# UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa T-255/08,

**Eugenia Montero Padilla**, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan aluksi asianajajat G. Aguillaume Gandasegui ja P. Linde Puelles, sittemmin asianajajat A. Salerno ja M. Di Stefano,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

**José María Padilla Requena**, kotipaikka Santa Eulalia (Espanja), edustajinaan asianajajat J. F. Gallego Jiménez ja J. R. Gil Cantons,

ja joka koskee SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.3.2008 (asia R 516/2007-2) Eugenia Montero Padillan ja José María Padilla Requenan välisessä väitemenettelyssä tekemää päätöstä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.6.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.10.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 13.7.2009 annetun määräyksen, jolla kantajalle myönnettiin maksuton oikeudenkäynti,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole esittäneet pyyntöä istuntopäivän määräämisestä määräajan kuluessa, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Väliintulija José María Padilla Requena teki 12.9.2002 yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen 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 sanamerkki JOSE PADILLA.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, 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 luokkiin 9, 25 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Akustiset, CD- ja magneettiset levyt; magneettinauhat, kasetit; videonauhat”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– luokka 41: ”Koulutuksen järjestäminen; koulutuspalvelut; ajanviete; kulttuuritoiminta, tarkemmin sanoen musiikin kirjoittaminen, säveltäminen, tallentaminen ja esittäminen”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 4.8.2003 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 64/2003.

5 Kantajana oleva Eugenia Montero Padilla teki 4.11.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita varten rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

– sanamerkeistä JOSE PADILLA koostuvat espanjalaiset tavaramerkit nro 2427480 ja nro 2476324, joista ensiksi mainitun rekisteröintiä haettiin 28.9.2001 luokkaan 41 kuuluvia palveluita varten ja viimeksi mainitun 16.5.2002 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

– laajalti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA

– yleisesti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA

– merkkiin JOSE PADILLA, jota käytetään kaupankäynnissä, liittyvät oikeudet.

7 Väite koski kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

9 Väiteosasto hylkäsi väitteen 9.2.2007 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien olemassaoloa, nimen José Padilla käyttämistä tavaramerkkinä ja mainitun tavaramerkin yleistä tunnettuutta ei ollut osoitettu ja että oikeuksiin, joihin kantaja oli vedonnut ja jotka perustuivat kaupankäynnissä käytettyyn aikaisempaan merkkiin, ei voida vedota väitemenettelyssä.

10 Kantaja valitti 4.4.2007 SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.

11 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 1.3.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti, että kantaja ei ollut esittänyt näyttöä aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnistä eikä siitä, että hän olisi käyttänyt niitä muita aikaisempia oikeuksia, joihin oli vedottu, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

**Asianosaisten vaatimukset**

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– epää haetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

13 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen ja pysyttää riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ”riidanalaisen päätöksen oikeudellisia vaikutuksia”, asetuksen N:o 40/94 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta), asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta), asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 ja 5 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee ”riidanalaisen päätöksen oikeudellisia vaikutuksia”*

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

16 Kantaja väittää, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti merkitsee, että väliintulija voi kieltää kantajaa käyttämästä nimeä José Padilla kantajan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisessä.

17 Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut riittävästi huomioon teoksen tekijän nimen ilmaisemisen tärkeyttä teollis- ja tekijänoikeuksien taloudellisessa hyödyntämisessä. Tästä seuraa, että valituslautakunta on kantajan mukaan rikkonut teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 5 artiklaa, joka koskee olettamaa tekijänoikeudesta. Kantajan mukaan tästä säännöksestä seuraa, että hänen setänsä teosten teollis- ja tekijänoikeuksien, joiden haltija hän on, asianmukainen hyödyntäminen edellyttää nimen José Padilla ilmaisemista äänitteissä ja ääni- ja kuvatallenteissa sekä mainonnassa tai konserttiohjelmissa.

18 Kantaja katsoo myös, ettei hän voi vedota asetuksen N:o 40/94 12 artiklaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artikla), jolla suojataan nimenomaan kolmansia, jotka käyttävät hänen nimeään liike-elämässä, koska nimi José Padilla on kantajan sedän nimi, eikä hänen oma nimensä.

19 SMHV väittää, että direktiivi 2004/48 annettiin väitteen sisältämän asiakirjan jättämispäivän jälkeen ja että tätä kanneperustetta ei voida tutkia unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan kanssa – jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa –, nojalla.

20 Väliintulija katsoo, että haetun tavaramerkin käyttäminen ei estä sitä, että kantaja hyödyntää nimeä José Padilla, kunhan kantaja ”yksilöi selvästi” niillä tekijäoikeuksilla, joiden haltija kantaja on, suojattujen teosten tekijän.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 On muistettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta) nojalla nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta. Kyseisen asetuksen yhteydessä sen 74 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artikla) nojalla tätä valvontaa suoritettaessa on otettava huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa kanteen kohteena olevaa päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät sen jälkeen, kun päätös on tehty (ks. asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, 55 kohta ja asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 53 kohta).

22 Työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan on lisäksi niin, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

23 On siis tutkittava, onko kantaja muuttanut riidan kohdetta väittäessään ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, että haetun tavaramerkin rekisteröinti merkitsee, että väliintulija voi kieltää kantajaa käyttämästä nimeä José Padilla teollisja tekijänoikeuksiensa hyödyntämisessä.

24 Tältä osin on todettava, että vaikka kantaja on esittänyt haetun tavaramerkin rekisteröinnillä väliintulijalle annettavan yksinoikeuden laajuutta koskevat tietyt väitteet valituksensa yhteydessä valituslautakunnassa, ne on esitetty niiden perusteiden yhteydessä, jotka koskevat tavaramerkkien ja aikaisemman merkin olemassaoloa ja jotka on esitetty väiteosaston 9.2.2007 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen tueksi. Kuten edellä 8 kohdassa todettiin, väitteen tueksi esitetyt perusteet olivat näet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja perusteita.

25 Tällä kanneperusteella kantaja kuitenkin vaatii unionin yleistä tuomioistuinta tutkimaan riidanalaisen päätöksen laillisuuden asetuksen N:o 40/94 9 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artikla) kannalta.

26 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on jätettävä tutkimatta asetuksen N:o 40/94 säännösten ja edellä 21 ja 22 kohdassa mainittujen työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

27 On lisäksi todettava, että vaikka kantajan väittämällä tavalla oletettaisiin, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohta) merkitsee, että väliintulija voi – jos haettu tavaramerkki rekisteröidään – kieltää kantajaa käyttämästä nimeä José Padilla kantajan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisessä, tämä seikka ei voi vaikuttaa sen riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, jolla kantajan väite hylättiin.

28 Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 1 kohta) mainitut perusteet, joihin väite voi perustua, ovat yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkäysperusteet (ks. asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok., s. II-1589, 72 kohta). Asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa sitä vastoin määritellään yhteisön tavaramerkkiin perustuvan oikeuden laajuus ja siten kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin vaikutukset, mutta se ei koske rekisteröinnin edellytyksiä. Tästä seuraa, että kyseinen 9 artikla ei kuulu asiaa koskevaan lainsäädäntöön, joka SMHV:n on otettava huomioon, kun se tutkii rekisteröintihakemusta tai väitettä.

29 Edellä esitetystä seuraa, että vaikka ensimmäinen kanneperuste olisi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa otettu tutkittavaksi, se olisi hylättävä tehottomana.

*Toinen ja kolmas kanneperuste, joista ensiksi mainittu koskee asetuksen N:o 40/94 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan ja viimeksi mainittu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkomista*

Asianosaisten lausumat

30 Kantaja väittää, että nimi José Padilla ei ole riittävän erottamiskykyinen, jotta kuluttajat voisivat erottaa markkinoilla olevat luokkiin 9 ja 41 kuuluvat tavarat ja palvelut muista tavaroista ja palveluista, koska nimi on Espanjassa yleinen. Kantajan mukaan tästä seuraa, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 4 artiklan säännöksiä,

joiden nojalla käytetyllä merkillä on voitava erottaa markkinoilla oleva tavara tai palvelu muista tavaroista ja palveluista, ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan säännöksiä, joiden nojalla ei voida rekisteröidä tavaramerkkejä, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia, tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ja tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä, joita voidaan käyttää osoittamaan asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

31 Kantaja väittää myös, että haettu tavaramerkki on yleisen järjestyksen vastainen siltä osin kuin sillä rajoitetaan hänen setänsä teosta koskevien tekijänoikeuksien, joiden haltija kantaja on, käyttämistä ja että rekisteröinti on näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan vastaista.

32 SMHV katsoo, että nämä kanneperusteet on jätettävä tutkimatta, koska kantaja ei ole vedonnut niihin väiteosastossa eikä valituslautakunnassa. SMHV:n mukaan nämä kanneperusteet on tästä syystä jätettävä tutkimatta.

33 Väliintulija katsoo, että nimi José Padilla täyttää edellytykset kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi muista tavaroista ja palveluista ja ettei sitä voida pitää yleisnimenä.

34 Väliintulija katsoo myös, että haetun tavaramerkin rekisteröiminen ei ole yleisen järjestyksen vastaista, sekä toteaa, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa sovelleta väitemenettelyyn eikä siihen ole myöskään vedottu menettelyn yhteydessä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

35 Toisesta ja kolmannesta kanneperusteesta on todettava, että asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan sanamuodosta sekä sanotun asetuksen 42 ja 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) rakenteesta seuraa, että saman asetuksen 7 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artikla) tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet, joihin väite voi perustua, ovat yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkäysperusteet. Rekisteröintimenettelyyn kuuluu lisäksi eri vaiheita, jotka voidaan tiivistää seuraavasti. Tutkimusmenettelyssä SMHV tutkii ensin viran puolesta, estääkö ehdoton hylkäysperuste haetun tavaramerkin rekisteröinnin asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohta) mukaisesti, ja jos näin ei ole, tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistaan saman asetuksen 38 artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 39 artiklan 1 kohta) mukaisesti. Jos tämän jälkeen on tehty asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väite kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen julkaisemisesta, SMHV tutkii väitemenettelyssä väitteen tekijän esittämät suhteelliset hylkäysperusteet saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) mukaisesti (ks. vastaavasti em. asia NU-TRIDE, tuomion 72 kohta ja asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1887, 71 kohta).

36 On myös todettava, että vaikka kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2007 40 artiklan 1 kohta) perusteella esittää muun muassa ehdottomia hylkäysperusteita koskevia huomautuksia SMHV:lle, asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene, että kantaja olisi tässä asiassa esittänyt tällaisia huomautuksia kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdasta SMHV:lle. Vaikka sitä paitsi kantaja olisi esittänyt niitä, tällaisten huomautusten vaikutukset rajoittuvat siihen, että SMHV tutkii, onko tutkimusmenettely mahdollisesti käynnistettävä uudelleen sen selvittämiseksi, estääkö kantajan esittämä ehdoton hylkäysperuste

haetun tavaramerkin rekisteröinnin. Tästä seuraa, että SMHV:n ei ole väitemenettelyssä otettava huomioon kolmansien asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan perusteella esittämiä huomautuksia, ja tämä pitää paikkansa, vaikka kolmansien huomautukset esitettäisiin väitemenettelyssä (ks. em. asia NU-TRIDE, tuomion 73 kohta).

37 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 4 artikla, 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta ja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohta eivät ole säännöksiä, joiden valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava.

38 Edellä esitetyn valossa toinen ja kolmas kanneperuste on hylättävä.

*Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan rikkomista*

Asianosaisten lausumat

39 Kantaja väittää, että nimi José Padilla on aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, jonka haltija kantaja on ja jonka on tästä syystä nautittava suojaa, jonka perusteella hakemus sanamerkin JOSE PADILLA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi on hylättävä.

40 Kantaja moittii valituslautakuntaa myös siitä, että se arvioi virheellisesti, että esitetyt asiakirjat osoittavat ainoastaan, että edesmennyt säveltäjä oli arvostettu, kuuluisa ja maineikas mutta että ne eivät osoita lainkaan, että ”aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu”, että se ei ottanut huomioon kantajan esittämää näyttöä aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden myynnin määrästä, tämän tavaramerkin käyttämisen kestosta, intensiivisyydestä ja maantieteellisestä laajuudesta ja että se ei tutkinut yksityiskohtaisesti kaikkia asiakirjoja prosessiekonomisista syistä, vaikka ne olisivat voineet osoittaa, että aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu.

41 Lopuksi kantaja väittää, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, jota on käytetty jatkuvasti liike-elämässä sekä paikallisesti että kansainvälisesti teoksen luomisesta alkaen, ovat täysin samanlaisia, ja siten on olemassa täysi sekaannusvaara.

42 SMHV katsoo, että kantaja sekoittaa keskenään sen, että säveltäjä on yleisesti tunnettu – jota SMHV ei kiistä –, ja säveltäjän nimen käyttämisen tavaramerkkinä.

43 SMHV:n mukaan on niin, että vaikka voitaisiin katsoa, että säveltäjän sävelmien levittäminen radiossa, televisiossa tai elokuvissa merkitsee tavaramerkin hyödyntämistä, pelkästään sävelmä, laulun nimi tai tämän laulun esittäjän nimi liittyy tavaramerkkiin. Se katsoo, että yleisö yhdistää ainoastaan poikkeuksellisesti sävelmän sen säveltäjään, kuten tietyt internetissä toteutetut tutkimukset osoittavat. SMHV katsoo näin ollen, että kantaja ei ole osoittanut, että nimeä José Padilla käytetään kaupallisesti tavaramerkkinä.

44 SMHV myöntää myös, että kantajan väite siitä, että kantajan esittämiä asiakirjoja ei ole tutkittu kattavasti prosessiekonomisista syistä, on kömpelö ja jonkin verran sekava, mutta että tämä väite ei sisällä väitettä perustelujen ristiriitaisuudesta tai puuttumisesta, sillä asiakirjoja on arvioitu sellaisten selvästi määriteltyjen tekijöiden kannalta, kuten tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä

määrin on käytetty varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Koska kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista asiakirjaa, joka sisältäisi näihin tekijöihin liittyviä tietoja, SMHV katsoo, että nimen José Padilla käyttämistä tavaramerkkinä ei ole osoitettu. SMHV:n mukaan on erityisesti niin, ettei tämän nimen käyttäminen elokuvien alku- tai lopputeksteissä, cd-levyjen (compact disc) kansissa, ohjelmissa esitettyä musiikkia koskevissa luetteloissa (cue-sheets), säveltäjän kuvalla varustetuissa postimerkeissä tai koti-museon perustaminen tai Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) julistus edesmenneen säveltäjän teoksen yleismaailmallisesta arvosta ole osoitus siitä, että nimeä José Padilla käytetään tavaramerkkinä. Tästä syystä SMHV väittää, että kantaja käyttää kyseistä nimeä ”institutionaalisessa” eikä kaupallisessa merkityksessä.

45 SMHV väittää myös, että nimeä José Padilla käytetään yksinomaan sävellysten tekijän yksilöimiseen eikä kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alkuperän erottamiseen. Tästä seuraa, että säveltäjän kuuluisuus ei merkitse sitä, että hänen nimeään hyödynnetään yleisesti tunnettuna tavaramerkkinä. SMHV:n mukaan kantaja ei ole osoittanut millään esittämistään asiakirjoista, että nimeä hyödynnetään tällä tavoin.

46 Väliintulija katsoo, että kantaja ei ole esittänyt näyttöä rekisteröidyn tavaramerkin, jonka haltija kantaja olisi, eikä aikaisemman yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolosta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

47 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevasta väitteestä on todettava, että siltä osin kuin kantaja on tarkoittanut vedota siihen, että aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA on kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla laajalti

tunnettu, on muistettava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity (ks. asia T-150/04, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 55 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok., s. I-5421, 23 kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 22 kohta).

48 Näin ollen on niin, että toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka nojalla voidaan esittää väitteitä, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeihin, joiden rekisteröinnistä ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä, mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja teollisoikeuksien suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Pariisin yleissopimus), 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia, vain tavaramerkkejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja joiden rekisteröinnistä on esitetty näyttöä (ks. em. asia TOSCA BLU, tuomion 56 kohta).

49 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa näyttöä aikaisemman tavaramerkin JOSE PADILLA, johon kantaja vetoaa, rekisteröinnistä ei kuitenkaan ole esitetty. Tältä osin on korostettava, että kantaja ei tämän kanteen osalta vetoa aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity ja joihin hän vetosi SMHV:ssa (ks. edellä 6 kohta), vaan väittää ainoastaan, että rekisteröimätön tavaramerkki JOSE PADILLA on yleisesti tunnettu.

50 Näin ollen on hylättävä väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

51 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevasta väitteestä, joka perustuu siihen, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että esitetyt asiakirjat eivät osoita, että aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA olisi yleisesti tunnettu, on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti saman artiklan 1 kohdassa ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitetaan tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

52 Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan nojalla kyseisen sopimuksen liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu ja kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja jota se katsoo käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa.

53 Kantajan on siten esitettävä näyttö siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimisen hakemispäivänä aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA, johon hän vetoaa, oli jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettu ja että sitä käytettiin samankaltaisia tai samanlaisia tuotteita varten kuin ne, joita varten rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on.

54 Kantaja ei nyt esillä olevassa asiassa kuitenkaan ole esittänyt seikkoja, jotka antaisivat tietoa nimen José Padilla käyttämisestä tavaramerkkinä. Vaikka kantajan esittämissä asiakirjoissa huomioidaan José Padillan säveltämän musiikin saavuttama menestys sekä kyseisen henkilön laaja tunnettuus ja kuuluisuus säveltäjänä, on kuitenkin niin, että kysymys on vain edesmenneen säveltäjän musiikkituotannon taiteellista luonnetta koskevista tiedoista, eikä tiedoista, jotka koskevat sellaisten tavaroiden ja palveluiden – kuten elokuvien, dvd:iden (digital versatile disc) tai televisio-ohjelmien

– kaupallista alkuperää, jotka saatetaan markkinoille niin, että niissä mainitaan nimi José Padilla.

55 Erityisesti on niin, että mainittuja esimerkkejä, jotka ovat kantajan mukaan osoitus José Padillan teosten ”merkittävästä taloudellisesta tai kaupallisesta hyödyntämisestä”, ei voida pitää osoituksina siitä, että nimeä käytetään tavaramerkkinä. Kantaja väittää, että tämä hyödyntäminen perustui säveltäjän partituurien julkaisemiseen, tämän teosten tulkintaan äänitteillä ja kuvatallenteilla (cd ja dvd), tämän musiikin sisällyttämiseen elokuvien ääniraitoihin, José Padillaan ja tälle pyhitettyyn museoon liittyvien tekstiilitavaroiden tuotantoon sekä sellaisten etikettien kiinnittämiseen viinipulloihin, joissa esiintyy kyseinen nimi. On kuitenkin katsottava, että näissä toiminnoissa nimeä José Padilla ei ole käytetty näiden tavaroiden kaupallisen alkuperän osoittamiseen. Kohdeyleisö ei nimittäin varmastikaan luule, että cd:t, dvd:t, tekstiilitavarat ja viini olisivat José Padillan tai samannimisen yrityksen valmistamia vaan joko että cd:eissä ja dvd:eissä toistetaan José Padillan jokin teos tai että tekstiilitavarat ja viinit, joissa esiintyy José Padillan nimi tai kuva, on tarkoitettu kunnianosoitukseksi hänelle. Lisäksi on todettava, ettei kantaja ole esittänyt minkäänlaista näyttöä, joka voisi osoittaa tavaramerkillä JOSE PADILLA, jonka väitetään olevan yleisesti tunnettu, markkinoitujen tavaroiden markkinaosuuden, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyyden tai maantieteellisen laajuuden ja sen, missä määrin on käytetty varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.

56 Edellä esitetystä seuraa, että kantaja ei ole osoittanut nimeä José Padilla käytettävän tavaramerkkinä ja että omaksuessaan riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa väiteosaston perustelun valituslautakunta katsoi perustellusti, että esitetyt asiakirjat osoittavat yksinomaan, että edesmennyt säveltäjä on yleisesti tunnettu ja että säveltäjän nimeä käytetään sävellysten tekijän yksilöinnissä, mutta ei tavaramerkkinä.

57 Kantajan väitteestä, joka koskee sitä, että valituslautakunta ei tutkinut kaikkia esitettyjä asiakirjoja ”prosessiekonomisista syistä”, on todettava, että riidanalaisen päätöksen 7 kohdasta, jossa esitetään tiivistetysti valituslautakunnan omaksumat väiteosaston päätöksen perustelut, ilmenee, että arvioituaan kaikkia kantajan esittämiä asiakirjoja valituslautakunta totesi perustellusti, ettei näillä asiakirjoilla ollut yhteyttä nimen José Padilla käyttämiseen tavaramerkkinä ja etteivät ne siksi olleet merkityksellisiä. SMHV:a ei siten voida moittia siitä, ettei se olisi ottanut asianmukaisella tavalla huomioon kantajan esittämää näyttöä.

58 Edellä esitetyn valossa neljäs kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

*Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista*

Asianosaisten lausumat

59 Kantaja väittää, että nimeä José Padilla käytetään liike-elämässä, koska musiikkiteoksen hyödyntäminen on taloudellista toimintaa. Kantajan mukaan tällä toiminnalla on kansainvälinen ulottuvuus yksinomaan paikallisen ulottuvuuden lisäksi. Hän katsoo lisäksi, että tekijänoikeudet voivat rajoittaa tavaramerkin käyttämistä Espanjan ja unionin oikeuden nojalla.

60 SMHV väittää, että nimeä koskeva oikeus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja että se voi olla ainoastaan rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen eikä väitteen perusteena. SMHV:n mukaan Espanjan oikeudessa ei myöskään kantajan väitteestä poiketen tunneta rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.

61 SMHV katsoo lisäksi, että kantajan tulkinta Espanjan tavaramerkkilain (Ley de marcas) 9 §:n 1 momentista, jolla luonnollisen henkilön nimen haltijaa kielletään käyttämästä tätä nimeä tavaramerkkinä silloin kun nimellä yksilöidään toinen yleisön tuntema henkilö, on vaikeasti sovitettavissa yhteen sen seikan kanssa, että väliintulija on sellaisen espanjalaisen sanamerkistä koostuvan tavaramerkin JOSE PADILLA haltija, joka on rekisteröity 1.7.2000 numerolla 2 272 097 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten.

62 Väliintulija katsoo, ettei kantaja ole esittänyt näyttöä nimen José Padilla erottamiskyvystä, koska nimeä on käytetty musiikkisävellysten tekijän osoittamiseen eikä tavaramerkkinä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

63 Nimeä, jota käytetään merkkinä liike-elämässä ja jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, koskevan oikeuden suojasta on ensinnäkin todettava, kuten kantaja on perustellusti todennut, että nimi José Padilla ei ole hänen oma nimensä eikä hän näin ollen ole tätä nimeä koskevan oikeuden haltija. Hän ei voi siten vedota sanotun kaltaiseen suojaan.

64 Tästä seuraa, että viides kanneperuste on hylättävä siltä osin kuin kantaja on tarkoittanut vedota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen nimeä koskevan oikeuden perusteella.

65 Suojasta, joka tulisi myöntää kantajan sedän teosta koskeville tekijänoikeuksille, joiden haltija kantaja on, on katsottava, että tekijänoikeus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ”liike-elämässä käytetty merkki”. Itse asiassa kyseisen asetuksen 52 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artikla) sisäisestä rakenteesta seuraa, ettei tekijänoikeus ole tällainen merkki. Viimeksi mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta) nojalla yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Saman artiklan 2 kohdan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohta) säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi myös, jos sen käyttö voidaan kieltää ”muun” aikaisemman oikeuden ja erityisesti tekijänoikeuden perusteella. Tästä seuraa, että tekijänoikeus ei kuulu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin oikeuksiin.

66 Kuten edellä 55 kohdassa jo todettiin, siitä, että kantaja käyttää nimeä José Padilla myydessään tekstiilejä ja viinejä, joissa esiintyy nimi José Padilla, ei ole esitetty lainkaan sellaista näyttöä, joka osoittaisi, että tällainen taloudellinen toiminta on tosiasiallista ja merkittävää.

67 Näin ollen on hylättävä väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

68 Ylimääräisenä perusteluna esitetään, että on hylättävä kantajan väite, joka koskee myöhemmän tavaramerkin käytön rajoitusta, jonka kansallisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaan muodostavat ne oikeudet, joiden haltija hän on.

69 Yhtäältä on niin, että kantaja ei ole osoittanut, että Espanjan oikeudessa sallittaisiin se, että tekijänoikeuden haltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Tältä osin on muistettava, että kun sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, on otettava huomioon sekä kansallinen oikeus, jota sovelletaan tässä säännöksessä tehdyn viittauksen nojalla, että kyseisen jäsenvaltion oikeuskäytäntö (ks. yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), tuomio 11.6.2009, Kok., s. II-1919, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti yhdistetyt asiat T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca v. SMHV – General Óptica (GENERAL OPTICA), tuomio 24.3.2009, Kok., s. II-663, 32 ja 34 kohta). Nyt käsiteltävänä olevan asian asiakirja-aineistosta kuitenkin ilmenee, että kantajan nostama mitättömyyskanne sellaista sanamerkistä JOSE PADILLA koostuvaa espanjalaista tavaramerkkiä vastaan, jonka haltija väliintulija on, perustui muun muassa tekijänoikeuksiin, joiden haltija kantaja on. Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan alioikeus, Espanja) hylkäsi kanteen 29.10.2004 antamallaan tuomiolla nro 523/2002, joka on saanut lainvoiman.

70 Toisaalta unionin oikeuden osalta on riittävää todeta nyt esillä olevassa asiassa, kuten edellä 65 kohdassa todettiin, että väitemenettelyn yhteydessä ei voida vedota tekijänoikeuksiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen tueksi.

71 Tästä seuraa, että ne José Padillan teosta koskevat tekijänoikeudet, joiden haltija kantaja on, eivät ole Espanjan oikeuden eivätkä unionin oikeuden nojalla esteenä haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnille.

72 Näin ollen viides kanneperuste on hylättävä.

73 Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan ilman, että on tarpeen lausua kantajan toisesta vaatimuksesta, jolla hän vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin epää haetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

**Oikeudenkäyntikulut**

74 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, hänet on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

2) **Eugenia Montero Padilla vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja José María Padilla Requenan oikeudenkäyntikulut.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2010.

Allekirjoitukset