuuluvat kengät ja vyöt mukaan lukien).

49 – Tuomion 21 kohta.

50 – Tuomion 22 kohta.

51 – Tuomion 35 kohta, jossa viitataan asiassa C-361/04 P, Ruiz-Picasso v. SMHV, 12.1.2006 annetun tuomion (Kok. 2006, s. I-642) 20 kohtaan.

52 – Tuomion 36 kohta.

60. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki näin ollen vakavan oikeudellisen virheen ja tulkitsi virheellisesti tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa katsoessaan, että "valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseessä oleville tuotteille ei ole näytetty toteen", koska todisteet eivät osoittaneet, että kyseessä oleva tavaramerkki "on ollut jatkuvasti esillä Italian markkinoilla niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity tavaramerkkihakemuksen julkaisemispäivää edeltävän viiden vuoden ajanjakson aikana". [53] Riittää itse asiassa, että käyttö voidaan todistaa milloin tahansa tämän ajanjakson aikana. [54]

61. SMHV väittää, että kysymys siitä, voidaanko tietyn todisteen katsoa luotettavasti kuuluvan tietylle ajanjaksolle, koskee tosiseikkoja, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelua voida tältä osin kyseenalaistaa muutoksenhaun yhteydessä.

62. SMHV katsoo oikeuskysymysten osalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei viittaamalla siihen, että tavaramerkki oli "jatkuvasti esillä" (consistently) markkinoilla, tarkoittanut *jatkuvaa* (continuous) esillä olemista, kuten Ponte Finanziaria näyttää katsovan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ainoastaan, että yhden vuoden 1994/1995 luettelon esittäminen ei riittänyt todistamaan vaadittua markkinoilla esillä olemista jatkuvasti ja siten tosiasiallista ja tehokasta käyttöä viiden vuoden ajanjakson aikana.

63. F.M.G. Textiles väittää, että kyseessä olevia hyvin rajoitettuja todisteita, jotka ovat pelkkiä mainoksia eivätkä sisällä todisteita myynnistä, ei selvästikään voida pitää riittävänä näyttönä siitä, että tavaramerkkiä todella käytettiin kyseessä olevana ajanjaksona.

Arviointi

64. Yhdyn SMHV:n kantaan, jonka mukaan tämä valitusperuste on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin sillä pyritään saattamaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskeva tarkastelu todisteiden, joiden päivämäärä voidaan luotettavasti selvittää, olemassaolon ja yksilöinnin osalta sen arvioimiseksi, käytettiinkö

53 – Valituksenalaisen tuomion 35–37 kohta.

54 – Ponte Finanziaria viittaa väitteitä koskeviin SMHV:n ohjeisiin (6 osa, 9.1 kohta), joiden mukaan "käytön ei tarvitse käsittää koko viiden vuoden ajanjaksoa, vaan pikemminkin sen tulee tapahtua viiden vuoden aikana. Käyttöä koskevissa säännöksissä ei edellytetä jatkuvaa käyttöä". Se viittaa myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Sunrider v. SMHV antamiin tuomioihin (T-203/02, tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. I-2811 ja asia C-416/04 P, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237), joissa 14 laskua ja tilausta, jotka olivat ainoastaan yhden vuoden ajalta, hyväksyttiin näytöksi tosiasiallisesta käytöstä.

kansallista sanamerkkiä nro 642952, "THE BRIDGE" tosiasiallisesti yhteisön tavaramerkkiä "Bainbridge" koskevan hakemuksen julkaisemispäivää edeltävän viiden vuoden ajanjakson aikana.

65. Oikeudellinen kysymys asiassa on, voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti edellyttää näiden todisteiden osoittamaa käyttöä jatkuvampaa käyttöä viiden vuoden ajanjakson aikana.

66. Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan Ponte Finanziarian on toimitettava todisteet siitä, että viiden vuoden aikana kesäkuusta 1994 kesäkuuhun 1999 aikaisempi kansallinen tavaramerkki on tosiasiallisesti otettu käyttöön Italiassa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. [55] Sen toimittamat hyväksyttävät ja ajoitettavissa olevat todisteet käsittivät luettelon syksy–talvi 1994/1995 ja vuonna 1995 julkaistuja mainoksia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että todisteet "ovat vuoden 1994 osalta hyvin vähäisiä eikä niitä ei ole lainkaan vuosilta 1996–1999", ja totesi, että ne eivät osoita, että kyseessä oleva tavaramerkki on ollut jatkuvasti esillä Italian markkinoilla merkityksellisenä ajankohtana.

67. Tosiasiallisen käytön (genuine use) [56] arviointia koskeva oikeuskäytäntö on esitetty viimeksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Sunrider [57] antamassa tuomiossa seuraavasti.

68. Käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän, jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän elinkeinotoiminnassa; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi on riippuvainen useista teki-

55 – Tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, mutta Ponte Finanziaria ei ole esittänyt tätä vaihtoehtoa.

56 – Espanjaksi "uso efectivo", hollanniksi "normaal gebruik", italiaksi "uso effettivo", portugaliksi "utilizado seriamente", ranskaksi "usage sérieux", saksaksi "ernsthaft benutzt" ja tanskaksi "reel brug".

57 – Edellä alaviitteessä 54 mainittu asia C-416/04 P, erityisesti tuomion 70–72 kohta.

jöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, käytön taajuus tai säännöllisyys, se seikka, käytetäänkö tavaramerkkiä sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä vai ainoastaan eräiden tavaroiden tai palvelujen myynnissä, sekä vielä tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, jonka esittäminen kuuluu sen haltijalle. Lähtökohtaisesti ei ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava, ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei. De minimis -sääntöä, jonka johdosta SMHV tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin eivät voisi arvioida kaikkia olosuhteita, ei voida määrittää. Tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö voi olla riittävää tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste.

69. Mielestäni tästä oikeudellisesta arvioinnista ilmenee ensinnäkin, että tosiasiallista käyttöä ei ole pelkkä näennäinen käyttö, mutta käytöltä edellytettävää laajuutta koskevaa sääntöä ei voida ennakolta asettaa, ja toiseksi, että tämä arviointi koskee tosiseikkoja ja suoritetaan tapauksen mukaan SMHV:ssa tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapauskohtaisesti ja lukuisten asiaa koskevien seikkojen perusteella. [58]

70. Tämän mukaisesti en katso, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta voidaan arvostella siitä, että se on soveltanut arviointiperustetta, joka koskee käytön jatkuvuutta Italian markkinoilla kyseessä olevan viiden vuoden ajanjakson aikana. Se ei ole asettanut, kuten SMHV huomauttaa, keskeytyksetöntä käyttöä koskevaa vaatimusta, vaan pikemminkin noudattanut aikaisempaa oikeuskäytäntöään, [59] jonka mukaan kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, jos tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja malliltaan vakiintuneena, jolloin kuluttajat eivät liioin voi mieltää sitä kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoitukseksi. Tällainen lähestymistapa ei näyttäisi mielestäni olevan mitenkään ristiriidassa niiden tavaramerkkiasetuksen säännösten, joissa asetetaan *tosiasiallista* käyttöä viiden vuoden *aikana* koskeva edellytys, sanamuodon tai tarkoituksen kanssa taikka yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, jossa näitä säännöksiä on tulkittu.

71. Tässä tilanteessa näyttää mielestäni siltä, että tosiseikkoja koskeva päätelmä, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi esitetyn näytön perusteella, on täysin sen

58 – Lähestymistapa näyttäisi olevan varsin samankaltainen jäsenvaltioissa. Ks. *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, joka on saatavissa osoitteesta http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 – Mainittu edellä alaviitteessä 20.

suoritettavaksi kuuluvan tapauskohtaisen arvioinnin mukainen eikä mitenkään ristiriidassa tämän näytön kanssa. Katson näin ollen, että toista valitusperustetta ei voida hyväksyä.

Kolmas valitusperuste: Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan virheellinen soveltaminen

Väite

72. Ponte Finanziaria väittää lisäksi, että samojen todisteiden olisi pitänyt riittää kuviomerkin nro 370836, "Bridge", joka oli myös luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten,[60] käytön toteen näyttämiseen, sillä tämän merkki poikkesi muodoltaan vain hieman sanamerkistä nro 642952, "THE BRIDGE" ja kuului siten tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan (joka koskee tavaramerkin käyttämistä "muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn"). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti tätä säännöstä rajoittaessaan sen soveltamisalan "tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, konkreettisesti käyttämä merkki on siinä muodossa, jossa tätä samaa tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti" ja jättäessään ottamatta huomioon samankaltaisen tavaramerkin käytön, joka oli rekisteröity erikseen.[61] Koska säännöksen tavoitteena on, että tavaramerkin haltijan ei tarvitse rekisteröidä kaikkia tavaramerkistään hieman poikkeavia muunnelmia, joita hän käyttää liiketoiminnassaan, sitä ei tule tulkita sen vahingoksi, joka on rekisteröinyt tällaiset muunnelmat. Sen, että tavaramerkki nro 370836, "Bridge" rekisteröitiin erikseen tavaramerkistä nro 642952, "THE BRIDGE", ei olisi näin ollen pitänyt vaikuttaa siihen, että niiden käyttöä voitiin arvioida yhdessä, koska ne poikkesivat toisistaan ainoastaan sellaisilta osin, että tämä ei vaikuttanut niiden erottamiskykyyn.

73. SMHV väittää ensinnäkin, että valitusperustetta ei voida hyväksyä, ellei merkin "THE BRIDGE" käyttöä ole näytetty toteen, quod non, ja toiseksi, ettei määräisen artikkelin "the" lisääminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn ja kolmanneksi, että kyseessä on tosiseikkojen arviointi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, eikä tätä arviointia voida asettaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessä.

74. Myös F.M.G. Textiles esittää kaksi ensimmäistä näistä lausumista. Jälkimmäisen osalta se väittää, että koska Ponte Finanziaria rekisteröi nämä kaksi tavaramerkkiä erikseen, se ei pitänyt niitä ainoastaan toisistaan

60 – Huomautan kylläkin, että se oli rekisteröity ainoastaan luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten eikä kenkiä ja päähineitä varten, kuten tavaramerkki nro 642952, "THE BRIDGE".

61 – Valituksenalaisen tuomion 50 kohta.

hieman poikkeavina muunnelmina, jotka olisi voitu kattaa samalla rekisteröinnillä.

Arviointi

75. Asiassa näyttää olevan riidatonta, ettei Ponte Finanziaria esittänyt valituslautakunnassa näyttöä tavaramerkin nro 370836, "Bridge" käytöstä sellaisenaan ja että se väitti ainoastaan, että kyseessä oli tavaramerkkiä nro 642952, "THE BRIDGE" puolustava rekisteröinti. [62] Ensimmäisessä oikeusasteessa ja nyt jälleen muutoksenhakuvaiheessa se väittää kuitenkin, että näyttö, jota se esitti jälkimmäisen tavaramerkin käytön osalta, olisi tullut ottaa huomioon myös ensimmäisen tavaramerkin käytön osalta tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jonka mukaan "tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn" on niin ikään sellaista käyttöä, joka estää tavaramerkin julistamisen menetetyksi käyttämättömyyden vuoksi.

76. Tällaista perustelua ei kuitenkaan voida missään tapauksessa hyväksyä, kuten SMHV ja F.M.G. Textiles perustellusti huomauttavat, ellei tavaramerkin nro 642952, "THE BRIDGE" tosiasiallisesta käytöstä ole esitetty riittävää näyttöä – quod non. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei tällaista näyttöä ole esitetty eikä mielestäni sen toteamusta voida asettaa kyseenalaiseksi, katson, että väistämättä myöskään tätä valitusperustetta ei voida hyväksyä.

77. Kysymys, joka koskee sitä, onko näiden kahden merkin välistä eroa pidettävä niin vähäisenä, ettei se vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, ei näin ollen ole merkityksellinen, vaikka se voitaisiinkin esittää muutoksenhakuvaiheessa. Myöskään sitä, sulkeeko muunnelman rekisteröinti itsenäiseksi tavaramerkiksi väistämättä tämän muunnelman pois tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalalta, ei ole tarpeen käsitellä.

78. Huomautan ainoastaan lisäksi – vaikka sillä ei ole merkitystä, koska näiden kahden säännöksen sanamuoto on merkityksellisiltä osin sama –, että olisi ollut täsmällisempää viitata tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan sijasta tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, koska kyseiset tavaramerkit ovat kansallisia tavaramerkkejä eivätkä yhteisön tavaramerkkejä.

62 – Ks. riidanalaisen päätöksen 4, 7, 12 ja 13 kohta.

Neljäs valitusperuste: Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheellinen soveltaminen – puolustavat tavaramerkit

Väite

79. Ponte Finanziaria väittää ensisijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei pysynyt käsiteltävänään olevan riita-asian rajoissa todetessaan, että käsitettä puolustava tavaramerkki ei tunneta yhteisön tavaramerkkioikeudessa. Valituslautakunta ei ollut omaksunut tätä kantaa vaan oli katsonut ainoastaan, että jotta rekisteröintiä voitaisiin pitää puolustavana, sen täytyy tapahtua samanaikaisesti päätavaramerkin rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen. Ponte Finanziaria kiisti tämän jälkimmäisen toteamuksen. SMHV väitti vasta puolustuksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että käsitettä ei tunneta yhteisön oikeudessa. Väite olisi siten pitänyt jättää tutkimatta, eikä sitä olisi tullut ottaa huomioon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt pikemminkin tutkia – mitä se ei tehnyt –, täyttivätkö kyseiset tavaramerkit Italian lainsäädännön mukaiset vaatimukset.[63]

80. Ponte Finanziaria väittää toissijaisesti, että SMHV:n väite on perusteeton. Italian lainsäädännön mukaan puolustavan tavaramerkin tulee olla hyvin samankaltainen kuin päätavaramerkin, ne tulee rekisteröidä samoja tavaroita tai palveluita varten ja päätavaramerkin tulee olla tosiasiallisesti käytössä. Yhteisön tavaramerkkilainsäädännön mukaista käyttöä koskevaa vaatimusta on siten kunnioitettu. Puolustavan rekisteröinnin käsitteellä itse asiassa helpotetaan näytön esittämistä asettamalla sekaannusvaaraa koskeva olettama ja rikkomatta tavaramerkkidirektiivin mukaisia vaatimuksia.

81. Kuviomerkki nro 370836, "Bridge" (yhdessä kuviomerkkien nro 704338, nro 606709 ja nro 593651 kanssa) täyttää kaikki Italian lainsäädännön mukaiset puolustavalle rekisteröinnille asetetut vaatimukset, ja se olisi näin ollen tullut ottaa arvioinnissa huomioon. Se on ulkoasultaan hyvin samankaltainen haetun kuviomerkin "Bainbridge" kanssa.

82. SMHV väittää ensinnäkin, ettei puolustavia tavaramerkkejä koskevaa väitettä voida missään tapauksessa hyväksyä, ellei päätavaramerkin nro 642952, "THE BRIDGE" tosiasiallista käyttöä ole näytetty toteen.

83. Toiseksi SMHV kiistää sen, että sen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämä väite,

63 – Ks. edellä 14 kohta.

jonka mukaan puolustavan tavaramerkin käsite ei kuulu yhteisön tavaramerkkioikeuteen, olisi tullut jättää tutkimatta. Valituslautakunnassa oli esillä kysymys siitä, voitiinko tavaramerkin "THE BRIDGE" käytön katsoa tukevan muita merkkejä olettaen, että ne olivat "puolustavia" tavaramerkkejä. [64] SMHV:n ensimmäisessä oikeusasteessa esittämä väite koski tätä kysymystä.

84. Asiakysymysten osalta SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti, ettei puolustavan tavaramerkin käsite kuulu yhteisön oikeuteen, ja perusteli asianmukaisesti päätöksensä viittaamalla tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohtaan ja 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Se huomauttaa, että tavaramerkkidirektiivin säännökset ovat tältä osin samanlaisia, mutta kansallinen puolustavien tavaramerkkien käsite on säilytetty Italian lainsäädännössä myös direktiivin voimaan saattamisen jälkeen. Se katsoo, ettei tämä ole yhteisön oikeuden mukaista. Italian lainsäädännössä voidaan asianmukaisesti säätää direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan (joka vastaa asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa) mukaisesti, että tavaramerkin käyttämisenä voidaan pitää myös käyttämistä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, mutta tämä ei kata Italian tavaramerkkilainsäädännön mukaista puolustavan tavaramerkin käsitettä. [65] Lukuisat tavaramerkit, jotka Ponte Finanziaria pyrkii esittämään puolustavina rekisteröinteinä, ovat kaikki kuviomerkkejä ja poikkeavat luonteeltaan merkittävästi sanamerkistä nro 642952, "THE BRIDGE".

85. F.M.G. Textiles väittää, että puolustavan rekisteröinnin käsitteestä seuraa, että sen täytyy tapahtua päätavaramerkin kanssa samanaikaisesti tai sen jälkeen. Tavaramerkille, jota ei ole vielä olemassa, myönnettävää suojaa ei ole mahdollista laajentaa. Kaikki tavaramerkit, joiden Ponte Finanziaria on väittänyt olevan puolustavia, rekisteröitiin kuitenkin ennen tavaramerkkiä nro 642952, "THE BRIDGE". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on joka tapauksessa katsonut perustellusti, että "puolustavien" rekisteröintien huomioon ottaminen ei ole yhteensopivaa tavaramerkkiasetuksella tavoitellun yhteisön tavaramerkkiä koskevan suojaamisjärjestelmän kanssa.

Arviointi

86. Kuten SMHV huomauttaa, tämäkin valitusperuste on edellisen valitusperusteen tavoin hylättävä, koska tavaramerkin nro 642952, "THE BRIDGE" tosiasiallisesta käytöstä ei ole esitetty riittävää näyttöä. Vaikka oletettaisiin, että kaikki Ponte Finanziarian väitteet, jotka koskevat puolustavan tavaramerkin rekisteröinnin olemassaoloa ja luonnetta, ovat perusteltuja, päätavaramerkkiin ei

64 – Riidanalaisen päätöksen 13 kohta.

65 – Ks. edellä 13 ja 14 kohta.

voida tukeutua, ellei sen tosiasiallista käyttöä voida näyttää toteen. Yhteisöjen tuomioistuimelle saattaa kuitenkin olla apua siitä, että esitän seuraavat näkökohdat näiden väitteiden aineellisen sisällön osalta.

87. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei ensinnäkään sido mikään virheellinen oikeudellinen toteamus, jolla valituslautakunta on perustellut päätöstään sitä suuremmalla syyllä silloin, kun tämä toteamus on pelkästään implisiittinen. Jollei tavaramerkin puolustavan rekisteröinnin käsitettä todellakaan tunneta yhteisön tavaramerkkioikeudessa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida arvostella siitä, että se perusti antamansa tuomion tähän tosiasiaan, vaan sillä oli positiivinen velvollisuus toimia näin. Muutoksenhaussa voi olla ainoastaan kysymys siitä, oliko sen oikeudellinen näkemys perusteltu.

88. Toiseksi yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehdyn väitteen perusteiden todistamista koskevaa kysymystä säännellään tavaramerkkiasetuksen asiaa koskevilla säännöksillä eikä kansallisen lain säännöksillä, joissa säädetään sääntöä, jonka mukaan oikeus kansalliseen tavaramerkkiin voidaan menettää, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa, koskevasta poikkeuksesta.

89. Kolmanneksi tavaramerkkiasetuksessa ja erityisesti sen 43 artiklan 2 tai 3 kohdassa ei nimenomaisesti eikä implisiittisesti säädetä mistään Italian lainsäädännössä tarkoitetun kaltaisesta tavaramerkin puolustavaa rekisteröintiä koskevasta säännöstä, periaatteesta tai käsitteestä. [66]

90. Näin ollen on mielestäni varsin selvää, ettei Ponte Finanziaria ole neljännellä valitusperusteellaan yksilöinyt yhtään oikeudellista virhettä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa.

Viides valitusperuste: Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen – tavaramerkkisarja

Väite

91. Ponte Finanziaria hyväksyy ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kuvauksen siitä, miten tavaramerkin kuulumisella sarjaan voi olla merkitystä sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa. Se kiistää kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen

66 – Myöskään tavaramerkkidirektiivistä ei voida johtaa tällaista sääntöä, periaatetta tai käsitettä. Kysymys italialaisen säännöksen tavaramerkkidirektiivin mukaisuudesta jää kuitenkin tämän valituksen alan ulkopuolelle.

soveltamat kaksi ehtoa ja niiden soveltamistavan ja erityisesti ehdon, jonka mukaan riittävän määrän tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan "sarjan", tulee olla tosiasiallisesti käytössä. [67]

92. Ponte Finanziaria katsoo, että kun tavaramerkin haltija on suunnitellut tavaramerkkisarjan ja nähnyt vaivaa sen rekisteröimiseksi, sarjan olemassaolo tulee ottaa huomioon sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa, vaikka kaikkia merkkejä ei vielä tai juuri sillä hetkellä aktiivisesti käytettäisi. Ponte Finanziaria esittää esimerkkinä tavaramerkkiperheen, jossa on yhteinen elementti ja jonka joku on rekisteröinyt mutta jota ei välittömästi käytetä, ja toisen tavaramerkin, joka sisältää tämän yhteisen elementin ja jonka joku toinen rekisteröi seuraavan viiden vuoden kuluessa, koska sen ei katsota olevan riittävän samankaltainen kunkin merkin kanssa erikseen arvioituna aiheuttaakseen sekaannusvaaran (vaikka tällainen sekaannusvaara syntyisi, jos koko aikaisempi tavaramerkkiperhe otettaisiin huomioon). Jos kaikki tavaramerkit otetaan myöhemmin tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa, sekaannusvaara on todellisuudessa suuri, mikä on ristiriidassa lainsäädännön tarkoituksen kanssa. Ponte Finanziaria väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lähestymistavalla olisi kuitenkin tällainen seuraus.

93. SMHV väittää, että tavaramerkkiasetuksessa ei sellaisenaan säädetä tavaramerkkiperheen tai -sarjan oikeudellisesta merkityksestä erityisenä suojan muotona, jota annettaisiin kauppiaille, jotka ovat suunnitelleet tällaisen sarjan ja rekisteröineet sen, vaan että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin johti tällaisen merkityksen siitä, että kahden tavaramerkin, joissa on tietty yhteinen elementti mutta jotka poikkeavat muuten toisistaan, välinen sekaannusvaara voi lisääntyä, jos toisen tavaramerkin osalta kyseinen elementti on osa sen haltijan rekisteröimää tavaramerkkien sarjaa, joka on esillä markkinoilla. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti, että haetussa tavaramerkissä tulee olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään sarjaan. Tämä ehto ei näytä täyttyvän tavaramerkin "Bainbridge" ja Ponte Finanziarian tavaramerkkien osalta. Jos Ponte Finanziarian väite hyväksyttäisiin, tämä johtaisi siihen, että sekaannusvaaraa koskeva arviointi riippuisi pelkästä tavaramerkkisarjan, joka on rekisteröity muttei vielä käytössä, haltijan *aikomuksesta*.

94. F.M.G. Textiles väittää vastaavalla tavalla, että vaikka sekaannusvaaraa voidaan arvioida abstraktisesti jokaisen yksittäisen tavaramerkin osalta, jota ei ole vielä käytetty

67 – Ks. edellä 42–44 kohta.

mutta joka on rekisteröity vähemmän kuin viisi vuotta sitten ja jota ei siten voida julistaa menetetyksi käyttämättömyyden vuoksi, tavaramerkkisarjalle myönnettävän laajennetun suojan, joka perustuu niiden yhteisistä piirteistä johtuvaan lisääntyneeseen sekaannusvaaraan, edellytyksenä on oltava sarjaan kuuluvien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö. Menetetyksi julistaminen on eri kysymys kuin tavaramerkkisarjan laajennettu suoja, joka ei lisäksi perustu lainsäädäntöön vaan seuraa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinnasta.

Arviointi

95. Asiassa on kysymys siitä, katsoiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo voidaan ottaa huomioon seikkana, joka lisää sekaannusvaaraa rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin nähden, joka sisältää tavaramerkkiperheen tai -sarjan yhteisen elementin, ainoastaan silloin kun tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa tosiasiallisesti käytetään markkinoilla, kun taas sekaannusvaaraa yksittäisen tavaramerkin kanssa, jota ei ole vielä otettu käyttöön markkinoilla, voidaan arvioida abstraktisesti.

96. Tavaramerkkiperheen käsitettä ja merkitystä ei ole ennen nyt esillä olevaa asiaa [68] vielä tarkasteltu tarkemmin yhteisön tuomioistuimissa, mutta se on tunnettu tavaramerkkilakimiesten keskuudessa ympäri maailmaa. [69]

97. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pitkään hyväksytty se, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaoloa koskevan väitteen on perustuttava näiden tavaramerkkien käyttöön, koska siitä seuraa se, että kauppiaat ja yleisö tuntevat yhteisen elementin tai sarjan ominaisuudet siinä määrin, että kun he joutuvat tekemisiin toisen merkin kanssa, jossa on sama ominaisuus, he välittömästi yhdistävät sen tavaramerkkisarjaan, jonka he jo tuntevat. Vaikka tämä oikeuskäytäntö on peräisin vuodelta 1947, sitä sovelletaan nykyään vuoden 1994 Trade Marks Actin yhteydessä, jolla tavaramerkkidirektiivi on saatettu osaksi kansallista oikeutta. [70]

68 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sivunnut näitä kysymyksiä asiassa T-336/03, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 27.10.2005 (Kok. 2005, s. II-4667, 85 kohta) ja asiassa T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club v. SMHV, tuomio 21.2.2006 (Kok. 2006, s. II-239, 44 kohta).

69 – Ei ole mikään yllätys, että huomattava osa uudemmista tapauksista koskee McDonald's Companya.

70 – Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; tähän tapaukseen viitataan esimerkiksi United Kingdom Patent Officen 2.7.2003 antamassa viimeaikaisessa päätöksessä O-190-03, Ease-e:finance, ks. erityisesti 53–56 kohta. Tämä päätös on saatavissa osoitteesta http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Samaa lähestymistapaa puoltaa SMHV, jonka väitteitä koskevissa ohjeissa [71] todetaan muun muassa seuraavaa:

"Jotta yleisön keskuudessa voidaan katsoa olevan tavaramerkkiperhettä koskeva oletama, edellytetään, että kyseisten tavaramerkkien yhteisellä osatekijällä on käytön ansiosta tarvittava erottamiskyky, jotta se voi toimia yleisön keskuudessa tuoteryhmän pääasiallisena tunnusmerkkinä.

Jotta virasto voi todeta, että eri tavaramerkit, joihin väitteentekijä on vedonnut, todellakin muodostavat tällaisen tavaramerkkiperheen, väitteentekijän täytyy osoittaa paitsi olevansa tavaramerkkien haltija myös se, että kyseessä oleva yleisö tunnistaa näiden tavaramerkkien yhteisen osan olevan peräisin tietystä yrityksestä. Tällainen yleisön 'tunnistaminen' voidaan osoittaa ainoastaan esittämällä näyttöä tavaramerkkiperheen käytöstä."

99. Nämä ohjeet eivät voi tietenkään sitoa yhteisöjen tuomioistuinta. Ne ovat kuitenkin loogisesti vakuuttavat, ja niitä tulisi mielestäni noudattaa.

100. Tavaramerkkiperheen rekisteröimistä – esimerkiksi kaikki tavaramerkit, jotka sisältävät elementin "bridge", luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten – koskevia säännöksiä ei sellaisenaan ole annettu. Vain yksittäiset tavaramerkit voidaan rekisteröidä, ja näitä yksittäisiä tavaramerkkejä suojataan – mutta ainoastaan viiden vuoden ajan, ellei niitä ole otettu tosiasiallisesti käyttöön. Tästä syystä on niin, että kun vastaanotetaan uusi tavaramerkkihakemus, sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa, joka on rekisteröity vähemmän kuin viisi vuotta sitten mutta jota ei vielä ole otettu käyttöön, voidaan arvioida abstraktisesti kysymällä "mikä olisi keskivertokuluttajan käsitys, jos hän joutuisi tekemisiin näiden kahden merkin kanssa?"

101. Tilanne on erilainen silloin, kun kyseessä on tavaramerkkisarja, joka sisältää yhteisen tunnusmerkin. Sarjaa ei ole sellaisenaan rekisteröity, joten sitä ei sellaisenaan suojata. Tällaisen tavaramerkkisarjan olemassaolo saattaa kuitenkin, jos se on riittävän laajassa käytössä, vaikuttaa keskivertokuluttajan käsitykseen siinä määrin, että hän todennäköisesti yhdistää minkä tahansa yhteisen elementin sisältävän merkin tavaramerkkisarjan merkkeihin (olettaen, että ne ovat samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten) ja näin ollen olettaa kyseessä olevien

71 – http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppofv.pdf. Ks. erityisesti 2 osa, 2 luku, D.1.9.2 kohta.

eri tuotteiden olevan samaa alkuperää. Kuluttajan ei sitä vastoin voida olettaa huomaavan sellaisen tavaramerkkisarjan yhteistä elementtiä, jota ei ole koskaan käytetty markkinoilla, tai yhdistävän tähän sarjaan toista tavaramerkkiä, joka sisältää saman elementin.

102. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa voidaan näin ollen arvioida ottamalla huomioon samankaltaisten tavaramerkkien muodostaman perheen olemassaolo, mutta ainoastaan silloin, kun riittävän määrän tavaramerkkejä tosiasiallinen käyttö voidaan näyttää toteen, jotta keskivertokuluttaja voi havaita niiden muodostavan sarjan.

103. Tämän vuoksi katson, että viides valitusperuste ja näin ollen koko valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

104. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa määrätään, että jos valitus on perusteeton, yhteisöjen tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista. Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 69 artiklan 4 kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä, että väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan. Työjärjestyksen 118 artiklan nojalla muun muassa 69 artiklan määräyksiä sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn.

105. Sekä SMHV että F.M.G. Textiles ovat vaatineet muutoksenhausta aiheutuneiden kulujensa korvaamista.

106. Koska katson, että valitus on hylättävä, Ponte Finanziaria on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien F. M.G. Textilesin oikeudenkäyntikulut, koska F.M.G. Textilesin yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen käsittely on viivästynyt eikä se ole toiminut oikeudenkäyntien aikana tavalla, jonka vuoksi se olisi määrättävä vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

107. Esille nousee kuitenkin eräs epätavallinen kysymys siltä osin, että F.M.G. Textiles on vaatinut "tässä oikeudenkäynnissä ja ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneiden" oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

108. Sekä SMHV että Marine Enterprise Projects (F.M.G. Textilesin edeltäjä tässä oikeudenkäynnissä ja väliintulija ensimmäisessä oikeusasteessa) vaativat oikeudenkäyntikulujensa korvaamista ensimmäisessä oikeusasteessa. Asiaa koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 ja 4 kohta vastaavat sanamuodoltaan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 ja 4 kohtaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 132 kohdassa seuraavaa: "Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti." Tuomiolauselman 2 kohdassa se velvoitti Ponte Finanziarian "korvaamaan oikeudenkäyntikulut". Väliintulijan oikeudenkäyntikuluja ei ole mainittu.

109. Näin ollen ei ole selvää, velvoitettiinko Ponte Finanziaria korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut valituksenalaisessa tuomiossa. Väliintulija ei ole nimenomaisesti ottanut tätä kysymystä esille mutta vaatii yhteisöjen tuomioistuinta velvoittamaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa.

110. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perusteella ja näkemykseni mukaisesti, joka koskee tähän tuomioon kohdistuvan valituksen perusteltavuutta, näyttäisi mielestäni kohtuulliselta, että Ponte Finanziaria olisi pitänyt velvoittaa korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa.

111. Kun kaikki valitusperusteet (ja mahdollisen vastavalituksen perusteet) hylätään, yhteisöjen tuomioistuimella ei kuitenkaan näyttäisi olevan mitään mahdollisuutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. Muutosta ei ole haettu yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan toisen kohdan mukaisesti vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei sillä ole muutoksenhaun yhteydessä toimivaltaa vahvistaa ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja. [72]

112. On syytä menetellä siten, että F.M.G. Textiles tekee tarvittaessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tuomion tulkintaa koskevan hakemuksen sen työjärjestyksen 129 artiklan nojalla. Yhteisöjen tuomioistuin käsitteli tällä tavalla hyvin samankaltaista tilannetta, jossa valitusasiassa annetussa tuomiossa ei ollut nimenomaisesti todettu, että myös väliintulijan oikeudenkäyntikulut oli korvattava. [73] Tällaisen hakemuksen tekemiselle ei ole vahvistettu mitään määräaikaa. [74]

72 – Asia C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 17.11.2005 (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

73 – Asia C-245/95 P-INT, NSK ym. v. komissio ym., tuomio 19.1.1999 (Kok. 1999, s. I-1).

74 – Ks. asia 5/55, Assider v. korkea viranomainen, tuomio 28.6.1955 (Kok. 1955, s. 135, erityisesti s. 140).

Ratkaisuehdotus

113. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa valittajan korvaamaan SMHV:n ja F.M.G. Textilesin oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuvaiheessa.