UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

21 päivänä syyskuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin WESTERN GOLD rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset, kansainväliset ja yhteisön sanamerkit WESERGOLD, Wesergold ja WeserGold — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky

Asiassa T-278/10,

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, kotipaikka Rinteln (Saksa), edustajinaan asianajajat P. Goldenbaum, T. Melchert ja I. Rohr,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään R. Pethke,

vastaajana,

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

Lidl Stiftung & Co. KG, kotipaikka Neckarsulm (Saksa), edustajinaan asianajajat A. Marx ja M. Schaeffer,

jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 770/2009-1), joka koskee Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG:n ja Lidl Stiftung & Co. KG:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi (esittelevä tuomari) sekä tuomarit S. Frimodt Nielsen ja M. Kancheva,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.6.2010 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.11.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.9.2010 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon 27.6.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Lidl Stiftung & Co. KG teki 23.8.2006 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on 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 WESTERN GOLD.

3 Tavarat, 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 luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Väkevät alkoholijuomat, erityisesti viski”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 22.1.2007 ilmestyneessä numerossa 3/2007.

5 Kantaja Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG teki 14.3.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen, joka koski haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

6 Väite perustui useihin aikaisempiin tavaramerkkeihin.

7 Ensimmäinen aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on sanamerkki WeserGold, jota haettiin 3.1.2003 ja joka rekisteröitiin 2.3.2005 numerolla 2994739 luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; maitotuotteet, nimittäin jogurttijuomat, jotka koostuvat erityisesti jogurtista ja hedelmämehuista tai vihannesmehuista”

— luokka 31: ”Tuoreet hedelmät”

— luokka 32: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet; muut alkoholittomat juomat, nimittäin limonadit, virvoitusjuomat ja kolajuomat; hedelmämehut, hedelmäjuomat, vihannesmehut ja vihannesjuomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.”

8 Toinen aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on saksalainen sanamerkki WeserGold, jota haettiin 26.11.2002 ja joka rekisteröitiin 27.2.2003 numerolla 30257995 luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, jälkiruokakastikkeet (coulis); maitotuotteet, nimittäin jogurttijuomat, jotka koostuvat erityisesti jogurtista ja hedelmämehuista tai vihannesmehuista”

— luokka 31: ”Tuoreet hedelmät”

— luokka 32: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet; muut alkoholittomat juomat, nimittäin limonadit, virvoitusjuomat ja kolajuomat; hedelmämehut, hedelmäjuomat, vihannesmehut ja vihannesjuomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.”

9 Kolmas aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on kansainvälinen sanamerkki nro 801 149 Wesergold, jota haettiin 13.3.2003 ja joka on voimassa Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Sloveniassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Benelux-maissa luokkiin 29, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, jälkiruokakastikkeet (coulis); maitotuotteet, nimittäin jogurttijuomat, jotka koostuvat erityisesti jogurtista ja hedelmämehuista tai vihannesmehuista”

— luokka 31: ”Tuoreet hedelmät”

— luokka 32: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet; muut alkoholittomat juomat, nimittäin limonadit, virvoitusjuomat ja kolajuomat; hedelmämehut, hedelmäjuomat, vihannesmehut ja vihannesjuomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.”

10 Neljäs aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on saksalainen sanamerkki WESERGOLD, jota haettiin 12.6.1970 ja joka rekisteröitiin 16.2.1973 numerolla 902472 ja uudistettiin 13.6.2000, luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Siiderit, limonadit, kivennäisvedet, vihannesmehut juomina, hedelmämehut”.

11 Viides aikaisempi tavaramerkki, johon vedottiin, on puolalainen sanamerkki WESERGOLD, jota haettiin 26.6.1996 ja joka rekisteröitiin 11.5.1999 numerolla 161413 luokkaan 32 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kivennäisvedet ja lähdevedet; pöytävedet, alkoholittomat juomat; hedelmämehut, hedelmänektarit, hedelmämehutiivisteet, vihannesmehut, vihannesnektarit, virvoitusjuomat, hedelmämehupohjaiset juomat, limonadit, hiilihapolliset juomat, kivennäisjuomat, jääteet, aromatisoidut kivennäisvedet, kivennäisvedet, joihin on lisätty hedelmämehua – kaikki mainitut juomat myös dieettivalmisteina muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön”.

12 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

13 Väiteosasto hyväksyi väitteen 11.6.2009 ja hylkäsi yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Prosessiekonomisista syistä väiteosasto rajoitti väitteen tutkimisen aikaisempaan yhteisön sanamerkkiin, jonka tosiasiallisesta käytöstä ei ollut vaadittu näyttöä.

14 Väliintulija valitti 13.7.2009 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

15 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 24.3.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi väiteosaston päätöksen. Se katsoi, että kohdeyleisö koostuu Euroopan unionin suuresta yleisöstä. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat, jotka kuuluvat luokkaan 33, eli ”väkevät alkoholijuomat, erityisesti viski”, eivät ole samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat, luokkiin 29 ja 31 kuuluvat tavarat (ks. riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta). Haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat heikosti samankaltaisia (ks. riidanalaisen päätöksen 22–28 kohta). Kyseiset tavaramerkit ovat keskimääräisen samankaltaisia ulkoasultaan (ks. riidanalaisen päätöksen 33 kohta) ja lausuntatavaltaan (ks. riidanalaisen päätöksen 34 kohta), mutta ne

ovat erilaisia merkityssisällöltään (ks. riidanalaisen päätöksen 35–37 kohta). Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä valituslautakunta katsoi etenkin, että se on sanan ”gold” vuoksi, jolla on heikko erottamiskyky, hieman keskimääräistä heikompi (ks. riidanalaisen päätöksen 38–40 kohta). Lopuksi se totesi, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa kaikkien yksittäistapauksessa merkityksellisten seikkojen tarkastelun perusteella (ks. riidanalaisen päätöksen 41–47 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

18 Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, jotka liittyvät asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 64 artiklan, 75 artiklan toisen virkkeen ja toissijaisesti 75 artiklan ensimmäisen virkkeen rikkomiseen. Se väittää etenkin, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, että aikaisemmilla tavaramerkeillä on niiden ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, joka on kasvanut käytössä, ja että kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia. Se katsoo näin ollen, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa.

19 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan esittämien kanneperusteiden perusteltavuuden. Ne katsovat, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa.

Alustavat huomautukset

20 Aluksi on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

21 Kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tässä samassa oikeuskäytännössä on todettu, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten niitä käytetään, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia ja että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licencing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Kohdeyleisö

23 Oikeuskäytännössä on todettu, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän keskivertokuluttaja, joka on pääsääntöisesti tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. vastaavasti asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Kun käsiteltävässä asiassa otetaan huomioon kyseiset tavarat, on vahvistettava valituslautakunnan määritelmä kohdeyleisöstä – jota osapuolet eivät myöskään ole kiistäneet –, jonka mukaan kohdeyleisö koostuu suuresta yleisöstä.

25 Koska riidanalainen päätös perustuu erityisesti aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin, kohdeyleisö koostuu unionin keskivertokuluttajista.

Tavaroiden vertailu

26 Kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, kyseisten tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglès v. SMHV - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2579, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta totesi, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat erilaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkiin 29 ja 31 kuuluvat tavarat (ks. riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta). Lisäksi se katsoi, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat vain heikosti samankaltaisia (ks. riidanalaisen päätöksen 28 kohta).

28 Kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat vain heikosti samankaltaisia. Se katsoo, että mainitut tavarat ovat tavanomaisen samankaltaisia.

29 Kantaja ei siis kyseenalaista valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat erilaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat luokkiin 29 ja 31 kuuluvat tavarat, vaan rajoittaa väitteensä valituslautakunnan arviointiin haetun tavaramerkin kattamien luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden ja aikaisempien tavaramerkkien kattamien luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden samankaltaisuudesta.

30 Viimeksi mainitusta vertailusta kantaja katsoo ensiksi, ettei myöskään sen seikan, että tietyt kuluttajat ovat tarkkaavaisia alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien erottelun osalta, nojalla voida katsoa, etteivät kyseiset tavarat olisi samankaltaisia. Kantajan mukaan kuluttajien suuri enemmistö ei pidä erotteluperusteena sitä, sisältääkö juoma alkoholia vai ei, vaan tekee valintansa spontaanisti senhetkisen mielihalunsa mukaan tarjolla olevasta juomavalikoimasta, muun muassa baarin tai

ravintolan listalta. Se riitauttaa tässä yhteydessä vetoamisen asiassa T-175/06, Coca-Cola v. SMHV - San Polo (MEZZOPANE), 18.6.2008 annettuun tuomioon (Kok., s. II-1055), koska se ei koske väkeviä alkoholijuomia, vaan viiniä.

31 Tältä osin on huomattava, että valituslautakunta totesi perustellusti, että tuotteiden luonne eroaa sen mukaan, onko niissä alkoholia vai ei. Kohdeyleisö katsoo sen, onko juomassa alkoholia vai ei, merkittäväksi eroksi kyseisten juomien luonteessa. Vastoin kantajan väitettä unionin suuri yleisö on tarkkaavainen ja tekee eron alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien välillä myös silloin, kun se valitsee juoman hetken mielihalun mukaan. Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti asiassa MEZZOPANE annettuun tuomioon (mainittu edellä 30 kohdassa, tuomion 80–82 kohta) viitaten, että keskivertokuluttajat tekevät tämän erottelun, kun he vertailevat toisiinsa haetun tavaramerkin kattamia väkeviä alkoholijuomia ja aikaisempien tavaramerkkien kattamia alkoholittomia juomia.

32 Toiseksi kantaja väittää, että kyseisten merkkien kattamien tuotteiden käyttötarkoitus ja käyttötapa ovat huomattavan päällekkäisiä sillä perusteella, että väkeviä alkoholijuomia sekoitetaan alkoholittomiin juomiin. Tällaiset juomat voivat olla valmiita sekoituksia, kuten ”alcopopsit”, tai niitä juodaan cocktailien ja long drinkien muodossa.

33 Tältä osin on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se totesi, että kyseisten tuotteiden käyttötarkoitus ja käyttötavat ovat osittain päällekkäisiä. Se seikka, että alkoholijuomia usein sekoitetaan alkoholittomiin juomiin joko valmiina juomasekoituksina tai cocktailien ja long drinkien muodossa, ei nimittäin voi kyseenalaistaa sitä, että väkevät alkoholijuomat ja erityisesti viski myös usein pullotetaan ja kulutetaan sellaisenaan.

34 Kolmanneksi kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan sen vuoksi, että väkevät alkoholijuomat valmistetaan täysin eri tavalla kuin alkoholittomat juomat, kohdeyleisö ei lähtökohtaisesti katso, että sama yritys valmistaa väkeviä alkoholijuomia ja alkoholittomia juomia. Kantajan mukaan tämä arviointi ei vastaa todellisuutta ja se vetoaa väitteensä tueksi esimerkkeihin hedelmämehujen ja hedelmistä tislattujen väkevien alkoholijuomien tuottajista sekä internetsivuihin.

35 Tältä osin on aluksi huomattava, että kantaja esittää edellä mainitut todisteet vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa siinä. Nämä asiakirjat on siis jätettävä tutkimatta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi sillä seikalla, että tietyissä tapauksissa tislattujen väkevien alkoholijuomien tai muiden väkevien alkoholijuomien tuottajat tuottavat myös alkoholittomia juomia, ei voida kyseenalaistaa arviointia, jonka mukaan keskivertokuluttaja ei lähtökohtaisesti katso, että väkevät alkoholijuomat ja alkoholittomat juomat ovat peräisin samasta yrityksestä. Kun nimittäin otetaan huomioon täysin erilaiset tuotantotavat, valituslautakunta on voinut katsoa, ettei kohdeyleisö yleensä katso, että alkoholijuomat ja alkoholittomat juomat ovat peräisin samasta yrityksestä.

36 Kantaja katsoo myös, ettei tavaroiden samankaltaisuus riipu siitä, onko kyseiset tavarat valmistettu samoilla tuotantopaikoilla, vaan siitä, voiko kohdeyleisö uskoa, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Käsiteltävässä asiassa voidaan kuitenkin johtaa alkoholien ja alkoholittomien juomien valmistusprosessin välisestä erosta, johon valituslautakunta vetoaa, ettei kohdeyleisö usko, että nämä kahdentyyppiset tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

37 Neljänneksi kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan väkevät alkoholijuomat ovat nautinnon vuoksi kulutettavia juomia, kun taas alkoholittomat juomat ovat janon sammuttamiseksi kulutettavia juomia. Kantajan mukaan useita alkoholittomia juomia ei kuluteta janon sammuttamiseksi niiden korkean sokeripitoisuuden vuoksi, vaan niitä kulutetaan tarkoituksellisesti niiden maun ja nautinnon vuoksi.

38 Tältä osin on huomattava, ettei kohdeyleisö katso väkeviä alkoholijuomia juomiksi, joiden tarkoitus on sammuttaa jano. Vaikka on lisäksi selvää, etteivät useat alkoholittomat juomat, joiden sokeripitoisuus on korkea, sammuta janoa, kohdeyleisö katsoo ne kuitenkin janoa sammuttaviksi erityisesti silloin, kun ne tarjoillaan kylminä. Kun otetaan huomioon alkoholin kulutuksen vaikutukset terveyteen ja älyllisiin ja fyysisiin suorituksiin, keskivertokuluttaja kuluttaa väkeviä alkoholijuomia vain silloin tällöin nautinnon ja niiden maun vuoksi. Alkoholittomia juomia kulutetaan sitä vastoin yleensä janon sammuttamiseen siitä huolimatta, että keskivertokuluttaja voi valita ne maun perusteella. Joka tapauksessa valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisölle alkoholi tai alkoholittomuus ja väkevien alkoholijuomien ja aikaisempien tavaramerkkien kattamien alkoholittomien juomien makujen eroavuus ovat ensisijaisia yhteiseen käyttötarkoitukseen ja käyttötapaan nähden.

39 Viidenneksi kantaja väittää, että kyseiset tuotteet täydentävät toisiaan, koska alkoholijuomia kulutetaan useissa muodoissa ja etenkin sekoitettuina.

40 Tältä osin on huomattava, että tavarat katsotaan toisiaan täydentäviksi, kun niillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toisen tavaran ostaminen on välttämätöntä tai tärkeää toisen tavaran käytölle (ks. vastaavasti edellä 30 kohdassa mainittu asia MEZZOPANE, tuomion 67 kohta). Ei voida kuitenkaan katsoa, että alkoholittoman juoman ostaminen on välttämätöntä väkevän alkoholijuoman ostamiselle ja päinvastoin. Näillä kahdentyyppisillä tuotteilla on varmasti yhteys, mutta se rajoittuu sekoitettuihin juomiin. Vain niiden osalta toisen näistä tuotteista ostajan on ostettava toinen ja päinvastoin. Kuten edellä 33 kohdassa on todettu, väkeviä alkoholijuomia ja alkoholittomia juomia kulutetaan kuitenkin usein sellaisenaan sekoittamatta niitä ensin.

41 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt väitteet, valituslautakunta on voinut arviointivirhettä tekemättä katsoa, että haetun tavaramerkin kattamat väkevät alkoholijuomat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat alkoholittomat juomat ovat vain heikosti samankaltaisia.

42 Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa sillä, että kantaja vetoaa SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätökseen (asia R 83/2003-4). Kuten nimittäin kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, päätökset, jotka SMHV:n valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Mainittujen päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 65 kohta ja edellä 35 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 71 kohta).

Kyseisten merkkien vertailu

Alustavat huomautukset

43 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Aluksi on todettava, että se seikka, että aikaisemmat tavaramerkit, jotka muodostuvat samasta sanasta ”wesergold”, kirjoitetaan joko isoin kirjaimin, pienin kirjaimin tai iso kirjain sanan alussa ja keskellä, ei vaikuta kyseisten merkkien vertailuun. Kuten nimittäin oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkki on tavaramerkki, joka koostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistä, jotka on kirjoitettu painokirjaimin tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityisiä graafisia osatekijöitä. Näin ollen suoja, joka johtuu sanamerkin rekisteröinnistä, koskee rekisteröintihakemuksessa mainittua sanaa eikä erityisiä graafisia tai tyylillisiä seikkoja, joita tämä tavaramerkki voi mahdollisesti sisältää (ks. vastaavasti asia T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), tuomio 22.5.2008, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Ulkoasujen vertailu

45 Kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseiset merkit ovat ulkoasultaan keskimääräisen samankaltaisia. Se väittää, että kyseisten merkkien ulkoasut ovat huomattavan samankaltaisia sillä perusteella, ettei ison alkukirjaimen käyttäminen ole graafinen osa, vaan johtaa sanamerkin jakamiseen kahteen käsitteeseen. Jos näin ei olisi, kahden sanan välisellä välilyönnillä sanamerkin sisällä ei olisi mitään merkitystä ja kahdesta tai useammasta sanasta koostuvat tavaramerkit pitäisi katsoa yksisanaisiksi tavaramerkeiksi. Toissijaisesti kantaja väittää, että sekä haettu tavaramerkki että aikaisemmat tavaramerkit pitäisi edellä mainitun näkökannan mukaan katsoa yksisanaisiksi tavaramerkeiksi. Lisäksi se katsoo, että aikaisemmat tavaramerkit koostuvat selvästi kahdesta osasta ja ettei erillinen tai yhdistetty kirjoitustapa aiheuta erilaista lausuntatapaa. Kyseiset merkit on mahdollista lausua erilaisilla rytmeillä, joista yksikään ei ole todennäköisempi kuin toinen, eikä niiden kirjoitusasusta voida johtaa ulkoasun erilaisuutta.

46 Kun otetaan huomioon edellä 44 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, on tältä osin vahvistettava valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan pienten ja suurten kirjainten vaihtelevalla käytöllä yhdessä aikaisemmassa tavaramerkissä ei ole mitään vaikutusta merkkien vertailuun, koska aikaisemmat tavaramerkit ovat sanamerkkejä. Ulkoasun osalta ei näin ollen voida vedota aikaisempien tavaramerkkien jakamiseen kahteen käsitteeseen, mihin kantaja vetoaa, ja on katsottava, että aikaisemmat tavaramerkit koostuvat yhdestä käsitteestä.

47 Se seikka, että aikaisempien tavaramerkkien ainoa käsite voidaan katsoa käsitteiden ”weser” ja ”gold” yhdistelmäksi, ei vaikuta valituslautakunnan arvioon, jonka mukaan haetun tavaramerkin ulkoasun katsotaan sisältävän kaksi sanaa, kun taas aikaisempi tavaramerkki sisältää vain yhden sanan. Lisäksi haettu tavaramerkki eroaa, vaikka muiden kirjainten järjestys onkin sama, valituslautakunnan väitteen mukaisesti aikaisemmista tavaramerkeistä kirjaimilla ”t” ja ”n”. Kun otetaan huomioon nämä seikat ja se, että kyseiset merkit sisältävät kirjainjonot ”w”, ”e” ja ”s” sekä ”e” ja ”r” samoin kuin osan ”gold”, valituslautakunta katsoi virhettä tekemättä, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan keskimääräisen samankaltaisia.

Lausuntatapojen vertailu

48 Kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseiset merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia (ks. riidanalaisen päätöksen 34 kohta). Se väittää, että haettu tavaramerkki ja aikaisemmat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia, koska niissä on sama määrä tavuja, niiden viimeiset tavut ovat samat, niiden kolme ensimmäistä kirjainta ja niiden yhdeksän peräkkäistä äännettä ovat samat, mikä johtuu lausuntatavasta. Haetussa tavaramerkissä kirjain ”t” sulautuu edeltävään kirjaimeen eli kirjaimeen ”s” ja muodostaa yhden äänteen [s], ja kirjainta [n] tuskin kuullaan.

49 Tältä osin on todettava, että kyseiset merkit sisältävät molemmat kirjainjonot ”w”, ”e” ja ”s” sekä ”e” ja ”r” sekä sanan ”gold” samassa järjestyksessä. Haetussa tavaramerkissä WESTERN GOLD olevien kirjainten ”t” ja ”n” vuoksi kohdeyleisö kuitenkin lausuu sen eri tavalla kuin aikaisemmat tavaramerkit.

Vastoin kantajan väitettä kirjaimet ”n” ja ”t” kuullaan ja ne aiheuttavat erilaisen rytmin ja soinnin mainitun tavaramerkin lausuntatavassa ainakin osalle kohdeyleisöä, erityisesti englantilaiselle, espanjalaiselle, ranskalaiselle ja saksalaiselle suurelle yleisölle. Näin ollen haetun tavaramerkin ensimmäisen sanan viimeinen tavu eli tavu ”stern” äännetään ja katsotaan foneettisesti pitemmäksi kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva tavu ”ser”. Lisäksi haetussa tavaramerkissä oleva kirjain ”s” lausutaan verrattuna aikaisemmissa tavaramerkeissä olevaan kirjaimeen ”s”, joka lausutaan [s], samalla tai eri tavalla kuluttajan kielen mukaan, eli kuten [s] tai [z].

50 Valituslautakunta katsoi virhettä tekemättä, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia.

Merkityssisällön vertailu

51 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia (ks. riidanalaisen päätöksen 37 kohta).

52 Kantaja kiistää tämän arvioinnin ja väittää, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia. Ilmaisulla ”western gold” on epävarma ja vaikeasti ymmärrettävä sisältö, joka mahdollistaa useat mutta abstraktit mielleyhtymät, jotka eivät voi vahvistaa sen erilaisuutta. Kahdessa tavaramerkissä oleva osa ”gold” herättää positiivisen mielleyhtymän, joka luo alitajuisen yhteyden tavaramerkkien välille ja lähentää sillä tavoin niiden merkityssisältöä.

53 Tältä osin on todettava, että käsitteen ”western” ymmärretään kuvaavan ilmansuuntaa ”länsi” tai elokuvan lajia, koska western-elokuva on kohdeyleisön laajalti tuntema elokuvan laji. Sanan ”western” kaksi merkitystä liittyvät lisäksi vahvasti toisiinsa, koska elokuvan lajin nimi johtuu tapahtumapaikasta, joka sijaitsee Amerikan Yhdysvaltojen länsiosassa. Lisäksi valituslautakunta korosti perustellusti, että moni kuluttaja muodostaa yhteyden viskin ja edellä mainittujen elokuvien välille, koska tietyt näiden filmien pääosien esittäjät juovat usein viskiä. Kohdeyleisö siis yhdistää ilmaisuun ”western” yhden tai useita tarkkoja merkityksiä.

54 Kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, saksalainen yleisö ymmärtää käsitteen ”weser” viittaukseksi jokeen, joka virtaa muun muassa Bremenin kaupungin (Saksa) läpi. Muu eurooppalainen yleisö katsoo sen fantasiakäsitteeksi.

55 Kyseisissä tavaramerkeissä oleva käsite ”gold” ymmärretään viittaukseksi arvokkaaseen metalliin, kultaan, jonka väri on lähellä viskin väriä. Lisäksi kohdeyleisö voi liittää käsitteen ”gold” korkeampaan laatuun ja ymmärtää sen tämän vuoksi mainokseksi. Englanninkielisen kohdeyleisön englantilaiset ja irlantilaiset kuluttajat katsovat tavaramerkin merkitsevän ”lännen kultaa”. Kyseisissä merkeissä oleva sama käsite ”gold” ei kuitenkaan riitä neutralisoimaan kyseisten merkkien merkitysten välisiä eroja, kun otetaan huomioon käsitteiden ”western” ja ”weser” merkitysten erilaisuus.

56 Näin ollen valituslautakunta katsoi virhettä tekemättä, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia.

Väliarviointi

57 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta katsoi merkkien vertailusta perustellusti, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ja merkityssisällöltään erilaisia.

58 Tältä osin on muistutettava, että kun tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan samankaltaisia, ne ovat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia, ellei niiden merkityssisällössä ole huomattavia eroja. Tällaiset erot neutralisoivat lausuntatavan ja ulkoasujen samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen

merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 34 kohta). Tätä voidaan soveltaa käsiteltävässä asiassa, kun otetaan huomioon kyseisten merkkien merkityssisältöjen erilaisuus. Siitä johtuu, että merkit ovat kokonaisuutena erilaisia huolimatta niiden ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudesta.

59 Näin ollen on syytä tarkastella valituslautakunnan arviointia aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä, jonka kantaja on riitauttanut.

Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky

Aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky

60 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on väiteosaston niille antamaa keskimääräistä erottamiskykyä hieman vähäisempi sillä perusteella, että kohdeyleisö katsoo sanan ”gold” mainoskäsitteeksi tai viittaukseksi tiettyjen juomien kullanvärisyyteen (ks. riidanalaisen päätöksen 39 kohta).

61 Kantaja riitauttaa tämän valituslautakunnan arvioinnin ja väittää, etteivät kaikki aikaisempien tavaramerkkien kattamat juomat ole kullanvärisiä ja että aikaisemmissa tavaramerkeissä on kokonaisuutena tarkastellen ainakin yksi keskimääräisen erottamiskykyinen osa riippumatta sanan ”gold” heikommasta erottamiskyvystä.

62 Tältä osin on todettava, että siitä huolimatta, etteivät tietyt aikaisempien tavaramerkkien kattamat juomat ole kullanvärisiä, sana ”gold” on mainoskäsite, jota käytetään yleisesti kuvaamaan tuotteiden korkeaa laatua, ja että tällä käsitteellä on näin ollen heikko erottamiskyky. Tällä tavoin tämä aikaisempien tavaramerkkien osa heikentää niiden ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä. Kunkin aikaisemman tavaramerkin kokonaisvaikutelman arvioinnista ilmenee, että valituslautakunta katsoi virhettä tekemättä, että aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on hieman keskimääräistä vähäisempi.

Erottamiskyvyn kasvaminen käytössä

63 Kantaja riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan se ei ole vedonnut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamiseen käytössä. Se viittaa tältä osin väiteosastolle 10.3.2008 jättämäänsä kirjelmään ja valituslautakunnalle 22.12.2009 jättämäänsä kirjelmään, jossa se viittasi 10.3.2008 jättämäänsä kirjelmään. Se katsoo, että tällainen viittaus oli valitusmenettelyssä riittävä, koska väiteosasto oli katsonut aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tavanomaiseksi, eikä sen siis tarvinnut toistaa kirjelmiään nimenomaisesti. Se väittää, ettei se katsonut tarpeelliseksi esittää asiakirjoja tavaramerkin käytöstä, koska se saattoi olettaa, että valitusmenettelyn kohde oli määritelty väiteosaston päätöksessä, joka koski pelkästään aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä ja haettua tavaramerkkiä.

64 Tässä suhteessa on käsiteltävä useita seikkoja.

65 Tavaramerkin hakijan väiteosaston menettelyssä esittämän vaatimuksen johdosta kantajaa pyydettiin asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamaan näyttöä väitteen tekemispäivänä yli viisi vuotta rekisteröityinä olleiden aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä.

66 Vastauksena tähän pyyntöön kantaja liitti 10.3.2008 jättämäänsä kirjelmään todisteita aikaisempien tavaramerkkiensä tosiasiallisen käytön osoittamiseksi. Tässä kirjelmässä se myös katsoi, että ”näiden tavaroiden, joita kaikkia myydään käytännössä koko Euroopan unionin alueella ja Sveitsissä, markkinoille saattaminen on todiste paitsi väitteen perusteena olevan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, myös sen erottamiskyvyn kasvamisesta käytössä”. Lisäksi se tarkensi, että ”tuotteet ovat osittain samoja, ja että tavaramerkkien sanat ovat samankaltaisia ja että lisäksi väitteen perusteena olevilla aikaisemmilla tavaramerkeillä WESERGOLD on tavanomainen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, joka on huomattavasti kasvanut käytössä, joten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara”.

67 Väiteosasto hyväksyi 11.6.2009 tekemällään päätöksellä kantajan väitteen ja katsoi, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara. Tavaramerkin hakija, tämän menettelyn väliintulija, teki valituslautakunnalle valituksen mainitusta väiteosaston päätöksestä. Nyt vireillä olevan menettelyn kantaja oli väliintulijana valituslautakunnan menettelyssä puolustaakseen väitettään sekä väiteosaston päätöstä.

68 Kantaja viittasi valituslautakunnalle 22.12.2009 jättämässään vastineessa väitemenettelyssä esitettyihin asiakirjoihin, joihin kuuluu 10.3.2008 päivätty kirjelmä.

69 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä lopuksi, että ”väitteentekijä ei ole vedonnut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamiseen niiden käytön perusteella” (ks. riidanalaisen päätöksen 40 kohta).

70 Kuten edellä esitetystä ilmenee, kantaja ei ole esittänyt nimenomaisia väitteitä aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvaneesta erottamiskyvystä valituslautakunnalle jättämässään vastineessa. Kantaja rajoittui viittaamaan väiteosastossa esittämiinsä kirjelmiin. Mainitut kirjelmät sisälsivät kuitenkin todisteilla tuetun väitteen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamisesta käytössä.

71 Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdasta käy kuitenkin ilmi, että tutkittuaan pääasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se ”voi käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa” eli lausua siis itse väitteestä hyläten sen tai todeten sen perustelluksi ja vahvistaa tai kumota näin riidanalaisen päätöksen. Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdasta johtuu, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 57 kohta; asia T-308/01, Henkel v. SMHV - LHS (UK) (KLEENCARE), Kok., s. II-3253, 29 kohta ja asia T-504/09, Völkl v. SMHV - Marker Völkl (VÖLKL), tuomio 14.12.2011, Kok., s. II-8179, 53 kohta).

72 Riippumatta siitä seikasta, että kantaja viittasi valituslautakunnassa nimenomaisesti väiteosastolle jättämiinsä kirjelmiin, valituslautakunnan piti tutkia kaikkia väiteosastossa esitettyjä väitteitä. Näin ollen koska kantaja väitti väiteosaston menettelyssä, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on kasvanut käytössä, valituslautakunta ei voinut katsoa, ettei kantaja ollut vedonnut aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn vahvistumiseen niiden käytön perusteella.

73 Tästä seuraa, että valituslautakunta sovelsi käsiteltävässä asiassa virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

74 Tätä päätelmää ei kyseenalaisteta SMHV:n ja väliintulijan väitteillä.

75 SMHV:n väitteestä, jonka mukaan kantaja mainitsi käytössä kasvaneen erottamiskyvyn pelkästään aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön osoittamista koskevan keskustelun yhteydessä sivulauseessa ja näin ollen määräajan päättymisen jälkeen, on huomattava seuraavaa.

76 SMHV:n asiakirjoista ilmenee, että väiteosasto pyysi 8.1.2008 päivätyssä kirjeessä kantajaa ottamaan kantaa kysymykseen aikaisemman puolalaisen tavaramerkin, joka on rekisteröity numerolla 161413, ja aikaisemman saksalaisen tavaramerkin, joka on rekisteröity numerolla 902472, tosiasiallisesta käytöstä.

Kantajaa pyydettiin erityisesti ottamaan kantaa ja esittämään todisteita mainitusta käytöstä kahden kuukauden kuluessa kyseisen kirjeen saannista, eli 9.3.2008 mennessä. Lisäksi todettiin, että kantajalle väitettä tukevien tosiseikkojen, todisteiden tai huomautusten esittämiseksi asetettua määräaikaa pidennettiin myös 9.3.2008 asti.

77 Kantaja vastasi tähän kirjeeseen 10.3.2008 päivätyssä kirjelmässä, joka lähetettiin samana päivänä faksitse SMHV:lle. Kuten edellä 66 kohdassa todettiin, kantaja toimitti tässä kirjelmässä todisteita aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä ja vetosi näiden tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamiseen käytössä.

78 Vastoin SMHV:n unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämää väitettä se seikka, että kantaja vetoaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamiseen käytössä vastauksessaan vaatimukseen aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön osoittamisesta, ei tarkoita sitä, että sen väitteet aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn kasvamisesta käytössä olisi esitetty myöhässä. Väiteosasto nimittäin antoi kantajalle 8.1.2008 päivätyssä kirjeessä nimenomaisesti luvan esittää väitettä tukevia tosiseikkoja, todisteita tai huomautuksia 9.3.2008 asti.

79 Lisäksi ei voida katsoa, että kantajan 10.3.2008 päivätty kirjelmä on toimitettu SMHV:lle määräajan päättymisen jälkeen. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 72 säännössä säädetään, että jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona virasto ei ole avoinna eikä voi vastaanottaa asiakirjoja, jatketaan määräaikaa ensimmäiseen sellaiseen päivään saakka, jolloin virasto voi vastaanottaa asiakirjoja tai jolloin tavallista postia jaetaan. Tässä säännössä säädetään, että viraston pääjohtaja vahvistaa päivät, joina SMHV ei voi vastaanottaa asiakirjoja, ennen kunkin kalenterivuoden alkua. SMHV:n pääjohtaja antoi vuoden 2008 osalta 17.12.2007 päätöksen EX-07-05, joka koskee asiakirjojen toimittamista päivinä, joina SMHV ei ole avoinna tai joina tavallista postia ei jaeta. Tässä päätöksessä muistutetaan SMHV:n pääjohtajan 22.12.1995 tekemästä päätöksestä ADM-95-23 (EYVL SMHV 1995, s. 487), jossa määriteltiin, ettei SMHV ole avoinna yleisölle lauantaisin ja sunnuntaisin. Koska 9.3.2008 oli sunnuntai, kantajan kirjelmää 10.3.2008 ei toimitettu määräajan jälkeen. SMHV myönsi tämän suullisessa käsittelyssä.

80 Sikäli kuin SMHV väittää, ettei valituslautakunnassa esitetyssä vastineessa vedota täsmällisesti erottamiskyvyn kasvamiseen käytössä, on lisäksi huomattava, ettei tämä seikka vaikuta valituslautakunnan velvollisuuteen tutkia uudelleen täysimääräisesti väitteen oikeudelliset seikat ja tosiseikat aineellisesti, kun se ottaa itse kantaa väitteeseen. Sen tutkinnan laajuus, jonka valituslautakunta on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei nimittäin lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien perusteiden nojalla (edellä 71 kohdassa mainittu asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta). Sitä suuremmalla syyllä tiettyjen valituslautakunnassa esitettyjen puolustautumisperusteiden tarkentamatta jättäminen ei rajoita valituslautakunnan tutkinnan laajuutta. Edellä 76 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa esitetyillä perusteilla väitteen täydellinen aineellinen tutkinta edellyttää aikaisempien tavaramerkkien käytössä kasvaneen erottamiskyvyn arviointia.

81 Sikäli kuin väliintulija ja SMHV katsovat, että kantajan käytössä kasvaneeseen erottamiskykyyn liittyvä väite on perusteeton eikä sitä ole tuettu asianmukaisilla todisteilla, on syytä huomauttaa, ettei tämä ole valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esittämä perustelu. Koska valituslautakunta ei virheellisesti ole arvioinut käytössä kasvanutta erottamiskykyä koskevia väitteitä ja todisteita, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tarkastella näitä samoja väitteitä ja todisteita riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen yhteydessä. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin voi tällaisen vaatimuksen yhteydessä laillisuusvalvontaa harjoittaessaan korvata valituslautakunnan tekemättä jättämää tosiseikkojen arviointia omalla arvioinnillaan. Jos unionin yleinen tuomioistuin toteaa kumoamiskanteen yhteydessä, kuten käsiteltävässä asiassa, että valituslautakunnan päätöstä, joka on kyseenalaistettu tässä tuomioistuimessa nostetulla kanteella, rasittaa lainvastaisuus, sen on kumottava kyseinen päätös. Se ei voi hylätä kannetta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen SMHV:n toimivaltaisen instanssin perusteluja omillaan (ks. asia T-70/08, Axis v. SMHV - Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), tuomio 9.9.2010, Kok., s. II-4645, 29 kohta).

82 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on todennut virheellisesti, ettei kantaja ollut vedonnut aiempien tavaramerkkien käyttöön perustuvaan kasvaneeseen erottamiskykyyn. Tämä virhe tarkoittaa sitä, että valituslautakunta on jättänyt tutkimatta riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien tavaramerkkien sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa mahdollisesti merkityksellisen tekijän (ks. vastaavasti asia T-424/10, Dosenbach-Ochsner v. SMHV – Sisma (kuva elefanteista suorakulmiossa), tuomio 7.2.2012, 55 kohta ja sitä seuraavat kohdat oikeuskäytäntöviittauksineen).

83 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke) mukaan valituslautakunta tekee valitusta koskevan päätöksen tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden. Tämä velvollisuus tutkia valitus sisältää käyttöön perustuvan erottamiskyvyn huomioon ottamisen, kun siihen on vedottu. Ei voida sulkea pois sitä, että valituslautakunta olisi voinut, jos se olisi tutkinut kantajan SMHV:n menettelyn aikana käyttöön perustuvasta erottamiskyvystä esittämät väitteet ja todisteet, tehdä erilaisen päätöksen kuin riidanalainen päätös. Kun valituslautakunta jätti tällaisen tutkimisen tekemättä, se siis rikkoi olennaisia menettelymääräyksiä, minkä johdosta riidanalainen toimi on kumottava (ks. vastaavasti asia T-85/07, Gabel Industria Tessile v. SMHV - Creaciones Garel (GABEL), tuomio 10.6.2008, Kok., s. II-823, 20 kohta).

84 Näillä perusteilla kantajan ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava, eikä kantajan muista kanneperusteista ole tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

85 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

86 Käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian. Näin ollen on ensinnäkin määrättävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti. Toiseksi on määrättävä, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.2010 (asia R 770/2009-1) tekemä päätös kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG:n oikeudenkäyntikulut.

3) Lidl Stiftung & Co. KG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Azizi Frimodt Nielsen Kancheva

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä syyskuuta 2012.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta 2

Asianosaisten vaatimukset 4

Oikeudellinen arviointi 4

Alustavat huomautukset 4

Kohdeyleisö 5

Tavaroiden vertailu 5

Kyseisten merkkien vertailu 7

Alustavat huomautukset 7

Ulkoasujen vertailu 8

Lausuntatapojen vertailu 8

Merkityssisällön vertailu 9

Väliarviointi 9

Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky 10

Aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky 10

Erottamiskyvyn kasvaminen käytössä 10

Oikeudenkäyntikulut 13