YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

11 päivänä heinäkuuta 2007 *

Asiassa T-150/04,

Mülhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja T. Schulte-Beckhausen,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi M. Capostagno, sittemmin O. Montalto,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

Minoronzoni Srl, kotipaikka Ponte San Pietro (Italia), edustajinaan asianajajat G. Floridia, F. Polettini ja R. Floridia,

ja jossa on kyse sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 18.2.2004 tekemän päätöksen (asia R 949/2001-1), joka koski Mülhens GmbH & Co. KG:n ja Minoronzoni Srl:n välistä väitemenettelyä, kumoamisesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.10.2004 toimitetun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.10.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.12.2005 suoritetut prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 6.9.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija teki 2.12.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkkiä koskeva hakemus koski seuraavan kuviomerkin rekisteröintiä:



3 Rekisteröintiä haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 18: ”Laukut; käsilaukut; matkalaukut; reput; lompakot; kukkarot; salkut; nahasta ja nahan jäljitelmistä valmistetut asiakirjasalkut; kassit; matka-arkut; nahka; nahkatavarat; nahat ja nahkatavarat; nahan jäljitelmät ja nahat sekä niistä tehdyt tavarat; päivänvarjot; aurinkovarjot; sateenvarjot; kävelykepit; valjaat ja muut satulavarusteet”

– luokka 25: ”Kaikenlaiset miesten, naisten ja nuorten vaatteet, mukaan lukien: nahkavaatteet; paidat; paitapuserot; hameet; kävelypuvut; jakut; housut; sortsit; neuleet; t-paidat; pyjamat; sukat; aluspaidat; liivit; sukkanauhat; alushousut; rintaliivit; alushameet; päähineet; huivit; solmiot; sadetakit; päällystakit; takit, uimapuvut; verryttelypuvut; tuulitakit; hiihtohousut; vyöt; turkit; kaulahuivit; käsineet; aamutakit; kaikenlaiset jalkineet, mukaan lukien: tohvelit, kengät, urheilukengät, saappaat ja sandaalit”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 22.7.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 59/1999.

5 Kantaja teki 14.10.1999 väitteen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

6 Tämän väitteen tueksi kantaja vetosi sanamerkkiin TOSCA, jota ei ole rekisteröity tavaramerkiksi ja jonka kantaja väittää olevan yleisesti tunnettu Saksassa seuraavia tavaroita varten: ”parfyymi, eau de toilette, kölninvesi, vartalovoiteet, saippuat, suihkugeelit, ym.”.

7 Väite perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin, ja se koski kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

8 Väiteosasto katsoi 17.9.2001 tekemässään päätöksessä, että kantaja oli osoittanut, että aikaisempi tavaramerkki oli yleisesti tunnettu Saksassa seuraavia tavaroita varten: ”hajuvedet: kölninvedet, parfyymit”. Väitejaosto hylkäsi kuitenkin väitteen, koska yhtäältä asetuksen N:o 40/49 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyttyneet kyseessä olevien tavaroiden erilaisuuden vuoksi ja koska toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua suojaa ei ollut aiheellista soveltaa, koska väite perustui merkkiin, jota ei ollut rekisteröity tavaramerkiksi.

9 Kantaja teki 6.11.2001 valituksen väiteosaston päätöksestä.

10 Valituslautakunta teki 18.2.2004 päätöksen (jäljempänä riidanalainen päätös), jossa se hylkäsi valituksen ja velvoitti kantajan korvaamaan menettelystä aiheutuneet kulut.

11 Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään näyttöä siitä, että tavaramerkit ovat samat tai samankaltaiset, ja siitä, että tavaramerkeillä varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Vaikka valituslautakunta katsoi, että riidanalaiset merkit ovat kiistatta samankaltaiset, se kuitenkin totesi, että kyseessä olevat tavarat ovat hyvin erilaiset. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että sen perusteella, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, ei kuitenkaan voitu olettaa, että sekaannusvaara on olemassa pelkästään siksi, että on olemassa mielleyhtymän vaara ilmaisun suppeassa merkityksessä. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta valituslautakunta katsoi, että väitettä ei voitu hyväksyä tämän säännöksen perusteella, koska tässä viimeksi mainitussa edellytetään, että aikaisempi merkki on rekisteröity tavaramerkiksi.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kantajan mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaiset niin visuaalisesti kuin foneettisesti. Tämä samankaltaisuus johtuu kantajan mukaan huomion herättävästä sanasta ”tosca”, jota erityisesti korostetaan, koska kuvailevuutensa vuoksi kyseinen täydentävä sana ”blu” ei ole omiaan keräämään kuluttajan huomiota. Lisäksi aikai-

sempi tavaramerkki TOSCA on kantajan mukaan hyvin erottamiskykyinen sen vuoksi, että se on yleisesti tunnettu, mikä edellyttää, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden on oltava hyvin erilaisia kuin ne tavarat, joiden osalta yleisesti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

17 Kantaja väittää, että tavaroiden on katsottava olevan samankaltaisia, kun yleisö luulee, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai yrityksistä, jotka ovat taloudellisesti kytköksissä toisiinsa. Kantajan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamassa tuomiossa (Kok. 1998, s. I-5507) esittämien kriteerien perusteella olisi katsottava, että kyseessä olevat tavarat täydentävät toisiaan ja että niiden on katsottava olevan melko samankaltaiset. Kantajan mukaan niitä ei voida missään tapauksessa pitää täysin erilaisina.

18 Kantaja väittää, että useat muoti- tai asustealan yritykset myöntävät lisenssejä tavaramerkeilleen hajuvesien valmistusta ja kaupan pitämistä varten. Jotkut näistä alun perin muodin parissa toimintaansa harjoittaneista yrityksistä, kuten Gucci, Chanel tai Rochas, tunnetaan kantajan mukaan enää vain hajuvesien valmistajina. Yleisö on siis tottunut siihen, että muotialan tuotteita ja nahkatavaroita tarjotaan ja saatetaan markkinoille hajuvesimerkeillä. Lisäksi kantaja väittää, että on olemassa paljon muotisuunnittelijoita, jotka harjoittavat toimintaansa sekä hajuvesialalla että muotialalla ja jotka liittävät nimensä kummankin tyyppisiin tavaroihin. Koska asianomainen yleisö ei yleensä ole tietoinen myönnetyistä lisensseistä, se liittää kantajan mukaan samanmerkkiset tavarat samaan yritykseen.

19 Kantaja väittää huomautuksissaan, jotka se esitti vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin, että useat tavaramerkit kattavat erilaisia ylellisyystavaroita, kuten nahkalaukkuja, kenkiä, vaatteita ja hajuvesiä. Tältä

osin kantaja viittaa tavaramerkkeihin Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner ja Adidas.

20 Täydentävänä huomautuksena kantaja viittaa Oberlandesgericht Kölnin (Saksa) 28.3.2003 antamaan tuomioon (asia 6 U 113/02). Kantaja mainitsee huomautuksissaan, jotka se esitti vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, myös muita kansallisten tuomioistuinten päätöksiä, joissa pyritään hyväksymään, että aineellisesti ja toiminnallisesti erilaisiin tavaroihin, kuten hajuvesiin ja vaatteisiin, voi kuitenkin liittyä tietynlaista samankaltaisuutta sen vuoksi, että niitä pidetään kaupan samoilla tavaramerkeillä lisenssikäytännön vuoksi.

21 Kantaja lisää, että kyseessä oleville tavaroille on yhteistä se, että ne ovat tärkeitä henkilön imagolle, mikä kantajan mukaan kuvastuu siitä seikasta, että Voguen kaltaisissa muotilehdissä olevat mainokset liittyvät miltei yksinomaan muotiin, muotiasusteisiin ja hajuvesiin. Nämä tavarat täydentävät täten toisiaan ja liittyvät läheisesti toisiinsa, mikä herättää kuluttajassa ajatuksen, että sama taho on niistä vastuussa.

22 Vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kantaja väittää lopuksi, että aikaisemman tavaramerkin ja uudemman tavaramerkin välisen sekaannusvaaran arvioimista varten ei ole aiheellista ottaa huomioon sitä, millä tavoin valmistajat laajentavat tuotevalikoimiaan. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklalla tai muilla säännöksillä ei voida perustella sitä, että sekaannusvaaraa arvioidaan ottamalla huomioon se, missä järjestyksessä tavaramerkin haltija luo oman tuotevalikoimansa.

23 Virasto ja väliintulija pitävät tätä kanneperustetta perusteettomana.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja että nämä tavaramerkit on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä maantieteellisellä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti aikaisempina tavaramerkkeinä pidetään tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja teollisoikeuksien suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettuna 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nro 11847, s. 108; jäljempänä Pariisin yleissopimus), 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

26 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 49 ja 50 kohta).

27 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta käy ilmi, että tässä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Näin ollen siinäkin tapauksessa, että haettu tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen, on välttämätöntä näyttää toteen niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu (asia T-296/02, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (LINDENHOF), tuomio 15.2.2005, Kok. 2005, s. II-563, 48 kohta; ks. myös analogisesti em. asia Canon, tuomion 22 kohta).

28 Koska riidanalaisessa päätöksessä hylättiin sekaannusvaaran olemassaolon mahdollisuus sillä perusteella, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuudesta ei esitetty näyttöä, sen tarkastelemista varten, onko ensimmäinen kanneperuste perusteltu, riittää, kun tarkastellaan kysymystä, joka koskee kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuutta.

29 Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, jotka ovat ominaisia kyseisten tavaroiden väliselle suhteelle. Näitä seikkoja ovat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (em. asia LINDENHOF, tuomion 49 kohta; ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

30 Nyt esillä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä, jota ei tältä osin ole riitautettu, käy ilmi, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat vastaavat seuraavaa kuvausta: ”hajuvedet: kölninvedet, parfyymit”. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat, jotka on lueteltu edellä 3 kohdassa, kuuluvat luokkiin 18 ja 25.

31 On todettava, että hajuvesiä ja luokkaan 18 kuuluvia nahkatavaroita ei sellaisenaan voida pitää samankaltaisina. Hajuvedet ja nahkatavarat ovat nimittäin selvästi erilaiset sekä niiden luonteen että niiden käyttötarkoituksen tai käytön kannalta.

Lisäksi minkään seikan perusteella ei voida katsoa, että kyseiset tavarat kilpailevat keskenään tai täydentävät toisiaan toiminnallisesti.

32 Sama päätelmä on esitettävä hajuvesien ja luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden vertailun osalta. Myös nämä tavarat ovat sellaisenaan erilaiset sekä niiden luonteen että niiden käyttötarkoituksen tai käytön kannalta. Yhdenkään seikan perusteella ei myöskään voida katsoa, että kyseiset tuotteet kilpailevat keskenään tai täydentävät toisiaan.

33 Kantaja väittää kuitenkin, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamille tavaroille on yhteistä tietynasteinen samankaltaisuus, koska sen vuoksi, että muotialan yritykset myöntävät lisenssejä merkeilleen hajuvesien kaupan pitämistä varten, yleisö on tottunut siihen, että muotituotteita myydään hajuvesimerkeillä, ja yhdistää nämä tavarat samaan yritykseen.

34 Tältä osin on korostettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että kahden samanlaisen tai samankaltaisen merkin sekaannusvaara voidaan hyväksyä vain tavaralajisäännön rajoissa, toisin sanoen kun kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat kohdeyleisön silmissä samat tai samankaltaiset, ja kuten edellä 27 kohdassa muistutetaan, asia on täten, oli se erottamiskyky mikä hyvänsä, joka aikaisemmalla tavaramerkillä on sen mukaan, miten hyvin asianomainen yleisö tuntee sen.

35 Tästä huolimatta ei voida sulkea pois sitä, että muun muassa muotialalla ja ulkonäön hoitamiseen tarkoitettujen tuotteiden alalla tilanne voi olla sellainen, että toiminnallisen täydentävyyden lisäksi esteettinen täydentävyys voi kohdeyleisön silmissä tulla esiin sellaisten tuotteiden välillä, joiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttö ovat erilaiset.

36 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun samankaltaisuuden syntymiseksi tällaisen esteettisen täydentävyyden on vastattava todellista esteettistä tarvetta siinä mielessä, että tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käyttämistä varten ja että kuluttajat pitävät tavanomaisena ja normaalina, että kyseisiä tavaroita käytetään yhdessä (ks. tältä osin asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 60 ja 62 kohta).

37 On kuitenkin korostettava, että kyseessä olevien tavaroiden esteettisen täydentävyyden olemassaolo edellisessä kohdassa tarkoitetussa merkityksessä ei ole riittävä peruste päätelmälle, että tavarat ovat samankaltaiset. Se edellyttää myös, että kuluttajien mielestä on yleistä, että näitä tavaroita pidetään kaupan samalla tavaramerkillä varustettuna, mikä merkitsee tavallisesti, että näitä tavaroita valmistavat tai jakelevat enimmäkseen samat tahot (em. asia SISSI ROSSI, tuomion 63 kohta).

38 Nyt esillä olevassa asiassa kantaja väittää vain, että yleisö on tottunut siihen, että muotialan tuotteita pidetään kaupan hajuvesimerkeillä varustettuina lisenssikäytäntöjen vuoksi. Vaikka tämä seikka olisi näytetty toteen, se ei yksin ole riittävä korvaamaan kyseessä olevien tuotteiden puuttuvaa samankaltaisuutta. Tämän seikan avulla ei erityisesti voida osoittaa, että yhtäältä hajuvedet ja toisaalta edellä 3 kohdassa tarkoitetut nahkatavarat ja vaatteet täydentävät toisiaan esteettisesti siinä mielessä, että yhden ryhmän tavarat ovat välttämättömiä tai tärkeitä toisen ryhmän tavaroiden

käyttöä varten ja että kuluttajien mielestä on tavanomaista ja normaalia käyttää näitä tavaroita yhdessä.

39 Kantaja väittää kuitenkin, että kyseessä oleville tavaroille on yhteistä se, että ne ovat tärkeitä henkilön imagolle ja että ne esiintyvät muotilehdissä yhdessä. Tältä osin on todettava, että sen lisäksi, että tämä väite on esitetty myöhässä, koska sitä ei esitetty SMHV:n elimissä käytyjen menettelyiden yhteydessä, tällainen seikka ei missään tapauksessa ole riittävä osoittamaan luonteeltaan sellaisen esteettisen täydentävyyden olemassaoloa, johon edellä 36 kohdassa viitataan.

40 Kantajan sen väitteen osalta, joka koskee Oberlandesgericht Kölnin 28.3.2003 tekemää päätöstä (ks. edellä 20 kohta), on todettava, että Bundesgerichtshof (Saksa) kumosi tämän päätöksen 30.3.2006 antamallaan tuomiolla (asia I ZR 96/03) ja että joka tapauksessa kansallisen tuomioistuimen päätös ei sido SMHV:n elimiä tai yhteisöjen tuomioistuinta. Tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta).

41 Edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta on voinut perustellusti todeta, että kyseessä olevat tavarat eivät ole samankaltaisia. Tämä kanneperuste on näin ollen hylättävä.

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

Asianosaisten lausumat

42 Kantaja väittää, että väite on hyväksyttävä myös siltä osin kuin se perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan. Kantajan mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että 8 artiklan 5 kohtaan voidaan vedota vain rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

43 Kantajan mukaan valituslautakunnan omaksuma kanta on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodon ja tarkoituksen vastainen, koska tässä säännöksessä viitataan tämän 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja siis muun muassa 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tavaramerkkeihin, jotka ovat yleisesti tunnettuja. Kantaja kuitenkin katsoo, että jos 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettaisiin vain rekisteröityjä tavaramerkkejä, siinä viitattaisiin vain 2 kohdan a ja b alakohtaan.

44 Lisäksi kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa oleva virkkeen osa ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity” on seurausta kirjoitusvirheestä. Kantajan mukaan tässä säännöksessä pitäisi olla toteamus ”joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan”, jotta siinä katettaisiin myös Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tunnetut tavaramerkit.

45 Sen väitteen tueksi, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voidaan tulkita laajasti ja sen sanamuodon vastaisesti kantaja viittaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-292/00, Davidoff, 9.1.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003, s. I-389, 24 kohta), jossa yhteisöjen tuomioistuin ei kantajan mukaan tulkinnut jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohtaa yksinomaan sen sanamuodon perusteella vaan myös sen järjestelmän yleisen rakenteen ja tavoitteiden perusteella, johon säännös kuuluu. Kantaja korostaa, että vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tarkoitus on direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksen tavoin laajalti tunnetun tavaramerkin kattava suojaaminen,

tästä seuraa, että tätä laajennettua suojaa olisi sovellettava paitsi rekisteröityihin tavaramerkkeihin, myös aikaisempiin tavaramerkkeihin, joita suojataan sen vuoksi, että ne ovat laajalti tunnettuja.

46 Vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kantaja huomauttaa myös, että Saksan lainsäädännössä taataan laaja suoja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetuille yleisesti tunnetuille tavaramerkeille.

47 Nyt esillä olevassa asiassa kantaja katsoo, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät. Ensimmäiseksi kantaja katsoo, että tavaramerkki TOSCA on laajalti tunnettu tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Seuraavaksi kantaja katsoo, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muistuttaa aikaisempaa tavaramerkkiä huomattavasti. Lisäksi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin käytöllä hyväksikäytetään perusteettomasti yleisesti tunnetun tavaramerkin TOSCA erottamiskykyä ja mainetta ja siitä aiheutuu tälle tavaramerkille vahinkoa. On mahdollista, että aikaisemman tavaramerkin maine hajuvesien osalta siirtyisi tuotteisiin, joiden osalta hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä halutaan suojata. Lisäksi kantaja väittää, että tavaramerkin hakijan puolesta ei voida esittää minkäänlaisia perusteluita.

48 SMHV ja väliintulija väittävät, että toinen kanneperuste on perusteeton.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

49 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin käsite kattaa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tunnetut tavaramerkit.

50 Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”[Teollisoikeuden suojelemisliiton] liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. – –”

51 Tästä määräyksestä seuraa, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tunnetut tavaramerkit ovat tavaramerkkejä, joita suojataan sekaannusvaaralta sen perusteella, että ne ovat yleisesti tunnettuja kyseessä olevalla maantieteellisellä alueella, ja siitä riippumatta, onko näiden tavaramerkkien rekisteröinnistä esitetty näyttöä vai ei.

52 Siltä osin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan säännöksiä sovelletaan aikaisempiin tavaramerkkeihin, sellaisena kuin ne on määritelty 8 artiklan 2 kohdassa, Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettuihin yleisesti tunnettuihin tavaramerkkeihin sovelletaan näissä säännöksissä toteutettuja suojajärjestelmiä. Jotta väite voidaan hyväksyä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 tai 5 kohdan perusteella, näissä säännöksissä asetettujen edellytysten on kuitenkin täytyttävä.

53 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa säädetään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevista suhteellisista hylkäysperusteista, jotka ovat toisistaan erillisiä. Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suojataan aikaisempaa tavaramerkkiä sekaannusvaaralta. Tästä suojasta säädetään vain tavaralajisäännön rajoissa, toisin sanoen kun riidanalaisilla tavaramerkeillä tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa ei täsmennetä, edellytetäänkö aikaisemmalta tavaramerkiltä, että se on rekisteröity.

54 Toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan aikaisempaa laajalti tunnettua tavaramerkkiä sellaisilta tavaramerkeiltä, jotka saattaisivat joko käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi sen mainetta tai erottamiskykyä tai olla haitaksi tälle maineelle tai tälle erottamiskyvylle. Vaikka tätä suojaa voidaan soveltaa silloin, kun riidanalaisten tavaramerkkien yksilöimät tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, se on ensisijaisesti luotu sovellettavaksi sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia (ks. tämänsuuntaisesti ja analogisesti asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12537, 22 kohta).

55 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity (ks. tämänsuuntaisesti ja analogisesti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 23 kohta; em. asia Davidoff, tuomion 20 kohta ja em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 22 kohta).

56 Näin ollen toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jossa mahdollistetaan väitteet, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeille, joiden rekisteröinnistä ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä, mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia, vain tavaramerkkejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja joiden rekisteröinnistä on esitetty näyttöä.

57 Tältä osin on todettava, että se, että yleisesti tunnetut tavaramerkit, joiden rekisteröinnistä ei ole esitetty näyttöä, on suljettu pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisalasta, on johdonmukaista Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan kanssa, jossa ei määrätä minkäänlaisesta suojasta sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, koska sitä sovelletaan vain tavaralajisäännön rajoissa.

58 Edellä esitetyn perusteella kantajan väite, joka koskee sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuoto on seurausta kirjoitusvirheestä, on hylättävä.

59 Kantaja ei myöskään voi perustellusti väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tulkinnan, jossa otetaan huomioon sen yleinen rakenne, olisi johdettava siihen, että sitä sovelletaan myös laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin, joita ei ole rekisteröity. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan yleisestä rakenteesta johtuu

nimenomaan, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettua yleisesti tunnettua tavaramerkkiä, jonka rekisteröinnistä ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä, suojataan vain vaaralta sekoittaa ne samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, samalla tavoin kuin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa määrätään tavaroiden osalta.

60 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että asetus N:o 40/94 vastaa tältä osin teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1 C) (EYVL L 336, s. 214) 16 artiklan 3 kohtaa, jossa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaa sovelletaan myös tilanteisiin, joissa kyseessä olevat tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, edellyttäen kuitenkin, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity.

61 Seikka, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan Saksan lainsäädännössä taataan laaja suoja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetuille yleisesti tunnetuille tavaramerkeille, joita ei ole rekisteröity, ei ole omiaan muuttamaan toteamusta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta yleisesti tunnettuihin tavaramerkkeihin, kun niitä ei ole rekisteröity. Kuten edellä 40 kohdassa muistutetaan, tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (em. asia electronica, tuomion 47 kohta).

62 Edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta on perustellusti hylännyt kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla esittämän väitteen.

63 Toinen kanneperuste on tämän johdosta hylättävä perusteettomana.

64 Koska kumpaakaan tämän kanteen yhteydessä esitettyä kanneperustetta ei voida hyväksyä, kanne hylätään.

Oikeudenkäyntikulut

65 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Mülhens GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 2007.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja