UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 päivänä marraskuuta 2013 *

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kuviomerkki, joka esittää suden päätä — Kansainvälisten ja kansallisten kuviomerkkien, jotka sisältävät sanaosat ”WOLF Jardin” ja ”Outils WOLF”, haltijan väite — Suhteelliset hylkäysperusteet — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn loukkaus — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 5 kohta — Keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen — Todistustaakka

Asiassa C-383/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 8.8.2012 tehdystä valituksesta,

Environmental Manufacturing LLP, kotipaikka Stowmarket (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan solicitor M. Atkins, advocate K. Shadbolt ja barrister S. Malynicz,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

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

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekä tuomarit E. Juhász (esittelevä tuomari), A. Rosas, D. Šváby ja C. Vajda,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Aleksejev,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 29.5.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 Environmental Manufacturing LLP (jäljempänä Environmental Manufacturing) vaatii valituksellaan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-570/10, Environmental Manufacturing vastaan SMHV – Wolf (Suden pään kuva), 22.5.2012 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla viimeksi mainittu hylkäsi sen kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 6.10.2010 (asia R 425/2010-2) tekemä päätös, joka liittyy väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009, kodifioitiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja kumottiin se.

3 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa säädetään otsikon ”Suhteelliset hylkäysperusteet” alla seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

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

– –

5. 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.”

4 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan sanamuoto oli sama kuin asetuksen N:o 207/2009 vastaavien säännösten sanamuoto.

Asian tausta

5 Environmental Manufacturingin oikeudellinen edeltäjä teki 9.3.2006 SMHV:lle hakemuksen suden päätä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi sellaisten tavaroiden myymiseksi, jotka kuuluvat 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”.

6 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 18.9.2006 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 38/2006, jonka jälkeen Société Elmar Wolf (jäljempänä Elmar Wolf) teki väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan mainittujen tavaroiden osalta.

7 Väite perustui useisiin aikaisempiin ranskalaisiin ja kansainvälisiin kuviomerkkeihin. Tämän väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan mukaisia perusteita.

8 Environmental Manufacturingin oikeudellinen edeltäjä luovutti sille mainitun rekisteröintihakemuksen 24.9.2007. Environmental Manufacturing vaati 2.10.2007 asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) mukaisesti, että Elmar Wolf esittää todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä. Tämä esitti tällöin käyttöä koskevia asiakirjoja.

9 SMHV:n 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 tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteen sillä perusteella, ettei Elmar Wolf ollut toimittanut todisteita siitä, että aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuu haittaa tai että niitä käytetään epäoikeutetusti hyväksi.

10 Elmar Wolf teki 23.3.2010 valituksen tästä päätöksestä. Se kumottiin riidanalaisella päätöksellä. Toinen valituslautakunta 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 Elmar Wolfin perusteluihin viitaten, että haettu tavaramerkki voisi vesittää aikaisempien tavaramerkkien herättämää ainutlaatuista mielikuvaa ja käyttää epäoikeutetusti hyväksi niiden erottamiskykyä tai mainetta.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 Environmental Manufacturing nosti riidanalaisesta päätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Se vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskivat yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista ja toisaalta tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

12 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tuomion 16–24 kohdassa ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana.

13 Unionin yleinen tuomioistuin totesi toisesta kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisö voi yhdistää kyseisten kahden tavaramerkin muodostamat kuviot toisiinsa.

14 Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin tarkensi valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohdassa vesittymisvaarasta, että Environmental Manufacturingin mukaan 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. Se tarkensi myös, että Environmental Manufacturing väittää, ettei valituslautakunta tutkinut tätä vaikutusta käsiteltävässä asiassa, että Elmar Wolfin olisi pitänyt esittää perusteluja, joissa selitetään konkreettisesti, millä tavoin vesittymisestä aiheutuu sille haittaa, ja ettei pelkästään vesittymisen mainitseminen riitä perusteeksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle.

15 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 50–54 kohdassa seuraavaa:

”50 Vesittymisvaaraan liittyvän hylkäysperusteen, 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 ([asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823], 29 kohta).

51 [Edellä 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 välitön todellinen 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 ([em.] 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 – –. 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 – –.

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 mainitussa] asiassa Intel Corporation annettuun tuomioon.

54 [Edellä 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 [Environmental Manufacturing] 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.”

16 Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 56–65 kohdassa, sovelsiko valituslautakunta käsiteltävässä asiassa virheettömästi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ja edellä mainittuja periaatteita.

17 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa yhtäältä, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö oli omiaan aiheuttamaan haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, ja toisaalta, ettei Environmental Manufacturingin väitettä tarpeesta osoittaa kyseisten tavaramerkkien toisiinsa yhdistämisen taloudelliset vaikutukset voida hyväksyä.

18 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa, että ”koska valituslautakunta siis sovelsi virheettömästi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa haetun tavaramerkin aiheuttaman vesittymisvaaran perusteella, ei enää tarvitse tutkia [vaaraa siitä, että Environmental Manufacturing käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta (vapaamatkustusvaara)], johon riidanalainen päätös myös perustuu”.

19 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi toisen kanneperusteen perusteettomana ja hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

20 Environmental Manufacturing vaatii valituksellaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, antaa lopullisen ratkaisun asiassa ja velvoittaa SMHV:n sekä Elmar Wolfin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Environmental Manufacturingin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

22 Elmar Wolf vaatii ensisijaisesti, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen, ja toissijaisesti, että se palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja lisäksi se vaatii, että unionin tuomioistuin velvoittaa Environmental Manufacturingin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Elmar Wolfin oikeudenkäyntikulut.

Valituksen arviointi

23 Environmental Manufacturing vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

24 Environmental Manufacturing väittää, että edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion mukaan näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa. Näin ollen on esitettävä tällainen näyttö, jotta aikaisemman tavaramerkin vesittyminen voidaan todeta.

25 Environmental Manufacturing väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole vaatinut tätä näyttöä, koska se totesi, että on riittävää, että aikaisemman tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat, 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.

26 Environmental Manufacturing katsoo, ettei unionin yleisen tuomioistuimen tekemässä analyysissä ole otettu huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan vaikutus kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen tarkoittaa vaikutusta niiden kaupalliseen käyttäytymiseen. Environmental Manufacturing väittää, että tällaista mahdollista tai todellista vaikutusta on tutkittava asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla nostetun kanteen yhteydessä, ja koska tätä kysymystä ei ole tutkittu tai sen osalta ei ole esitetty todisteita, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt hylätä väite, jonka mukaan kyse oli ollut tässä säännöksessä tarkoitetusta vesittymisestä.

27 SMHV myöntää, että näyttö asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta edellyttää, että osoitetaan niiden tavaroiden, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen todellinen tai mahdollinen muuttuminen. Se väittää kuitenkin, että keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen ja aikaisemman tavaramerkin identiteetin häviäminen ovat edellytyksiä, jotka eivät ole itsenäisiä tai kumulatiivisia ja jotka todellisuudessa kuuluvat yhteen ja samaan vaatimukseen.

28 SMHV väittää, että edellytys, jonka mukaan myöhemmän tavaramerkin käyttö johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen ja joka on toistettu edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 29 ja 76 kohdassa, on pelkästään ilmaus keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttumisesta. Se väittää, että tällainen muutos tapahtuu, kun kuluttajan mielestä laajalti tunnetun tavaramerkin taloudellinen arvo kärsii myöhemmän merkin käytöstä. Kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttamiseksi riittää, että tämä kuluttaja katsoo laajalti tunnetun tavaramerkin vähemmän houkuttelevaksi, vähemmän arvostetuksi tai vähemmän ainutlaatuiseksi kyseisen myöhemmän merkin käytön vuoksi.

29 SMHV väittää, että valituksenalainen tuomio perustuu asianmukaiseen lähtökohtaan, jonka mukaan ”niiden tavaroiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen” edellyttää, että osoitetaan, kuten käsiteltävässä asiassa, että ”myöhemmän tavaramerkin käyttö johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen”. Tämä väite on pelkästään kyseisen lähtökohdan selitys.

30 SMHV katsoo, että identiteetin ja yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviäminen tarkoittavat, että laajalti tunnetun tavaramerkin taloudelliseen arvoon vaikutetaan negatiivisesti, ja että yleisön käsitys ja sen ”taloudellinen käyttäytyminen” ovat siis saman mitalin kaksi puolta. SMHV lisää, että valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa oleva päätelmä on ilmaus aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden kuluttajan taloudellisen käyttäytymisen todennäköisestä muuttumisesta, jota voidaan odottaa kyseisen merkin samanaikaisen käytön takia.

31 Elmar Wolf muistuttaa, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 36 ja 38 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö voi aiheuttaa vesittymisvaaran ja johtaa aikaisemman tavaramerkin epäoikeutettuun hyväksikäyttöön. Se katsoo, että kun unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki voi aiheuttaa haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, se ei tutkinut prosessiekonomian vuoksi tämän erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

32 Elmar Wolf huomauttaa edellä mainitussa asiassa Intel Corporation asetetuksi väitetyn täydentävän ja erillisen perusteen noudattamisesta, että unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti, ettei väitettä, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien toisiinsa yhdistämisen taloudelliset vaikutukset on osoitettava, voida hyväksyä.

33 Elmar Wolf väittää, että olosuhteet, joihin yhteisöjen tuomioistuimen analyysi edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetussa tuomiossa perustuu, koskevat tapausta, jossa aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat

tai palvelut, kun taas käsiteltävänä oleva asia koskee samoja tai ainakin samankaltaisia tavaroita. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Intel Corporation esittämät perusteet eivät sovellu käsiteltävään asiaan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa (em. asia Intel Corporation, tuomion 77 ja 81 kohta sekä tuomiolauselman 6 kohta).

35 Edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 77 kohta tosin alkaa sanoilla ”tästä seuraa, että”, ja tämä kohta seuraa välittömästi aikaisemman tavaramerkin alkuperän osoittamiskyvyn ja identiteetin häviämisen tutkintaa, ja sen voitaisiin näin ollen katsoa pelkästään selittävän edeltävää kohtaa. Kyseinen teksti, joka toistetaan asiassa Intel Corporation annetun tuomion 81 kohdassa ja tuomiolauselmassa, on kuitenkin itsenäinen. Se seikka, että se on mainitun tuomion tuomiolauselmassa, korostaa sen merkitystä.

36 Edellä mainitun oikeuskäytännön sanamuoto on selvä. Siitä seuraa, että jos tämän edellytyksen täyttymisestä ei esitetä näyttöä, ei voida todeta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa tai haitan vaaraa.

37 Käsite ”keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen” on luonteeltaan objektiivinen edellytys. Muuttumista ei voida johtaa vain subjektiivisista seikoista kuten pelkästä kuluttajien käsityksestä. Pelkästään se seikka, että viimeksi mainitut huomaavat aikaisemman merkin kanssa samankaltaisen uuden merkin olemassaolon, ei yksin riitä osoittamaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa tai haitan vaaraa, jos tämä samankaltaisuus ei aiheuta sekaannusta heidän keskuudessaan.

38 Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin epäsi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetussa tuomiossa asetetun edellytyksen tutkinnan ja teki näin ollen oikeudellisen virheen.

39 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, 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 vaikuttamaan aikaisemman tavaramerkin kykyyn osoittaa tavaroiden, joita varten se on rekisteröity, olevan peräisin mainitun tavaramerkin haltijalta”.

40 Yhteisöjen tuomioistuin ilmaisi kuitenkin selvästi edellä mainitussa asiassa Intel Corporation antamassaan tuomiossa tarpeen vaatia korkeampaa näyttöastetta, jotta voidaan todeta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta tai haitan vaara.

41 Unionin yleisen tuomioistuimen ehdottaman perusteen hyväksyminen voisi lisäksi johtaa tilanteeseen, jossa taloudelliset toimijat omivat epäoikeutetusti tietyt merkit, mikä voisi vaarantaa kilpailun.

42 Asetuksessa N:o 207/2009 ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei tosin vaadita näytön esittämistä todellisesta haitasta, vaan niissä myös hyväksytään vakava vaara tällaisesta haitasta, mikä mahdollistaa loogisen päättelyn käytön.

43 Tällaiset päätelmät eivät kuitenkaan saa perustua pelkkiin oletuksiin, vaan – kuten unionin yleinen tuomioistuin itse totesi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa aikaisempaa tuomiotaan siteeraten – nämä päätelmät on tehtävä ”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”.

44 Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan arvostellut tällaisen arvioinnin puuttumista ja tulkitsi siten virheellisesti omassa tuomiossaan mainittua oikeuskäytäntöä.

45 Elmar Wolfin väitteestä, jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Intel Corporation antamassa tuomiossa asetettu peruste koskee tavaroita tai palveluja, jotka eivät ole samankaltaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut, eikä se näin ollen sovellu käsiteltävään asiaan, on riittävää todeta, että kun otetaan huomioon sen yleinen muotoilu, kyseisen tuomion 77 ja 81 kohdassa sekä sen tuomiolauselman 6 kohdassa esitettyä ei voida tulkita siten, että se rajoittuu sellaisiin tosiasiallisiin olosuhteisiin, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut.

46 Näin ollen on todettava, että valitus on perusteltu.

47 Näin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava.

48 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

49 Käsiteltävässä asiassa edellytykset sille, että unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista asian lopullisesti, eivät täyty.

50 Asia on näin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

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

1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-570/10, Environmental Manufacturing vastaan SMHV – Wolf (Suden pään kuva), 22.5.2012 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset