UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus suden päätä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset kuviomerkit WOLF Jardin ja Outils WOLF — Suhteelliset hylkäysperusteet — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuva haitta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, kotipaikka Stowmarket (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister S. Malynicz ja solicitor M. Atkins,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Société Elmar Wolf, kotipaikka Wissembourg (Ranska), edustajanaan asianajaja N. Boespflug,

jossa on kyse kumoamiskanteesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 6.10.2010 (asia R 425/2010-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Société Elmar Wolfin ja Environmental Manufacturing LLP:n väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2010 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.3.2011 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.3.2011 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 17.1.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Entec Industries Ltd teki 9.3.2006 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat SMHV:n menettelyssä tehdyn rajoituksen jälkeen tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Koneet puun ja viherjätteen ammattimaiseen ja teolliseen prosessointiin; ammattimaiset ja teolliset lasturouhimet ja puusilppurit”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 18.9.2006 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 38/2006.

5 Väliintulija Société Elmar Wolf teki 18.12.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

6 Väite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— ranskalainen kuviomerkki, joka rekisteröitiin 8.4.1999 numerolla 99786007 luokkiin 1, 5, 7, 8, 12 ja 31 kuuluville tavaroille ja jonka puna-keltainen kuvio on seuraavaa:



— ranskalainen kuviomerkki, joka rekisteröitiin 22.9.1948 numerolla 1480873 luokkiin 7 ja 8 kuuluville tavaroille; kansainvälinen kuviomerkki, joka rekisteröitiin 22.6.1951 numerolla 154431 luokkiin 7 ja 8 kuuluville tavaroille ja joka on voimassa Espanjassa ja Portugalissa; kansainvälinen kuviomerkki, joka rekisteröitiin 20.1.1969 numerolla 352868 luokkiin 7, 8, 12 ja 21 kuuluville tavaroille ja joka on voimassa Espanjassa; näitä kolmea tavaramerkkiä vastaava musta-valkoinen kuvio on seuraava:



7 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) mainitut perusteet.

8 Entec Industries luovutti 24.9.2007 rekisteröintihakemuksen kantajalle, Environmental Manufacturing LLP:lle.

9 Kantaja vaati 2.10.2007 asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) mukaisesti, että väliintulija esittää todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä. Väliintulija esitti näin ollen tätä koskevia asiakirjoja.

10 Väiteosasto hylkäsi 25.1.2010 asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan väitteen sillä perusteella, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Väiteosasto myös hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteen sillä perusteella, ettei väliintulija ollut toimittanut todisteita siitä, että aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuu haittaa tai että niitä käytetään epäoikeutetusti hyväksi.

11 Väliintulija valitti 23.3.2010 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

12 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 6.10.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi väiteosaston päätöksen. Se katsoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta, että aikaisemmat tavaramerkit ovat todella laajalti tunnettuja kolmessa jäsenvaltiossa. Se katsoi myös, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ja että kohdeyleisö voi yhdistää merkit toisiinsa, kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky ja maine ja kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuus. Lopuksi valituslautakunta katsoi väliintulijan perusteluihin viitaten, että haettu tavaramerkki voisi vesittää aikaisempien tavaramerkkien herättämää ainutlaatuista mielikuvaa ja käyttää epäoikeutetusti hyväksi niiden erottamiskykyä tai mainetta. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan osalta valituslautakunta katsoi, että aikaisempia tavaramerkkejä oli käytetty tosiasiallisesti ja jatkuvasti suojatuille tavaroille.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista. Kantajan mukaan väliintulija ei ole osoittanut aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä haetun tavaramerkin kattamille tavaroille. Toinen kanneperuste koskee mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Kantajan mukaan valituslautakunta sovelsi tätä säännöstä virheellisesti.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista

16 Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

17 Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan mukaan 2 kohtaa sovelletaan mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.

