JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

VERICA TRSTENJAK

29 päivänä marraskuuta 2007 [1]

I Johdanto

1. Valittaja – Les Éditions Albert René SARL – vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Éditions Albert René vastaan SMHV, 27.10.2005 antaman tuomion, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan esittämän kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 14.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 0559/2002-4), joka koski valittajan ja yhtiön Orange A/S (jäljempänä Orange) välistä väitemenettelyä, jossa aikaisemman tavaramerkin OBELIX haltija eli valittaja vastusti sanamerkin MOBILIX rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Väiteosasto hylkäsi valittajan väitteen, mutta SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valittajan valituksen osittain.

2. Valittaja katsoo pääasiallisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tässä asiassa annetussa tuomiossa jättänyt noudattamatta reformatio in peius -kieltoa ja soveltanut mekaanisesti niin sanottua neutralisointioppia arvioidessaan kahden samankaltaisen tavaramerkin käsittämien tavaroiden ja palvelujen välistä sekaannusvaaraa.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 [2] 8 artiklassa säädetään suhteellisista hylkäysperusteista seuraavasti:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.

2 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

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.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejä koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit rekisteröidään;

c) tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

– –

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsen-

valtiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

4. Tämän asetuksen 74 artiklassa säädetään asiasisällön tutkimisesta viran puolesta seuraavaa:

”1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa.”

5. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen [3] 44 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa tarkoitetussa kanteessa on mainittava:

a) kantajan nimi ja osoite;

b) sen asianosaisen nimi, jota vastaan kanne pannaan vireille;

c) oikeudenkäynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista;

d) kantajan vaatimukset;

e) esitettävä näyttö.

3 – EYVL 1991, L 136, oikaisu EYVL 1991, L 317, s. 34.

2. Kanteessa on mainittava yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kotipaikassa oleva prosessiosoite, johon asiaa koskevat tiedoksiannot voidaan toimittaa. Lisäksi on mainittava sellaisen henkilön nimi, jolla on kelpoisuus vastaanottaa tiedoksiantoja ja joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun prosessiosoitteen ilmoittamisen lisäksi tai sen sijasta kanteessa voidaan mainita, että asianajaja tai asiamies suostuu siihen, että tiedoksiannot toimitetaan hänelle telekopiolaitteen tai muun teknisen tiedonsiirtovälineen välityksellä.

Jos kanne ei täytä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa asetettuja edellytyksiä, kaikki asiaa koskevat tiedoksiannot toimitetaan tälle asianosaiselle, niin kauan kuin edellytyksiä ei ole täytetty, kirjatulla kirjeellä, joka on osoitettu asianosaisen asiamiehelle tai asianajajalle. Tällöin 100 artiklan 1 kohdan määräyksistä poiketen tiedoksianto katsotaan oikeassa järjestyksessä toimitetuksi, kun kirje jätetään postiin kirjattavaksi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kotipaikassa.

3. Asianosaista avustavan tai edustavan asianajajan on jätettävä kirjaamoon asiakirja, joka osoittaa, että hänellä on kelpoisuus esiintyä tuomioistuimessa jossakin jäsenvaltiossa tai muussa ETA-sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa.

4. Kanteeseen on tarvittaessa liitettävä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

5. Jos kantaja on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, kanteeseen on liitettävä:

a) säännöt, yhtiösopimus tai yhtiöjärjestys, äskettäin annettu ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä tai muu selvitys siitä, että kantaja on oikeushenkilönä olemassa;

b) selvitys siitä, että asianajajalle annetun valtuutuksen allekirjoittajalla on ollut siihen kelpoisuus.

5 a. Yhteisön tekemässä tai sen puolesta tehdyssä julkis- tai yksityisoikeudellisessa sopimuksessa olevan välityslausekkeen nojalla EY:n perustamissopimuksen 238 artiklan tai Euratomin perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti nostettuun kanteeseen on liitettävä jäljennös siitä sopimuksesta, johon tämä lauseke sisältyy.

6. Jollei kanne täytä tämän artiklan 3–5 kohdassa asetettuja vaatimuksia, kirjaajan on asetettava kantajalle kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tämän on täydennettävä kannettaan tai toimitettava puuttuvat asiakirjat. Jos kantaja ei määräajassa täydennä kannettaan tai toimita puuttuvia asiakirjoja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päättää julkiasiamiestä kuultuaan, aiheuttavatko puutteet kanteen jättämisen tutkimatta muotovaatimusten laiminlyönnin perusteella.”

6. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Vastauksessaan asianosainen voi vedota lisänäyttöön. Asianosaisen on kuitenkin ilmoitettava syy, miksi näyttöön ei ole vedottu aikaisemmin.

2. Asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.

Jos joku asianosaisista asian käsittelyn kuluessa esittää tällaisen uuden perusteen, presidentti voi säännönmukaisten määräaikojen umpeuduttuakin esittelevän tuomarin esityksestä ja julkisasiamiestä kuultuaan asettaa määräajan, jonka kuluessa toinen asianosainen voi lausua tästä perusteesta.

Päätös siitä, otetaanko uusi peruste tutkittavaksi, tehdään pääasian ratkaisun yhteydessä.”

7. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

III Tosiseikat

8. Orange teki 7.11.1997 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin MOBILIX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

9. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien

rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 37, 38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– Luokka 9: ”Laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten, mukaan lukien puhelinviestintä, puhelimet ja matkapuhelimet, mukaan lukien antennit ja paraboliset heijastimet, varaajat ja akut, muuntajat ja muuntimet, kooderit ja dekooderit, koodatut kortit ja kortit koodausta varten, puhelinkortit, merkinanto- ja opetuslaitteet, elektroniset puhelinluettelot, edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet (jotka eivät kuulu muihin luokkiin).”

– Luokka 16: ”Puhelinkortit.”

– Luokka 35: ”Puhelinvastaajapalvelu (tilapäisesti poissa oleville tilaajille), liikkeenjohtaminen ja organisaatiokonsultointi ja -avustaminen, konsultointi ja avustaminen liiketoimien hoidossa.”

– Luokka 37: ”Puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen.”

– Luokka 38: ”Tietoliikenne, mukaan lukien tietoliikennetiedotus, puhelin- ja sähkeviestintä, viestintä tietokonenäyttöjen ja matkapuhelinten kautta, faksien lähettäminen, radio- ja televisiolähetystoiminta, myös kaapelitelevision ja Internetin kautta, sanomien lähetys, sanomanlähetyslaitteiden liisaus, tietoliikennelaitteiden liisaus, mukaan lukien puhelinlaitteet.”

– Luokka 42: ”Tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylläpito ja päivittäminen, tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus.”

10. Valittaja teki väitteen tätä yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan. Se vetosi seu-

raaviin aikaisempiin oikeuksiin, jotka koskevat sanaa OBELIX:

– aikaisempi rekisteröity tavaramerkki, jota suojataan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnillä nro 16 154, joka tehtiin 1.4.1996 tiettyjä tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 28, 35, 41 ja 42, sikäli kuin niillä on merkitystä tämän asian kannalta:

  – Luokka 9: ”Sähkö-, elektroniset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, opetuslaitteet ja -kojeet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) mikäli kuuluvat luokkaan 9, elektroniset laitteet pelejä varten kuvaruudun kanssa tai ilman, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit.”

  – Luokka 16: ”Paperi, pahvi; paperi- ja pahvituotteet, painotuotteet (mikäli kuuluvat luokkaan 16), sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat; kirjansidonta-aineet, kuten lanka, kangas ja muut kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat, liimat (paperi- ja paperikauppatavaroita varten); taiteilijantarvikkeet, kuten piirustus-, maalaus- ja mallinsuunnittelutarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut) ja toimistokoneet (mikäli kuuluvat luokkaan 16); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet, mikäli ne eivät kuulu muihin luokkiin; pelikortit; painokirjaimet; painolaatat.”

  – Luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet (jos kuuluvat luokkaan 28); joulukuusenkoristeet.”

  – Luokka 35: ”Markkinointi ja mainonta.”

  – Luokka 41: ”Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus ja ajanviete; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puheesitysten tuotanto. Rekonstruointiin liittyvät näyttelyt sekä kulttuurihistorialliset ja kansantieteeseen liittyvät esitykset.”

– Luokka 42: ”Hotellimajoitus- ja ravintolapalvelut; valokuvat; käännökset; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö.”

– se seikka, että aikaisempi tavaramerkki oli kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti tunnettu. [4]

11. Väitteensä tueksi valittaja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja sen 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon.

12. Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.5.2002 tekemällään päätöksellä ja antoi luvan yhteisön tavaramerkkihakemukseen liittyvän rekisteröintimenettelyn jatkamiseen. Katsottuaan, että aikaisemman tavaramerkin yleistä tunnettuutta ei ollut näytetty riittävästi toteen, väiteosasto päätteli, että kokonaisuutena arvioituina tavaramerkit eivät ole samankaltaiset. Tietty lausuntatapaa koskeva samankaltaisuus on sen mukaan olemassa, mutta tavaramerkkien ulkoasu ja erityisesti niiden välittämät hyvin erilaiset merkitykset kompensoivat tämän: MOBILIXin tapauksessa on kyse kannettavista puhelimista ja OBELIXin tapauksessa obeliskeista.

13. Valittajan 1.7.2002 tekemän valituksen jälkeen neljäs valituslautakunta teki päätöksensä 14.7.2003. Se kumosi osittain väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta täsmensi ensiksi, että väitteen oli katsottava perustuvan yksinomaan sekaannusvaaraan. Se totesi seuraavaksi, että tavaramerkkien välillä voitiin havaita tiettyä samankaltaisuutta. Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että luokkaan 9 kuuluvat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitut ”merkinanto- ja opetuslaitteet” ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 9 kuuluvat ”optiset laitteet ja kojeet ja opetuslaitteet” ovat samankaltaiset. Se päätyi samaan tulokseen luokkaan 35 kuuluvien yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli ”liikkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja -avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa” osalta sekä aikaisemman rekisteröinnin kattamien ”markkinoinnin ja mainonnan” osalta. Valituslautakunta katsoi, että kun otetaan huomioon yhtäältä kyseessä olevien merkkien ja toisaalta näiden tiettyjen tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Se hylkäsi näin ollen yhteisön tavaramerkkihakemuksen ”merkinanto- ja opetuslaitteiden” ja tiettyjen palvelujen eli ”liikkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja -avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa” osalta ja hyväksyi sen muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

4 – Ks. valituksen alaisen tuomion 5 kohta.

IV Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

14. Valittaja vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.10.2003 jättämässään kannekirjelmässä valituslautakunnan 14.7.2003 tekemän päätöksen kumoamista ja esitti kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan noudattamatta jättämistä, toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja kolmas asetuksen N:o 40/94 74 artiklan noudattamatta jättämistä. On täsmennettävä, että valittaja vaati suullisessa käsittelyssä toissijaisesti asian palauttamista neljännen valituslautakunnan käsiteltäväksi voidakseen todistaa, että sen tavaramerkki on laajalti tunnettu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

15. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli tuomiossaan ensiksi kysymystä siitä, voitiinko merkin OBELIX yleistä tunnettuutta osoittavat viisi asiakirjaa, jotka valittaja oli liittänyt kannekirjelmään ja jotka esitettiin ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ottaa tutkittavaksi. Todettuaan, että näitä asiakirjoja ei ollut esitetty SMHV:ssä käydyssä menettelyssä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi asetuksen N:o 40/94 63 artiklaan ja katsoi, että koska niiden tutkittavaksi ottaminen olisi vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, niitä ei voitu ottaa tutkittavaksi (valituksenalaisen tuomion 15 ja 16 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti tässä yhteydessä kumoamista koskevan riita-asian erityispiirteistä, ja totesi, että sen puitteissa tuomioistuimelle esitetyn toimen laillisuutta on arvioitava ottaen huomioon tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne olivat toimen antamispäivänä.

16. Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevaa kanneperustetta ei voitu ottaa tutkittavaksi, ja korosti, että valittaja ei missään vaiheessa ollut valituslautakunnassa vaatinut tämän säännöksen mahdollista soveltamista, eikä tämä sen vuoksi sitä tutkinut. Ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että koska siinä nostettu kanne koski SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvontaa asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, tämä valvonta on tehtävä ottamalla huomioon valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetut oikeudelliset kysymykset. Kolmanneksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan ”asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa” (valituksenalaisen tuomion 19–25 kohta).

17. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi työjärjestyksensä 44 artiklan 1 kohdan perusteella, että kyseinen

ensimmäisen kerran suullisessa käsittelyssä esitetty vaatimus on jätettävä tutkimatta (valituksenalaisen tuomion 28 ja 29 kohta).

18. Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli kanneperusteita. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista koskevasta kanneperusteesta, jonka mukaan sen vuoksi, ettei menettelyn toinen osapuoli kiistänyt asiaa, valituslautakunnan olisi pitänyt olettaa, että väitteen tekijän tavaramerkki OBELIX on laajalti tunnettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 34 ja 35 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa ei ole tulkittava siten, että SMHV:n on pidettävä toteennäytettyinä seikkoja, joihin asianosainen vetoaa ja joita menettelyn toinen osapuoli ei ole kyseenalaistanut. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei väiteosasto eikä valituslautakunta ollut katsoneet, että valittaja olisi tukenut esittämäänsä oikeudellista arviointia eli rekisteröimättömän merkin yleistä tunnettuutta ja rekisteröidyn merkin korkeaa erottamiskykyä vakuuttavin tosiseikoin tai todistein. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että kanneperuste on perusteeton.

19. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa koskevan kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi ensiksi kyseisten tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuutta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan väitteen siitä, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 9 ja 16, kuuluivat siihen palvelujen ja tavaroiden luetteloon, joka oli muotoiltu laajasti aikaisemman rekisteröinnin yhteydessä, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, että pelkästään se, että tiettyä tavaraa käytetään toisen osana, elementtinä tai komponenttina, ei itsessään riitä sen osoittamiseen, että lopputavarat, jotka sisältävät nämä komponentit, ovat samankaltaiset, sillä niillä voi muun muassa olla täysin eri luonne, käyttötarkoitus ja kuluttajat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi valituksenalaisen tuomion 62 ja 63 kohdassa seuraavaa:

”62 Aikaisemman rekisteröinnin luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelosta ilmenee lisäksi, että alat, jotka tämä oikeus kattaa, ovat valokuvaus, elokuvat, optiikka, opetus ja videopelit. [Tätä] tavaroiden ja palvelujen [luetteloa on verrattava luetteloon], joka mainitaan yhteisön tavaramerkkihakemuksessa [ja joka] osoittaa, että kyseessä oleva ala on lähes yksinomaan tietoliikenne kaikissa muodoissaan. Tietoliikennelaitteet kuuluvat ryhmään ’äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet’, joka on osa – – luokan 9 virallista nimeä. Aikaisemmassa oikeudessa ei kuitenkaan vaadittu luokan nimen tätä osaa (tietoliikenne), mikä merkitsee, että sen ei tarkoitettu kattavan ’tietoliikennelaitteita’. Kantaja rekisteröi tavaramerkkinsä

monien luokkien osalta, mutta se ei maininnut 'tietoliikennettä' erittelyssä ja se jopa sulki koko luokan 38 rekisteröinnin ulkopuolelle. Luokka 38 koskee nimenomaan 'tietoliikenne 'palveluja.

63 Tämän osalta on yhdyttävä valituslautakunnan toteamukseen, jonka mukaan aikaisempi rekisteröinti suojaa 'sähköteknisiä, elektronisia kojeita ja laitteita', mutta kantaja ei voi käyttää tätä laajaa muotoilua väitteenä, jonka perusteella voidaan päätellä erittäin suuri samankaltaisuus tai varsinkin yhdenmukaisuus hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden kanssa, kun nimenomainen tietoliikennelaitteita ja -välineitä koskeva suoja olisi voitu saada helposti."

20. Vahvistettuaan valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja luokkiin 37 ja 42 kuuluvia palveluja ei voida pitää samankaltaisina kuin aikaisemman rekisteröinnin kattamia ja niin ikään luokkaan 42 (67 kohta) kuuluvia palveluja, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa:

"68 Valituslautakunta ei toiseksi tehnyt virhettä, kun se vahvisti, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa luetellut luokkaan 38 kuuluvat palvelut – – ovat riittävän erilaisia verrattuna palveluihin, jotka aikaisempi rekisteröinti kattaa ja jotka kuuluvat luokkaan 41 – –, kun otetaan huomioon niiden tekninen luonne, niiden tarjoamiseen vaadittu pätevyys ja kuluttajien tarpeet, jotka niillä on tarkoitus tyydyttää. Tavaramerkkihakemuksessa olevat luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat näin ollen enintään heikosti samankaltaiset kuin aikaisemmalla oikeudella suojatut luokkaan 41 kuuluvat palvelut.

69 Seuraavaksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan kaikki yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut voidaan tavalla tai toisella yhdistää 'tietokoneisiin' ja 'tietokoneohjelmiin' (luokka 9), jotka aikaisempi tavaramerkki kattaa. Kuten vastaaja perustellusti huomauttaa, erittäin teknologisessa nyky-yhteiskunnassa lähes mikään elektroninen tai digitaalinen laite tai laitteisto ei toimi tietokoneita muodossa tai toisessa käyttämättä. Samankaltaisuuden hyväksyminen aina, kun aikaisempi oikeus kattaa tietokoneet ja kun hakemuksessa tarkoitetun merkin kattamat tavarat tai palvelut voivat käyttää tietokoneita, ylittäisi varmasti sen suojan kohteen, jonka lainsäätäjä tavaramerkin haltijalle myöntää. Tällainen näkemys johtaisi tilanteeseen, jossa ohjelmistojen tai tietojenkäsittelylaitteiston rekisteröinti sulkisi käytännössä pois kaikkien myöhempien sellaisten elektronisten tai digitaalisten prosessien tai palvelujen rekisteröinnin, jotka käyttävät näitä ohjelmistoja tai laitteistoja. Tämä poissulkeminen ei missään tapauksessa ole perusteltua käsiteltävänä olevassa asiassa, sillä yhteisön tavaramerkkihakemus koskee eksklusiivisesti tietoliikennettä sen eri muodoissa, kun taas aikaisemmassa rekisteröinnissä ei

viitata mihinkään tämän alan toimintaan. Kuten valituslautakunta asianmukaisesti totesi, mikään ei lisäksi estä kantajaa rekisteröimästä tavaramerkkiään myös puhelinviestintää varten."

21. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, että "kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaiset" yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittu "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus" (luokka 42) on samankaltainen kuin kantajan "tietokoneet" ja "tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat" (luokka 9), koska ne täydentävät toisiaan.

22. Merkkien vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta oli katsonut kyseisten merkkien olevan samankaltaisia (valituksenalaisen tuomion 74 kohta), ja vertaili merkkejä niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön perusteella (valituksenalaisen tuomion 75–81 kohta).

23. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi erityisesti, että vaikka niille on yhteistä kirjainten OB yhdistelmä ja pääte LIX, niissä on tiettyjä ulkoasua koskevia tärkeitä eroja, joihin kuuluvat esimerkiksi kirjaimia OB seuraavat kirjaimet (ensimmäisessä tapauksessa E ja toisessa tapauksessa I), sanojen alku (hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki alkaa kirjaimella M ja aikaisempi tavaramerkki kirjaimella O) ja niiden pituus. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun ja katsoi, että kyseiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset tai että niiden ulkoasun samankaltaisuus on enintään hyvin vähäinen (valituksenalaisen tuomion 75 ja 76 kohta).

24. Vertailtuaan merkkejä niiden lausuntatavan perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseiset merkit ovat jossain määrin samankaltaiset lausuntatavan osalta (valituksenalaisen tuomion 77 ja 78 kohta). Merkityssisällön vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että vaikka sana OBELIX on rekisteröity sanamerkiksi, keskivertoyleisö yhdistää sen helposti suosittuun sarjakuvahahmoon, mikä merkitsee sitä, että yleisön keskuudessa ei todennäköisesti synny merkityssisältöä koskevaa sekaannusta enemmän tai vähemmän samankaltaisten sanojen kanssa (valituksenalaisen tuomion 79 kohta). Koska sanamerkillä OBELIX on kohdeyleisön näkökulmasta selvä ja määrätty merkitys, joten tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat sellaiset, että niillä neutralisoidaan lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet (valituksenalaisen tuomion 80 ja 81 kohta).

25. Sekaannusvaaran osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi asiassa T-311/01, Éditions Albert René vastaan SMHV – Trucco (STARIX), 22.10.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. II-4625) ja totesi, että ”kyseisten merkkien väliset erot riittävät siihen, että kohdeyleisön mielessä ei ole sekaannusvaaraa, koska tällainen vaara edellyttää sitä, että sekä kyseessä olevien tavaramerkkien että näillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste on riittävän korkea” (valituksenalaisen tuomion 82 kohta). Se jatkoi seuraavasti:

”83 Tässä tilanteessa valituslautakunnan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevalla arvioinnilla sekä kantajan väitteillä, jotka koskevat tämän tavaramerkin tunnettuutta, ei ole mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen nyt esillä olevassa asiassa (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 60 kohta).

84 Sekaannusvaara nimittäin edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti edellä 59 kohdassa mainitussa asiassa Canon annetun tuomion 22 ja 24 kohta). Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei voida pitää samoina tai samankaltaisina, se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu tai että se on laajalti tunnettu Euroopan unionissa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran kokonaisarviointiin (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 61 kohta).

85 Lopuksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan suffiksin ix vuoksi on täysin mahdollista olettaa, että sana MOBILIX kuuluu diskreetisti Asterix-sarjan hahmoista muodostuvaan tavaramerkkiperheeseen ja että se ymmärretään sanan OBELIX johdannaiseksi. Tämän osalta riittää, kun todetaan, että kantaja ei voi vedota mihinkään yksinoikeuteen käyttää suffiksia ix.

86 Edellä esitetystä seuraa, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdottomista soveltamisedellytyksistä ei täyty. Näin ollen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.”

26. Tässä tilanteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajan nostaman kanteen.

27. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantajana ollut asianosainen on 13.1.2006 hakenut muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamaan tuomioon.

28. On myös todettava, että vaikka kyseinen valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, sen pituus ei ole käytännön ohjeiden, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita, 44 kohdassa [5] olevien kirjelmän pituutta koskevien suositusten mukainen.

29. Asianosaiset esittivät huomautuksensa ja vastasivat yhteisöjen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin 25.10.2007 pidetyssä istunnossa.

V Valituksen tarkastelu

30. Valittaja esittää kuusi valitusperustetta valituksensa tueksi. Ensimmäisessä valitusperusteessa se moittii valituksenalaista tuomiota siitä, että siinä rikotaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja käsitellään tavaramerkkien samankaltaisuutta, vaikka kyseinen samankaltaisuus ei ollut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin kohteena. Näin ollen tuomio loukkaa valittajan mukaan reformatio in peius -kiellon periaatetta. Toisessa valitusperusteessa valittaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen siltä osin kuin kyse on tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta, ja tavaroiden tavaramerkkien samankaltaisuuteen. Kolmannessa valitusperusteessa valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomisesta. Neljännessä valitusperusteessa se moittii asetuksen N:o 40/94 63 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan rikkomisesta. Viidennessä valitusperusteessa se moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta asetuksen N:o 40/94 63 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 ja 48 artiklan ja 135 artiklan 4 kohdan rikkomisesta, kun se ei ottanut tutkittavaksi kantajan vaatimuksia, joissa tämä vaati asian palauttamista valituslautakunnan käsittelyyn. Kuudes valitusperuste koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomista tiettyjen asiakirjojen hylkäämisen perusteella.

A *Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan väitettyä noudattamatta jättämistä ja yhteisön prosessioikeuden yleisen reformatio in peius -kiellon periaatteen loukkaamista*

1. Asianosaisten lausumat

31. Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla riko-

5 – EUVL 2004, L 361, s. 15.

taan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja yhteisön hallinto- ja prosessioikeuden yleisiä periaatteita, koska siinä katsottiin päinvastoin kuin riidanalaisessa valituslautakunnan päätöksessä, että kilpailevat tavaramerkit OBELIX ja MOBILIX eivät ole samankaltaisia ja siten ratkaistiin asia valittajan eli kantajan vahingoksi sellaisen kysymyksen osalta, jota ei ollut asianmukaisesti otettu esiin, ja siten ylitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta sen valvoessa SMHV:n valituslautakuntien päätöksiä esillä olevan asian kaltaisessa tapauksessa.

32. Valittaja nimittäin korostaa, että tavaramerkkien samankaltaisuutta koskeva kysymys ei mitenkään ollut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen kohteena eikä se näin voi olla kyseisessä tuomioistuimessa esillä olevan oikeudenkäynnin kohteena. Vaikka yksikään asianosaisista ei ollut ottanut esille tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevaa kysymystä vaaditulla tavalla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisi asian tältä osin valittajan vahingoksi ja loukkasi näin tosiasiassa reformatio in peius -kiellon periaatetta.

33. SMHV vastasi viittaamalla asiassa C-39/97 Canon, annettuun tuomioon (tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja tuomiolauselma), että ensimmäinen kanneperuste oli ilmeisen perusteeton. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli nimittäin velvollinen tutkimaan uudelleen kyseisten merkkien samankaltaisuuden. Valittaja oli riitauttanut kanteessaan valituslautakunnan päätelmät sekaannusvaarasta. Koska merkkien samankaltaisuus on näiden päätelmien yksi osa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oli välttämättä tutkittava se voidakseen valvoa valituslautakunnan päätelmien lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta ja taata tämän asianmukaisen soveltamisen.

34. SMHV muistuttaa lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuttanut valituslautakunnan päätöstä. Reformatio in peius -kielto estää muutoksenhakuelintä ylittämästä kantajan vaatimuksia ja asettamasta sitä epäedullisempaan asemaan kuin missä se olisi, mikäli se ei olisi nostanut kannetta. Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuttanut päätöstä, jolla valituslautakunta oli osittain hyväksynyt väitteen. Valittajaa ei siis ollut asetettu epäedullisempaan asemaan kuin missä tämä oli ennen kanteen nostamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

2. Arviointi asiasta

35. Prosessioikeuden yleisellä reformatio in peius -kiellon periaatteella tarkoitetaan, että toimivaltainen ylemmän asteen tuomioistuin ei voi tehdä muutoksenhakukeinon, esimerkiksi valituksen yhteydessä, oikeussuojakeinoa käyttäneen valittajan vahingoksi sellaista ratkaisua, joka olisi ankarampi kuin alemman oikeusasteen tuomioistuimen tekemä valituksenalainen päätös. [6]

6 – Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, 2. painos, Wien, 1990, s. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H. ja Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. painos, München, 2004, s. 983 ja Rechberger, W. ja Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. painos, Wien, 2003, s. 454 ja 455.

36. Reformatio in peius -kiellon periaatteesta seuraa myös, että yleensä valittajan käyttämän oikeussuojakeinon huonoimpana tuloksena on sen tekemän valituksen hylkääminen ja yksinkertaisesti valituksenalaisen päätöksen vahvistaminen. [7]

37. On todettava, että valittajan tapauksessa kyse on tällaisesta tapauksesta. Valituksenalaisen tuomion mukaan se on samassa tilanteessa kuin ennen kanteensa nostamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tästä näkökulmasta on vaikea puhua reformatio in peius -säännöstä.

38. Yhteisöjen tuomioistuimissa reformatio in peius -kielto rajoittuu tuomioistuimen velvollisuuteen ottaa esille viran puolesta oikeusjärjestyksen perusteisiin (ordre public) kuuluvat kanne- tai valitusperusteet. [8] Yhteisöjen tuomioistuimissa lainmukaisuuteen liittyvää perustetta ei voida tutkia muutoin kuin kantajan pyynnöstä, mutta oikeusjärjestyksen peruste on seikka, jonka yhteisöjen tuomioistuimet voivat ja joka niiden on jopa otettava huomioon viran puolesta. [9]

39. On korostettava, että yhteisöjen tuomioistuimissa esitettävien kanne- tai valitusperusteiden yhteydessä oikeusjärjestyksen perusteiden käsite [10] ”liittyy ainoastaan sellaisiin kysymyksiin, joiden tutkimisesta asianosaiset tai tuomioistuin eivät saa määrätä sen vuoksi, että ne ovat yleisen intressin kannalta tärkeitä, vaan ne on tutkittava myös silloin, kun kysymystä ei ole tuotu esiin.” [11]

40. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että valituksenalaisessa tuomiossa se on omasta aloitteestaan tutkinut valituslautakunnan päätöksen laillisuutta samankaltaisuuden näkökulmasta, vaikka valittaja ei ollut vedonnut sen huomioimatta jättämiseen. Valittaja näkee tässä reformatio in peius -tapauksen, sillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan tutkinut perustetta, jota valittaja ei ollut maininnut kanteessa.

41. On korostettava, ettei valittaja ole kyseenalaistanut niiden valituslautakunnan

7 – Rechberger, W. ja Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6. painos, Wien, 2003, s. 455. Tekijät korostavat, että muuttaminen vastaajan eduksi on mahdollista ainoastaan, jos myös tämä on hakenut muutosta samasta päätöksestä samassa tuomioistuimessa.

8 – Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, s. 884.

9 – Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvien oikeudellisten perusteiden määritelmän osalta yhteisön oikeudessa ks. Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. ja Bray R., *Procedural Law of the European Union*, 2. painos, London, 2006, s. 288 ja 289; Sladič, J., ”Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG”, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), s. 127 ja Castillo de la Torre, F. ”Le relevé d'office par la juridiction communautaire”, *Cahiers de droit européen*, 3–4/2005, s. 395 (421).

10 – On todettava, että esimerkiksi Ranskan ja Belgian oikeudelle tyypillinen kanne- tai valitusperusteiden käsite vastaa melko tarkkaan roomalaisen oikeuden actio-käsitteen merkitystä. Yhteisöjen tuomioistuimen entiset tuomarit ovat alan kirjallisuudessa perustellusti arvostelleet kyseisen järjestelmän soveltamista yhteisön tuomioistuimissa ja jakoa oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluviin perusteisiin ja sisäistä laillisuutta koskeviin perusteisiin. Entinen saksalainen tuomari Ulrich Everling katsookin, että asianosaisten, jotka eivät ole peräisin roomalaisen oikeusperinteen mukaisista maista, on vaikea ymmärtää tätä järjestelmää, jossa tuomioistuimessa toisistaan erottamattomat seikat jaetaan kahteen ryhmään (Everling, U., ”Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten”, *Die Ordnung der Freiheit*: *Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, s. 542).

11 – Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 11.2.2003 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-217/00 P, Buzzi Unicem v. komissio (7.1.2004 annettu tuomio yhdistetyissä asioissa C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio (Kok. 2004, s. I-123, erit. s. I-267, 217 kohta).

arviointien laillisuutta, jotka liittyvät OBELIX ja MOBILIX merkkien ja näillä kahdella tavaramerkillä suojattujen tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuuteen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetusta kanteesta ja erityisesti sen 2.3 kohdasta ja sitä seuraavista kohdista käy kuitenkin ilmi, että valittaja on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa käsitellyt kysymystä merkkien OBELIX ja MOBILIX ja näillä kahdella tavaramerkillä suojattujen tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuudesta sekä sekaannusvaarasta. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan huomioon ottamatta jättämiseen liittyvän sisäistä laillisuutta koskevan kanneperusteen yhteydessä se on nimittäin tuonut esille väitteet, jotka liittyvät edellä mainittujen tavaramerkkien ja merkkien samankaltaisuuteen. Valittaja esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa selvittäessään mainitun kanneperusteen yhteydessä tavaramerkin OBELIX yleisen tunnettuuden ja erottamiskyvyn loukkaamiseen liittyvää väitettä perusteluja sille, että nämä kaksi sanamerkkiä OBELIX ja MOBILIX olivat vahvasti samankaltaisia merkityssisällön ja lausuntatavan osalta. [12] Se vetosi myös siihen, että merkityssisällön osalta oli olemassa sekaannusvaara, koska tuotteiden samankaltaisuuden, tavaramerkkien samankaltaisuuden ja OBELIX-tavaramerkin erottamiskyvyn välillä oli keskinäinen riippuvuus. [13] Näin se sisällytti kysymyksen sanamerkkien OBELIX ja MOBILIX samankaltaisuudesta oikeudenkäynnin kohteeseen.

42. Oikeudenkäynnin kohteeseen, sellaisena kuin valittaja on sen määritellyt asetuksen N:o 40/94 63 artiklan perusteella, sisältyi myös kysymys näiden kahden merkin OBELIX ja MOBILIX samankaltaisuudesta. Näin ollen valittaja ei voi moittia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ratkaisi sanamerkkien OBELIX ja MOBILIX samankaltaisuutta koskevan kysymyksen näiden seikkojen keskinäistä riippuvuutta koskevan tarkastelun yhteydessä.

43. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa eikä loukannut prosessioikeuden yleistä reformatio in peius -kiellon periaatetta.

44. Valitusperustetta ei voida hyväksyä.

B *Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan väitettyä rikkomista siltä osin kuin kyse on tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuudesta sekä tavaramerkkien samankaltaisuudesta*

1. Asianosaisten lausumat

45. Tässä melko pitkässä, kahteen osaan jaetussa valitusperusteessa valittaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan

12 – Suullista käsittelyä varten laadittu kertomus, asia T-336/03, 31–33 kohta.

13 – Suullista käsittelyä varten laadittu kertomus, asia T-336/03, 34 ja 35 kohta.

b alakohtaa ei ole noudatettu tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuuden eikä tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta.

46. Ensimmäisessä osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tuotteiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioidessaan. Ensiksi valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on soveltanut väärää oikeudellista arviointiperustetta määritellessään, olivatko kyseiset tavarat ja palvelut keskenään samankaltaisia. Toisen valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa arvioidessaan, että riidanalaiset tavaramerkit ovat keskenään erilaisia.

47. Valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittaja nimittäin väittää, että samankaltaisuutta olisi pitänyt vertailla, oletettaessa että riidanalaiset tavaramerkit ovat samanlaisia ja että aikaisempi tavaramerkki OBELIX on erittäin erottamiskykyinen tai laajalti tunnettu. Oikea oikeudellinen arviointiperuste on sen mukaan siis seuraava: tavarat (ja palvelut) ovat samankaltaisia silloin, kun yleisö saattaa luulla, että ne ovat peräisin samanlaisista yrityksistä tai toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä, kun ne tulevat markkinoille samanlaisilla tavaramerkeillä varustettuina ja kun aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu.

48. Toiseksi valittaja kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämien tuotteiden samankaltaisuutta koskevien konkreettisten arviointien johdonmukaisuuden ja perusteet sekä katsoo, että se on tulkinnut tuoteluetteloa virheellisesti, vääristämällä tätä. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa esittämä toteamus, jonka mukaan ”aikaisemman rekisteröinnin luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelosta ilmenee – –, että alat, jotka tämä oikeus kattaa, ovat valokuvaus, elokuvat, optiikka, opetus ja videopelit”, on virheellinen ja ristiriidassa näiden tuotteiden luettelon sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omien valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa esittämien väitteiden kanssa. Tässä samassa valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa esitetty toteamus, jonka mukaan tavaramerkki MOBILIX koskee lähes yksinomaan tietoliikenteen alaa sen kaikissa muodoissaan, on samoin ristiriitainen, kun sitä verrataan näiden tuotteiden luetteloon, joka ei rajoitu ainoastaan tietoliikenteeseen, vaan johon kuuluu ”varaajat ja akut”, ”muuntajat ja muuntimet”, ”kooderit ja dekooderit”, ”koodatut kortit” ja ”kortit koodausta varten”.

49. Luokkiin 35, 37, 38 ja 42 kuuluvien MOBILIX-palvelujen ja tavaramerkin OBELIX kattamien tuotteiden välisen vertailun osalta valittaja vetoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 68 kohdan toteamusten

(”tavaramerkkihakemuksessa olevat luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat – – enintään heikosti samankaltaiset kuin aikaisemmalla oikeudella suojatut luokkaan 41 kuuluvat palvelut”) ja sen 70 kohdassa esittämien päätelmien, joiden mukaan kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaiset, väliseen epäjohdonmukaisuuteen ja kiistää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvion, jolla tämä hylkäsi valittajan väitteen siitä, että kaikki yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut voidaan tavalla tai toisella yhdistää ”tietokoneisiin” ja ”tietokoneohjelmiin” (luokka 9), jotka aikaisempi tavaramerkki kattaa (valituksenalaisen tuomion 69 kohta).

50. Toisen kanneperusteen toisessa osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa arvioidessaan, että riidanalaiset tavaramerkit ovat keskenään erilaisia. Tämä valitusperusteen osa on toissijainen valittajan ensimmäiseen valitusperusteeseen verrattuna. Hakijan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut virheettömiä oikeudellisia arviointiperusteita tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioimisessa. Sen mukaan ulkoasun samankaltaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on omavaltaisesti korostanut näiden tavaramerkkien eroavuuksia, vaikka yleisten tavaramerkkioikeuden periaatteiden mukaan yhtäläisyyksiä on yleensä pidetty merkittävämpinä kuin eroavuuksia. Valittaja väittää, ettei mikään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetty seikka tue ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiä lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta koskevia arvioita. Merkityssisällön vertailun osalta valittaja kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa esittämän toteamuksen, jonka mukaan ”tämä suositun hahmon konkreettinen kuvaus merkitsee sitä, että yleisön keskuudessa ei todennäköisesti synny merkityssisältöä koskevaa sekaannusta enemmän tai vähemmän samankaltaisten sanojen kanssa”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättely on sen mukaan virheellinen, koska tavaramerkkioikeudessa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan sekaannusvaara on sitä ilmeisempi mitä yleisemmin tunnettu ja mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.

51. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta myös siitä, että se on valituksenalaisen tuomion 80–82 kohdassa soveltanut niin sanottua neutralisointiteoriaa. Valittaja katsoo, että tätä teoriaa voidaan soveltaa ainoastaan sekaannusvaaran lopullisen arvioimisen vaiheessa, mutta ei sellaiseen tapaukseen, jossa tavaramerkit, joita riita koskee, ovat joko ulkonäöltään tai lausuntatavaltaan tai sekä ulkonäöltään että lausuntatavaltaan samankaltaiset. Tällöin asianmukainen oikeudellinen arviointiperuste on sen mukaan seuraava: kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia (ja jos päättävä elin toteaa, että tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia tai samanlaisia, sen on tutkittava, onko olemassa sekaannusvaaraa), jos niillä on ulkonäköä koskevaa (tiettyä, melko suurta tai täydellistä) samankaltaisuutta tai jos niillä on lausuntatapaa koskevaa (tiettyä, melko suurta tai täydellistä) samankaltaisuutta riippumatta

siitä, onko niillä merkityssisältöä koskevaa samankaltaisuutta vai ei. Kaksi tavaramerkkiä on samankaltaisia myös silloin, kun huolimatta siitä, ettei niillä ole ulkoasua tai lausuntatapaa koskevia samankaltaisuuksia, ne ovat samanlaisia tai samankaltaisia merkityssisällön tasolla.

52. Lopuksi valittaja toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ymmärtänyt väärin sen väitteen todetessaan valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, että valittaja vetoaa yksioikeuteen käyttää suffiksia ix, vaikka se oli väittänyt, että sillä on tavaramerkkiperhe, joka on luotu samankaltaisella tavalla kuin MOBILIX, käyttämällä ammattia tai henkilön toimintaa edustavaa kuvaavaa osaa ja liittämällä siihen suffiksi ix. Näin ollen viittaus ”mobileen” ei johdata kauemmaksi tavaramerkkiperheestä vaan jopa lisää sekaannusvaaraa, koska tavaramerkkiperheen olemassaoloa pidetään yleensä erillisenä sekaannusvaaran syynä, myös silloin, kun ulkoasua tai lausuntatapaa koskevia samankaltaisuuksia ei ole.

53. SMHV esittää, että valittajan esittämien useiden väitteiden joukosta ainoa oikeudellinen kysymys on, voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laillisesti päätellä valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa, että kyseessä olevien merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat sellaisia, että niillä neutralisoidaan lausuntatapaa ja ulkoasua koskevat samankaltaisuudet. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis arvioinut oikein kaikki seikat, jotka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin suorittamiseksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tästä kokonaisarvioinnista seuraa, 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. Kysymys siitä, tapahtuuko tämä neutralisointi tosiasiallisesti kohdeyleisönä olevien kuluttajien mielissä, on merkityksellisen tosiseikaston arviointiin liittyvä kysymys. Tämän arvioinnin tuloksena on tosiseikan toteaminen, jonka valvonta ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan sen käsitellessä valitusasiaa.

54. SMHV esittää väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt huomioida tavaramerkin OBELIX tunnettuus kyseisten tavaroiden ja palvelujen sekä merkkien vertailun yhteydessä, että valittaja sekoittaa siinä keskenään kaksi käsitettä, eli suositun Obelix-sarjakuvahahmon tunnettuuden ja tavaramerkin OBELIX mahdollisen tunnettuuden. Ei ole olemassa mitään oikeudellista periaatetta eikä ennakkotapausta, jonka mukaan suosittua kirjallista hahmoa on automaattisesti pidet-

tävä laajalti tunnettuna tavaramerkkinä. Kaikki riippuu esillä olevan asian olosuhteista, eikä valittaja ole SMHV:ssä käydyn menettelyn yhteydessä esittänyt näyttöä, josta kävisi ilmi, että suositun hahmon asteittainen muutos laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi on totta. Näin ollen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin aikaisemman tavaramerkin suojan soveltamisaluetta määritellessään pidättäytyi huomioimasta suosittua sarjakuvahahmoa kuvaavan nimen Obelix tunnettuutta, se sovelsi oikeutetusti sääntöä, jonka mukaan suhteellisia rekisteröinnin hylkäysperusteita koskevassa väitemenettelyssä toimivaltaisen viranomaisen on rajoitettava tutkimukset seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja näiden esittämiin vaatimuksiin.

55. SMHV toteaa, että yhtyessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vahvistamiin periaatteisiin, mutta vastustaessaan sen päätelmiä, valittaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemää tosiseikastoa koskeviin arvioihin, joiden valvonta ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan, kun se käsittelee valitusta.

56. Niiden väitteiden osalta, joiden mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut tosiseikkoja tai todistusaineistoa huomioon vääristyneellä tavalla, SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittänyt tavaroiden ja palvelujen luettelon oikein sekä suorittanut vertailun sellaisten arviointiperusteiden, kuten valmistajatyyppi tai tuotteiden jakelutapa, perusteella. SMHV katsoo, että toinen valitusperuste on hylättävä osittain perusteettomana ja jätettävä osittain tutkimatta.

2. Arviointi asiasta

57. EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta tapausta, jossa nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin. [14]

58. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi on – siinäkin tapauksessa, että tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen – edelleen välttämätöntä näyttää toteen kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus. Tässä säädöksessä nimittäin säädetään, että sekaannusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

59. Sekaannusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Näin ollen siinäkin tapauksessa, että

14 – Asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok. 2005, s. I-7975, 43 kohta).

tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen, on edelleen välttämätöntä näyttää toteen kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus. [15]

60. Tässä tilanteessa ei voida pitää perusteltuna sitä valittajan väitettä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, koska se sovelsi väärää oikeudellista arviointiperustetta tai ei edes soveltanut mitään oikeudellista arviointiperustetta vaan pelkkää ristiriitaisia lausumia sisältävää yksinkertaista argumentaatiota.

61. Valituksenalaisen tuomion 60–71 kohdasta ilmenee, että tutkittuaan yksityiskohtaisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen välistä suhdetta luonnehtivia eri tekijöitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi lainmukaisesti, oikeudellista virhettä tekemättä todeta, etteivät tavaramerkin MOBILIX kattamat tavarat ja palvelut ole samankaltaisia kuin merkin OBELIX kattamat palvelut.

62. Väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 ja 63 kohdan välillä on ilmeinen ristiriita ja sen 63 kohdassa on virheellisyyksiä, on todettava, että sillä pääasiassa pyritään kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama tosiseikkojen arviointi ja tosiasiallisesti pyydetään yhteisöjen tuomioistuinta korvaamaan omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arviointi, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 62 ja 63 kohdassa tehnyt. Näin ollen kyseinen valittajan väite on hylättävä, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

63. Samasta syystä on hylättävä valittajan väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämä luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tuotteita koskeva arvio ei ole oikea. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämien arvioiden valossa samaan lopputulokseen on päädyttävä sen väitteen osalta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut tavaroita ja palveluja ainoastaan sanamuodon perusteella, ottamatta huomioon niiden välistä taloudellista yhteyttä ja erityisesti huomioimatta sitä, mieltääkö kohdeyleisö niiden olevan samaa kaupallista alkuperää, kun tavaroita ja palveluja tarjotaan samanlaisella tavaramerkillä varustettuina.

64. Tässä yhteydessä on myös syytä hylätä väite, joka koskee kysymystä siitä, voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin todeta tuomionsa 81 kohdassa, [16] että merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat käsiteltävänä olevassa asiassa sellaiset, että niillä neutralisoidaan edellä esitetyt

15 – Asia C-196/06 P, Alecansan v. SMHV, määräys 9.3.2007, 37 kohta (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

16 – Kohdan sanamuoto on seuraava: ”Tästä seuraa, että kyseessä olevien merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat käsiteltävänä olevassa asiassa sellaiset, että niillä neutralisoidaan edellä esitetyt lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet.”

lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet. Yhtäältä on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on 72 ja 74–80 kohdassa soveltanut oikein oikeuskäytännössä kehitettyjä arviointiperusteita. Toisaalta, sanoja MOBILIX ja OBELIX koskevasta valituksenalaisen tuomion 79 kohdasta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esittää joitakin tosiseikkoja koskevia toteamuksia ja että valittaja pyrkii kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin ja todellisuudessa pyytää yhteisöjen tuomioistuinta korvaamaan omalla tosiseikkojen arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän arvioinnin.

65. Näin ollen kaiken edellä esitetyn perusteella valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

C Kolmas valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan väitettyä noudattamatta jättämistä, koska ei hyväksytty, että tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu ja hyvin erottamiskykyinen

1. Asianosaisten lausumat

66. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole noudattanut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, kun se ei hyväksynyt, että tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu ja hyvin erottamiskykyinen. Valittaja riitauttaa sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksen perusteltavuuden, jonka mukaan SMHV oli arvioinut tosiseikaston ja asiakirja-aineiston, koska se oli siihen velvollinen asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan nojalla, mutta oli pitänyt niitä riittämättöminä osittamaan rekisteröimättömän merkin yleisen tunnettuuden ja rekisteröidyn merkin korkean erottamiskyvyn. Koska Orange tosiasiallisesti osallistui valituslautakunnan käsittelyyn, mutta se ei kiistänyt eikä muutoinkaan kyseenalaistanut valittajan väitteitä, on järjenvastaista vaatia, että sen olisi pitänyt esittää kaikki todisteet, koska yksikään yhteisön oikeuden periaate tai sääntö ei velvoita asianosaista esittämään todisteita näyttääkseen toteen jotakin, jota osapuolet eivät ole kiistäneet. Se katsoo, että väiteosasto ja valituslautakunta olivat nimenomaisesti myöntäneet, että merkki OBELIX on yleisesti tunnettu. Siksi valituslautakunnan olisi tästä pitänyt päätellä, että OBELIX merkki on hyvin erottamiskykyinen ja yleisesti tunnettu. Valittaja esittää, että yleisesti tunnettujen seikkojen, joita ei tarvitse todistaa, lisäksi samaa periaatetta pitää soveltaa kuuluisiin tavaramerkkeihin.

67. SMHV katsoo, että kolmas valitusperuste on hylättävä selvästi perusteettomana. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklasta johtuva valituslautakunnan suorittaman tutkimuksen kohteena olevien tosiseikkojen rajaaminen ei merkitse sitä, ettei valituslautakunta voisi väitemenettelyn osapuolten esittämien tosiseikkojen lisäksi ottaa huomioon myös yleisesti tunnettuja seikkoja. Käsiteltävänä olevassa asiassa yleisesti tunnettuna voidaan

pitää ainakin sitä, että Obelix on sarjakuvahahmon nimi. Tätä toteamusta ei kuitenkaan voida soveltaa sellaisenaan tavaramerkkiin OBELIX, koska ei ole olemassa ennakkotapausta siitä, että tunnettuja kirjallisia hahmoja voidaan pitää laajalti tunnettuina tavaramerkkeinä.

68. Vaikka oletettaisiinkin, että asianosaiset eivät kiistä tavaramerkin OBELIX tunnettuutta, tällainen toteamus ei sido ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, mutta sillä on velvollisuus tutkia, onko valituslautakunta rikkonut asetusta N:o 40/94 silloin, kun se on todennut riidanalaisessa päätöksessä, että tavaramerkit eivät ole keskenään samankaltaisia. SMHV:ssä käydyssä inter partes -menettelyssä mikään periaate ei edellytä sellaisten seikkojen pitämistä vahvistettuina, joita toinen osapuoli ei ole kiistänyt.

2. Arviointi asiasta

69. Aluksi on huomattava, että valittaja kiistää valituslautakunnan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa tekemien yleistä tunnettuutta koskevien arvioiden lainmukaisuuden ja oikeellisuuden.

70. Kuten edellä 57 kohdassa on muistutettu, muutoksenhaku voi koskea ainoastaan oikeuskysymyksiä. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä todistusaineistoa. Tosiseikaston ja todistusaineiston arvioiminen ei siis ole sellainen oikeuskysymys, joka sellaisenaan kuuluu yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin muutoksenhaun yhteydessä, ellei kyse ole aineiston ottamisesta huomioon vääristyneellä tavalla.

71. Sen sijaan jos valittaja riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän yhteisön oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmäisessä oikeusasteessa tarkasteltuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen valituksen yhteydessä. Mainitun menettelyn tarkoitus jäisi nimittäin osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi tällä tavoin perustaa valitustaan perusteisiin ja perusteluihin, jotka on esitetty jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. [17]

72. Kolmannen väiteperusteen perusteltavuudesta on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan menettelyssä SMHV tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tältä osin on korostettava, että valittaja, joka vetoaa

17 – Asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006 (Kok. 2006, s. I-5719, 48 kohta).

yleisesti tunnettuihin seikkoihin, voi riitauttaa valituslautakunnan yleistä tunnettuutta käsittelevien tosiseikkoja koskevien toteamusten paikkansapitävyyden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

73. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui niiden tosiseikkojen, muiden muassa merkin OBELIX, yleisestä tunnettuudesta, joihin SMHV:n valituslautakunta perusti päätöksensä, se teki tosiseikkoja koskevan arvioinnin, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.[18] Käsittelyn kohteena olevassa asiassa ei kuitenkaan ilmene huomioon ottamista vääristyneellä tavalla.

74. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdassa, että merkin OBELIX yleistä tunnettuutta ja erottautumiskykyä koskevaa oikeudellista arviointia ei ollut riittävästi tuettu tosiseikoilla ja todisteilla.

75. Kolmas valitusperuste on siten hylättävä perusteettomana.

18 – Em. asia Storck v. SMHV, tuomion 53 kohta.

D *Neljäs valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan väitettyä noudattamatta jättämistä, kun tuomioistuin oli hylännyt riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen, joka perustui siihen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei ollut sovellettu*

1. Asianosaisten lausumat

76. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei noudattanut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa jättäessään tutkimatta valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esittämän vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta sillä perusteella, että valituslautakunta ei ollut soveltanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa. Se katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tukeutuessaan valitusmenettelyn kohdetta koskevaan virheelliseen tulkintaan ja että tämä jätti huomioimatta sen, ettei valituslautakunta saa tyytyä tarkastelemaan ainoastaan tosiseikkoja ja todistusaineistoa, joihin on vedottu valituslautakunnassa, vaan sen on ulotettava tarkastelunsa myös sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on esitetty ensimmäisessä instanssissa, siitäkin huolimatta että tätä kysymystä ei ole nimenomaisesti esitetty valitusperusteissa.

77. Valittaja väittää, että vaikka ne väitteet, joihin se vetosi valituslautakunnassa, käsittelivät ensisijaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jos väite- ja valitusmenettelyissä esitettyjä asiakirjoja olisi tulkittu järkevästi, niistä olisi ilmennyt, että valittaja ei ole luopunut väitteestään, jonka mukaan se on tuotemerkin OBELIX haltija ja jonka mukaan kyseessä on tavaramerkki, joka on samanaikaisesti suojattu yhteisön rekisteröitynä tavaramerkkinä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna yleisesti tunnettuna tavaramerkkinä sekä kuuluisana tavaramerkkinä. Valittaja on mielestään jatkuvasti katsonut, että yleisesti tunnettu ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluva tavaramerkki on myös asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnettu merkki.

78. Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan valittaja on rajannut valituksensa nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaan, on valittajan mukaan virheellinen, ja tämän valittaja on kyseenalaistanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Valittaja on mielestään myös käsitellyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 ja 5 kohdan välistä suhdetta osoittaakseen, että näillä säädöksillä suojatuilla tavaramerkeillä on nykyään sama konnotaatio. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole valituksenalaisessa tuomiossa tutkinut tätä väitettä asiakysymyksenä, koska tämän mukaan tältä vaatimukselta puuttui tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

79. SMHV vastaa, että kyseinen valitusperuste on ilmeisen perusteeton. Väitekirjelmässään valittaja nimittäin perusti väitteensä, merkitsemällä rastin lomakkeen asianomaisiin kohtiin, kahteen perusteeseen – sekaantumisvaaran aikaisemman tavaramerkin kanssa ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai tunnettuuden epäoikeudenmukaiseen hyväksikäyttöön tai sille aiheutuvaan vahinkoon – kun se toimitti väitettään tukevat seikat. Valittaja ei kuitenkaan ole vedonnut viimeiseen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevaan väiteperusteeseen. Tästä näytön puuttumisesta huolimatta SMHV:n väiteosasto viittasi tähän säännökseen ja täsmensi, että väitteen perusteltavuutta ei ole tarpeen tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kannalta, koska merkit eivät olleet samankaltaisia. Tästä päätöksestä tekemässään valituksessa valittaja ei vaatinut valituslautakuntaa soveltamaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa eikä myöskään maininnut tätä säännöstä esittämissään perusteluissa. Ottaen huomioon se, mitä edellä on esitetty, sekä se, ettei valittaja ole missään vaiheessa määritellyt aikaisempaa tavaramerkkiä, jonka erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta yhteisön tavaramerkkihakemus haittaisi, valituslautakunta totesi, että väitemenettelyn yhteydessä esitetyt asiakirjat osoittivat paremminkin rekisteröimättömän tavaramerkin yleisen tunnettuuden, joka oli esitetty yhtenä kahdesta aikaisemmasta oikeudesta, tai mahdollisesti rekisteröidyn tavaramerkin lisääntyneen erottamiskyvyn eivätkä sen

tunnettuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta ei siis ollut päättänyt asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuudesta.

80. Valittaja väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen tämän jälkeen toimittamassaan kanteessa valituslautakunnan rikkoneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sen sijaan, että se väittäisi tämän rikkoneen kyseisen asetuksen 74 artiklaa, kun tämä jätti tutkimatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan. Koska valituslautakunta ei ollut tutkinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti perustellusti oman työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohdan valossa, että kantajan tuomioistuimelle toimittamaa kannetta, jolla se vaati tämän säännöksen soveltamista, ei voitu ottaa tutkittavaksi.

2. Arviointi asiasta

81. Aluksi on todettava, että väitteessään ja valituslautakunnalle toimittamassaan oikeudenkäyntiä edeltävässä valituksessa valittaja ei ole vaatinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaista laillisuusvalvontaa. Valituslautakunnan riidanalaisesta päätöksestä [19] ja asianosaisten nyt käsiteltävänä olevan valituksen yhteydessä esittämistä kirjallisista huomautuksista sekä valituksenalaisesta tuomiosta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta nimittäin käy ilmi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan huomiotta jättämistä koskeva peruste esitettiin ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

82. On todettava, kuten valittaja korostaa, [20] että eron tekeminen yleisesti tunnettujen (notoriété) tavaramerkkien ja laajalti tunnettujen (renommée) tavaramerkkien välillä on melko vaikeaa. Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohta ja toisaalta saman asetuksen 8 artiklan 5 kohta ovat nimittäin samankaltaisia. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan yhteydessä olevasta viittauksesta kuuluisuuteen ja tunnettuuteen ei voida päätellä sen viittaavan myös saman asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan. Tämä kohta koskee tietynlaista tilannetta, jossa kahden sellaisen tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut, joista toinen on yhteisössä laajalti tunnettu, eivät ole samankaltaisia. Tulkinta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta olisi ainoastaan saman asetuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan jatkumo ja jonka mukaan niitä olisi tutkittava yhdessä, vaikka 8 artiklan 5 kohtaan ei ole vedottu SMHV:n elimissä, jättää huomioimatta 8 artiklan 5 kohdan soveltamisalan. Systemaattisen tulkinnan näkökulmasta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan sisäisestä sekä ulkoisesta järjestelmästä nimittäin käy ilmi, että kyse on sen 1, 2 ja 5 kohtaan sisältyvistä erilaisista arviointiperusteista. Ulkoinen järjestelmä – tekstin rakenne – osoittaa selvästi, että

19 – Neljännen valituslautakunnan 14.7.2003 tekemän päätöksen (asia R 559/2002-4) 7 kohta.

20 – Valituskirjelmän 143 kohta.

mainitun asetuksen 8 artiklan 1, 2 ja 5 kohta ovat erillisiä kohtia. Sisäisen järjestelmän – tekstin sisällön rakenne – mukaan kyseisten kohtien tavoitteet eroavat toisistaan. [21]

83. Tästä näkökulmasta, koska valittaja ei ollut riitauttanut väiteosaston ja valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan nähden, se ei voi paikata omaa laiminlyöntiään viittaamalla samankaltaisiin säännöksiin.

84. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa päätöksen kumoamista koskevassa riita-asiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. [22] Sama pätee asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa koskevaan oikeudenkäyntiin. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tämän artiklan perusteella nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ”toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”, tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan, jonka mukaan ”kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”, sekä EY 229 ja EY 230 artiklan valossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta. [23] On kiistatonta, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ei sisältynyt valituslautakunnalle esitettyihin oikeuskysymyksiin.

85. Kantaja ei näin ollen olisi voinut saada ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta lausumaan tästä kanneperusteesta, jota ei ollut esitetty menettelyn hallinnollisessa vaiheessa SMHV:ssä ja joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen mahdollista noudattamatta jättämistä sillä perusteella, että tuomioistuin oli hylännyt vaatimuksen, jonka kohteena oli riidanalaisen päätöksen kumoaminen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamatta jättämisen perusteella.

86. Jättäessään tutkimatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevan kanneperusteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa eikä oman työjärjestyksensä

21 – Käsitteiden sisäisen järjestelmän ja ulkoisen järjestelmän osalta ks. Heck, P., ”Das Problem der Rechtsgewinnung”, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, s. 188–189.

22 – Yhdistetyt asiat 15/76 ja 16/76, Ranska v. komissio, tuomio 7.2.1979 (Kok. 1979, s. 321, Kok. Ep. IV, s. 311, 7 kohta). Kyseisessä asiassa Ranskan tasavalta kiisti EMOTR:sta tilikausien 1971 ja 1972 aikana rahoitettuja menoja koskevien Ranskan tasavallan esittämien tilien tarkastukseen liittyvien tiettyjen päätösten lainmukaisuuden vedoten siihen, että korjaukset oli tehty todettuja sääntöjenvastaisuuksia koskevien päätösten tekemisen jälkeen.

23 – Asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV – Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005 (Kok. 2005, s. II-1881, 25 kohta).

135 artiklan 4 kohtaa, kun se hylkäsi vaatimuksen, jonka tarkoituksena oli riidanalaisen päätöksen kumoaminen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamatta jättämisen perusteella. Tämä valitusperuste on perusteeton.

kantaja vaati, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy ensisijaisen vaatimuksen, jonka mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa tai jos se ratkaisee itse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevan väitteen, sen olisi joka tapauksessa palautettava asia valituslautakunnalle, jotta kantaja voi näyttää toteen tämän vaatimuksen valituslautakunnassa.

E *Viides valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 ja 48 artiklan ja 135 artiklan 4 kohdan väitettyä noudattamatta jättämistä, koska tuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi kantajan vaatimusta, joka koski asian palauttamista valituslautakunnan käsiteltäväksi*

1. Asianosaisten lausumat

87. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa sekä oman työjärjestyksensä 44, 48 artiklaa ja 135 artiklan 4 kohtaa siltä osin kuin tämä jätti tutkimatta kantajan suullisessa käsittelyssä toissijaisesti esittämän vaatimuksen, jossa kantaja vaati asian palauttamista valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta se voi osoittaa OBELIX tavaramerkin tunnettuuden. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä

88. Valittaja väittää ensiksi, että vaatimus, jonka mukaan asia on palautettava valituslautakunnalle, jotta se voi näyttää toteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan vaatimuksen, ei ole ”uusi” vaatimus, vaan toissijainen vaatimus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvalle ensisijaiselle vaatimukselle. Tämä toissijainen vaatimus oli väistämättä ensisijaisen vaatimuksen taustalla eikä se siis ollut valituksenalaisessa tuomiossa tarkoitettu ”uusi” vaatimus. Toiseksi valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määritteli oman työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohdan käsitteen ”kohde” niin, että tämä muuttuu joka kerta kun alkuperäiseen vaatimukseen lisätään jokin vaatimus sen luonteesta tai asiayhteydestä riippumatta. Valituslautakunnassa riita-asian kohteena oli se, voidaanko MOBILIX rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi kaikille tai osalle tuotteita, joille tavaramerkkihakemus oli jätetty, kun otetaan huomioon valittajan oman tavaramerkkinsä OBELIX perusteella esittämä väite. Oman käsityksensä mukaan valittaja ei ole mitenkään muuttanut tätä kohdetta ja ensisijainen vaatimus valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi kattoi väistämättä kaikki siihen liittyvät vaatimukset.

89. Valittaja korostaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklassa ei kielletä nimenomaisesti eikä epäsuorasti täsmentämästä ensisijaisten vaatimusten toissijaisia vaatimuksia kanteen nostamisen jälkeisessä menettelyssä. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklaan ei myöskään sisälly tällaista kieltoa.

90. SMHV väittää, että kyseinen valitusperuste on ilmeisen perusteeton. Lisäksi tämä toissijaisesti esitetty vaatimus perustuu SMHV:n mukaan uuteen perusteeseen, jonka mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se ei lausunut kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuudesta, ja se katsoo, että valittaja esitti kyseisen vaatimuksen vasta sitten, kun huomasi, että sen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva peruste jätetään tutkimatta. Koska tämä toissijainen vaatimus on esitetty vasta suullisessa käsittelyssä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan perustellusti vedonnut oman työjärjestyksensä 44 ja 48 artiklaan ja jättänyt sen tutkimatta.

2. Arviointi asiasta

91. Kuten edellä 57 ja 70 kohdassa on muistutettu mahdollisten oikeudenkäyntivirheiden osalta, EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Viimeksi mainitun määräyksen mukaan muutoksenhaun perusteena voi olla toimivallan puuttuminen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta, asian käsittelyssä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on hakijan edun vastainen, tai yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtunut yhteisön oikeuden rikkominen. [24] Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta tutkia, onko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirheitä, jotka ovat valittajan edun vastaisia, ja yhteisöjen tuomioistuimen on varmistettava, että yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita sekä todistustaakkaa ja asian selvittämistä koskevia menettelysääntöjä on noudatettu. [25]

92. Vaatimukset, joihin yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 38 artiklan 1 kohdassa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan d alakohdassa viitataan, konkretisoivat kanteen kohteen [26] ja sisältävät päätöksen päätösosan, jonka mukaisesti kantaja haluaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisevan asian. [27] Näin ollen ne kuuluvat oikeudenkäynnin kohteeseen ja ne on muotoiltava kannekirjelmässä.

24 – Asia C-185/95 P, Baustahlgewebe v. komissio, tuomio 17.12.1998 (Kok. 1998, s. I-8417, 18 kohta).

25 – Asia C-13/99, TEAM v. komissio, tuomio 15.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4671, 36 kohta).

26 – Rideau, J. ja Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne,* 2. painos, Paris, 2002, s. 592.

27 – Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. ja Bray, R., *Procedural Law of the European Union*, 2. painos, London, 2006, s. 553.

93. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että sellaiset toissijaisesti (eventualiter) esitetyt vaatimukset voidaan tutkia, jotka esitetään sen varalta, että kannekirjelmässä esitetyt ensisijaiset vaatimukset (principaliter) hylätään, [28] asianlaita lienee toisin, jos toissijaisia vaatimuksia esitetään asian käsittelyn kuluessa tai jopa suullisessa käsittelyssä. Tällaiset vaatimukset, vaikka ne on esitetty toissijaisesti, ovat nimittäin uusia vaatimuksia, jotka muuttavat oikeudenkäynnin kohdetta, sillä ne ilmaisevat vaatimuksen, joka on esitetty sellaisen kanteen jättämiselle asetetun ehdottoman määräajan jälkeen, joka pitää tutkia siinä tapauksessa, että ensisijaisesti (principaliter) esitetyt vaatimukset hylätään.

94. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sallitaan poikkeuksellisesti se, että kantaja vetoaa uusiin perusteisiin tukeakseen kannekirjelmässä esittämiään vaatimuksia. Siinä ei kuitenkaan anneta kantajalle mahdollisuutta esittää uusia vaatimuksia. [29] Myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan vastaavissa määräyksissä sallitaan uusiin perusteisiin vetoaminen asian käsittelyn kuluessa tietyin edellytyksin. Näitä määräyksiä ei missään tapauksessa voida tulkita siten, että kantaja saa esittää yhteisöjen tuomioistuimissa uusia vaatimuksia ja näin muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta. [30]

95. Alkuperäiset vaatimukset voidaan kuitenkin ottaa tutkittavaksi uudelleen muotoiltuina sillä edellytyksellä, että niillä ainoastaan täsmennetään kannekirjelmässä esitettyjä vaatimuksia tai että uudelleenmuotoillut vaatimukset ovat taka-alalla suhteessa alkuperäisiin vaatimuksiin. [31]

96. On siis tutkittava, vastaavatko valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä toissijaisesti esittämät vaatimukset olemassa olevien vaatimusten uudelleen muotoilua vai uusia vaatimuksia.

97. Toissijaisesti esittämissään vaatimuksissa valittaja vaati pääasiassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta se voi osoittaa, että sen tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu ja määrää siten SMHV:n tutkimaan aineellisesti sen vaatimukset. On syytä korostaa, että toissijaisesti esitetyn vaatimuksen tavoitteena ei ole kumoamisen seurausten tarkentaminen, kuten valittaja väittää, vaan määräyksen antaminen SMHV:lle. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle määräystä. Viraston on itse tehtävä päätelmät

28 – Em. Rideau, J. ja Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2. painos, Paris, 2002, s. 592. Toissijaisesti esitettyihin vaatimuksiin liittyvän oikeuskirjallisuuden osalta ks. Rosenberg, L., Schwab, K.-H. ja Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16. painos, München, 2004, s. 649.

29 – Asia 125/78, GEMA v. komissio, tuomio 18.10.1979 (Kok. 1979, s. 3173, Kok. Ep. IV, s. 633, 26 kohta).

30 – Asia T-28/90, Asia Motor France ym. v. komissio, tuomio 18.9.1992 (Kok. 1992, s. II-2285, 43 kohta).

31 – Asia T-100/96, Vicente-Nuñiez v. komissio, tuomio 21.10.1998 (Kok. 1998, s. I-A-591 ja II-1779, 51 kohta) ja asia T-177/03, Strohm v. komissio, tuomio 2.6.2005 (Kok. 2005, ja I-A-147; s. II-651, 21 kohta).

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. [32], 33 kohta); asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002 (Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta); asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003 (Kok. 2003, s. II-225l, 22 kohta) ja asia T-366/04, Hensotherm v. SMHV, määräys 6.9.2006 (Kok. 2006, s. II-65, 17 kohta).

98. On todettava, että valittaja esitti näin toissijaisesti uuden vaatimuksen, jolla se vaati määräyksen antamista SMHV:lle. Näin se pyrki muuttamaan oikeudenkäynnin kohdetta.

99. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi lainmukaisesti jättää suullisessa käsittelyssä toissijaisesti esitetyt vaatimukset uusina vaatimuksina tutkimatta syyllistymättä mihinkään oikeudelliseen virheeseen.

32 – Asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001 (Kok. 2001, s. II-433

100. Tätä valitusperustetta ei voida hyväksyä.

F *Kuudes valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan väitettyä noudattamatta jättämistä, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kieltäytyi hyväksymästä joitakin asiakirjoja*

1. Asianosaisten lausumat

101. Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja kyseisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan kanssa siltä osin kuin siinä todetaan, että tiettyjä asiakirjoja, jotka esitettiin ensimmäisen kerran vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voitu ottaa tutkittavaksi. Valittajan mukaan työjärjestyksessä ei nimittäin mitenkään kielletä esittämästä todisteita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

102. Valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkintaa oman työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta oikeudenkäynnin kohteesta. Valittajan väitteidensä tueksi esittämät tosiseikat eivät sen mukaan ole osa kohdetta vaan

asiassa esitettyä selvitysaineistoa. Se esitti uusia todisteita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa siksi, että valituslautakunta, joka on hallinnollisen menettelyn viimeinen instanssi, oli pitänyt esitettyjä todisteita riittämättömänä näyttönä valittajan vaatimuksille.

103. Valittajan mukaan myös se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka ensimmäisenä oikeusasteena valvoo SMHV:n päätösten lainmukaisuutta, kieltäytyy tutkimasta sille esitettyjä todisteita, on ristiriidassa sen tehtävän kanssa.

104. SMHV muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia, ovatko valituslautakuntien päätökset lainmukaisia, eikä selvittää, voiko se hetkellä, jona se ratkaisee kanteen SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä, tehdä laillisesti uuden päätöksen, jolla on sama päätösosa kuin riidanalaisella päätökselläkin. Tästä seuraa, ettei SMHV:tä näin ollen voida moittia sääntöjenvastaisesta toiminnasta sellaisten tosiseikkojen osalta, joita ei ole sille esitetty. SMHV:n mukaan sellaiset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetyt tosiseikat, joihin ei ole vedottu aikaisemmin SMHV:n toimielimissä, on hylättävä.

2. Arviointi asiasta

105. Kuten edellä 57, 70 ja 91 kohdassa on muistutettu, muutoksenhaku voi koskea ainoastaan oikeuskysymyksiä. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä todistusaineistoa. Tosiseikaston ja todistusaineiston arvioiminen ei siis ole sellainen oikeuskysymys, joka sellaisenaan kuuluu yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin muutoksenhaun yhteydessä, paitsi jos selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

106. On myös todettava, että muutoksenhaun yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa määrittää asian tosiseikastoa eikä lähtökohtaisesti myöskään tarkastaa sitä selvitystä, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asian tosiseikastoa määrittäessään tukeutunut. Silloin, kun tämä selvitys on saatu asianmukaisesti ja todistustaakkaa sekä asian selvittämistä koskevia menettelysääntöjä ja yleisiä oikeusperiaatteita on noudatettu, ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä nimittäin on arvioida sille esitetyn selvityksen näyttöarvoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitettu selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. [33]

33 – Yhdistetyt asiat C-403/04 P ja C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries ja Nippon Steel v. komissio, tuomio 25.1.2007 (Kok. 2007, s. I-729, 38 kohta).

107. Vaikka valittaja viittaa kysymykseen siitä, onko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä rikottu silloin, kun tuomioistuin jätti tutkimatta viiden asiakirjan muodossa esitetyt todisteet, kyse on tosiasiassa valitusperusteesta, joka koskee toimitetun selvitysaineiston ottamista huomioon vääristyneellä tavalla.

108. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt selvitysaineiston huomioon ottamista vääristyneellä tavalla eikä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen rikkomista.

109. Vaikka oletettaisiin, että kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämästä viidestä asiakirjasta ilmenee merkin OBELIX yleinen tunnettuus, niitä ei ole toimitettu SMHV:lle riidanalaisen päätöksen valmistelumenettelyn yhteydessä eikä niistä ole keskusteltu ajoissa eli ennen kuin riidanalainen päätös on tehty. Yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltäväksi saatetussa päätöksen kumoamista koskevassa riita-asiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on nimittäin arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. [34]

110. Viitatessaan antamansa tuomion 16 kohdassa oman työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohtaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin halusi korostaa kumoamiskanteen luonnetta riita-asiana. On kiistatonta, että näitä viittä asiakirjaa ei ole esitetty SMHV:lle. Jotta ne olisi voitu ottaa huomioon, ne olisi pitänyt esittää SMHV:ssä hallinnollisen menettelyn kuluessa.

111. Kuudes valitusperuste on tehoton.

112. Valittajan muutoksenhaku on hylättävä kokonaisuudessaan.

VI Oikeudenkäyntikulut

113. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Mikäli valittajan esittämät valitusperusteet hylätään esittämälläni tavalla kokonaisuudessaan, se on siten velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

34 – Edellä alaviitteessä 22 mainitut yhdistetyt asiat Ranska v. komissio, tuomion 7 kohta.

VII Ratkaisuehdotus

114. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

1) hylkää valituksen ja

2) velvoittaa Les Éditions Albert René SARL:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.