JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

13 päivänä maaliskuuta 2008 [1]

1. Aikaisemman tavaramerkin haltija voi vastustaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä, jos sen vuoksi, että se on samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka voi lisääntyä, jos aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen. Esillä olevassa valituksessa on kysymys ennen kaikkea siitä, voidaanko ja millä edellytyksillä uuden tavaramerkin katsoa saavuttaneen tällaisen erottamiskyvyn sen perusteella, että sitä on käytetty osana vanhempaa tavaramerkkiä.

Yhteisön lainsäädäntö

2. Yhteisön tavaramerkkiasetuksessa [2] säädetään useista perusteista, joilla tavaramerkkihakemus voidaan hylätä. Ehdottomat hylkäysperusteet luetellaan 7 artiklassa, kun taas suhteelliset hylkäysperusteet eli perusteet, joilla kolmas osapuoli voi vastustaa rekisteröintiä, luetellaan 8 artiklassa.

3. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdassa kielletään rekisteröimästä merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta”.

4. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.”

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 11; jäljempänä asetus).

5. Asetuksen 8 artiklassa säädetään tämän asian kannalta merkityksellisiltä osin 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.*

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää – – ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

– –”

6. Asetuksen 8 artiklaan ei sisälly 7 artiklan 2 kohdassa olevan kaltaista nimenomaista säännöstä, jonka mukaan suhteellisia hylkäysperusteita sovelletaan, vaikka ne olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

7. Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti katsonut, että 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Tämän arvioinnin 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

* – Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on puutteellinen.

palvelut, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.[3] Myös tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran, ja sekaannusvaara voi olla suurempi, jos aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa.[4]

8. Asetuksen 73 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Virasto [5] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

Asian käsittelyn vaiheet

9. L & D SA (jäljempänä L & D) toimitti 30.4.1996 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, joka koski sanat ”Aire Limpio” sisältävää seuraavaa kuviomerkkiä. Viittaan siihen jäljempänä ilmaisulla Aire Limpio -merkki.



10. Tavarat ja palvelut, joiden rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimukseen[6] pohjautuvan luokituksen luokkiin 3 ja 5, jotka kattavat hajuvedet, eteeriset öljyt ja kosmeettiset tuotteet sekä hajustetut ilmanraikastustuotteet.

11. Julius Sämann Ltd (jäljempänä Sämann) teki 29.9.1998 väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan useiden aikaisempien tavaramerkkien perusteella.

3 – Ks. esim. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok. 2007, s. I-4529, 34 ja 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

4 – Ks. erityisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta); asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 38 kohta). Nämä asiat koskivat kansallisia tavaramerkkejä, eikä niihin siten ollut sovellettava asetusta vaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1). Molemmissa säädöksissä on kuitenkin olennaisilta osin samanlaiset säännökset rekisteröinnin hylkäysperusteista, ja myös yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut niitä samalla tavoin.

5 – Toisin sanoen sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV).

6 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

12. Näihin aikaisempiin tavaramerkkeihin kuului yhteisön tavaramerkkinä rekisteröity kuviomerkki nro 91991, jota oli haettu 1.4.1996 ja joka oli rekisteröity 1.12.1998 jäljempänä esitettäville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 5 kuuluville tavaroille. Viittaan siihen jäljempänä ilmaisulla siluettimerkki.



13. Aikaisempiin tavaramerkkeihin kuuluivat myös 17 muuta kansallista ja kansainvälistä kuviomerkkiä, joilla on kaikilla samat ääriviivat ja jotka yhtä lukuun ottamatta [7] eroavat siten, että niillä on valkoinen alusta ja/tai joitakin sanoja puun keskiosassa. Esillä olevan valituksen kannalta erityistä merkitystä on kahdella jäljempänä esitettävällä kansainvälisellä tavaramerkillä, [8] jotka on rekisteröity luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten erityisesti Italiassa. Kansainvälinen tavaramerkki nro 178969 rekisteröitiin 21.8.1954 ja kansainvälinen tavaramerkki nro 328915 puolestaan 30.11.1966. Ne ovat sanaosia sisältäviä kuviomerkkejä, joihin viittaan jäljempänä ilmaisuilla CAR-FRESHNER-merkki ja ARBRE MAGIQUE -merkki.





14. SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen. Se vertasi Aire Limpio -merkkiä siluettimerkkiin. Se katsoi, että luokkien 3 ja 5 tavarat, joita varten hakemus oli tehty, ovat samoja tai hyvin samankaltaisia kuin luokan 5 tavarat, joita varten siluettimerkki on rekisteröity. Tämän jälkeen se arvioi, riittikö merkkien samankaltaisuus aiheuttamaan sekaannusvaaran. Sen mielestä männyn tai kuusen (tai minkä tahansa muun puun, hedelmän tai kukan) muoto ei ole erityisen erottamiskykyinen hajuvesien tai ilmanraikastustuotteiden osalta vaan se on jopa yleinen tai kuvaileva, eikä näin ollen yksittäinen yritys voi saada siihen yksinoikeutta. Näiden kahden merkin välillä on merkittäviä graafisia ja sanallisia eroja, ja selvästi erotettavat erot painavat enemmän kuin heikosti erotettavat samankaltaisuudet siten, että riittävän erilaisen kokonaisvaikutelman perusteella

7 – Kansainvälinen tavaramerkki nro 612525, joka on rekisteröity 9.12.1993 mm. Italiassa luokan 5 tavaroita varten. Se näyttää samanlaiselta kuin siluettimerkki, mutta siihen ei ole vedottu erityisesti esillä olevassa asiassa kyseessä olevissa päätöksissä.

8 – Kansainvälisiä tavaramerkkejä ovat Maailman henkisen omaisuuden järjestön hallinnoiman, tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen mukaisesti useissa maissa suojatut tavaramerkit.

sekaannusvaaraa tai vaaraa mielleyhtymästä ei ole. Tämän kannan otettuaan väiteosasto ei pitänyt tarpeellisena tutkia yksityiskohtaisesti niitä aikaisempia tavaramerkkejä, joihin asiassa oli vedottu ja jotka poikkeavat vieläkin enemmän Aire Limpio -merkistä kuin siluettimerkki. [9]

15. Sämann valitti tästä päätöksestä SMHV:n toiseen valituslautakuntaan, joka otti sekaannusvaaran osalta toisenlaisen kannan. [10]

16. Valituslautakunta katsoi kyseisten tavaroiden samankaltaisuuden olevan riidatonta ja keskittyi arviossaan sekaannusvaaraan Aire Limpio -merkin ja siluettimerkin välillä eikä Sämannin esille tuomien ”kaikkien aikaisempien tavaramerkkien välillä”. Se teki näin ”samoista prosessiekonomisista syistä” kuin väiteosasto, koska siluettimerkki ”edusti” muita tavaramerkkejä ja koska se oli väiteosaston tutkima tavaramerkki. [11]

17. Se katsoi, että molemmat tavaramerkit muodostuvat kuusesta, jonka sivuilla on ulokkeiden ja sisäkkeiden muodostamia oksia ja jolla on lyhyt runko laajemmalla alustalla, mutta siluettimerkki on todellinen siluetti kun taas Aire Limpio -merkki muodostuu muita elementtejä sisältävistä ääriviivoista. Kysymys on näin ollen siitä, ovatko erot riittäviä poistaakseen sekaannusvaaran, ja vastaus tähän riippuu ratkaisevasti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ja siitä, miten laajalti se on tunnettu. [12]

18. Valituslautakunta katsoi, että merkityssisällön samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran erityisesti silloin, kun aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa. Tutkittaessa viimeksi mainitun edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. [13]

19. Esitetyn näytön perusteella joka vuosi myytiin yli 45 miljoonaa autoihin tarkoitettua Sämannin ilmanraikastetta, ja niiden markkinaosuus on arvioitu yli 50 prosentiksi Italiassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on

9 – Tämä yhteenveto väiteosaston analyysistä perustuu valituslautakunnan päätöksen 6 kohdassa esitettyyn versioon.

10 – Asiassa R 326/2003-2, Julius Sämann v. L & D, 15.3.2004 tehty päätös.

11 – Valituslautakunnan päätöksen 22 ja 23 kohta.

12 – Päätöksen 24–26 kohta.

13 – Päätöksen 27 ja 29 kohta, joissa viitataan asiassa C-375/97, General Motors, 14.9.1999 annettuun tuomioon (Kok. 1999, s. I-5421, 27 kohta).

vuodesta 1954 suojattu olennaisesti samanmuotoisella CAR-FRESHNER-merkillä ja jossa vuosina 1996 ja 1997 mainontaan käytettiin yli 7 miljardia Italian liiraa. Koska ”aikaisempaa tavaramerkkiä” on käytetty pitkään ja se on laajalti tunnettu Italiassa, se on erityisen erottamiskykyinen ainakin Italiassa, ”vaikka sillä ei ole tätä erottamiskykyä ominaispiirteidensä vuoksi, kuten riidanalaisessa päätöksessä todetaan, mikä on myös kyseenalaista, sillä puun muoto yleensä ja kuusen muoto ovat kaksi eri asiaa”. [14]

20. Valituslautakunta päätteli tästä, että tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuus – samalla kuusen muodolla esitetty ajatus – saattaa aiheuttaa, ainakin Italiassa, sekaannusvaaran kyseessä olevan yleisön keskuudessa. Niiden välisten erojen ja erityisesti sen, että Aire Limpio -merkin kuusi sisältää koomisesti piirretyn henkilöhahmon ja sanaosan, ei voida katsoa poistavan tätä sekaannusvaaraa, koska kyseessä oleva yleisö saattaa katsoa sen olevan hauska ja koristeltu versio aikaisemmasta tavaramerkistä, erityisesti kun otetaan huomioon kysymyksessä olevien tavaroiden samankaltaisuus. [15]

21. Näin ollen valituslautakunta kumosi osittain väiteosaston päätöksen ja epäsi Aire Limpio -merkin rekisteröinnin luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten. [16]

22. L & D vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan valituslautakunnan päätöksen. Se väitti asiassa rikotun tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 73 artiklaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin hylkäsi kanteen. [17]

Valituksenalainen tuomio

Väite 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta

23. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa pitäisi soveltaa analogisesti 8 artiklan suhteellisiin hylkäysperusteisiin. [18] Tämän jälkeen se totesi, että valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaiset ja jonka

14 – Päätöksen 30–32 kohta.

15 – Päätöksen 33 kohta.

16 – Väiteosaston ja valituslautakuntien päätöksissä käsitellyt muut kysymykset eivät ole tämän valituksen kohteena.

17 – Asia T-168/04, L & D v. SMHV, tuomio 7.9.2006 (Kok. 2006, s. II-2699).

18 – Ks. edellä 4 ja 6 kohta.

mukaan niiden välillä on sekaannusvaara, perustui sen toteamukseen siluettimerkin erityisestä erottamiskyvystä Italiassa. Tämä toteamus perustui vuorostaan siihen, että ARBRE MAGIQUE -merkin, jolla on sama kuusen muoto ja joka sisältää lisäksi sanaosan, käytön katsottiin jatkuneen pitkään ja sen olevan laajalti tunnettu Italiassa. Oli siten tarpeen ratkaista, oliko jälkimmäinen toteamus oikea ja erityisesti oliko mahdollista katsoa, että siluettimerkki on voinut tulla erityisen erottamiskykyiseksi ARBRE MAGIQUE -merkin käytön perusteella. [19]

24. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana, jos tämän käytön seurauksena kohderyhmässä tiedetään tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. [20] Valituslautakunta katsoi perustellusti, että kuusen siluetti, jolla on merkittävä tai jopa hallitseva asema ARBRE MAGIQUE -merkissä, vastaa siluettimerkkiä. Näin ollen oli perusteltua katsoa, että siluettimerkki muodostaa osan ARBRE MAGIQUE -merkistä. Koska se on voinut tulla erottamiskykyiseksi sen vuoksi, että sitä on käytetty ARBRE MAGIQUE -merkin osana, valituslautakunta tutki perustellusti näyttöä, joka liittyy ARBRE MAGIQUE -merkin käyttöön ja laajaan tunnettuuteen, todetakseen pitkän käytön, laajan tunnettuuden ja sen yhden osan, eli siluettimerkin, erottamiskyvyn. [21]

25. Valituslautakunnan tästä näytöstä tekemä johtopäätös, jonka mukaan siluettimerkkiä on osana rekisteröityä tavaramerkkiä ARBRE MAGIQUE käytetty pitkään Italiassa, se on siellä laajalti tunnettu ja sen vuoksi erityisen erottamiskykyinen, oli niin ikään oikea. Se perustui siihen, että ”tällä tavaramerkillä markkinoitujen tuotteiden vuotuisen myynnin määrä ylittää 45 miljoonaa yksikköä ja että myynti Italiassa edusti näin ollen yli 50:tä prosenttia markkinoista vuosina 1997 ja 1998” ja että näiden tuotteiden mainontaan Italiassa vuosina 1996 ja 1997 käytetyt varat ylittivät 7 miljardia Italian liiraa. Se, että nämä luvut koskivat Aire Limpio -merkin hakemuksen jättämistä myöhempiä ajanjaksoja, ei tehnyt niitä merkityksettömiksi. Hakemuksen jättöpäivän jälkeiset seikat voidaan ottaa huomioon, mikäli ne mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta, joka vallitsi tänä samana ajankohtana. [22] Hakija on voinut hankkia sillä vuosina 1997 ja 1998 olleen 50 prosentin markkinaosuuden ainoastaan asteittain. Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt virhettä katsoessaan, ettei tilanne ollut huomattavan erilainen vuonna 1996. [23]

19 – Valituksenalaisen tuomion 67–71 kohta.

20 – Asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005 (Kok. 2005, s. I-6135, 30 ja 32 kohta).

21 – Tuomion 72–77 kohta.

22 – Asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, tuomio 5.10.2004 (Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja asia C-259/02, La Mer Technology, tuomio 27.1.2004 (Kok. 2004, s. I-1159, 31 kohta).

23 – Valituksenalaisen tuomion 78–84 kohta.

26. Vaikka oikeuskäytännössä on katsottu, että erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella, [24] tämä oikeuskäytäntö koskee rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamista eikä sitä, onko jo erottamiskykyiseksi tullut rekisteröity tavaramerkki laajalti tunnettu. Joka tapauksessa valituslautakunta otti huomioon myös ARBRE MAGIQUE -merkin kiistattoman pitkän käytön. [25]

27. Valituslautakunta ei myöskään tukeutunut perusteetta siihen, että aikaisempi tavaramerkki on ollut suojattu olennaisesti samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen CAR-FRESHNER-merkkinä, ilman mitään näyttöä sen käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen. Se perusteli päätöstään ARBRE MAGIQUE -merkin toteennäytetyllä käytöllä Italiassa eikä CAR-FRESHNER-merkin käytöllä. Vaikka sen päätöksessä todetaan, että CAR-FRESHNER-merkki on ollut rekisteröity vuodesta 1954 alkaen, pitkän käytön osalta siinä viitataan ARBRE MAGIQUE -merkkiin. Valituslautakunta katsoi siten perustellusti, että ARBRE MAGIQUE -merkin ja vastaavasti siluettimerkin, joiden katsotaan osoittavan tietyn yrityksen tavaroiden alkuperää, pitkä käyttö ja laaja tunnettuus Italiassa on osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla, ja niin ikään perustellusti todennut, että siluettimerkki on tullut erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa. [26]

28. Todettuaan, että kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuutta ei ollut kiistetty, [27] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli tavaramerkkien samankaltaisuutta. Se katsoi, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. [28]

29. Ulkoasun osalta Aire Limpio -merkin graafinen osa on hallitseva kokonaisvaikutelmassa ja voittaa melko huonosti erottuvan sanaosan, joka muodostuu kuusen sisään asetetuista pienistä kirjaimista. Kokonaisvaikutelma ei ole koominen henkilöhahmo vaan kuusta muistuttava kuva. Kasvot ja kädet on piirretty kuusen keskiosaan, ja kaksi kenkää muodostavat jalustan. Tämän henkilöhahmon koominen ja koristeellinen tyyli antaa tälle esitykselle mielikuvituksellisen vaikutelman, ja yleisö saattaa katsoa tavaramerkin siluettimerkin huvittavaksi ja koristelluksi versioksi. Se muodostuu merkistä, jonka hallitseva osa on kuusen siluetti eli siluettimerkin olennainen osa. Tämä on se hallitseva osa, jonka kuluttaja etupäässä havaitsee ja jonka perusteella hän tekee valintansa erityisesti valintamyymälöissä myytävien tavanomaisten kulutustavaroiden osalta. [29]

24 – Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 62 kohta).

25 – Valituksenalaisen tuomion 85 kohta.

26 – Tuomion 86–88 kohta.

27 – Tuomion 89 ja 90 kohta.

28 – Tuomion 91 kohta.

29 – Tuomion 92–94 kohta.

30. Merkityssisällön osalta molemmat kyseessä olevat merkit yhdistetään kuusen siluettiin. Kun otettiin huomioon luotu vaikutelma ja erityisen merkityksen puuttuminen ilmaisulta ”aire limpio” italialaisen yleisön keskuudessa, valituslautakunta totesi perustellusti, että ne ovat merkityssisällöltään samankaltaisia. Lausuntatavat erosivat sen vuoksi, että siluettimerkki voidaan esittää suullisesti merkkiä kuvailemalla, kun taas Aire Limpio -merkki voidaan ilmaista suullisesti lausumalla sen sanaosa. [30]

31. Sekaannusvaaraa tarkastellessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi aluksi oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tällainen vaara on olemassa, jos kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen perusteella, miten yleisö ymmärtää sekä tavaramerkit että tuotteet, ja ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, kuten keskinäinen riippuvuus, joka vallitsee tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tuotteiden samankaltaisuuden välillä. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnin on perustuttava kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava niiden erottavat ja hallitsevat osat. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Merkityssisällön samankaltaisuus, joka perustuu merkityssisällöltään yhdenmukaisten kuvien käyttämiseen, saattaa näin ollen aiheuttaa sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa. [31]

32. Koska kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kohdeyleisönä on keskivertokuluttaja, jota tosin pidetään kohtuullisen valistuneena, tarkkaavaisena ja huolellisena mutta joka ei ole erityisen tarkkaavainen niitä ostaessaan. Kuluttaja valitsee yleensä itse kyseessä olevat tavarat, ja hänellä on pyrkimys tukeutua valinnassaan pääasiassa näille tavaroille käytettävään tavaramerkkiin, eli kuusen siluettiin. Kun otettiin huomioon yhtäältä tavaroiden samankaltaisuus ja tavaramerkkien ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuus ja toisaalta se, että aikaisempi tavaramerkki oli erityisen erottamiskykyinen Italiassa, valituslautakunta ei ollut tehnyt virhettä todetessaan, että sekaannusvaara oli olemassa. [32]

33. Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi useat L & D:n esittämät väitteet.

34. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti perusteettomana väitettä, jonka mukaan siluettimerkillä on heikko erottamiskyky sen

30 – Tuomion 95 ja 96 kohta.

31 – Valituksenalaisen tuomion 97–99 kohta, jossa mainitaan asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003 (Kok. 2003, s. II-2821, 30–32 kohta); asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003 (Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta) ja edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohta.

32 – Valituksenalaisen tuomion 100–102 kohta.

vuoksi, että sen muoto kuvailee kyseessä olevia tavaroita. Siluettimerkki ei ole todellisuutta vastaava esitys kuusesta vaan tyylitelty kuusi, jolla on hyvin lyhyt runko suorakulmaisella alustalla, ja siitä on tullut erityisen erottamiskykyinen. Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston ohjesääntöihin vetoamisella ei ollut merkitystä, sillä yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö on itsenäinen järjestelmä, jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta. Väitettä, jonka mukaan siluettimerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä, koska se koostuu olennaisilta osin vain tuotteen muodosta ja koska tämä muoto on välttämätön tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ei voitu esittää väitemenettelyssä ehdottomana hylkäysperusteena merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. [33]

Väite 73 artiklan rikkomisesta

35. L & D väitti, että valituslautakunnan päätöksen perusteet koskevat aikaisempia tavaramerkkejä, jotka valituslautakunta oli itse jättänyt vertailevan tutkimuksen ulkopuolelle ratkaistakseen, oliko sekaannusvaara olemassa.

36. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että 73 artiklassa edellytetyistä perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä tehty päättely siten, että niille, joita päätös koskee, selviävät sen syyt, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiansa, ja että yhteisöjen tuomioistuimet voivat tutkia päätöksen laillisuuden. [34] Lisäksi SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tämä koskee sekä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja että näyttöä. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kuitenkin ainoastaan tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätöksen perustan, eikä hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua. Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan päätöksessä ilmaistaan selvästi ja yksiselitteisesti sen päättely. L & D oli voinut ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin päätös perustui, sekä valituslautakunnan suorittamaan aikaisempien tavaramerkkien käyttöön liittyvän näytön arviointiin. [35]

37. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja velvoitti L & D:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. L & D on hakenut tähän tuomioon muutosta.

33 – Tuomion 103–105 kohta.

34 – Asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004 (Kok. 2004, s. I-10107, 64 ja 65 kohta).

35 – Valituksenalaisen tuomion 113–117 kohta.

Valituksen arviointi

Johdanto

38. L & D vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion kokonaisuudessaan, kumoamaan valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä kumotaan osittain väiteosaston päätös, evätään Aire Limpio -merkin rekisteröinti luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten ja velvoitetaan asianosaiset vastaamaan omista kuluistaan, sekä velvoittamaan SMHV:n korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut. SMHV ja Sämann vaativat yhteisöjen tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan L & D:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

39. Valituksensa tueksi L & D väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rikkoneen ensinnäkin asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa todetessaan, i) että siluettimerkki on tullut erottamiskykyiseksi, ii) että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja iii) että sekaannusvaara on olemassa, ja toiseksi 73 artiklaa perustaessaan arviointinsa muita tavaramerkkejä kuin siluettimerkkiä koskevaan näyttöön.

40. Sekä SMHV että Sämann vaativat ensisijaisesti valituksen jättämistä kokonaisuudessaan tutkimatta, koska siinä vaaditaan yhteisöjen tuomioistuinta tutkimaan uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevia arviointeja ja erityisesti sekaannusvaaraa koskevaa arviointia, ja toissijaisesti sen hylkäämistä kaikilta osin perusteettomana.

41. Pitää tietysti paikkansa, että kahden tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa tai vaaraa mielleyhtymästä koskeva arviointi liittyy tosiseikkoihin ja että tämän arvioinnin on perustuttava keskivertokuluttajalle todennäköisesti syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Se sisältää väistämättä subjektiivisen elementin, josta on jossain määrin aina mahdollista olla eri mieltä.

42. Valitusta käsitellessään yhteisöjen tuomioistuimen on sivuutettava mielessään se, että väiteosasto, valituslautakunta tai mahdollisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi voinut arvioida sekaannusvaaraa täsmällisemmin tosiseikkojen perusteella. Sen on rajoituttava tutkinnassaan oikeuskysymysten arvioimiseen: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivallan puuttumiseen, asian käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtuneeseen oikeudenkäyntivirheeseen tai mikä tärkeintä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtuneeseen yhteisön oikeuden rikkomiseen. [36]

43. Yhteisöjen tuomioistuimen tutkinta rajoittuu myös lähtökohtaisesti sille esitettyjen valitusperusteiden arvioimiseen – samalla tavoin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävä rajoittuu lähtökohtaisesti asianosaisten väitteiden tutkimiseen – jollei kysymys ole ordre public

36 – Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artikla.

-tyyppisestä seikasta, joka on otettava viran puolesta huomioon.

Ensimmäinen valitusperuste – 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Siluettimerkin saavuttaman erityisen erottamiskyvyn toteamista koskeva virhe

44. Tarkastelen jäljempänä L & D:n esittämiä eri väitteitä näiden periaatteiden mukaisesti. Aluksi on ehkä kuitenkin paikallaan korostaa epävarmuutta (johon palaan jäljempänä tarkemmin tutkiessani perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevaa valitusperustetta) siitä, minkä tavaramerkkien on tarkkaan ottaen katsottu olleen valituslautakunnan ja vastaavasti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman vertailun kohteena.

– Kokonaisvaikutelma

45. Valituslautakunta totesi vertailevansa Aire Limpio -merkkiä siluettimerkkiin, jonka se katsoi edustavan muita tavaramerkkejä, minkä jälkeen se hyväksyi Sämannin autoihin tarkoitettujen ilmanraikasteiden mainonnasta ja myynnistä esittämän näytön ilman viittausta tavaramerkkiin, jolla niitä mainostettiin tai myytiin, ja tukeutui siihen, että CAR-FRESHNER-merkki oli ollut suojattu vuodesta 1954 lähtien. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kuitenkin, että valituslautakunta oli perustanut päätelmänsä ARBRE MAGIQUE -merkin käyttöön ja laajaan tunnettuuteen ja katsonut siluettimerkin muodostavan osan tästä tavaramerkistä. Joitakin muutoksenhaun yhteydessä esitettyjä huomautuksia voi olla helpompi ymmärtää, kun nämä mahdolliset ristiriitaisuudet pidetään mielessä.

46. L & D väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut riittävästi huomioon siluettimerkin ja ARBRE MAGIQUE -merkin välisiä silmiinpistäviä eroja ulkoasussa (tarkat ääriviivat, sanaosan sisältävä kehys ja alustan väri). Se on näin ollen jättänyt noudattamatta oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kokonaisarvioinnin on perustuttava yhtenä kokonaisuutena mielletystä tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. [37]

47. Yhdyn SMHV:n ja Sämannin kantaan, jonka mukaan tällä kritisoidaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka ei voi olla muutoksenhaun kohteena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vertasi siluettimerkkiä ARBRE MAGIQUE -merkin *osaan*, eikä

37 – Ks. edellä 7 kohta.

L & D:n väite sisällä minkäänlaista viittausta siihen, ettei näitä kahta elementtiä olisi verrattu syntyneen kokonaisvaikutelman perusteella.

– Kuvio-osan asema ARBRE MAGIQUE -merkissä

48. L & D väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole määritellyt ARBRE MAGIQUE -merkin kuvio-osan (kuusen siluetti) täsmällistä asemaa. Jos sillä on pelkästään merkittävä eikä hallitseva asema, tämän tavaramerkin käytöstä ja tunnettuudesta esitetyn näytön perusteella ei voi tehdä siluettimerkin erottamiskykyä koskevaa päätelmää.

49. Katson SMHV:n tavoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen todenneen, että ARBRE MAGIQUE -merkin kuvio-osalla ei ollut pelkästään merkittävä vaan myös hallitseva asema. [38]

– Asiassa Nestlé annettu tuomio

50. L & D väittää lisäksi, että asiassa Nestlé annetussa tuomiossa, [39] johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui katsoessaan siluettimerkin tulleen erottamiskykyiseksi osana ARBRE MAGIQUE -merkkiä, ei todeta, että käyttö rekisteröidyn tavaramerkin osana *välttämättä* johtaisi erottamiskyvyn saavuttamiseen, vaan se ainoastaan *saattaa* johtaa siihen. Lisäksi kyseisen asian olosuhteet eivät olleet sellaiset, että niiden perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä nyt esillä olevassa asiassa: i) asiassa Nestlé annettu tuomio koski rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä saavutettua erottamiskykyä eikä tavaramerkkiä, johon väitteen tekijä vetoaa, ii) se koski kahta puhtaasti sanamerkkiä eikä kuviomerkkiä ja yhdistettyä kuvio- ja sanamerkkiä, iii) asiassa Nestlé annetussa tuomiossa hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki muodostui tarttuvan iskulauseen hallitsevasta osasta, kun taas tässä ARBRE MAGIQUE -merkin kuvio-osan hallitsevaa asemaa ei ole näytetty toteen ja iv) asiassa Nestlé annetussa tuomiossa hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin osa olivat identtisiä, kun taas tässä tapauksessa kaksi siluettia ovat vain samankaltaisia.

51. Mielestäni on selvää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut perustellusti vedota asiassa Nestlé annettuun

38 – Tuomion englanninkielisen version 76 kohdassa käytetään ilmaisua ”significant or even predominant” (ranskaksi ”significatif voire prédominant” ja espanjaksi ”significativo e incluso predominante”).

39 – Mainittu edellä alaviitteessä 20.

tuomioon tehdessään päätelmän, joka ei voi olla muutoksenhaun kohteena ja jonka mukaan siluetti on todellisuudessa tullut erottamiskykyiseksi ARBRE MAGIQUE -merkin osana. Asiassa Nestlé annetun tuomion ja esillä olevan asian välillä väitetyistä eroista i) ja ii) eivät näytä edellyttävän toisenlaista lähestymistapaa, eroa iii) olen käsitellyt edellisen väitteen yhteydessä ja ero iv) koskee tosiseikasta tehtyä arviointia.

– Sanaosien hallitseva asema

52. Tämän jälkeen L & D vetoaa siihen, että päätelmä, jonka mukaan kuusen ääriviivat olivat merkittävässä asemassa ARBRE MAGIQUE -merkissä ja siten merkittävässä asemassa siluettimerkissä, on vastoin oikeuskäytäntöä, [40] jonka mukaan sekä graafisia osia että sanaosia sisältävissä tavaramerkeissä sanaosat ovat hallitsevassa asemassa, jos graafiset osat ovat sisällöltään ainoastaan vähäisessä määrin mielikuvituksellisia – kuten kuusen ääriviivojen tapauksessa.

53. Mikään L & D:n mainitsemassa oikeuskäytännössä ei viittaa tällaiseen ehdottomaan sääntöön. Kyseiset kolme tuomiota koskevat tapauksia, jossa sanaosa on katsottu hallitsevaksi, mutta se ei oikeuta tekemään johtopäätöstä, jonka mukaan näin pitäisi aina olla. Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi tosiseikkoja toisin, eikä tämä arviointi voi olla muutoksenhaun kohteena.

– Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston ohjesäännöt

54. L & D väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti virheellisesti merkityksettöminä väitteitä, jotka perustuivat Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston ohjesääntöihin kuvailevuuden arvioinnista. Näissä ohjesäännöissä ainoastaan vahvistetaan, että kuusen muodolla kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita, ja ne olisi voitu ottaa huomioon kokonaisarvioinnissa.

55. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että valituslautakunnan päätöstä pitäisi arvioida ainoastaan asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. Se teki tosiseikkoja koskevan toteamuksen kyseessä olevien tuotteiden muodon kuvailevuudesta, eikä edes SMHV:n omissa ohjesäännöissä voitaisi pitää tätä toteamusta virheellisenä, jos se ei ole ristiriidassa asetuksen tai oikeuskäytännön kanssa. Tämä pätee vieläkin suuremmalla syyllä, kun kysymys on kansallisista ohjesäännöistä, eikä L & D ole vedonnut

40 – Edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 25 kohta; asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Debuschewitzin perilliset (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004 (Kok. 2004, s. II-2073, 51 kohta) ja asia T-40/03, Murúa Entrena v. SMHV – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), tuomio 13.7.2005 (Kok. 2005, s. II-2831, 55 ja 56 kohta).

minkäänlaiseen ristiriitaan lainsäädännön tai oikeuskäytännön kanssa. Myöskään siinä, että siluettimerkki on kuvattu sekä kuusen muotoiseksi että todellisuutta vastaamattomaksi esitykseksi kuusesta, ei ole ristiriitaa (kuten L & D niin ikään väittää).

– Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto

56. L & D:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että siluettimerkki ei ole oikeudellisesti riittävän erottamiskykyinen, koska siinä ainoastaan toistetaan osa sillä myytyjen tavaroiden ulkoisesta olemuksesta, [41] eli niiden muoto. Tämä muoto on sitä paitsi välttämätön ilmanraikasteen edellyttämän teknisen tuloksen saavuttamiseksi, eikä sitä voitu rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei olisi pitänyt jättää tutkimatta viimeksi mainittua väitettä siksi, että se koski ehdotonta hylkäysperustetta, kun taas kanne koski väitemenettelyä, vaan se olisi voitu ottaa huomioon osana erottamiskykyä koskevaa kokonaisarviointia.

57. Tämän väitteen ensimmäisen osan tueksi L & D ei voi mielestäni tukeutua mainitsemaansa oikeuskäytäntöön, jossa todetaan ainoastaan, että televiestintäalan tavaroita ja palveluja varten käytetyn värin tai lasiesineiden pinnassa olevien kuvioiden ei *välttämättä* mielletä yksilöivän tavaroiden kaupallista alkuperää. Kyseisessä oikeuskäytännössä kuitenkin edellytetään tosiseikkojen arviointia ratkaistaessa, onko kussakin tapauksessa todennäköistä, että väri, kuvio, muoto tai muu elementti *todellisuudessa* mielletään osoitukseksi tästä alkuperästä. Ei voida mitenkään uskottavasti väittää, että tavaramerkki, jonka muoto on erottamiskykyinen, voisi automaattisesti menettää erottamiskykynsä, kun tavaroita valmistetaan tässä muodossa.

58. Väitteen jälkimmäistä osaa tarkasteltaessa on huomattava, ettei yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavana ole kysymys siitä, onko kuusen muoto todellisuudessa välttämätön halutun teknisen tuloksen saavuttamiseksi eli raikasteen asteittaiseksi vapauttamiseksi ilmanraikasteesta, vaan kysymys siitä, saattoiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti jättää tutkimatta tämän väitteen siksi, että se koski ehdotonta hylkäysperustetta eikä siten liittynyt väitemenettelyn aineelliseen sisältöön.

59. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tarkastellut tätä kysymystä jo kahden aikaisemman tapauksen yhteydessä. Ensimmäinen näistä tapauksista oli asia Durferrit. [42] Tavaramerkin rekisteröintiä vastustanut osapuoli oli esittänyt yhtenä perusteena väitteen hylkäävästä valituslautakunnan

41 – Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta) ja asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002 (Kok. 2002, s. II-3887, 23 kohta).

42 – Asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003 (Kok. 2003, s. II-1589, 72–75 kohta).

päätöksestä nostamassaan kanteessa, että tavaramerkki oli asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastainen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanneperusteen merkityksettömänä, koska 7 artiklan 1 kohdan f alakohta ”ei ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava”. Se esitti seuraavat perustelut.

60. Tavasta, jolla hakemusten tutkinta on järjestetty asetuksen 36–43 artiklassa, ja erityisesti väitemenettelyä koskevien 42 ja 43 artiklan sanamuodosta ja rakenteesta seuraa, että 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä, joka voi perustua ainoastaan 8 artiklassa tarkoitettuihin suhteellisiin perusteisiin. Vaikka kolmannet voivat 41 artiklan 1 kohdan perusteella esittää ehdottomia hylkäysperusteita koskevia huomautuksia SMHV:lle, SMHV:n on sen seurauksena ainoastaan tutkittava, onko tutkimusmenettely käynnistettävä uudelleen rekisteröinnin esteiden selvittämiseksi. Näin ollen SMHV:n ei ole väitemenettelyssä otettava huomioon kolmansien esittämiä tällaisia huomautuksia, vaikka ne tosiasiassa esitettäisiin tällaisen menettelyn kuluessa. SMHV:llä on mahdollisuus lykätä väitemenettelyä, jos lykkäys on tarkoituksenmukaista. [43]

61. Asetuksen 58 artiklan mukaan ainoastaan SMHV:n menettelyn osapuoli voi hakea muutosta valituslautakunnalta, ja 63 artiklan 4 kohdan mukaan ainoastaan valituslautakunnan menettelyn osapuolet voivat saattaa asian yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltäväksi. Huomautuksia 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittäneet henkilöt eivät ole menettelyn osapuolia riippumatta siitä, ovatko he esittäneet väitteen vai eivät. He eivät voi hakea muutosta valituslautakunnalta saati yhteisöjen tuomioistuimilta SMHV:n ehdottomasta hylkäysperusteesta tekemään päätökseen.

62. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi sittemmin asiassa Durferrit annettuun tuomioon ennakkotapauksena asiassa BMI Bertollo antamassaan tuomiossa, [44] jossa yhteisön tavaramerkin hakijan mielestä väitteen tekijä ei voinut vedota aikaisempaan tavaramerkkiin sillä perusteella, että tuota aikaisempaa tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei esittänyt yksityiskohtaisia perusteluja asiassa Durferrit omaksutun lähestymistavan soveltamiselle tähän varsin erilaiseen tilanteeseen vaan totesi ainoastaan, että mikäli kantaja katsoi aikaisemman tavaramerkin tulleen rekisteröidyksi 7 artiklan vastaisesti, sen olisi pitänyt esittää sen mitättömäksi julistamista koskeva pyyntö 51 artiklan nojalla. Lisäksi se totesi hieman eri asian osalta, että kansallisen tavaramerkin

43 – 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), sellaisena kuin se on muutettuna, nykyisen 20 säännön 7 kohdan mukaisesti.

44 – Asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004 (Kok. 2004, s. II-1887, 71 kohta).

pätevyyttä ei voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan mitättömyyttä koskevassa menettelyssä, johon ryhdytään kyseessä olevassa jäsenvaltiossa. [45]

63. Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomionsa 105 kohdassa asiassa BMI Bertollo annettuun tuomioon viitaten seuraavaa: ”Joka tapauksessa kantaja ei voi väitemenettelyssä vedota ehdottomaan hylkäysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä, eikä kyseinen artikla ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava.”

64. Tässä yhteydessä on paikallaan kerrata pääkohdittain asiassa sovellettavat asetuksen säännökset.

65. Kun 7 artiklassa luetellaan rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet ilman viittausta kolmansiin osapuoliin, 8 artikla puolestaan koskee voimassa olevien tavaramerkkien haltijoiden vastustusta näiden haltijoiden oikeuksien loukkaamista koskevilla perusteilla. Rekisteröintimenettelystä säädetään IV osastossa (36–45 artiklassa), ja se jakautuu seuraavasti: i) hakemuksen jättämisen muodollisten edellytysten tutkiminen, ii) rekisteröinnin ehdottomien esteiden tutkiminen, iii) rekisteröinnin esteenä mahdollisesti olevia aikaisempia tavaramerkkejä koskeva tutkimus, iv) hakemuksen julkaiseminen, v) kolmansien huomautukset 7 artiklassa tarkoitetuista ehdottomista hylkäysperusteista, vi) aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden väite 8 artiklassa tarkoitetuilla suhteellisilla perusteilla, vii) hakemuksen mahdollinen peruuttaminen, rajoittaminen, muuttaminen tai jakaminen ja viii) rekisteröinti. Sen jälkeen kun tavaramerkki on rekisteröity, 51 ja 52 artiklassa säädetään ehdottomista ja suhteellisista mitättömyysperusteista, joihin voidaan vedota SMHV:lle tehtävässä vaatimuksessa tai loukkauskanteeseen kohdistuvassa vastakanteessa.

66. Näiden säännösten valossa asiassa Durferrit annetun tuomion perustelut ovat mielestäni täysin vakuuttavia tilanteessa, jossa osapuoli aikoo *vastustaa* tavaramerkin *rekisteröintiä* perusteella, joka liittyy tavaramerkin rekisteröinnin olennaisiin edellytyksiin. Toisaalta tällaiset perusteet eivät kuulu väitemenettelyä koskevissa säännöksissä tyhjentävästi lueteltuihin perusteisiin, ja toisaalta eri säännöksillä on otettu käyttöön muita, tarkoituksenmukaisempia menettelyjä, joihin on mahdollista turvautua joko samanaikaisesti väitemenettelyn kanssa tai rekisteröinnin jälkeen.

45 – Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta). Tätä samaa kohtaa käsiteltiin valituksessa yhteisöjen tuomioistuimelle, mutta se ei muodostanut osaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman määräyksen perusteluista (asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, Kok. 2004, s. I-3657, 38–42 kohta). Asiassa oli kysymys yhteisön tavaramerkkihakemuksesta, joka koski saksan kielellä kuvailevan osan sekä erottavan osan sisältävää merkkiä. Aikaisempi kansallinen tavaramerkki, joka muodostui pelkästään saksankielisestä kuvailevasta osasta, oli rekisteröity Espanjassa, jossa se ei ollut kuvaileva.

67. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tällaisia perusteluja voitaisiin soveltaa myös silloin, kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä hakenut osapuoli esittää *puolustuksena väitemenettelyssä*, että väitteen perusteena olevaa tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä.

68. Asetuksessa täsmennetään tyhjentävästi perusteet, joilla rekisteröintiä voidaan vastustaa, mutta siinä ei ensinnäkään aseteta nimenomaisia edellytyksiä väitemenettelyn puolustuksessa käytettäville vastaväitteille. Koska samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa on mahdollista arvioida ainoastaan vertaamalla riidanalaisia tavaramerkkejä, tällaiset väitteet voivat yhtä hyvin koskea aikaisempaa tavaramerkkiä kuin rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä.

69. Esillä olevassa asiassa on kysymys pitkälti siitä, kuinka erottamiskykyisenä aikaisempaa tavaramerkkiä on pidettävä. Väiteosasto, valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat täysin perustellusti ottaneet tämän seikan huomioon, sillä tämä erottamiskyvyn aste kuuluu sekaannusvaaran arviointiin. Erottamiskyvyn puuttuminen on kuitenkin myös 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste, mutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – mielestäni jälleen perustellusti – ei silti jättänyt väitettä tällä perusteella tutkimatta.

70. Tämän lähestymistavan mukaisesti mielestäni ei ole mitään syytä jättää tutkimatta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä esitettyä argumenttia – mihin L & D:n väite teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta perustuu – pelkästään sen vuoksi, että se liittyy myös 7 artiklassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Jos on sallittua väittää, että aikaisempi tavaramerkki on vain rajoitetusti erottamiskykyinen, argumenttia, jonka mukaan sillä ei ole rekisteröinnin edellytyksenä olevaa erottamiskykyä, ei pitäisi jättää huomiotta. Kun aikaisemman tavaramerkin väitetään muodostuvan yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta, tämän väitteen tutkiminen saattaa johtaa päätelmään siitä, että tavaramerkki ei muodostu *yksinomaan* tällaisesta muodosta mutta samankaltaisen muotonsa vuoksi se ei kuitenkaan ole niin erottamiskykyinen, että sekaannusvaaran olisi katsottava syntyneen asian olosuhteissa.

71. Toiseksi olen samaa mieltä siitä, että väitemenettelyssä ei ole mahdollista julistaa aikaisempaa tavaramerkkiä mitättömäksi – mikä oli asiassa Durferrit annetussa tuomiossa kyseessä olleen päätöksen perusteena – ja että jos tällaisen menettelyn osapuoli vaatii tällaista mitättömäksi julistamista, asianmukainen oikeussuojakeino tälle osapuolelle on mitättömyysmenettely, jolloin väiteosaston (tai mahdollisesti valituslautakunnan) on arvioitava, onko väitemenettelyä tarkoituksenmukaista lykätä. Tämä keino vaikuttaa kuitenkin vaivalloiselta ja menettelyllisesti tehottomalta, jos tällaista mitättömäksi julistamista ei vaadita ja jos huomautuksen tutkiminen voi johtaa edellisessä kohdassa esittämäni

kaltaiseen toteamukseen. Se on erityisen vaivalloinen, jos siinä vedotaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, ja vieläkin ongelmallisempi, jos esillä olevan asian tavoin on epäselvää, minkä aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn sekaannusvaaraa koskeva toteamus perustuu.

72. Kolmanneksi kysymys siitä, mitä argumenttia rekisteröinnin vastustamista vastaan voidaan esittää, liittyy puolustautumisoikeuksiin. Vaikka voi olla hyväksyttävää pakottaa väitemenettelyn aloittanut osapuoli käyttämään muita, tarkoituksenmukaisempia menettelyjä ehdottomien hylkäysperusteiden esittämiseksi, vaikuttaa vähemmän kohtuulliselta edellyttää osapuolen, jota vastaan tämä menettely on jo aloitettu, luopuvan puolustuksena käytettävästä argumentista ja aloittavan toisen menettelyn tämän argumentin esittämiseksi.

73. Tämän vuoksi katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt tuomionsa 105 kohdassa oikeudellisen virheen, kun se on jättänyt L & D:n väitteen tutkimatta.

– Näyttö aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä

74. Saavutettua erottamiskykyä koskevan toteamuksen osalta L & D väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jättäneen noudattamatta mainitsemaansa oikeuskäytäntöä [46] katsoessaan, että rekisteröintihakemuksen tekopäivää myöhäisemmältä ajalta olevia seikkoja voidaan hyväksyä näytöksi aikaisemmasta tilanteesta ja että erottamiskyvyn saavuttaminen voidaan todeta mainonnan laajuutta tai myyntilukuja koskevien yleisten tietojen perusteella. Valittaja väittää lisäksi, että myyntiluvuista esitetty näyttö on vähemmän merkityksellistä vähäarvoisten kulutustavaroiden, kuten esillä olevassa asiassa kysymyksessä olevien tavaroiden, osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut käytön alkaneen ARBRE MAGIQUE -merkin rekisteröintipäivästä ilman näyttöä tosiasiallisesta käytöstä tuosta päivästä lukien. Kaikki myynti- ja mainontatiedot ovat sitä paitsi koskeneet Arbre Magique -nimityksen käyttöä eivätkä ARBRE MAGIQUE -merkkiä.

75. Kysymys siitä, mikä merkitys kyseessä olevan kaltaisten tavaroiden myyntiluvuille on annettava, liittyy tosiseikkoja koskevaan arviointiin, joka ei voi olla muutoksenhaun kohteena. Erityisesti ARBRE MAGIQUE -merkin käytön kestoa ja laajuutta koskevat argumentit liittyvät kysymyksiin, joita käsit-

46 – Edellä alaviitteissä 22 ja 24 mainituissa asioissa Alcon, La Mer Technology ja Philips annetut tuomiot.

telen mieluummin jäljempänä perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin yhteydessä. Tässä vaiheessa tyydyn tutkimaan hyväksytyn näytön ajankohtaa ja laatua koskevia väitteitä.

76. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä tarkastellessaan mahdollisuutta hyväksyä näyttöä aikaisemman tavaramerkin käytöstä Aire Limpio -merkin rekisteröintihakemuksen toimittamista myöhemmältä ajalta. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Alcon antamassaan tuomiossa, [47] että ”ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on pystynyt ilman ristiriitaisia perusteluja tai oikeudellista virhettä ottamaan huomioon seikkoja, jotka siitä huolimatta, että ne ovat hakemuksen tekopäivää myöhäisemmältä ajalta, mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta sellaisena, kuin se oli tänä samana ajankohtana”. Riippumatta siitä, onko tämä yleinen sääntö (kuten L & D väittää) vai ei, se ei estä valituslautakuntaa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta tekemästä niitä johtopäätöksiä, jotka ne ovat tehneet sillä perusteella, että suurta markkinaosuutta ei voida hankkia yhdessä yössä.

77. Tarkastellessaan mahdollisuutta tukeutua mainonnan laajuutta ja myyntilukuja koskeviin yleisiin tietoihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomionsa 85 kohdassa seuraavaa:

”Sitä kantajan väitettä ei – – voida hyväksyä, että valituslautakunta olisi virheellisesti katsonut aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se oli perustanut päätelmänsä ainoastaan yleiseen näyttöön mainonnan laajuudesta ja myyntiluvuista. – – tavaramerkin erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, s. I-5475, 62 kohta). On kuitenkin katsottava, että ensinnäkin tämä oikeuskäytäntö koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamista eikä, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, sellaisen rekisteröidyn tavaramerkin laajan tunnettuuden arviointia, joka on jo erottamiskykyinen. Toiseksi tavaramerkin tunnettuutta tutkiessaan valituslautakunta ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa ainoastaan ottanut huomioon yleisiä kriteereitä, kuten määriteltyjä prosenttiosuuksia, vaan myös tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kauan kestäneen käytön, jota kantaja ei sitä paitsi ole kiistänyt.”

78. L & D väittää ensinnäkin, että erottamiskyvyn saavuttamisen osalta asiassa Philips kysymyksessä olleen tilanteen ja esillä olevassa asiassa kysymyksessä olevan tilanteen välillä ei ole merkittävää eroa, ja toiseksi, että pitkäaikaista käyttöä koskeva toteamus on itsessään yleisluonteinen ja vahvistamaton.

79. Asiassa Philips annettu tuomio koski hakemusta sellaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi, jonka väitettiin tulleen

47 – Mainittu edellä alaviitteessä 22, tuomion 41 kohta.

erottamiskykyiseksi ja jota ei siten tämän väitteen mukaan voinut jättää rekisteröimättä erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. [48] Katkelma, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisessa tuomiossa, perustuu puolestaan asiassa Windsurfing Chiemsee annettuun tuomioon. [49]

80. Näissä molemmissa asioissa antamissaan tuomioissa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä tällaisissa olosuhteissa voidaan ottaa huomioon sen markkinaosuus, sen käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen on käytetty varoja, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella katsotaan, että ainakin merkittävä osa asianomaisesta kohderyhmästä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, saavutettua erottamiskykyä koskevan edellytyksen on katsottava täyttyvän. Tämän edellytyksen täyttymistä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. [50]

81. En ymmärrä, miten esillä olevan kaltaisessa tapauksessa voisi olla hyväksyttävää katsoa pelkästään yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella, että tavaramerkistä on tullut erityisen erottamiskykyinen sen laajan tunnettuuden vuoksi, mutta tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa ei voitaisi vedota siihen, että siitä on tullut erottamiskykyinen sen käytön vuoksi. Molemmissa tapauksissa sovelletaan samaa kriteeriä. Tavaramerkki saavuttaa erottamiskyvyn, jos siitä huolimatta, että sitä ei sellaisenaan voida mieltää tietyn yrityksen tavarat yksilöiväksi merkiksi, se kuitenkin tulee mielletyksi tällä tavoin. Se, miten tällainen mieltäminen voidaan näyttää toteen, ei voi poiketa sen mukaan, vedotaanko tähän näyttöön sen osoittamiseksi, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä, vai tavaramerkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevan toisen tavaramerkin välisen sekaannusvaaran vahvistamiseksi. [51]

48 – Hakemus koski kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä, ja se kuului siten direktiivin 89/104/ETY olennaisilta osin samanlaisten säännösten soveltamisalaan (ks. edellä alaviite 4). Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan muun muassa seuraavia tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä: b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky; c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden ominaisuuksia (niiden maantieteellinen alkuperä mukaan lukien) tai d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi elinkeinotoiminnassa. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut [erottamiskykyiseksi] – –.” Asetuksen 7 artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti: ”Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

49 – Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779). Kyseinen asia koski sitä, voitiinko jäsenvaltiossa rekisteröidä tavaramerkki, joka osoitti sen maantieteellistä alkuperää mutta jonka oli väitetty tulleen erottamiskykyiseksi.

50 – Yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 51 ja 52 kohta ja asiassa Philips annetun tuomion 60–62 kohta.

51 – Ks. vastaavasti myös ratkaisuehdotus asiassa C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5791, ratkaisuehdotuksen 71 kohta ja sitä seuraavat kohdat, erityisesti 73 ja 75 kohta), jossa julkisasiamies Léger katsoo, että samaa kriteeriä pitäisi soveltaa sekä arvioitaessa, onko tavaramerkistä tullut riittävän erottamiskykyinen sen rekisteröimiseksi, että arvioitaessa, onko rekisteröity tavaramerkki edelleen erottamiskykyinen.

82. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lähestymistapa merkitsee lisäksi sitä, että asiassa Philips annettua tuomiota ei voida soveltaa arvioitaessa, ”onko sellainen rekisteröity tavaramerkki laajalti tunnettu, joka on jo erottamiskykyinen”. Jos tätä ei pidetä pelkkänä kehäpäätelmänä, se osoittaa, että sekaannusvaaran vahvistamiseksi on osoitettava suurempi erottamiskyky kuin rekisteröitävän tavaramerkin osalta on tarpeen. Mikäli jälkimmäisessä tapauksessa yleiset ja abstraktit kriteerit eivät riitä, ne ovat mielestäni vielä suuremmalla syyllä riittämättömiä ensin mainitussa tapauksessa.

83. Tästä syystä yhdyn L & D:n näkemykseen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä erottelu on oikeudellisesti virheellinen.

84. Asiassa on vielä arvioitava, ovatko aikaisemman tavaramerkin käytön kesto, sen markkinaosuus ja sen mainontaan käytetyt varat ”yleisiä ja abstrakteja kriteerejä”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näyttää katsovan, että kaksi jälkimmäistä seikkaa ovat tähän käsitteeseen kuuluvia ”yleisiä kriteerejä, kuten tietyt prosenttiosuudet” (eikä tämä seikka ole riidanalainen), mutta aikaisemman tavaramerkin pitkään kestänyt käyttö ei sitä ole.

85. Tämäkään erottelu ei ole mielestäni pätevä. Valituslautakunta viittasi päätöksensä 30 kohdassa 45 miljoonan yksikön vuotuiseen myyntiin, yli 50 prosentin markkinaosuuteen ja yli 7 miljardin ITL:n mainoskuluihin. Päätöksensä 31 kohdassa se viittasi siihen, että aikaisempi tavaramerkki oli ollut rekisteröity Italiassa vuodesta 1954 lukien. Mikäli ensin mainitut seikat ovat yleisiä ja abstrakteja kriteerejä, mielestäni myös viimeksi mainitun on oltava sellainen.

86. Tarkasteltaessa kieltoa tukeutua yksinomaan yleisiin ja abstrakteihin kriteereihin, kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin, jotka voidaan asioissa Philips ja Windsurfing Chiemsee annetuissa tuomioissa esitetyn luettelon perusteella ottaa huomioon, nähdäkseni yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sellaisten lukujen lisäksi, joiden tulkintaan voivat vaikuttaa kilpailun laajuuden kaltaiset tekijät,[52] jotain näyttöä on esitettävä siitä, että tavaramerkin todellisuudessa mielletään yhdistävän sillä varustetut tavarat määrättyyn yritykseen. Jos tällainen näyttö ei voi perustua pelkästään markkinaosuuksien ja mainontaan käytettyjen varojen kaltaisiin kriteereihin – kuten mielestäni ei voi olla –, se ei voi perustua myöskään pelkästään käytön kestoon tai rekisteröintiaikaan.

87. Tämän väitteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on mielestäni tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan tuomionsa 85 kohdassa, että valituslautakunta saattoi todeta aikaisemman tavaramerkin tulleen

52 – Esimerkiksi hyvin suuri markkinaosuus voi johtua hyvin vähäisestä kilpailusta, jolloin kohdeyleisö saattaa mieltää tavaramerkin pikemminkin yleissanana kuin tavaroiden alkuperän osoittajana.

erityisen erottamiskykyiseksi pelkästään myyntilukujen ja mainoskulujen ja Italiassa tapahtuneen ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärän perusteella.

Tavaramerkkien samankaltaisuuden toteamista koskeva virhe

– Sanaosa Aire Limpio -merkissä

88. L & D väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen virheellisesti, ettei Aire Limpio -merkin sanaosa ollut merkittävä, koska sillä ei ollut erityistä merkitystä italialaiselle yleisölle. Sen sijaan merkityksen puuttuminen teki tavaramerkistä mielikuvituksellisen ja siten erottamiskykyisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen aikaisemmin asiassa Oriental Kitchen antaman tuomion mukaisesti. [53]

89. Tällä väitteellä pyritään sen vahvistamiseen, että sanojen Aire Limpio merkityksen puuttuminen italialaiselta yleisöltä tekee Aire Limpio -merkistä mielikuvituksellisen ja erottamiskykyisen Italiassa. Se liittyy siten tosiseikkoja koskevaan arviointiin, joka ei voi olla muutoksenhaun kohteena. Se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt vastaavan arvioinnin tietyn asian olosuhteissa, ei velvoita sitä arvioimaan tällä tavoin kaikissa tapauksissa. Toisin kuin L & D väittää, ei ole olemassa yleistä oikeussääntöä, jonka mukaan merkityksetön sana olisi poikkeuksetta mielikuvituksellinen ja erottamiskykyinen.

– Graafinen osa Aire Limpio -merkissä

90. L & D väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut Aire Limpio -merkin graafisen osan olleen kokonaisvaikutelmassa selvästi hallitseva ja huomattavasti sanaosaa tärkeämpi.

91. Tämä väite on vain edellä 52 ja 53 kohdassa käsitellyn näkemyksen toistoa, ja se on hylättävä samoilla perusteilla.

– Merkityssisällön samankaltaisuus

92. L & D:n mukaan tavaramerkkejä ei voitu pitää merkityssisällöltään samankaltaisina, koska kuusen ääriviivat eivät muodostaneet

53 – Asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV, tuomio 25.11.2003 (Kok. 2003, s. II-4953; ks. erityisesti 41 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

merkittävää huomioon otettavaa seikkaa samankaltaisuuden arvioinnissa.

93. Tätä edellä käsiteltyyn näkemykseen perustuvaa väitettä ei voida hyväksyä.

– Ääriviivoja koskevat erot

94. Samankaltaisuuden osalta L & D väittää toissijaisesti, että Aire Limpio -merkin ja ARBRE MAGIQUE -merkin ääriviivat ovat joka tapauksessa erilaiset.

95. Tämä on selvästi tosiseikkoja koskeva väite, jota ei voida tutkia muutoksenhaun yhteydessä.

Sekaannusvaaran toteamista koskeva virhe

96. L & D:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen sen erottamiskykyä ja samankaltaisuutta koskevia väitteitä tarkastellessaan, kun se katsoi sekaannusvaaran olevan olemassa.

97. Koska L & D:n väitteet erottamiskyvystä ja samankaltaisuudesta on mielestäni jätettävä tutkimatta ja/tai hylättävä perusteettomina, en pidä tämän väitteen tutkimista tarpeellisena.

Toinen valitusperuste – 73 artiklan rikkominen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyönti

98. Toisessa valitusperusteessaan L & D esittää, että koska väiteosasto ja valituslautakunta olivat rajoittaneet arviointinsa Aire Limpio -merkin ja siluettimerkin vertailuun, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen 73 artiklaa ottaessaan huomioon muita tavaramerkkejä ja erityisesti ARBRE MAGIQUE -merkkiä koskevaa näyttöä. L & D ei näin ollen voinut ajaa asianmukaisesti asiaansa näitä muita tavaramerkkejä koskevien väitteiden ja todisteiden osalta.

99. SMHV katsoo, että valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska sen tarkoituksena on tosiseikkoja koskevien toteamusten uudelleenarviointi, ja että joka tapauksessa L & D paitsi kykeni esittämäänsä kantansa asianmukaisesti muiden tavaramerkkien

käytön ja tunnettuuden osalta, se myös teki niin. Lisäksi se, että ARBRE MAGIQUE -merkki oli jätetty prosessiekonomisista syistä vertailun ulkopuolelle, ei tarkoittanut sitä, että sen käytöstä ja tunnettuudesta esitetyllä näytöllä ei olisi merkitystä arvioitaessa italialaisen yleisön siluettimerkistä saamaa vaikutelmaa. Sämann toteaa vielä, että valituksenalainen tuomio on perusteluiltaan selvä ja yksiselitteinen.

100. Tätä valitusperustetta on perusteltu suppeasti (joskin L & D on esittänyt muita väitteitä ARBRE MAGIQUE -merkkiä koskevan näytön hyväksymisestä),[54] eikä se itsessään näytä osoittavan perusteluvelvollisuuden ilmeistä laiminlyöntiä. Yhtäältä on selvää, että valituslautakunta ei rajoittanut vertailuaan siluettimerkkiin vaan tutki myös sille esitettyä näyttöä Sämannin muiden tavaramerkkien käytöstä Italiassa. Toisaalta on yhtä selvää, että L & D saattoi tutustua tähän näyttöön ja sitä koskevaan argumenttiin sekä valituslautakunnassa että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn menettelyn aikana.

101. Kysymys päätöksen perustelujen puutteellisuudesta kohdistuu kuitenkin olennaisen menettelymääräyksen rikkomiseen, ja ordre public -luonteensa vuoksi yhteisöjen tuomioistuinten on tutkittava se viran puolesta.[55] Koska minulla on yleisempiä epäilyksiä valituslautakunnan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perusteluja kohtaan, käsittelen tätä kysymystä hieman laajemmin.[56]

102. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aivan oikein tuomionsa 113 ja 114 kohdassa, että asetuksen 73 artiklan mukaisen perusteluvelvollisuuden laajuus on sama kuin EY 253 artiklassa: perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä päätöksen tehneen toimielimen päättely siten, että niille, joita päätös koskee, selviävät sen syyt, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiansa, ja että yhteisöjen tuomioistuimet voivat tutkia päätöksen laillisuuden.[57]

103. Valituslautakunnan sekaannusvaaraa koskeva toteamus perustui ennen kaikkea erityiseen erottamiskykyyn, jonka ”aikaisempi tavaramerkki” oli saavuttanut Italiassa pitkäaikaisen käytön ja laajan tunnettuuden avulla. Tämä johtopäätös edellytti siten selvää ja yksiselitteistä päättelyketjua, jossa aikaisempi tavaramerkki yhdistyy käytöstä ja tunnettuudesta esitettyyn näyttöön. Päätöksessä ei kuitenkaan yksiselitteisesti määritelty, mitä ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitettiin.

54 – Ks. edellä 74 ja 75 kohta.

55 – Asia C-166/95 P, komissio v. Daffix, tuomio 20.2.1997 (Kok. 1997, s. I-983, 24 kohta); asia C-367/95 P, komissio v. Sytraval, tuomio 2.4.1998 (Kok. 1998, s. I-1719, 67 kohta) ja asia C-265/97 P, VBA v. VGB, tuomio 30.3.2000 (Kok. 2000, s. I-2061, 114 kohta).

56 – Huomattakoon, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen velvollisuus esittää asianmukaiset perustelut tuomiolleen ei perustu asetuksen 73 artiklaan vaan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 36 artiklaan.

57 – Ks. esim. edellä alaviitteessä 34 mainitussa asiassa KWS Saat v. SMHV annetun tuomion 64 ja 65 kohta.

104. Valituslautakunta totesi ensinnäkin vertailevansa Aire Limpio -merkkiä ainoastaan siluettimerkkiin, joka ”edustaa muita” tavaramerkkejä. [58] Tätä toteamusta kuitenkin jossain määrin horjuttaa samaan virkkeeseen sisältyvä myöhempi toteamus, jonka mukaan valinta perustui ”samoihin prosessiekonomisiin syihin kuin riidanalaisessa päätöksessä” – sillä väiteosasto oli esittänyt perusteekseen sen, että muilla tavaramerkeillä oli siluettimerkkiä suurempia eroja Aire Limpio -merkkiin nähden. [59]

105. Tämän jälkeen valituslautakunta hyväksyi näyttönä aikaisemman tavaramerkin käytöstä ja tunnettuudesta tietoja Sämannin autoihin tarkoitettujen ilmanraikasteiden mainoskuluista ja myyntiluvuista ilman viittausta mihinkään nimenomaiseen tavaramerkkiin, jolla niitä mainostettiin ja myytiin. [60]

106. Siihen, että CAR-FRESHNER-merkki oli ollut suojattu Italiassa vuodesta 1954 lukien, tukeuduttiin lopuksi näyttönä tavaramerkin pitkäaikaisesta käytöstä olennaisesti samassa muodossa, mikä selitti sen markkinaosuuden ja tunnettuuden yleisön keskuudessa. [61]

107. Tästä päättelystä ilmenee implisiittisesti, että siluettimerkki ja kaikki Sämannin aikaisemmat Italiassa suojatut tavaramerkit olivat keskenään riittävän samankaltaisia voidakseen hyötyä toistensa saavuttamasta erottamiskyvystä. CAR-FRESHNER-merkin rekisteröintipäivän mainitsemista lukuun ottamatta valituslautakunta ei kuitenkaan esittänyt yksityiskohtaista selvitystä siitä, mikä nimenomainen näyttö voitaisiin yhdistää tiettyyn tavaramerkkiin tai tiettyihin tavaramerkkeihin. Sen olettamukselle Sämannin eri tavaramerkkien tällaisesta suuresta samankaltaisuudesta ei myöskään ollut esitetty erityisiä perusteluja, joita näyttäisi edellyttäneen väiteosaston toteamus siitä, että Aire Limpio -merkki ja siluettimerkki olivat (huomattavasti) samankaltaisempia kuin Aire Limpio -merkki ja Sämannin muut tavaramerkit.

108. Valituslautakunnan päätöksestä saamastani käsityksestä poiketen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituslautakunnan perustaneen toteamuksensa ARBRE MAGIQUE -merkin käyttöön ja tunnettuuteen ja katsoneen siluettimerkin muodostaneen osan tästä tavaramerkistä.

109. Valituslautakunnan päätöksestä ei mielestäni saada vahvistusta kummallekaan näistä toteamuksista. On totta, että SMHV on istunnossa todennut näytön tavaramerkin käytöstä Italiassa koskeneen ARBRE MAGIQUE -merkkiä eikä CAR-FRESHNER-

58 – Valituslautakunnan päätöksen 23 kohta.

59 – Ks. valituslautakunnan päätöksen 6 kohta.

60 – Päätöksen 30 kohta.

61 – Päätöksen 31 kohta. Lisäksi on huomattava, että toisin kuin markkinaosuutta ja mainoskuluja Italiassa koskevat luvut, alkuperäinen viittaus 45 miljoonan kappaleen vuotuiseen myyntiin ei viitannut kyseisiin maantieteellisiin markkinoihin.

merkkiä.[62] En kuitenkaan katso tällaisella toteamuksella voitavan laillisesti täydentää saati korjata perusteluja, sellaisina kuin ne ilmenevät valituslautakunnan päätöstä suoraan lukemalla.

110. Tästä syystä katson, että valituslautakunta ei ole selittänyt täydellisesti ja selvästi, minkä täsmällisen päättelyketjun perusteella se on katsonut siluettimerkin olleen erityisen erottamiskykyinen yhden tai useamman muun tavaramerkin myyntilukujen, mainontaan käytettyjen varojen ja rekisteröintiajan pituuden seurauksena, ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kompensoinut tätä laiminlyöntiä tekemällä tästä päättelyketjusta tiettyjä olettamuksia epäselvin perustein.

111. Tämä on erityisen valitettavaa, sillä omaksuttu lähestymistapa – lähinnä yhden tavaramerkin erottamiskyvyn liittäminen myös toiseen tavaramerkkiin – on epätavallinen eikä olisi ensi arviolta ollut tarpeen. Oletettaessa, että siluettimerkki on todella riittävän samankaltainen kuin tavaramerkki tai tavaramerkit, joiden erottamiskyky on selvitetty ja näin liitetty siluettimerkkiin, viimeksi mainittuja olisi voitu verrata suoraan Aire Limpio -merkin kanssa sekaannusvaaran vahvistamiseksi.

62 – Ks. valituksenalaisen tuomion 86 kohta.

112. Tällä perusteella valituslautakunnan perustelujen voitaisiin katsoa olevan ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, sillä vaikka vakiintuneen päätöskäytännön mukaisen päätöksen perustelut voidaan esittää tiivistäen, esimerkiksi viittaamalla näihin päätöksiin, yhteisön toimielimen on nimenomaisesti selostettava päättelyään, jos sen päätös poikkeaa huomattavasti aikaisemmista päätöksistä.[63]

113. Yrittäessäni hahmottaa uudelleen päättelyketjun, joka kuvastaa sitä, mitä valituslautakunta näyttää tosiasiassa päättäneen, olen päätynyt seuraavaan tulkintaan.

114. Valituslautakunta päätti ensinnäkin, että Italiassa suojatut Sämannin tavaramerkit olivat yhdessä siluettimerkin kanssa kaikki samankaltaisia kuin Aire Limpio -merkki samalla tavoin ja samassa määrin siten, että sekaannusvaaraa arvioitaessa yhden (tai useamman) tavaramerkin saavuttama[64] erottamiskyky kohdistui niihin kaikkiin.

115. Toiseksi näyttö yhtä tai useampaa Sämannin tavaramerkkiä koskevista

63 – Ks. esim. asia C-350/88, Delacre v. komissio, tuomio 14.2.1990 (Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta).

64 – Huomattakoon, että vaikka valituslautakunta esitti epäilyksensä, se ei kumonnut väiteosaston toteamusta siitä, että siluettimerkki ei ollut jo ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen.

myyntiluvuista ja mainoskuluista Italiassa sekä CAR-FRESHNER-merkin rekisteröinnillä hankitun suojan kesto riittivät osoittamaan, että tavaramerkit olivat yhdessä ja siten siluettimerkki erikseen tulleet erityisen erottamiskykyisiksi kohdeyleisön keskuudessa saavuttamansa laajan tunnettuuden vuoksi ja että siten Aire Limpio -merkin ja siluettimerkin samankaltaisuuden vuoksi oli olemassa sekaannusvaara.

116. Ottamatta kantaa tosiseikkoja koskevaan arviointiin katson, että tällainen päättely on perusteltavissa. Sitä ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan nimenomaisesti esitetty valituslautakunnan päätöksessä. Olen koonnut tämän päättelyn päätöksen eri osista, joista osa on nimenomaisia ja osa implisiittisiä. Lisäksi päätöksessä on puutteellisuuksia, joita ei voida paikata päätöksen itsensä avulla, eli on epäselvää, i) millä perusteella on katsottu, että kaikkia Sämannin tavaramerkkejä voidaan pitää keskenään niin samankaltaisina, että jonkin niistä saavuttama erottamiskyky kohdistuu niihin kaikkiin, ii) mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkeihin myyntilukuja ja mainoskuluja koskevat tiedot liittyivät, ja iii) millä perusteella valituslautakunta piti oikeutettuna lähestymistapaa, jossa saavutettu erottamiskyky ”siirretään” pitkäaikaista suojaa Italiassa saaneilta tavaramerkeiltä siluettimerkille, jonka yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus oli vielä vireillä tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, sen sijaan, että se olisi verrannut suoraan Aire Limpio -merkkiä aikaisempiin tavaramerkkeihin.

117. Nämä seikat merkitsevät mielestäni vakavia puutteellisuuksia valituslautakunnan päätöksessä. Yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi i ja ii kohtien osalta tutkia päätöksen lainmukaisuutta ilman mahdollisuutta tarkistaa, että valituslautakunta yksilöi tavaramerkin tai tavaramerkit, joita tiedot koskivat, ja että se arvioi asianmukaisesti tämän tavaramerkin tai näiden tavaramerkkien samankaltaisuutta siluettimerkin kanssa saavutetun erottamiskyvyn ”siirtämiseksi”. Yhteisöjen tuomioistuinten ei ole iii kohdan osalta mahdollista tarkistaa, ettei valituslautakunta omaksunut tätä lähestymistapaa, koska se piti Aire Limpio -merkin ja pitkäaikaista suojaa Italiassa saaneiden tavaramerkkien samankaltaisuutta riittämättömänä, jotta se olisi voinut tehdä saman johtopäätöksen suoran vertailun perusteella.

118. Näin ollen katson, ettei valituslautakunnan päätös sisällä riittäviä perusteluja, jotka täyttäisivät asetuksen 73 artiklassa asetetut edellytykset ja joiden avulla yhteisöjen tuomioistuimet voisivat tutkia päätöksen laillisuuden.

119. Tässä suhteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomionsa 117 kohdassa tekemää arviointia, jonka mukaan ”riidanalaisessa päätöksessä ilmaistaan selvästi ja yksiselitteisesti valituslautakunnan päättely”, ei voida mielestäni perustellusti tehdä tämän päätöksen osalta. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole myöskään riittävästi perustellut käsitystään siitä, että valituslautakunnan hyväksymä näyttö koski ainoastaan ARBRE MAGIQUE

-merkkiä tai että valituslautakunta oli katsonut siluettimerkin muodostavan osan ARBRE MAGIQUE -merkkiä. Valituslautakunnan päätöksen jälkeen asiassa Nestlé annetun tuomion valossa viimeksi mainittu käsitys näyttää mahdollisesti jälkikäteen esitetyltä perustelulta.

120. Mielestäni sekä valituslautakunta että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat näin ollen jättäneet esittämättä asianmukaiset perustelut päätöksilleen.

Johtopäätökset

121. Käsitykseni mukaan valituksenalainen tuomio on neljässä suhteessa oikeudellisesti puutteellinen. Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki 85 kohdassa virheen katsoessaan, että valituslautakunta saattoi katsoa aikaisemman tavaramerkin tulleen erityisen erottamiskykyiseksi pelkästään myyntilukujen ja mainonnan laajuuden sekä Italiassa tapahtuneen ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärän perusteella. Toiseksi se teki 105 kohdassa virheen jättäessään aineellisesti tutkimatta väitteen, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin muoto oli välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Kolmanneksi se teki 117 kohdassa virheen valituslautakunnan päättelyä arvioidessaan. Neljänneksi se teki useissa eri kohdissa virheen olettaessaan, että valituslautakunta oli perustanut arviointinsa ARBRE MAGIQUE -merkkiä koskevaan näyttöön, vaikka tätä ei ollut todettu päätöksessä.

122. Näillä perusteilla sekä valituksenalainen tuomio että valituslautakunnan päätös pitäisi nähdäkseni kumota ja asia palauttaa SMHV:n käsiteltäväksi, kun otetaan huomioon, ettei asiassa ole jäänyt käsittelemättä yhtään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esille tullutta oikeudellista kysymystä.

Oikeudenkäyntikulut

123. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. L & D on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sen valitus on mielestäni hyväksyttävä. Näin ollen SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisuehdotus

124. Edellä esitetyn perusteella katson, että yhteisöjen tuomioistuimen pitäisi

– kumota asiassa T-168/04 annettu tuomio

– kumota valituslautakunnan asiassa R 326/2003-2 tekemä päätös

– palauttaa asia SMHV:n käsiteltäväksi tosiseikkoja koskevan ratkaisun tekemiseksi

– velvoittaa SMHV korvaamaan oikeudenkäyntikulut asian käsittelystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa.