# JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JÁN MAZÁK

3 päivänä helmikuuta 2009 [1]

1. Valituksellaan Aceites del Sur-Coosur SA, aiemmin Aceites del Sur SA (jäljempänä valittaja), vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-363/04, Koipe vastaan SMHV – Aceites del Sur (La Española), 12.9.2007 antaman tuomion. [2] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muutti sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 11.5.2004 tekemää päätöstä [3] ja katsoi, että Aceites Carbonellin, joka on nykyään Koipe Corporación SL (jäljempänä Koipe), tekemä valitus valituslautakunnalle oli perusteltu, minkä vuoksi sen tekemä väite oli hyväksyttävä.

## I Asiaa koskevat oikeussäännöt

2. Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 [4] 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään 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, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.
2 – Kok., s. II-3355 (jäljempänä valituksenalainen tuomio).
3 – Asia R 1109/2000-4 (jäljempänä riidanalainen päätös).
4 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

3. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

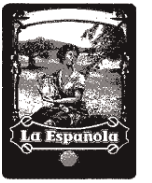
a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

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

## II Oikeusriidan tausta

4. Valittaja teki 23.4.1996 SMHV:lle kuviomerkki-tyyppistä yhteisön tavaramerkkiä (jäljempänä haettu tavaramerkki tai La Española -tavaramerkki), joka esitetään alla, koskevan hakemuksen.




5. Tavaramerkkihakemus julkaistiin 23.11.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 89/98. Koipe teki 23.2.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Koipe vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa säädet-

tyyn sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja Koipen aikaisemman kuviomerkin Carbonell (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki tai Carbonell-tavaramerkki), joka esitetään alla, välillä.




6. SMHV:n väiteosasto katsoi, että Koipe oli onnistunut osoittamaan ainoastaan kolmen espanjalaisen rekisteröinnin ja yhden yhteisön rekisteröinnin olemassaolon ”oliiviöljyn” osalta (jäljempänä aikaisemmat espanjalaiset tavaramerkit).[5] Väiteosasto hylkäsi Koipen väitteen 21.9.2000 tekemällään päätöksellä nro 2084/2000.

7. Koipe teki 19.1.2001 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 11.5.2004 valituksen pysyttämällä riidanalaisen päätöksen, ja se vahvisti väiteosaston päätöksessä esitettyä näkemystä mukaillen, että kyseisten merkkien muodostama ulkoinen vaikutelma oli kokonaisuutena tarkasteltuna erilainen. Se huomautti, että kuvio-osat, jotka muodostuvat lähinnä oliivilehdossa istuvan ihmisen kuvasta, ovat ainoastaan heikosti erottamiskykyisiä, kun on kyse oliiviöljystä, minkä vuoksi sanaosilla la española ja carbonell on erittäin suuri merkitys. Mitä tulee merkkien vertailuun lausuntatavan ja merkityssisällön näkökulmasta, se katsoi, että Koipe ei ollut kiistänyt sitä, että sanaosat eivät ole missään määrin samankaltaisia, eikä kyseessä olevien merkkien välisen merkityssisältöä koskevan yhteyden heikkoutta. Se katsoi lopuksi, että väiteosaston olisi pitänyt lausua aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien maineesta. Se katsoi kuitenkin, että tämä arviointi sekä valituslautakunnassa esitettyjen asiakirjojen tarkastelu kyseisen maineen osoittamiseksi eivät olleet aivan välttämättömiä, koska yhtä edellytystä sekaannusvaaran määrittämiseksi sellaisen tavaramerkin kanssa, jolla on tietty maine tai joka on hyvin tunnettu, eli merkkien samankaltaisuuden olemassaoloa, ei missään tapauksessa täytetty.

5 – Todisteena aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta Koipe oli vedonnut kuuteen espanjalaiseen rekisteröintiin, yhteisön rekisteröintiin nro 338681, kahteen kansainväliseen rekisteröintiin sekä kansallisiin rekisteröinteihin Irlannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

## III Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

8. Koipe nosti 31.8.2004 kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Vaatimuksensa tueksi Koipe väitti, että i) asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu ja että ii) aikaisemman tavaramerkin mainetta koskevien todisteiden tutkimisvelvollisuutta oli laiminlyöty.

9. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensinnäkin, että asianosaiset kiistelivät rekisteröinneistä, jotka oli otettava huomioon Koipen vaatiman väiteoikeuden olemassaolon määrittämiseksi. SMHV ja valittaja väittivät, että koska päivä, jona Koipe jätti yhteisön rekisteröintiä nro 338681 koskevan hakemuksen (jäljempänä Koipen yhteisön tavaramerkki), oli myöhäisempi kuin haettua yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämispäivä, valituslautakunnan ei olisi pitänyt ottaa sitä huomioon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että tällä kysymyksellä ei ollut merkitystä, ja totesi, että ”– – riidanalainen päätös – – perustuu pääasiassa siihen, ettei tavaramerkin Carbonell kuvio-osan ja rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osan välillä ole samankaltaisuutta. Tavaramerkin Carbonell kuvio-osa on sama kaikissa rekisteröinneissä, joihin [Koipe] vetoaa, eli sekä niissä, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon, että niissä, joita se ei ole ottanut huomioon”. [6]

10. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki seuraavaksi Koipen ensimmäistä väitettä, jonka mukaan riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska siinä ei oteta huomioon sitä, että ensi arviolta kyseessä olevat tavaramerkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuina samankaltaisia, minkä vuoksi ne voivat aiheuttaa sekaannusta markkinoilla, eikä sitä, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

6 – Ks. valituksenalaisen tuomion 48 kohta.

11. Näin ollen valituksenalaisen tuomion 75–78 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta pelkästään totesi kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien heikkoa erottamiskykyä koskevan päätelmänsä tueksi, että ne ovat tavanomaisia oliiviöljyalalla. Kuvio-osat muodostuvat lähinnä henkilöstä, joka istuu maalaisympäristössä, tarkemmin sanottuna oliivitarhassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että valituslautakunta ei esittänyt minkäänlaista täsmennystä syistä, joiden vuoksi se katsoi, että kuvio-osien erottamiskyky oli heikko, eikä se maininnut kyseisten tavaramerkkien lisäksi yhtäkään tavaramerkkiä, johon sisältyisi kyseisten tavaramerkkien kanssa samankaltaisia kuvio-osia. Valituksenalaisen tuomion 87 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisessa päätöksessä, että kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien erottamiskyky oli heikko.

12. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisäksi, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosien vertailu oli ensisijaisen tärkeää tässä asiassa, koska kyseisten tavaramerkkien kuvio-osien erottamiskyky on heikko, vaikka tavaramerkin La Española sanaosalla itsessään on hyvin vähäinen erottamiskyky. [7]

7 – Ks. valituksenalaisen tuomion 88 ja 89 kohta. Valituksenalaisen tuomion 92 ja 93 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ”SMHV on itse – – vedonnut näkemykseen, joka on vastoin näkemystä, jonka se on esittänyt nyt esillä olevan asian yhteydessä”, koska se oli katsonut muissa väitemenettelyissä, että ”ilmaisun la española erottamiskyky on ainoastaan heikko, koska siinä on kyse elintarvikealalla käytettävästä tavanomaisesta nimityksestä ja koska se merkitsee viittausta tavaroiden maantieteelliseen alkuperään”.

13. Tavaramerkkien samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 103 kohdassa, että ”kaikki kyseisille kahdelle tavaramerkille yhteiset osat antavat hyvin samankaltaisen ulkoasuun liittyvän kokonaisvaikutelman, koska tavaramerkissä La Española toistuu hyvin tarkasti tavaramerkin Carbonell välittämän viestin ydinsisältö ja sen ulkoasuun liittyvä vaikutelma: tyypilliseen leninkiin pukeutunut nainen, joka istuu tietyllä tavalla lähellä oliivipuun oksaa oliivilehtotaustaa vasten, ja tämä kokonaisuus käsittää tilan, värien, nimityksille varatun paikan ja nimitysten kirjoitustavan suhteen lähes identtisen asetelman”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tämä samankaltainen kokonaisvaikutelma synnyttää kuluttajassa väistämättä kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran, eikä erilaisen sanaosan olemassaolo vähennä kyseistä sekaannusvaaraa, koska haetun tavaramerkin sanaosan erottamiskyky on hyvin heikko, koska sillä viitataan tavaroiden maantieteelliseen alkuperään. [8]

14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole minkäänlaista sekaannusvaaraa. Kaikkien ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmien perusteella tavaramerkkien välillä päinvastoin on sekaannusvaara. [9] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi näin ollen ensimmäisen kanneperusteen, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu, ja se katsoi, että koska toista kanneperustetta ei ollut tarpeen tutkia, riidanalaista päätöstä oli muutettava. [10]

## IV Valitus

15. Valittaja esittää kaksi perustetta valituksensa tueksi. Ensimmäistä valitusperustetta ja toisen valitusperusteen ensimmäistä väitettä on tarkasteltava yhdessä.

### A *Ensimmäinen valitusperuste ja toisen valitusperusteen ensimmäinen väite*

16. Ensimmäisellä valitusperusteellaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erehtyi katsoessaan, että määritettäessä, onko Koipen SMHV:ssä esittämä väite perusteltu, kysymyksellä siitä, mitä rekisteröintejä on otettava huomioon, ei ole merkitystä. Valittajan mukaan valituksenalaisessa tuomiossa olisi pitänyt jättää huomiotta Koipen yhteisön tavaramerkki, koska se ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki. Ainoat relevantit tavaramerkit olivat sen mukaan siis aikaisemmat espanjalaiset tavaramerkit. Näin ollen kysymystä siitä, onko haetun tavaramerkin ja aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien

8 – Ks. valituksenalaisen tuomion 104 ja 105 kohta.
9 – Ks. valituksenalaisen tuomion 112 kohta.
10 – Ks. valituksenalaisen tuomion 113 ja 114 kohta.

välillä sekaannusvaara, on arvioitava yksinomaan Espanjassa, missä Koipen aikaisemmat tavaramerkit on suojattu, olevan yleisön eikä koko yhteisön alueella olevan yleisön näkökulmasta.

17. Koipe ja SMHV väittävät lähinnä, että valittaja korostaa tarpeettomasti valituksenalaisen tuomion 47 ja 48 kohdan sanamuotoa. Ne väittävät lähinnä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen analyysi sekaannusvaaran olemassaolosta kyseessä olevien tavaramerkkien välillä toteutettiin joka vaiheessa yksinomaan Espanjan alueeseen ja markkinoihin liittyen.

18. Toisen valitusperusteen ensimmäisessä väitteessään valittaja väittää, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei yksilöinyt aikaisempia tavaramerkkejä asianmukaisesti, se rajasi virheellisesti kohdeyleisön ja -alueen sekaannusvaaran arvioimiseksi.

19. Koipe ja SMHV väittävät lähinnä, että arvioidessaan sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajasi asianmukaisesti kohdeyleisön ja -alueen analyysin Espanjaan.

## 1. Arviointi

20. Mielestäni valittaja on oikeassa väittäessään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se jätti rajaamatta täsmällisesti aikaisemmat tavaramerkit, jotka on otettava huomioon esillä olevassa asiassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei erityisesti sulkenut nimenomaisesti Koipen yhteisön tavaramerkkiä niiden tavaramerkkien joukosta, jotka on otettava huomioon, sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki. [11]

21. Kyseessä oleva virhe ei kuitenkaan näytä vaikuttaneen ratkaisevasti kohdeyleisön luokitteluun tai edes valituksenalaisen tuomion lopputulokseen. [12] Valituksenalaisesta tuomiosta todellakin ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei maininnut mitään muuta yleisöä tai aluetta kuin espanjalaisen yleisön ja Espanjan alueen.

22. Tästä seuraa, että ensimmäinen valitusperuste ja toisen valitusperusteen ensimmäinen väite on hylättävä perusteettomina.

11 – Koska se on myöhäisempi kuin 23.4.1996 jätetty hakemus, joka koski haettua tavaramerkkiä.

12 – Ks. vastaavasti asia C-94/02, Biret v. neuvosto, tuomio 30.9.2003 (Kok., s. I-10565, 63 kohta).

B *Toisen valitusperusteen toinen väite*

23. Toisen valitusperusteen toisella väitteellä valittaja väittää, että siitä huolimatta, että oikeuskäytännössä todetaan, että ”sekaannusvaaraa on – – arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa”, [13] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkastellut valituksenalaisessa tuomiossa kahta erittäin tärkeää ja merkityksellistä seikkaa eli i) tavaramerkkien aikaisempaa pitkän ajanjakson kestänyttä samanaikaista käyttöä ja ii) haetun tavaramerkin ja aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien mainetta.

24. Valittaja katsoo toiseksi, että valituksenalaisessa tuomiossa ei tutkittu kyseessä olevia tavaramerkkejä ”kokonaisarvioinnin” tai ”kokonaisvaikutelman” kriteerin perusteella, vaan siinä omaksuttiin erillinen, peräkkäinen ja analyyttinen lähestymistapa yhdistelmämerkkien osatekijöihin ja rikottiin tällä tavoin 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja sitä tulkitsevaa oikeuskäytäntöä. Kun näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin painotti ratkaisevasti tavaramerkin kuvio-osia ja katsoi, että sen sanaosilla ei ole merkitystä, se otti sille esitetyt tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

25. Valittaja ja SMHV väittävät kolmanneksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei arvioinut asianmukaisesti kohdeyleisöä, koska se vahvisti espanjalaisen oliiviöljyn keskivertokuluttajan profiiliksi kuluttajan, joka on lähempänä saksalaisessa oikeuskäytännössä käytetyn keskivertokuluttajan mallia, joka on ”huolimaton ja ajattelematon kuluttaja”, kuin yhteisön oikeuskäytännössä määriteltyä eurooppalaisen kuluttajan mallia, joka on ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”. [14] Valituksenalaisessa tuomiossa oletuksena on lisäksi, että kuluttajien huomiokyky on alhaisempi oliiviöljyä koskevien tavaramerkkien osalta, sen sijaan, että oletuksena olisi se, millaista huomiota tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen espanjalainen keskivertokuluttaja tavanomaisesti kiinnittää oliiviöljyyn.

26. Koipe kuitenkin väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi kokonaisarvioinnin kriteeriä asianmukaisesti, koska se arvioi asianmukaisesti sekaannusvaaran olemassaoloa ja otti huomioon asian kaikki relevantit tekijät, joihin kuuluu se, että vaikka tavaramerkkejä oli käytetty samanaikaisesti Espanjan markkinoilla, tämä ei ollut tapahtunut rauhanomaisesti. Asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaramerkin osatekijät eivät todellakaan ole samanarvoisia eivätkä yhtä tärkeitä. Näin ollen se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti pitää kuvio-osaa ratkaisevana ja katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oli sekaannusvaara, mutta otti kuitenkin huomioon sanaosan, ei ole tavaramerkkejä koskevan yhteisön oikeuskäytännön vastaista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei poikennut tällaisen sekaannusvaaran

13 – Ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I-6191, 22 kohta) ja asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok., s. I-643, 18 kohta).

14 – Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok., s. I-3819, 26 kohta).

arviointia koskevista vakiintuneista kriteereistä. Mitä tulee valittajan väitteisiin, jotka koskevat oliiviöljyn espanjalaisen kuluttajan väitetysti virheellistä luokittelua, Koipe väittää, että nämä ovat pelkkiä tosiseikkoja koskevia väitteitä, joita ei voida ottaa tutkittavaksi valituksessa.

27. SMHV katsoo ensinnäkin, että sillä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon tavaramerkkien samanaikaista käyttöä relevantilla alueella eikä haetun tavaramerkin mainetta Espanjassa, ei ollut ratkaisevaa merkitystä valituksenalaisen tuomion lopputulokseen. SMHV väittää toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vertaili kyseessä olevia merkkejä yksinomaan kuvio-osien perusteella, koska muut tekijät olivat luonteeltaan merkityksettömiä, mutta se jättää tämän seikan ratkaisun yhteisöjen tuomioistuimen harkintaan ja yksinomaan mainitsee valituksen kaksi mahdollista lopputulosta.

## 1. Arviointi

28. Mitä tulee valittajan väitteeseen, joka koskee kysymystä kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikaisesta käytöstä, yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyistä asiakirjoista ilmenee, että näiden tavaramerkkien samanaikainen käyttö on ollut kaikkea muuta kuin ”rauhanomaista”. Näyttää siltä, että Carbonell-tavaramerkin haltijat nostivat useita sellaisia kanteita La Española -tavaramerkkiä vastaan, joissa ne vaativat kyseisen tavaramerkin mitätöimistä tai sen rekisteröinnin epäämistä,[15] muun muassa Espanjan tuomioistuimissa.

29. Asiakirjoista ja yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista ilmenee, että Espanjan tuomioistuimet pääosin hyväksyivät johdonmukaisesti valittajan argumentoinnin ja siis hyväksyivät tilanteen, jossa kyseisten tavaramerkkien samanaikainen käyttö todella sallittiin Espanjan markkinoilla.[16] Vaikka oletettaisiin, että tavaramerkkien samanaikainen käyttö Espanjan markkinoilla olisi osoitettu, valittaja ei mielestäni ole osoittanut asianmukaisesti, että tällainen käyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen.[17]

30. Toiseksi mainetta koskevan kysymyksen osalta riittää, kun muistutetaan, että periaatteessa aikaisemman tavaramerkin maine eikä haetun tavaramerkin maine on otettava huomioon, kun määritetään, riittääkö kahden tavaramerkin kattamien tavaroiden

15 – Kyseessä olevien tavaramerkkien kuvioesityksen samankaltaisuuden perusteella.

16 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut monissa tuomioissa, että mahdollisuutta siitä, että tavaramerkkien samanaikainen käyttö markkinoilla voi lopulta vähentää sekaannusvaaraa, ei voida sulkea kokonaan pois. Ks. asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV, tuomio 11.5.2005 (Kok., s. II-1667, 86 kohta); asia T-13/05, Castell del Remei v. SMHV, tuomio 25.10.2006 (Kok., s. II-85) ja asia T-10/06, Portela & Companhia v. SMHV, tuomio 11.12.2007 (Kok., s. II-166).

17 – Ei näin ollen ole osoitettu, että kohdeyleisö on tietoinen siitä, että kyseessä olevat tavaramerkit kuuluvat eri yrityksille.

tai palvelujen samankaltaisuus synnyttämään sekaannusvaaran. [18]

31. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei arvioinut valituksenalaisessa tuomiossa tavaramerkkien samanaikaisen käytön merkitystä ja haetun tavaramerkin mainetta sekaannusvaaran valossa. Kun otetaan huomioon edellä 29 ja 30 kohdassa esittämäni toteamukset, tämä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laiminlyönti ei kuitenkaan anna aihetta valituksenalaisen tuomion kumoamiseen. Koska ei ole osoitettu, että kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikainen käyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen ja koska periaatteessa Carbonell-tavaramerkin – eikä La Española -tavaramerkin mainetta tai sen puuttumista – on tutkittava arvioitaessa sekaannusvaaraa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laiminlyönti ei vaikuttanut valituksenalaisen tuomion lopputulokseen.

32. Katson, että tämän valituksen todellinen ongelma on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen väitetysti virheellinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta ja soveltaminen (erityisesti kyseisten nimitysten sanaosien ulkoasua koskevien erojen osalta).

33. Tässä yhteydessä katson, että on asianmukaista mainita vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka yhteisöjen tuomioistuin ytimekkäästi tiivisti asiassa C-334/05 P, SMHV vastaan Shaker, 12.6.2007 antamassaan tuomiossa, [19] jossa se katsoi, että ”on syytä muistuttaa, että [asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan] mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Tämä sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

34. Samassa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ”yhteisön lainsäätäjä on asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa tältä osin täsmentänyt, että sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä”. [20]

35. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut

18 – Ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok., s. I-5507, 24 kohta).

19 – Asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok., s. I-4529, 31 kohta). Ks. myös asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007 (Kok., s. I-114*, 31 kohta).

20 – Alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 32 kohta.

ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä”. [21]

36. Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on lisäksi arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. [22]

37. Lisäksi sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys kyseisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Tämän osalta keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. [23]

38. Lopuksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että ”sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet”. [24]

39. Valituksenalaiseen tuomioon palatakseni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli kyseisen tuomion 87 kohdassa ensinnäkin, että toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä katsottiin, kyseisten tavaramerkkien kuvioosille oli annettava enemmän painoarvoa, ja katsoi, että niiden erottamiskyky ei ollut heikko.

40. Toiseksi valituksenalaisen tuomion 88–93 kohdassa ja niin ikään toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä katsottiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti La Española -tavaramerkin sanaosaa vähemmän tärkeänä ja katsoi, että se ei ollut luonteeltaan hallitseva.

41. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki seuraavaksi kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa.

21 – Ks. alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 33 kohta ja alaviitteessä 19 mainittu asia Nestlé v. SMHV, tuomion 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

22 – Alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 34 kohta ja alaviitteessä 19 mainittu asia Nestlé v. SMHV, tuomion 33 kohta.

23 – Alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja alaviitteessä 19 mainittu asia Nestlé v. SMHV, tuomion 34 kohta.

24 – Alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 36 kohta.

42. Valituksenalaisen tuomion 98 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti omasta oikeuskäytännöstään, jonka mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. [25] Valituksenalaisen tuomion 100–103 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vertaili kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasua.

43. Tämän osalta näyttää siltä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ulkoasun kannalta kyseisten nimitysten esitystapaa koskevia tiettyjä seikkoja. [26] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ”tavaramerkin nimitys esitetään punaisella pohjalla olevissa valkoisissa kehyksissä, jotka on sijoitettu etiketin alaosaan”, ja että ”tavaramerkin nimitys esitetään valkoisin samankokoisin kirjaimin kehyksen punaisella pohjalla”. Haluaisin kuitenkin korostaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tutkinut eikä vertaillut itse nimitysten sanaosien varsinaista sisältöä.

44. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi lisäksi valituksenalaisen tuomion 103 kohdassa jälleen nimityksiin, mutta yksinomaan ”nimityksille varatun paikan ja nimitysten kirjoitustavan” osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei taaskaan tutkinut sanojen varsinaista sisältöä eikä kahden sanan ulkoasun välistä eroa.

45. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi itse asiassa ainoastaan valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa nimitysten eri sanaosiin, mutta käytännössä katsoen totesi, että koska La Españolan erottamiskyky on hyvin heikko, [27] kyseinen ero ei pienennä sekaannusvaaraa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan vertaillut sanojen La Española ja Carbonell ulkoasua.

46. Lopuksi valituksenalaisen tuomion 109 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välisillä lausuntatapaan liittyvillä eroilla ei ole merkitystä tavaroiden erottamisen kannalta.

47. Edellä esitetyn valossa katson, että valittaja ei ole oikeassa, kun se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti

25 – Viitaten asiassa T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV, 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok., s. II-4335, 30 kohta) ja asiassa T-168/04, L & D v. SMHV, 7.9.2006 annettuun tuomioon (Kok., s. II-2699, 91 kohta).

26 – Ks. valituksenalaisen tuomion 100 kohta.

27 – Koska se viittaa tavaroiden maantieteelliseen alkuperään.

kyseessä olevien tavaramerkkien kokonaisarvioinnissaan tutkimatta kyseisten tavaramerkkien sanaosat. On selvää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli jossain määrin nimityksiä.

48. Valittaja kuitenkin väittää myös, että analysoidessaan sekaannusvaaraa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti sille esitetyt tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

49. Tämän osalta on todettava, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta, kuten EY 225 artiklan ensimmäisestä kohdasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta käy ilmi. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston ja arvioimaan tätä tosiseikastoa sekä selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että kyseiset tosiseikat tai selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, niiden arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. [28] Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmettävä tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että on tarpeen ryhtyä uudelleen arvioimaan tätä tosiseikastoa ja selvitysaineistoa. [29]

50. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näyttäisi ensi arviolta suorittaneen kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin, katson, että se otti kyseisessä arvioinnissa tosiasiassa huomioon vain nimityksen La Española. [30] Paitsi että valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa todetaan, että sanaosa on eri, kyseisessä tuomiossa ei nimenomaisesti arvioida nimityksen Carbonell erottamiskykyä tai sen puuttumista. Katson näin ollen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei vertaillut riittävästi nimitysten Carbonell ja La Española sanaosien varsinaista sisältöä.

51. Valituksenalaisen tuomion 94–112 kohdan tutkimisesta ilmenee tavaramerkkien samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran analyysin osalta, että arvioidessaan kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sivuutti

28 – Ks. erityisesti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002 (Kok., s. I-7561, 22 kohta); asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok., s. I-551, 35 kohta) ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006 (Kok., s. I-5719, 40 kohta).

29 – Ks. asia C-8/95 P, New Holland Ford v. komissio, tuomio 28.5.1998 (Kok., s. I-3175, 72 kohta); asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006 (Kok., s. I-3173, 54 kohta) ja asia C-167/04 P, JCB Service v. komissio, tuomio 21.9.2006 (Kok., s. I-8935, 108 kohta).

30 – Erityisesti valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että La Españolalla on vain hyvin heikko erottamiskyky.

kyseisessä arvioinnissa nimityksen Carbonell sanaosan varsinaisen sisällön ja vertaili yksipuolisesti ja näin ollen oikeudellisesti virheellisellä tavalla kyseessä olevia kahta nimitystä. [31] Mielestäni tämä laiminlyönti johti sille esitettyjen tosiseikkojen ja selvitysaineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

52. Samanaikaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainittu laiminlyönti johti mielestäni oikeudelliseen virheeseen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan ja soveltamisen osalta.

53. Lisäisin tämän osalta, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että nimitysten Carbonell ja La Española sanaosien sisältö ei ollut hallitseva ja/tai että sen merkitys oli vähäisempi, sen oli kuitenkin vertailtava nimitysten sanaosien varsinaista sisältöä, [32] ellei se katsonut, että kyseiset osatekijät olivat merkityksettömiä. [33] Tämän osalta yhteisöjen tuomioistuin katsoi esimerkiksi asiassa C-120/04, Medion, 6.10.2005 antamassaan tuomiossa, [34] että sekaannusvaara aiheutui osatekijästä, joka ei ollut hallitseva.

54. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei lisäksi selittänyt nimenomaisesti, miksi se ei vertaillut kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun yhteydessä nimitysten sanaosien varsinaista sisältöä suoraan (eli tavaramerkkien Carbonell ja La Española nimityksiä).

55. Olen myös samaa mieltä valittajan ja SMHV:n kanssa siitä, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin mainitsi valituksenalaisen tuomion 107 kohdassa asianmukaisen oikeuskäytännön, joka koskee ”tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen

31 – Mielestäni on ilmeistä, että ilmaisun La Española heikko erottamiskyky ei riitä sen perustelemiseksi, että kyseistä nimeä ei vertailtu ulkoasun kannalta aikaisemman tavaramerkin Carbonell kanssa.

32 – Ks. vastaavasti edellä 45 kohta La Españolan osalta.

33 – Ks. vastaavasti alaviitteessä 19 mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 ja 42 kohta. Kyseisissä kohdissa yhteisöjen tuomioistuin katsoi muun muassa, että tarkasteltaessa sekaannusvaaraa kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi on tehtävä tutkimalla kumpaakin tavaramerkkiä kokonaisuutena. Ainoastaan jos tavaramerkin kaikki muut osatekijät ovat merkityksettömiä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksinomaan hallitsevan osatekijän perusteella.

34 – Kok., s. I-8551, 32 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

tarkkaavaisen ja huolellisen” keskivertokuluttajan kriteeriä, jota on sovellettava kokonaisarvioinnissa, se sovelsi itse asiassa kriteeriä, joka muistuttaa lähemmin erityisen huolimatonta kuluttajaa.

56. Mielestäni arviointi, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki kohdekuluttajasta, [35] ei vastaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan keskivertokuluttaja on ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”.

57. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi epäloogisesti, kun se totesi, että ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen” keskivertokuluttaja ei havaitsisi kyseessä olevien tavaramerkkien nimitysten sanaosien varsinaista sisältöä edes tilanteessa, jossa niiden koko ja merkitys kyseessä olevissa merkeissä on huomattava.

58. Lopuksi on riittävää todeta SMHV:n menettelyä koskevasta argumentista, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ratkaista asiaa tavalla, joka on ristiriidassa yhteisön elimen tekemän riidanalaisen päätöksen kanssa, vaan että se voi ainoastaan kumota tällaisen päätöksen, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi muuttaa valituslautakunnan päätöstä, ja kyseisen asetuksen 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. [36]

59. Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti sille esitetyt tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla ja rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, minkä vuoksi valituksenalainen tuomio on kumottava.

60. Esillä olevassa asiassa katson, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen on palautettava asia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jotta tämä voi arvioida tosiseikat (kyseessä olevien tavaramerkkien vertaileminen uudelleen) ja tehdä asianmukaisen kokonaisarvioinnin kyseessä olevista merkeistä.

35 – Erityisesti valituksenalaisen tuomion 109 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että ”oliiviöljy ostetaan useimmissa tapauksissa valintamyymälöistä tai liikkeistä, joissa eri tavaramerkeillä varustetut tavarat on asetettu riviin hyllyille – – [joten] kuluttajaa ohjaa enemmänkin vaikutelma kuin eri tavaramerkkien välitön vertailu, ja useinkaan hän ei lue kaikkia kunkin oliiviöljypakkauksen sisältämiä tietoja. Useimmissa tapauksissa hän tyytyy ottamaan pullon, jonka pakkausmerkintä antaa hänelle sitä tavaramerkkiä koskevan ulkoisen vaikutelman, jota hän etsii. [Tästä syystä] kyseisten tavaramerkkien kuvio-osalla on kasvanut merkitys – –”.

36 – Ks. esim. asia T-425/03, AMS v. SMHV, tuomio 18.10.2007 (Kok., s. II-4265, 15 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

## V Ratkaisuehdotus

61. Ehdotan näin ollen, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1) Asiassa T-363/04, Koipe vastaan SMHV – Aceites del Sur (La Española) annettu tuomio kumotaan,

2) asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi ja

3) oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.