UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

16 päivänä kesäkuuta 2011 *

Asiassa C-317/10 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 1.7.2010 tehdystä valituksesta,

Union Investment Privatfonds GmbH, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt J. Zindel ja Rechtsanwalt C. Schmid,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

UniCredito Italiano SpA, kotipaikka Genova (Italia), edustajanaan avvocato G. Floridia,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Bullock,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekä tuomarit L. Bay Larsen, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies A. Impellizzeri,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.3.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Union Investment Privatfonds GmbH vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-303/06 ja T-337/06, UniCredito Italiano vastaan SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 27.4.2010 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä kumosi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 5.9.2006 (yhdistetyt asiat R 196/2005-2 ja R 211/2005-2) ja 25.9.2006 (yhdistetyt asiat R 456/2005-2 ja R 502/2005-2) tekemät kaksi päätöstä (jäljempänä riidanalaiset päätökset) siltä osin kuin niissä oli hyväksytty valittajan väitteet, joissa vastustettiin UniCredito Italiano SpA:n (jäljempänä UniCredito) hakemusta sanamerkkien ”UNIWEB” ja ”UniCredit Wealth Management” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi tiettyjä palveluja varten, ja toisaalta hylkäsi valittajan vaatimukset, jotka koskivat kyseisten päätösten kumoamista kiinteistöasioihin liittyvien palvelujen osalta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon unionin yleisessä tuomioistuimessa riitautettujen tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

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

Asian tausta

4 UniCredito teki SMHV:lle 29.5. ja 7.8.2001 hakemukset sanamerkkien ”UNIWEB” ja ”UniCredit Wealth Management” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi tiettyjä palveluja varten, joihin kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvat palvelut ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

– ”Pankkiliiketoimet; rahatalousasiat; raha-asiat; vakuutustoiminta; kiinteistöasiat; rahatalous- ja vakuutusasioihin liittyvä tiedotus ja konsultointi; luottokortti-/pankkikorttipalvelut; pankki- ja rahoituspalvelut internetin välityksellä” sanamerkkiä UNIWEB varten

– ”Pankkiliiketoimet; rahatalousasiat; raha-asiat; vakuutustoiminta; kiinteistöasiat; rahatalousasioihin liittyvä tiedotus” sanamerkkiä UniCredit Wealth Management varten.

5 Valittaja teki 6.3. ja 21.6.2002 asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla väitteet, joilla se vastusti kyseisten merkkien rekisteröintiä edellä mainittuja palveluja varten.

6 Nämä kaksi väitettä perustuivat saksalaisiin sanamerkkeihin UNIFONDS ja UNIRAK, joita haettiin 2.4.1979 ja jotka rekisteröitiin 17.10.1979, sekä saksalaiseen kuviomerkkiin, jota haettiin 6.3.1992 ja joka rekisteröitiin 10.7.1992 ja joka koski kahden aikaisemman merkin tavoin kyseiseen luokkaan 36 kuuluvia ”varojen sijoittamispalveluja” ja oli seuraavanlainen:

UNIZINS

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 17.12.2004 ja 28.2.2005 tehdyillä päätöksillä väitteet niissä tarkoitettujen palvelujen osalta, kiinteistöasioita lukuun ottamatta.

8 Väiteosasto katsoi molemmissa tapauksissa pääasiallisesti, että valittaja oli toimittanut todisteet aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä sekä siitä, että se oli sellaisten tavaramerkkien haltija, joissa kaikissa oli etuliite ”UNI” ja jotka muodostivat tavaramerkkisarjan tai -perheen. Se päätteli, että oli olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran mielleyhtymästä, rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien tavaramerkkien välillä, lukuun ottamatta ”kiinteistöasioita”, joiden osalta se katsoi, että nämä palvelut ja aiempien rekisteröintien kohteena olleet palvelut eivät olleet samankaltaisia.

9 UniCredito teki 17.2. ja 21.4.2005 valituksen näistä SMHV:n valituslautakunnan päätöksistä, ja valittaja teki samoin 11.2. ja 28.4.2005.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi nämä valitukset riidanalaisilla päätöksillä. Se yhtyi väiteosaston arviointiin asiasta ja katsoi kummassakin päätöksessä erityisesti, että valittaja oli toimittanut todisteet tavaramerkkisarjaan kuuluvien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä sekä siitä, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä oli sellaisia ominaispiirteitä, jotka olivat omiaan liittämään sen tähän sarjaan siten, että kohdeyleisö on taipuvainen yhdistämään mielessään kyseisen etuliitteen valittajaan, kun etuliitettä käytetään sijoitusrahastojen yhteydessä.

Asian käsittelyn vaiheet unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 UniCredito nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6. ja 28.11.2006 jättämillään kannekirjelmillä kanteet, joissa vaadittiin riidanalaisten päätösten kumoamista. Se täsmensi unionin yleisessä tuomioistuimessa pidetyssä istunnossa, että sen kanteissa vaadittiin ainoastaan näiden päätösten osittaista kumoamista eli niiden kumoamista siltä osin kuin niissä hyväksyttiin väitteet, joissa vastustettiin sanamerkkien ”UNIWEB” ja ”UniCredit Wealth Management” rekisteröimistä yhteisön tavaramerkeiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten, kiinteistöasioita lukuun ottamatta.

12 Valittaja vaati molemmissa asioissa kanteiden hylkäämistä sekä riidanalaisten päätösten osittaista kumoamista ja vaati, että kaikki sen väitteet, joissa vastustettiin sanamerkkien UNIWEB ja UniCredit Wealth Management rekisteröimistä, oli hyväksyttävä, eli myös siltä osin kuin ne koskivat kiinteistöasioita.

13 SMHV vaati kanteiden hylkäämistä.

14 Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin

– yhdisti nämä kaksi asiaa tuomion antamista varten

– kumosi SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.9.2006 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin UniCrediton valitus ja hyväksyttiin tavaramerkin UNIWEB rekisteröintiä vastustavat väitteet siltä osin kun ne koskevat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavia palveluja: ”pankkiliiketoimet; rahatalousasiat; raha-asiat; vakuutustoiminta; rahatalous- ja vakuutusasioihin liittyvä tiedotus ja konsultointi; luottokortti-/pankkikorttipalvelut; pankki- ja rahoituspalvelut internetin välityksellä”

– kumosi SMHV:n toisen valituslautakunnan 25.9.2006 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin UniCrediton valitus ja hyväksyttiin tavaramerkin UniCredit Wealth Management rekisteröintiä vastustavat väitteet siltä osin kun ne koskevat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavia palveluja: ”pankkiliiketoimet; rahatalousasiat; raha-asiat; vakuutustoiminta; rahatalousasioihin liittyvä tiedotus”

– hylkäsi valittajan vaatimukset

– velvoitti kaikki osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

15 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi tässä ratkaisussaan UniCrediton ainoan kanneperusteen, joka koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

16 Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 33, 34 ja 37–40 kohdassa asiassa T-194/03, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), 23.2.2006 antamaansa tuomioon (Kok., s. II-445; jäljempänä asiassa BAINBRIDGE annettu tuomio) ja totesi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, ettei SMHV ollut tutkinut perusteellisesti, täyttyikö käsiteltävässä asiassa edellytys, jonka mukaan rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit on voitava yhdistää sarjaan, johon on vedottu, ja että valituslautakunta oli tyytynyt toteamaan, että kukin tavaramerkki muodostui kahden osatekijän yhdistelmästä eli yhteisestä osatekijästä ”UNI” ja erilaisista ilmaisuista ”web” ja ”credit wealth management”, joilla ei ole erottamiskykyä niihin palveluihin nähden, joita varten tavaramerkit ovat.

17 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa, että etuliitteen ”UNI” erottamiskyvyn tai kyseisten tavaramerkkien vertailua koskevien muiden seikkojen perusteella ei voitu katsoa, että kyseessä olisi ollut sekaannusvaara. Se totesi kyseisen tuomion 43 kohdassa tämän etuliitteen erottamiskyvystä, että tällainen etuliite ei ollut luontaisesti sellainen, että se yksinään saisi aikaan mielleyhtymän rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja tavaramerkkisarjan, johon on vedottu, välillä. Se katsoi lisäksi saman tuomion 44 kohdassa, että se, että sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä käytettiin tosiasiallisesti finanssialalla ja että sijoitusrahastojen kursseista julkaistiin säännöllisesti tietoja aakkosjärjestyksessä, ei ollut omiaan todistamaan etuliitteen ”UNI” kykyä osoittaa sellaisenaan rahastojen alkuperää.

18 Tässä asiayhteydessä unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa, että väitemenettelyssä esitetyissä lehtileikkeissä mainittiin rahastoja, joiden nimessä oli etuliite ”UNI” mutta jotka eivät kuuluneet valittajalle. Se katsoi, että vaikka valituslautakunta oli tämän osalta perustellusti todennut, että ”kun rahastojen nimet alkavat sanoilla ’united’ – – ja ’universal’ – – kyseessä on jakamaton sana, jonka ensimmäiset kirjaimet ’uni’ ovat erottamaton osa sanan rakennetta”, ei ollut

kuitenkaan ilmeistä, että samoin olisi myös sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka alkavat sanalla ”unico”, koska kohdeyleisö Saksassa ei välttämättä yhdistä mielessään tätä sanaa italiankieliseen sanaan ”unico” (ainutlaatuinen, ainoa), vaan se voidaan myös käsittää lyhenteeksi, jolla ei ole erityistä merkitystä.

19 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin huomautti valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, että valittajan toimittamissa lehtileikkeissä rahastoja hallinnoivan yhtiön nimi ilmoitetaan sen hallinnoimien rahastojen luettelon edellä siten, että on vaikeasti ajateltavissa, että kyseinen, suhteellisen korkean huomiokyvyn omaava yleisö voisi luulla, että jokin muu yhtiö kuin se, jonka nimi mainitaan sen ryhmän edellä, johon rahastot kuuluvat, hallinnoisi rahastoja, joita varten rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit ovat.

20 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa muista vertailua koskevista seikoista, ettei valittaja ollut yhteisen etuliitteen ”UNI” lisäksi osoittanut, että kyseisten tavaramerkkien välillä olisi muita samankaltaisuuksia, ja että niiden välillä oli sitä vastoin merkitysero, koska etuliitteeseen ”UNI” liitetyt sanat oli ilmaistu englanniksi tavaramerkeissä UNIWEB ja UniCredit Wealth Management ja saksaksi aikaisemmissa tavaramerkeissä, joihin asiassa on vedottu.

21 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä ja kyseisestä yhteisestä etuliitteestä huolimatta SMHV:lle esitetyt todisteet eivät olleet omiaan osoittamaan tämän etuliitteen kykyä sellaisenaan tai muiden tekijöiden kanssa yhdistää rekisteröitäväksi haettuja tavaramerkkejä aikaisempaan sarjaan.

22 Näin ollen hyväksyttyään UniCrediton kanteidensa tueksi esittämän ainoan kanneperusteen unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan esittämän väitteen, joka myös koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja jossa vaadittiin valittajan esittämien väitteiden hyväksymistä myös siltä osin kuin ne koskivat kiinteistöasioita.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

23 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja hylkää UniCrediton unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamat kanteet. Lisäksi se vaatii, että riidanalaiset päätökset on kumottava siltä osin kuin niissä hylättiin sen väitteet, joissa vastustettiin sanamerkkien UNIWEB ja UniCredit Wealth Management rekisteröimistä kiinteistöasioita varten, ja että nämä väitteet on hyväksyttävä.

24 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hyväksyy valituksen ja velvoittaa UniCrediton korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 UniCredito vaatii valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

26 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Se katsoo, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole ottanut huomioon kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja, joten valituksenalainen tuomio perustuu epätäydelliseen ja siten virheelliseen tosiseikkoja koskevaan tilanteeseen.

27 Valittaja toteaa, että arvioidessaan sekaannusvaaraa saksalaisen yleisön näkökulmasta unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa huomioon väiteosastossa esitetyt, saksalaisten tuomioistuinten ja Deutsche Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) lukuisat ratkaisut, jotka osoittavat sekaannusvaaran olemassaolon. Se katsoo, että jos unionin yleinen tuomioistuin olisi todella ottanut huomioon saksalaisen yleisön näkökulman, se ei olisi päätynyt virheelliseen näkemykseen, jonka mukaan osatekijä ”web” on englanninkielinen sana ja valittajan etuliitteeseen ”UNI” liittämät sanat ovat aina saksankielisiä.

28 Valittaja toteaa lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon vain ne kolme aikaisempaa tavaramerkkiä, joihin sen väitteet perustuivat, vaikka mielleyhtymää koskevan vaaran arviointi olisi pitänyt suorittaa tutkimalla koko sitä tavaramerkkisarjaa, jonka haltija se on. Jos nämä tavaramerkit olisi otettu huomioon, asiassa olisi todettu, että myös englanninkielisiä sanoja yhdistetään etuliitteeseen ”UNI” ja että rekisteröityjen tavaramerkkien rakenteeseen ei liittynyt mitään eroja, jotka olisivat olleet omiaan estämään kohdeyleisöä yhdistämästä tavaramerkkiä UNIWEB ja tavaramerkkiä UniCredit Wealth Management valittajan tavaramerkkisarjaan.

29 Unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan olettaessaan, että kohdeyleisö löytää rahastojen nimet ainoastaan finanssialaa koskevilta sanomalehtien sivuilta, todennut virheellisesti, että kyseisen nimen yhteydessä aina ilmoitetaan rahastoja hallinnoivien toimijoiden tai yhtiöiden nimet. Tämän suhteen ei ole otettu huomioon istunnossa esitettyjä seikkoja.

30 Valittaja korostaa, että se on noin 90 sellaisen tavaramerkin haltija, joihin kuuluu etuliite ”UNI” ja joihin on liitetty erilaisia osatekijöitä, ja että tämä etuliite, joka on lisäksi sellaisenaan yksi näistä tavaramerkeistä, on erottamiskykyinen osatekijä. Koska näin ollen sanamerkeillä ”UNIWEB” ja ”UniCredit Wealth Managament” on sama rakenne, on kiistatonta, että on olemassa sekaannusvaara, joka johtuu siitä, että kohdeyleisö yhdistää ne mielessään tavaramerkkeihin, joiden haltija valittaja on, siitä huolimatta, että on muita toimijoita, jotka hallinnoivat rahastoja, joiden nimeen kuuluu osatekijä ”united”, ”universal” tai ”unico”.

31 Valittaja toteaa kiinteistöasioita koskevasta vaatimuksestaan, jonka unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi, että tämäntyyppiset palvelut ja sijoitusliiketoimet ovat yhteydessä toisiinsa.

32 SMHV katsoo, kuten valittajakin, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

33 SMHV viittaa asiassa BAINBRIDGE annettuun tuomioon ja katsoo, että rekisteröitäviksi haetuilla tavaramerkeillä on selvästi sellaisia ominaispiirteitä, jotka ovat omiaan yhdistämään ne tavaramerkkisarjaan, johon valittaja vetoaa. Se huomauttaa tästä, että osatekijää ”UNI” käytetään rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä samassa kohdassa kuin tavaramerkkisarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä, ettei sillä ole erilaista merkityssisältöä ja että sen erottamiskykyä korostaa se seikka, että sen perään liitettyjä muita sanallisia osatekijöitä, joita ovat esimerkiksi ”web” ja ”Credit Wealth Management”, pidetään finanssialalla kuvailevina ja erottamiskyvyttöminä myös saksalaisen kohdeyleisön keskuudessa.

34 SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole lausunut mitään etuliitteen ”UNI” luontaisesta erottamiskyvystä ja on näin ollen loukannut periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen asiaan liittyvät merkitykselliset tekijät ja erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole myöskään selostanut syytä siihen, miksi etuliitteellä ”UNI” ei olisi kykyä saada aikaan sellaisenaan mielleyhtymää rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja sen tavaramerkkisarjan välillä, johon valittaja vetoaa.

35 SMHV toteaa lisäksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole arvioinut konkreettisesti, millä tavalla saksalainen yleisö mieltää kyseiset tavaramerkit. Se ei ole antanut tämän osalta mitään painoarvoa Deutsche Patent- und Markenamtin lukuisille ratkaisuille, vaikka ne heijastavat ilmiselvästi kyseisen yleisön mielikuvaa näistä tavaramerkeistä

ja ovat tekijä, joka olisi pitänyt ottaa huomioon, vaikka nämä ratkaisut eivät sidokaan SMHV:tä eivätkä unionin yleistä tuomioistuinta.

36 SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on todennut asiassa BAINBRIDGE antamassaan tuomiossa, että saman erottamiskykyisen osatekijän osalta kyseessä voi olla sekaannusvaara, vaikka tavaramerkit poikkeavat toisistaan siksi, että niihin on lisätty sanallisia tai kuvallisia osatekijöitä. Näin ollen on vaikea ymmärtää syytä siihen, miksi unionin yleinen tuomioistuin totesi käsiteltävässä asiassa, että erilaisten sanojen ”web”, ”credit”, ”wealth management”, ”zins”, ”fonds” ja ”rak” merkityksen perusteella voitiin katsoa, että niistä seuraavan merkityseron vuoksi sekaannusvaaraa ei ollut. Tällaisessa lähestymistavassa ei myöskään oteta sen mukaan huomioon sitä, ettei kohdeyleisö voi näiden sanojen, jotka ovat välittömästi kuvailevia tai joista on tullut yleisesti käytettyjä finanssialan kielessä Saksassa, perusteella käsittää, että niillä kuvataan eri yritysten rahoituspalveluja tai -tuotteita, koska englanninkielisten sanojen käyttö on finanssialalla yleistä.

37 Olosuhteista, joissa kohdeyleisö kohtaa kyseiset tavaramerkit, on huomautettava, että vaikka kyseisten tavaramerkkien edellä ilmoitettiin aina kyseisiä rahastoja hallinnoivan yhtiön nimi, tämä ei kuitenkaan sellaisenaan sulje pois sekaannusvaaraa, koska saksalaiset kuluttajat, jotka tuntevat jo valittajan tarjoamat rahastot, saattavat luulla, että muut rahastot, joihin myös sisältyy etuliite ”UNI”, ovat peräisin valittajaan taloudellisessa yhteydessä olevista yrityksistä.

38 Lisäksi todetessaan, ettei valituslautakunta ollut tutkinut perusteellisesti vaatimusta, joka koskee rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien yhdistämistä tavaramerkkisarjaan, johon valittaja vetoaa, eikä ollut osoittanut muita samankaltaisuuksia kuin yhteisen etuliitteen ”UNI” päätelläkseen, että kyseessä oli sekaannusvaara, unionin yleinen tuomioistuin on vääristellyt valituslautakunnan arviointia ja ottanut sen huomioon vääristyneellä tavalla.

39 UniCredito vaatii valituksen hylkäämistä ja väittää aluksi, että valituksen tueksi esitetyt valitusperusteet on jätettävä tutkimatta, koska valittaja vetoaa valituksenalaisessa tuomiossa oleviin virheisiin, jotka liittyvät tosiseikkojen virheelliseen arviointiin.

40 UniCredito toteaa tämän jälkeen, että valittajan riitauttamat unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnit rahastojen nimistä, joissa oli etuliite ”UNI” mutta jotka eivät kuuluneet valittajalle, siitä, että nämä nimet yhdistetään sanomalehdissä näitä rahastoja hallinnoivien yhtiöiden nimiin, tai siitä, että mainittu etuliite liitetään englannin- tai saksankielisiin sanoihin, ovat täydentäviä ja toissijaisia verrattuna unionin yleisen tuomioistuimen kokonaisvaltaiseen ja tosiseikkoja koskevaan arviointiin siitä, että sekaannusvaaraa ei ollut, eikä niillä voida näin ollen horjuttaa tätä arviointia.

41 UniCredito kiistää lisäksi valittajan väitteen, joka koskee velvollisuutta ottaa huomioon kansallisten hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisut, koska tavaramerkkien suojaa koskevat kansalliset järjestelmät ja yhteisön järjestelmä ovat itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia.

42 Myöskään valittajan peruste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on sekaannusvaaraa arvioidessaan ottanut huomioon pelkästään kolme aikaisempaa tavaramerkkiä, joihin väitteet perustuivat, eikä kaikkia siihen tavaramerkkisarjaan, johon se on vedonnut, kuuluvia tavaramerkkejä, ei ole perusteltu. Tämä peruste on ristiriitainen, koska kyseiset väitteet perustuivat näihin kolmeen tavaramerkkiin, eikä se ole perusteltu asiassa BAINBRIDGE annetun tuomion valossa. Viimeksi mainitussa ratkaisussa – joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkkisarjan ollessa kyseessä sekaannusvaaraa on arvioitava ottaen huomioon vaara siitä, että yleisö mieltää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuuluvan tavaramerkkisarjaan – ei vaadita lainkaan, että tätä tavaramerkkiä on verrattava kaikkien tavaramerkkisarjaan kuuluvien tavaramerkkien kanssa erikseen.

43 Lopuksi UniCredito väittää kiinteistöasioiden osalta, että ne eivät kuulu yhteen rahoituspalvelujen kanssa ja että kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa – myöskään rahoituspalvelujen suhteen, kun ne ymmärretään suppeassa merkityksessä.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

44 UniCredito väittää, että valitus on jätettävä tutkimatta, koska siinä pyritään asettamaan kyseenalaisiksi valituksenalaisessa tuomiossa tehdyt tosiseikkoja koskevat arvioinnit. Tästä on todettava, että valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se ei ole ottanut huomioon kaikkia asiaan liittyviä seikkoja, erityisesti koska se ei ole ottanut huomioon saksalaisen yleisön kantaa rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja tavaramerkkisarjan tai -perheen, johon valittaja vetoaa, välisen mielleyhtymän vaarasta.

45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 18 kohta; asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, Kok., s. I-114*, 33 kohta). Vaikka näiden tekijöiden arviointi on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka ei kuulu unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin, se, että kaikkia näitä tekijöitä ei ole otettu huomioon, muodostaa sitä vastoin oikeudellisen virheen (ks. vastaavasti asia C-51/09 P, Becker v. Harman International Industries, tuomio 24.6.2010, Kok., s. I-5805, 40 kohta) ja siihen voidaan sellaisena vedota unionin tuomioistuimessa muutosta haettaessa.

46 Samaa pätee SMHV:n sen perusteen osalta, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ottanut valituslautakunnan arvioinnin huomioon vääristyneellä tavalla, koska toimen sisällön ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla muodostaa samoin oikeudellisen virheen (ks. asia C-164/98 P, DIR International Film ym., v. komissio, tuomio 27.1.2000, Kok., s. I-447, 48 kohta).

47 Näin ollen UniCrediton oikeudenkäyntiväite on hylättävä.

48 Pääasian osalta on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on riidanalaisia päätöksiä kumotessaan todennut valituksenalaisen tuomion 35, 36 ja 41 kohdassa seuraavaa:

”35 Esillä olevassa asiassa valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit UNIFONDS, UNIRAK ja UNIZINS, joihin [valittaja] on vedonnut, muodostavat asiassa BAINBRIDGE – – annetussa tuomiossa tarkoitetun ’sarjan’, perustuu pääasiallisesti näkemyksiin, joiden mukaan näille kolmelle tavaramerkille yhteisellä etuliitteellä ’UNI’ on erottamiskyky rahoituspalvelujen yhteydessä ja [valittaja] on osoittanut näiden tavaramerkkien tosiasiallisen käytön.

36 Todettuaan, että kyseessä oli tavaramerkkien ’sarja’, valituslautakunta päätteli tästä lähes automaattisesti, että kohdeyleisö yhdistää mielessään etuliitteen ’UNI’ [valittajaan], kun sitä käytetään sijoitusrahastojen yhteydessä, ja että näin ollen kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

– –

41 SMHV ei ole esillä olevassa asiassa tutkinut perusteellisesti edellytystä rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien yhdistämisestä sarjaan, johon on väitemenettelyssä vedottu. Valituslautakunta on tyytynyt toteamaan, että kukin tavaramerkki muodostuu kahden yksilöllisen osatekijän yhdistelmästä, joita ovat yhteinen osatekijä 'UNI' ja erilaiset ilmaisut 'web' ja 'credit wealth management', joilla ei ole erottamiskykyä niihin palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä haetaan."

49 Perusteesta, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on siten ottanut valituslautakunnan arvioinnin huomioon vääristyneellä tavalla, on todettava, että valituslautakunta totesi 5.9.2006 tekemänsä päätöksen 36 ja 37 kohdassa seuraavaa:

"36 Esillä olevassa asiassa [UniCrediton] tavaramerkillä ja [valittajan] tavaramerkeillä on sama rakenne. Ne muodostuvat kahden yksilöllisen osatekijän yhdistelmästä, joita ovat kaikkien tavaramerkkien alussa oleva yhteinen osatekijä 'UNI', johon liitetään aina erilainen sana. Tämä ei ole kuitenkaan riittävää, jotta voitaisiin katsoa, että tavaramerkillä UNIWEB on sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan yhdistää [valittajan] 'UNI'-alkuisiin tavaramerkkeihin. Yhteinen osatekijä saattaa olla ainoastaan kuvaileva tai siltä voi puuttua erottamiskyky, jolloin [valittaja] ei voi menestyksellisesti vedota tavaramerkkiperhettä koskevaan argumenttiin.

37 Yhteisen osatekijän 'UNI' erottamiskykyä on arvioitava sen mukaan, miten kohdeyleisö mieltää kyseiset merkit ja palvelut. Tässä arvioinnissa merkitystä ei ole ainoastaan osatekijän 'UNI' luontaisilla ominaisuuksilla, vaan myös sen käytöllä. Saksassa, jossa kohdeyleisöön kuuluvat keskivertokuluttajat asuvat, 'uni' viittaa sanaan 'uni', joka tarkoittaa yksiväristä, ja sanaan Uni, joka on (puhekielessä) yliopiston diminutiivi. Kyseisten palvelujen osalta tällä sanalla ei vaikuta olevan selvää ja välitöntä merkitystä. Lisäksi [valittaja] on osoittanut esillä olevassa asiassa,

muun muassa toimintakertomuksensa, 30.9.2001 päivätyn puolivuotiskertomuksen ja lehtileikkeiden avulla, että se käyttää kyseisiä kolmea tavaramerkkiä, joihin sisältyy etuliite 'UNI', 'varojen sijoittamispalveluja' varten Saksassa."

50 25.9.2006 tehdyn päätöksen 40 ja 41 kohta on laadittu samoin sanamuodoin, ja valituslautakunta totesi kohdista ensin mainitussa lisäksi seuraavaa:

"On korostettava, että [UniCrediton] tavaramerkkiin liitetyt sanat 'Wealth Management' ovat englannin kielen sanoja, joita käytetään merkityksellisellä alueella eli Saksassa yleisesti rahoitusalalla sellaisten palvelujen yhteydessä, joihin liittyy neuvontaa rahoitus-/sijoitusalalla, kirjanpito-/veropalveluja ja juridista ja rahoituksellista suunnittelua. Näin ollen sanayhdistelmällä 'Wealth Management' ei ole erottamiskykyä niihin palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä haetaan."

51 Näin ollen on ilmeistä, että katsoessaan, että valituslautakunta oli "lähes automaattisesti" ja "tutkimatta perusteellisesti" edellytyksiä rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien yhdistämisestä sarjaan, johon valittaja vetoaa, päätellyt, että kyseessä oli sekaannusvaara, sekä tyytynyt toteamaan, että kyseessä oli tavaramerkkisarja ja että kyseiset tavaramerkit muodostuivat yhteisestä osatekijästä "UNI", johon on liitetty erilaisia ilmaisuja, joilla ei ole erottamiskykyä, unionin yleinen tuomioistuin on ottanut riidanalaisten päätösten sisällön huomioon vääristyneellä tavalla.

52 Unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen jättänyt tutkimatta seikkoja, joista valituslautakunta oli tehnyt tämän tuomion 49 ja 50 kohdassa mainittuja arviointeja. Tämä koskee erityisesti valituslautakunnan näkemyksiä, jotka koskevat verrattujen tavaramerkkien samanlaista rakennetta, tavaramerkeille yhteisen osatekijän "UNI" erottamiskykyä merkityksellisen yleisön näkökulmasta sekä sitä, että sanoilta "Wealth Management" puuttuu erottamiskyky. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole näin ollen perustellut tuomiotaan riittävästi.

53 Perusteesta, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa yhteydessä olevista yrityksistä (ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 29 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta; em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 33 kohta ja em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 32 kohta).

54 Silloin kun väite perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden voidaan niiden yhteisten piirteiden perusteella katsoa kuuluvan samaan tavaramerkkiperheeseen tai tavaramerkkisarjaan, sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa on otettava huomioon, että kun on kyse tavaramerkkiperheestä tai tavaramerkkisarjasta, tällainen vaara aiheutuu siitä, että kuluttaja voi erehtyä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoa virheellisesti, että se kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (ks. vastaavasti asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 62 ja 63 kohta ja asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 101 kohta).

55 Kuten tämän tuomion 45 kohdassa on muistutettu, sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

56 Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että sekaannusvaaraa ei ollut, ottamatta huomioon kaikkia merkityksellisiä tekijöitä selvittääkseen konkreettisesti, onko olemassa vaara, että kohdeyleisö saattaa uskoa, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit ovat osa tavaramerkkisarjaa, johon valittaja vetoaa, ja erehtyä siten kyseisten palvelujen alkuperästä ja luulla, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa yhteydessä olevista yrityksistä.

57 Kuten näet valittaja ja SMHV väittävät, valituksenalaisesta tuomiosta puuttuu ensinnäkin analyysi verrattavien tavaramerkkien rakenteesta ja niille yhteisen osatekijän eli etuliitteen ”UNI” sijainnin vaikutuksesta siihen, miten kohdeyleisö saattaa mieltää nämä tavaramerkit.

58 Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi todennut yhteisen osatekijän mahdollisesta erottamiskyvystä valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa, että se ei ollut luontaisesti sellainen, että se yksinään saisi aikaan mielleyhtymän rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien ja tavaramerkkisarjan, johon valittaja vetoaa, välillä. Kuten valittaja istunnossa ja SMHV ovat kuitenkin pääasiallisesti väittäneet, unionin yleinen tuomioistuin ei ole tukenut tätä toteamusta eikä se ole näin ollen tutkinut tältä osin valituslautakunnan arviointeja siitä, miten kohdeyleisö saattoi mieltää tämän osatekijän, eikä perustellut tuomiota tältä osin.

59 Lisäksi tutkiessaan sitä, miten valittaja oli käyttänyt tavaramerkkisarjaa, johon se vetoaa, unionin yleinen tuomioistuin on esittänyt valituksenalaisen tuomion 44–46 kohdassa perusteita, jotka kuuluvat tosiseikkoja koskevaan arviointiin, joka ei voi olla unionin tuomioistuimen valvontavallan kohteena, ja todennut muun muassa, että oli vaikeasti ajateltavissa, että kyseinen yleisö voisi luulla, että jokin muu yhtiö kuin se, jonka nimi mainitaan lehtileikkeissä kyseisistä rahastoista laaditun listan edellä, hallinnoisi rahastoja, joita varten rekisteröitäväksi haetut tavaramerkit ovat. Kun otetaan kuitenkin huomioon tämän tuomion 53 kohdassa ilmaistu periaate, unionin yleinen tuomioistuin ei voinut, ilman että sen tuomiota rasittaisi oikeudellinen virhe, olla tutkimatta, saattoiko tämä yleisö ainakin kuitenkin luulla, että ne vastasivat taloudellisessa yhteydessä olevien yritysten tarjoamia palveluja.

60 Unionin yleinen tuomioistuin totesi muista verrattavat tavaramerkit muodostavista osatekijöistä valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa vain, että etuliitteeseen ”UNI” liitetyt sanat ilmaistaan englanniksi kaikissa rekisteröitäviksi haetuissa tavaramerkeissä ja saksaksi kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä, joihin on väitteiden tueksi vedottu. Sen lisäksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tutkinut, oliko tämä ero kyseisten rahoituspalvelujen ja kohdeyleisön osalta omiaan poistamaan vaaran, että

kohdeyleisö saattaa uskoa, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit ovat osa tavaramerkkisarjaa, johon valittaja on vedonnut, se ei ole myöskään arvioinut, olivatko nämä osatekijät kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä.

61 Näin ollen on niin, että kun otetaan huomioon tämän tuomion 52 ja 57–60 kohdassa esitetty, unionin yleinen tuomioistuin ei voinut pätevästi katsoa valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että ”aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä ja kaikille näille tavaramerkeille ja rekisteröitäviksi haetuille tavaramerkeille yhteisestä etuliitteestä ’UNI’ huolimatta SMHV:lle esitetyt todisteet eivät ole omiaan osoittamaan tämän etuliitteen kykyä sellaisenaan tai muiden tekijöiden kanssa yhdistää rekisteröitäviksi haettuja tavaramerkkejä aikaisempaan sarjaan”, ja saman tuomion 49 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että kyseisten merkkien välillä oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

62 Tästä seuraa, että valituksen ainoa valitusperuste on hyväksyttävä ja valituksenalainen tuomio on näin ollen kumottava, ilman että olisi tarpeen tutkia valittajan muita perusteluja ja erityisesti ilman että olisi tarpeen lausua näiden perustelujen siitä osasta, joka koskee sen väitteiden hylkäämistä kiinteistöasioiden osalta.

63 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan unionin tuomioistuin voi kumotessaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion palauttaa asian viimeksi mainitun ratkaistavaksi.

64 Nyt käsiteltävässä asiassa sekaannusvaaran kokonaisvaltainen arviointi edellyttää monimutkaisia tosiseikkoja koskevia arvioita, joiden avulla on selvitettävä, onko, kuten valituslautakunta on katsonut, olemassa vaara, että kohdeyleisö saattaa uskoa,

että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit ovat osa tavaramerkkisarjaa, johon valittaja vetoaa. Asia on näin ollen syytä palauttaa unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta UniCrediton siellä nostamat kanteet samoin kuin valittajan riidanalaisten päätösten osittaista kumoamista koskevat vaatimukset ratkaistaan uudelleen, ja on määrättävä, että valitukseen liittyvistä oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

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

1) **Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-303/06 ja T-337/06, UniCredito Italiano vastaan SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), 27.4.2010 antama tuomio kumotaan.**

2) **Asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.**

3) **Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Allekirjoitukset