18 Kantaja väittää, että väliintulija on pelkästään osoittanut käyttäneensä aikaisempia tavaramerkkejä suurelle yleisölle tarkoitetuille puutarhanhoitokoneille ja -laitteille, muttei ammattimaiseen puutarhanhoitoon tarkoitetuille koneille ja laitteille. Kotipuutarhanhoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet muodostavat tuotteiden alaluokan, joka eroaa ammattimaiseen puutarhanhoitoon tarkoitetuista koneista ja laitteista. Kantaja väittää asiassa T-126/03, Reckitt Benckiser (España v. SMHV - Aladin (ALADIN)), 14.7.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. II-2861) viitaten, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon tämä ero, kun se arvioi aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä. Aikaisempien tavaramerkkien suojan laajuutta olisi vastaavasti pitänyt rajoittaa.

19 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan perustelut.

20 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artikla koskee tosiasiallisen käytön osoittamista niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin väite perustuu. Nämä tavarat ovat käsiteltävässä asiassa aikaisempien tavaramerkkien, joihin väliintulija vetoaa, kattamat tavarat, eivätkä haetun tavaramerkin kattamat tavarat. Kantaja ei kuitenkaan kiistä sitä, että väliintulija on osoittanut aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön niille tavaroille, joita ne koskevat.

21 Kantajan mainitsemasta edellä 18 kohdassa mainitussa asiassa ALADIN annetusta tuomiosta seuraa, että vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan saa olla, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella muutoin kuin mielivaltaisesti. Tämän osalta on todettava, että tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdotonta näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty niiden tavaroiden, joihin rekisteröinti liittyy, kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta. Näin ollen ”joidenkin tavaroiden tai palvelujen” käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia, vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä (edellä 18 kohdassa mainittu asia ALADIN, tuomion 46 kohta).

22 Aikaisempien tavaramerkkien kattamissa puutarhanhoitotuotteissa ei ole mahdollista erotella tavaroiden yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä ammattilaisten tai suuren yleisön käytön perusteella. Vaikka on todennäköistä, että tietyt näistä tuotteista on suunnattu pääasiassa ammattimaiselle yleisölle, on kuitenkin niin, että suurinta osaa näistä tuotteista käytetään samoihin puutarhanhoitoon liittyviin tarpeisiin, ammattimaiset puutarhurit käyttävät samoja välineitä kuin harrastelijapuutarhurit ja viimeksi mainitut saattavat myös käyttää suurikokoisia välineitä, kuten kantajan myymiä välineitä. Esimerkiksi kaupunkialueella työskentelevä ammattimainen puutarhuri ei välttämättä pidä tarpeellisena hankkia suuria koneita, kun taas maalla asuva harrastelijapuutarhuri voi pitää sitä tarpeellisena, etenkin jos hänen pitää hoitaa metsämaita.

23 Vaikka kantaja huomautti perustellusti, että valituslautakunnan olisi pitänyt tarkastella tosiasiallista käyttöä koskevaa kysymystä ennen väliintulijan tekemän väitteen perusteltavuuden arvioimista, se ei ole esittänyt riittävää seikkaa, jonka perusteella voitaisiin katsoa valituslautakunnan tehneen arviointivirheen, kun se katsoi väliintulijan osoittaneen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa tarkoitetun tosiasiallisen käytön.

24 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

25 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

26 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ilmenee myös, että sen soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistä: ensiksi siitä, ovatko kyseiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, onko väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, merkitseekö haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai onko se niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia ja niistä yhden jääminen täyttymättä riittää siihen, että mainittua säännöstä ei voida soveltaa (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok., s. II-1825, 30 kohta).

27 Edellisessä kohdassa mainitun kolmannen edellytyksen osalta on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa erotellaan kolme erityyppistä vaaraa, nimittäin se, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä ensiksi on haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja toiseksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai kolmanneksi merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tässä säännöksessä mainittu ensimmäisentyyppinen vaara syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. Tämä vaara tarkoittaa aikaisemman tavaramerkin vesittämistä sen identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämisen kautta. Toisentyyppisestä vaarasta on kyse, kun yleisö voi mieltää haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut sillä tavoin, että aikaisemman tavaramerkin viehätysvoima vähenee. Kolmannentyyppinen vaara tarkoittaa sitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (ks. asia T-215/03, Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 36–42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kun edellisessä kohdassa tarkoitetut ensimmäiset kaksi edellytystä täyttyvät, näistä kolmesta vaarasta yhden olemassaolo riittää, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa (asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 28 kohta).

28 Käsiteltävässä asiassa kantaja väittää, että valituslautakunta teki virheitä arvioidessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa sekä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuvan haitan vaaran osalta (jäljempänä ”vesittymisvaara”) että sen vaaran osalta, että kantaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta (jäljempänä ”vapaamatkustusvaara”).

29 Aluksi on tarkasteltava näitä väitteitä vesittymisvaaran osalta ja tarvittaessa arvioitava niitä sen jälkeen vapaamatkustusvaaran osalta.

Kohdeyleisö

30 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 7 kuuluvien tavaroiden osalta, että kohdeyleisö koostuu tavanomaisesti valistuneesta ja kohtuullisen tarkkaavaisesta ja huolellisesta suuresta yleisöstä Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa.

31 Kantaja väittää, että vesittymisvaaraa on arvioitava siihen nähden, miten aikaisempien tavaramerkkien kohdeyleisö mieltää asian, kun taas vapaamatkustusvaaraa on arvioitava siihen nähden, miten haetun tavaramerkin kohdeyleisö mieltää asian. Siltä osin kuin valituslautakunta ei tehnyt tätä erottelua katsoessaan, että yleisö oli sama riippumatta kyseessä olevasta loukkauksesta, se teki oikeudellisen virheen.

32 On todettava kantajan tavoin, että huomioon otettava yleisö vaihtelee sen mukaan, millaisesta loukkauksesta aikaisemman tavaramerkin haltija väittää olevan kyse. Tavaramerkin erottamiskykyä ja laajaa tunnettuutta on nimittäin yhtäältä arvioitava suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää asian. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvan haitan muodostaman loukkauksen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien kannalta. Toisaalta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä aiheutuvasta loukkauksesta on todettava, että siltä osin kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija hyötyy aikaisemmasta tavaramerkistä, mainitun loukkauksen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien kannalta (edellä 27 kohdassa mainittu asia Intel Corporation, tuomion 33–36 kohta).

33 Tästä seuraa, että valituslautakunnan pitää lähtökohtaisesti määritellä kohdeyleisön sen loukkauksen tyypin perusteella, jota se tarkastelee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan perusteella.

34 Kuitenkaan se seikka, ettei valituslautakunta tehnyt tätä erottelua käsiteltävässä asiassa, ei vaikuta sen vesittymisvaarasta tekemän arvioinnin tulokseen. Kuten edellä 32 kohdasta ilmenee ja kuten kantaja itse totesi kanteessaan, tällaisen vaaran arvioimisessa merkityksellinen yleisö on nimittäin aikaisempien tavaramerkkien kohdeyleisö. Valituslautakunta on arvioinnissaan viitannut nimenomaan tähän yleisöön.

35 Vastaavasti väite, jonka mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen kohdeyleisön määrittelyssä, on vesittymisvaaran arvioimisen osalta tehoton ja se on näin ollen hylättävä.

Kyseisten tavaramerkkien välinen yhteys

36 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa myönnetty suoja ei edellytä, että kyseisten merkkien osalta todetaan sellainen samankaltaisuusaste, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste näiden tavaramerkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne keskenään (ks. vastaavasti asia T-137/05, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

37 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan, jonka sisältö on olennaisilta osin sama kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sisältö, tulkintaa koskevan oikeuskäytännön mukaan merkityksellisinä tekijöinä edellä mainitun yhteyden olemassaolon arvioinnissa voidaan mainita kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (edellä 27 kohdassa mainittu asia Intel Corporation, tuomion 42 kohta).

38 Käsiteltävässä asiassa kantaja väittää, ettei valituslautakunta soveltanut edeltävässä kohdassa mainittuja arviointiperusteita arvioidessaan, yhdistävätkö kyseisten tavaroiden kuluttajat kyseiset tavaramerkit toisiinsa.

39 Kantaja arvioi, että tällaisen yhdistämisen todennäköisyys on hyvin vähäinen. Ensiksi kantaja väittää, että väliintulijan käytöstä toimittamat todisteet osoittavat, että aikaisempien tavaramerkkien käyttö ja näin ollen niiden laaja tunnettuus rajoittuu suuren yleisön puutarhanhoitoon. Koska kantajan tuotteet rajoittuvat ammattimaiselle ja erikoistuneelle alalle, on hyvin epätodennäköistä, että niiden tavaroiden, joiden osalta aikaisemmat tavaramerkin ovat laajalti tunnettuja, keskivertokuluttajat kohtaavat haetun tavaramerkin. Toiseksi kyseisten tavaramerkkien välillä on suuria eroja.

40 SMHV ja väliintulija katsovat, että nämä perustelut ovat perusteettomia.

41 Aluksi on muistutettava, että kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 30 kohta).

42 Vaikka edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 42 kohdassa lueteltiin sarja arviointiperusteita, joiden avulla tällainen yhteys voidaan todeta, ne eivät muodosta tyhjentävää listaa, jota on sovellettava kokonaisuudessaan jokaisessa yksittäistapauksessa. Päinvastoin yhteys kyseisten tavaramerkkien välillä voidaan todeta tiettyjen näiden arviointiperusteiden perusteella tai tällaisen yhteyden olemassaolo voi johtua tekijöistä, joita ei mainita edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetussa tuomiossa. Kysymys siitä, yhdistääkö kohdeyleisö kyseiset tavaramerkit toisiinsa vai ei, on nimittäin tosiseikkaa koskeva kysymys, johon voidaan vastata vain jokaisen yksittäistapauksen tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.

43 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta otti vastoin kantajan väitettä asianmukaisesti huomioon tiettyjä edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetussa tuomiossa mainittuja arviointiperusteita. Se muistutti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että aikaisemmat tavaramerkit ovat todella laajalti tunnettuja, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ja että näiden tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai hyvin samanlaisia.

44 Erityisesti kyseisten tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden asteesta on todettava, että valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 19–23 kohdassa yksityiskohtaisesti näiden kahden koiraeläintä esittävän tavaramerkin ulkoasun samankaltaisuutta, katsoi, ettei ole tarpeen arvioida pelkän kuviomerkin lausuntatapaa, ja arvioi lopuksi tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuutta.

45 Vaikka onkin kantaja huomautuksen mukaisesti totta, että kyseisten kahden tavaramerkin sisältämät koiraeläimet ovat erilaisia, koska toinen on piirretty yksityiskohtaisesti ja on ilmeeltään aggressiivinen, kun taas toinen on ilmeisesti ystävällisempi ja vähemmän yksityiskohtainen, on kuitenkin niin, että valituslautakunta otti nämä erot asianmukaisesti huomioon arvioinnissaan ja totesi riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa perustellusti, etteivät nämä erot ole niin merkittäviä, ettei kohdeyleisö, joka on keskimääräisen tarkkaavainen ja jonka muisti on epätäydellinen, yhdistäisi haetun tavaramerkin herättämää mielikuvaa aikaisempien tavaramerkkien herättämään mielikuvaan.

46 Kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuudesta on muistutettava, että kantajan väite perustuu virheelliseen oletukseen, jonka mukaan yhtäältä suurelle yleisölle tarkoitetut koneet ja välineet ja toisaalta ammattimaisille puutarhureille tarkoitetut koneet ja laitteet voidaan johdonmukaisesti erottaa toisistaan. Tämän väitteen arvioinnista edellä 22 kohdassa ilmenee, että aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat on suunnattu sekä ammattimaisille että harrastelijapuutarhureille ja että myös kantajan myymiä tavaroita kysyvät sekä ammattilaiset että harrastelijat.

47 Tästä seuraa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisö voi yhdistää kyseisten kahden tavaramerkin muodostamat kuviot toisiinsa, ja että kantajan tähän liittyvä väite on hylättävä perusteettomana.

Kyseisten tavaramerkkien yhdistämisen taloudelliset vaikutukset

48 Vesittymisvaarasta kantaja väittää edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 77 kohtaan viitaten, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on väitettävä ja osoitettava, että myöhemmän tavaramerkin käyttö vaikuttaa aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden kuluttajien käyttäytymiseen tai että on olemassa todellinen vaara siitä, että näin on tulevaisuudessa. Valituslautakunta ei tutkinut tätä vaikutusta käsiteltävässä asiassa.

49 Kantaja väittää, että väliintulijan olisi pitänyt esittää perusteluja, joissa selitetään konkreettisesti, millä tavoin vesittymisestä aiheutuu sille haittaa. Pelkästään vesittymisen mainitseminen ei sen mukaan näin ollen riitä perusteeksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle.

50 Aluksi on muistutettava, että vesittymisvaaraan liittyvän hylkäämisperusteen, josta säädetään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa, tarkoituksena on muiden mainitussa artiklassa ilmoitettujen hylkäämisperusteiden kanssa turvata tavaramerkin ensimmäinen tehtävä, eli sen alkuperätehtävä. Vesittymisvaaran osalta tämä tehtävä vaarantuu, jos aikaisemman tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mieliyhtymää niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten se on rekisteröity (edellä 27 kohdassa mainittu asia Intel Corporation, tuomion 29 kohta).

51 Edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetusta tuomiosta ilmenee, että aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa myönnettyyn suojaan, on esitettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaisi haittaa sen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tätä varten velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiään koskeva tosiasiallinen ja välitön loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (edellä 27 kohdassa mainittu asia Intel Corporation, tuomion 37, 38 ja 71 kohta).

52 Tämän vuoksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä seikkoja, joiden pohjalta voidaan ensi näkemältä päätellä, että on olemassa tuleva haitan vaara, joka ei ole hypoteettinen (edellä 26 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 40 kohta). Tällainen päätelmä voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat (asia T-181/05, Citigroup ja Citibank v. SMHV - Citi (CITI), tuomio 16.4.2008, Kok., s. II-669, 78 kohta).

53 Ei kuitenkaan voida vaatia, että aikaisemman tavaramerkin haltija osoittaa näiden seikkojen lisäksi, että myöhemmän tavaramerkin markkinoille tulo vaikuttaa lisäksi niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen. Tällaista edellytystä ei nimittäin sisälly asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan eikä edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annettuun tuomioon.

54 Edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 77 kohdan osalta sanavalinnasta ”tästä seuraa” ja saman tuomion 81 kohdan rakenteesta ilmenee, että kuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen, johon kantaja vetoaa väitteensä tueksi, on näytetty toteen, kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan mainitun tuomion 76 kohdan mukaisesti, että tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen.

55 On tarkasteltava, onko valituslautakunta soveltanut näitä periaatteita oikein käsiteltävässä asiassa.

56 Valituslautakunta tarkensi ensiksi siitä väitteestä, jonka mukaan väliintulija rajoittui vetoamaan vesittymisvaaraan kuitenkaan tukematta väitettään, riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että väliintulija kehitteli perustelujaan muutoksenhakumenettelyn aikana. Se nimittäin väitti, että haetun tavaramerkin käyttö murentaisi aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, koska kohdeyleisö ei enää yhdistäisi sen tavaroita näihin tavaramerkkeihin, ja että tavaramerkkien kuvio-osa arkipäiväistyisi ja menettäisi huomattavan erottamiskykynsä.

57 Vaikka riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esitetty väliintulijan tiivistelmä onkin suppea, on katsottava, että väliintulija tosiaankin esitti väitteitä vaarasta – joka ei ole hypoteettinen – että haetun tavaramerkin käyttö voisi aiheuttaa haittaa aikaisemmille tavaramerkeille.

58 Toiseksi näiden väliintulijan esittämien väitteiden perusteltavuuden arvioinnista on todettava ensiksi, että valituslautakunta antoi riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa suuren merkityksen aikaisempien merkkien huomattavalle erottamiskyvylle ja tarkensi, ettei suden päällä ole mitään ilmeistä yhteyttä kyseisiin tavaroihin. Aikaisemmissa tavaramerkeissä käytettävän suden pään muodostaman kuvio-osan ja väliintulijan myymien tavaroiden välillä ei nimittäin ole mitään yhteyttä, koska tämän osan käytön selittää etenkin se seikka, että väliintulijan yhtiön nimi sisältää sana ”wolf”, joka tarkoittaa saksan kielellä ”sutta”.

59 Valituslautakunta arvioi siis asianmukaisesti aikaisempien tavaramerkkien huomattavaa erottamiskykyä. Oikeuskäytännössä todetaan, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä todennäköisemmin kyse on loukkauksesta (edellä 27 kohdassa mainittu asia Intel Corporation, tuomion 67 ja 74 kohta ja edellä 26 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 41 kohta).

60 Toiseksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, että on otettava huomioon kyseisten tavaroiden samuus tai samankaltaisuus.

61 Tältä osin on aluksi muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan voidaan vedota paitsi sellaista yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin aikaisempi tavaramerkki, myös sellaista yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta tehdyn väitteen tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi tavaramerkki (ks. vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 24–26 kohta ja edellä 41 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 19–22 kohta).

62 On vielä todettava, että se seikka, että kilpailijat käyttävät tietyssä määrin samankaltaisia merkkejä samoille tai samankaltaisille tavaroille, vaarantaa sen, että kohdeyleisö välittömästi yhdistää kyseiset merkit ja tavarat, mikä on omiaan vahingoittamaan aikaisemman tavaramerkin kykyä osoittaa tavaroiden, joita varten se on rekisteröity, olevan peräisin mainitun tavaramerkin haltijalta. Käsiteltävässä asiassa on näin ollen katsottava, että se, että kantaja käyttää koiraeläimen päätä tavaramerkkinä puutarhanhoitovälineille, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin väliintulijan myös

koiraeläimen pään sisältävillä tavaramerkeillä myymät tavarat, tarkoittaa välttämättä, että näiden välineiden kuluttajat lakkaavat aikanaan yhdistämästä koiraeläimen pään välittömästi väliintulijan tavaroihin.

63 Tästä on muistutettava myös, että tavaramerkillä välitetään muita viestejä, jotka koskevat etenkin sillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen erityistä laatua tai ominaisuuksia tai sen heijastamia mielikuvia ja tunteita, kuten esimerkiksi ylellisyyttä, elämäntapaa, valikoivuutta, seikkailua ja nuoruutta. Tässä tarkoituksessa tavaramerkillä on sellaisenaan itsenäinen erillinen taloudellinen arvo niiden tavaroiden ja palvelujen taloudelliseen arvoon nähden, joita varten se on rekisteröity. Etenkin laajalti tunnetun tavaramerkin välittämät tai siihen liitettävät viestit antavat sille merkittävän arvon, jonka on saatava suojaa, etenkin kun suurimmassa osassa tapauksia tavaramerkin laaja tunnettuus on tulos sen haltijan huomattavasta työstä ja investoinneista (edellä 27 kohdassa mainittu asia VIPS, tuomion 35 kohta).

64 Käsiteltävässä asiassa se seikka, etteivät aikaisemmat tavaramerkit enää herätä välitöntä mielleyhtymää tavaroihin, joita varten ne on rekisteröity ja niitä käytetään, jäytää väliintulijan kaupallisia yrityksiä kehittää tavaramerkkejään.

65 Kolmanneksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, ettei kantaja koskaan maininnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ”perusteltua syytä”, joka selittäisi tai oikeuttaisi koiraeläimen käytön haetussa tavaramerkissä. Kantaja ei ole kiistänyt tätä toteamusta.

66 Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti, että haetun tavaramerkin käyttö oli omiaan aiheuttamaan haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle. Kantajan väitettä tarpeesta osoittaa kyseisten tavaramerkkien toisiinsa yhdistämisen taloudelliset vaikutukset ei näin ollen voida hyväksyä.

67 Koska valituslautakunta siis sovelsi virheettömästi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa haetun tavaramerkin aiheuttaman vesittymisvaaran perusteella, ei enää tarvitse tutkia vapaamatkustusvaaraa, johon riidanalainen päätös myös perustuu. Kuten nimittäin edellä 27 kohdassa on huomautettu, yksi ainoa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa mainituista kolmesta loukkaustyypistä riittää, jotta kyseistä säännöstä voidaan soveltaa.

68 Kaiken edellä esitetyn valossa toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

69 Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

70 Unionin yleisen 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 velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Environmental Manufacturing LLP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä toukokuuta 2012.

Allekirjoitukset