UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

19 päivänä toukokuuta 2011 *

Asiassa T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), kotipaikka Budapest (Unkari), edustajinaan asianajajat H. Granado Carpenter ja C. Gutiérrez Martínez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään O. Mondéjar Ortuño,

vastaajana,

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

Pepekillo, SL, kotipaikka Algeciras (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Garrido Pastor,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 30.4. ja 24.9.2008 tekemistä päätöksistä (molemmat asiassa R 722/2007-1), joista edellinen koskee Pepekillo SL:n vaatimusta menetetyn määräajan palauttamisesta ja jälkimmäinen PJ Hungary Szolgáltató kft:n (PJ Hungary kft) ja Pepekillon välistä väitemenettelyä.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekä tuomarit V. Vadapalas (esittelevä tuomari) ja K. O'Higgins,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.12.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.4.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2009 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2009 jätetyn kantajan vastauksen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muutoksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 M. S. L. teki 20.11.2003 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 (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 PEPEQUILLO.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 25 ja 35 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, ja satulavarusteet”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– luokka 35: ”Minkä tahansa tavaran vähittäiskauppapalvelut; franchising-järjestelmän mukaisen kaupallisen yrityksen toiminnan tukipalvelut; myynninedistämis- ja myyntipalvelut tietoverkkojen välityksellä; viennin ja tuonnin agentuuripalvelut”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 6.9.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 36/2004.

5 Hakemus siirrettiin myöhemmin väliintulija Pepekillo SL:lle.

6 Ulkopuolinen yhtiö teki 1.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

7 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– Espanjassa vuonna 1997 numerolla 1627317 rekisteröity sanamerkki PEPE

– Espanjassa numerolla 1719159 rekisteröity seuraava kuviomerkki:



– yhteisön tavaramerkiksi 20.10.1998 numerolla 345496 rekisteröity sanamerkki PEPE

– Espanjassa vuonna 1991 numerolla 1290744 rekisteröity sanamerkki PEPE JEANS

– yhteisön tavaramerkiksi 3.8.2001 numerolla 1807379 rekisteröity sanamerkki PEPE JEANS

– Espanjassa numeroilla 1905641, 1769728 ja 1769576 vuosina 1995 ja 1996 rekisteröidyt seuraavat kuviomerkit:

– alla esitetty kuviomerkki:



– alla esitetty kuviomerkki:



– yhteisön tavaramerkiksi 16.7.1998 numerolla 287029 rekisteröity alla esitetty kuviomerkki:



– muut, erityisesti Espanjassa rekisteröidyt merkit, joihin sisältyy ilmaus pepe jeans tai sana pepe, kuten esimerkiksi PEPE JEANS PORTOBELLO (numero 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (numero 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (numerot 2181476 ja 2181477), PEPE JEANS M2 (numero 2096733), PEPE BETTY (numero 1193156), PEPECO (numero 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (yhteisön tavaramerkki numero 3342649), PEPE CLOTHING (numero 1293444), PEPE F4 (numero 1704783), PEPE M3 (numero 1704784), PEPE 2XL (numero 1172266), PEPE M99 (numero 1704781).

8 Aikaisemmat tavaramerkit koskevat seuraavia tavaroita:

– Espanjassa numerolla 1627317 rekisteröity merkki luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Nahkatuotteet ja nahkajäljitelmät; nahkaetiketit, matkakassit, selkäreput, asiakirjasalkut, kukkarot, lompakot, pienet laukut, sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit”

– Espanjassa numerolla 1719159 rekisteröity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kaikenlaiset valmisvaatteet”

– numerolla 345496 rekisteröity yhteisön tavaramerkki luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 18: ”Laukut, käsilaukut, selkäreput, koululaukut, selkäreput, varustekassit, matkalaukut, kassit, kotelot, asiakirjalaukut, matkakassit, kukkarot, asiakirjasalkut, pienet laukut, sateenvarjot, päivänvarjot”

  – luokka 25: ”Muut vaatteet; vyöt, farkut, jalkineet ja päähineet”

– Espanjassa numerolla 1290744 rekisteröity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– numerolla 1807379 rekisteröity yhteisön tavaramerkki luokkiin 3 ja 18 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 3: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, tekoripset, irtoripsien kiinnitysaineet”

  – luokka 18: ”Kukkarot, pikkulaukut, selkäreput, koululaukut, selkäreput, matkalaukut, suuret kassit, kotelot, asiakirjasalkut, matkakassit, kukkarot, salkut, (nahkatuotteet), sateenvarjot, päivänvarjot”

– Espanjassa numeroilla 1905641, 1769728 ja 1769576 rekisteröidyt merkit luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 3: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, tekoripset, ripsien kiinnitysaineet”

  – luokka 18: ”Nahkatuotteet ja nahkajäljitelmät; nahkaetiketit, käsilaukut, matkalaukut, matkailutavarat, päivänvarjot, kävelykepit, koululaukut ja selkäreput, kaikki nahasta”

  – luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, lukuun ottamatta ortopedisiä jalkineita, päähineet”

– numerolla 287029 rekisteröity yhteisön tavaramerkki erityisesti luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 18: ”Laukut, käsilaukut, selkäreput, koululaukut, selkäreput, varustekassit, selkäreput, matkalaukut, kassit, kotelot, asiakirjasalkut, matkakassit, kukkarot, pienet lompakot, pienet laukut, sateenvarjot, päivänvarjot”

  – luokka 25: ”Vaatteet; vyöt, farkut, jalkineet ja päähineet”

– Espanjassa numeroilla 2181476, 2181477 ja 1704873 rekisteröidyt merkit luokkiin 8 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet”

  – luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet (lukuun ottamatta ortopedisiä jalkineita), päähineet”

– Espanjassa numeroilla 1704781, 1704784 ja 2222218 rekisteröidyt merkit luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet (lukuun ottamatta ortopedisiä jalkineita), päähineet”

– Espanjassa numeroilla 1172266, 1193156, 1293444 ja 1652022 rekisteröidyt merkit luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– Espanjassa numerolla 1789013 rekisteröity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, urheilujalkineet (lukuun ottamatta ortopedisiä jalkineita), päähineet”

– Espanjassa numerolla 2096733 rekisteröity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Valmisvaatteet; vyöt (vaatetus); farkut; jalkineet ja päähineet”

– numerolla 3342649 rekisteröity yhteisön tavaramerkki luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

  – luokka 18: ”Nahka- ja nahkajäljitelmätavarat ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet; laukut, kukkarot, selkäreput, lompakot, koululaukut, kassit, luokkaan 18 kuuluvat kotelot, salkut, matkakassit, pienet lompakot”

  – luokka 25: ”Vaatteet, valmisvaatteet, vyöt, farkut, jalkineet ja päähineet”.

9 Nämä rekisteröinnit siirrettiin myöhemmin kantajalle eli PJ Hungary Szolgáltató kft:lle (PJ Hungary kft).

10 Väitteen tueksi esitetyt perustelut ovat samat, jotka on esitetty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta).

11 Väiteosasto hyväksyi 9.3.2007 väitteen kaikkien sen kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta ja epäsi tavaramerkin rekisteröinnin, koska se katsoi, että käyttäessään kyseistä tavaramerkkiä väliintulija käyttäisi hyväksi aikaisempien tavaramerkkien PEPE ja PEPE JEANS mainetta.

12 Väliintulija valitti 10.5.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

13 Väliintulija jätti valituksensa perustelut SMHV:hen 13.7.2007 eli päivä niiden esittämiselle asetetun määräajan, joka oli 12.7.2007, jälkeen. SMHV ilmoitti väliintulijalle 19.7.2007 päivätyllä kirjaamon ilmoituksella, että sen valituksen perustelut oli vastaanotettu määräajan päättymisen jälkeen ja että valitus saatettiin jättää tutkimatta.

14 Väliintulija toimitti 12.9.2007 asetuksen N:o 40/94 78 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 81 artikla) mukaisesti SMHV:lle pyynnön menetetyn määräajan palauttamisesta ja esitti, että se oli ollut tarkkaavainen ja että valituksen perustelujen myöhästymistä ei voitu pitää sen syynä, koska myöhästyminen johtui lähettiyrityksestä.

15 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 30.4.2008 tekemällään päätöksellä väliintulijan pyynnön menetetyn määräajan palauttamisesta (jäljempänä menetetyn määräajan palauttamista koskeva päätös) ja päätti näin ollen, että ”valituksen perustelut oli katsottava esitetyiksi asetuksessa N:o 40/94 vahvistetussa määräajassa”.

16 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 24.9.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä pääasiassa tehty päätös) myös väliintulijan tekemän valituksen, kumosi väiteosaston päätöksen ja hylkäsi kantajan väitteen. Se katsoi erityisesti, että yhtäältä ei ollut olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja että toisaalta kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan säännöksiä ei voitu soveltaa käsiteltävässä asiassa, sillä kyseiset tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia.

17 Valituslautakunta katsoi erityisesti, että tavaramerkit olivat ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta erilaisia, ettei ollut osoitettu, että aikaisemmat merkit muodostivat tavaramerkkiperheen (”rekisteröintiperheen” ulkopuolella) ja lopuksi, että aikaisempien merkkien maineeseen ja erityiseen erottamiskykyyn liittyvää väitettä ei voitu hyväksyä käsiteltävässä asiassa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

18 Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

– kumoamaan menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen

– kumoamaan pääasiassa tehdyn päätöksen

– velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet kulut.

19 SMHV ja väliintulija vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

– hylkäämään kanteen

– velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 Kantaja vaatii vastauksessaan, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asiakirjat, jotka esitettiin ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa

21 Kantaja esitti kannekirjelmän liitteenä jäljennöksen espanjalaisessa päivälehdessä 22.4.2008 julkaistusta artikkelista, jossa käsiteltiin kymmentä espanjan yleiskielessä eniten käytettyä sanaa ja jossa mainittiin muun muassa sana quillo sanan chiquillo lyhenteenä.

22 Tätä asiakirjaa, joka esitettiin ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomioon ottamatta 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).

Ensimmäinen vaatimus

23 Ensimmäisen vaatimuksensa, jossa vaaditaan menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen kumoamista, tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan, asetuksen N:o 40/94 78 artiklan rikkomiseen perustuvaan kanneperusteeseen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

24 Kantaja väittää, että väliintulija ei ole toiminut asetuksen N:o 40/94 78 artiklassa edellytetyllä tarkkaavaisuudella ja että näin ollen valituslautakunta ei voinut perustellusti hyväksyä sen menetetyn määräajan palauttamista koskevaa pyyntöä.

25 Kantajan mukaan väliintulija on ensinnäkin käyttänyt kokonaan määräajan, jonka kuluessa sen oli jätettävä väiteosaston tekemää päätöstä koskeva valitus SMHV:hen, toiseksi se ei ole maininnut eikä antanut lähettiyritykselle kaikkia vastaanottajan tietoja, kolmanneksi se ei ole seurannut lähetyksensä etenemistä ja neljänneksi se ei ole

toimittanut valituksen perustelut sisältävää kirjelmää faksilla, vaikka se oli toimittanut kirjelmän myöhässä.

26 Kuten SMHV toteaa vastineessaan, väliintulija on kantajan mukaan näin ollen osoittanut vähimmäistarkkaavaisuutta, vaikka asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että menetetyn määräajan palauttamista vaativa henkilö osoittaa asianmukaista tarkkaavaisuutta.

27 Kantaja lisää, että jos SMHV ja väliintulija väittävät, että valituksen perustelujen jättäminen myöhässä on aiheutunut lähettiyrityksen virheestä, sen mukaan pitää ottaa huomioon, että väliintulijan edustaja on velvollinen noudattamaan erityistä tarkkaavaisuutta ja sen olisi siten pitänyt lähettää valituksen perustelut faksilla ja täyttää huolellisemmin valitusperusteet sisältävän kirjelmän lähete, joka on toimitettu lähettipalvelulle.

28 Kantaja väittää lopuksi, että väliintulijan edustajan olisi pitänyt tarkistaa aivan yleisellä tasolla lähettipalvelulle toimitetun, valituksen perustelut sisältävän kirjelmän lähetteessä annettujen tietojen oikeellisuus etenkin, koska sen velvollisuutena oli ilmoittaa mainitulle lähettipalvelulle oikea osoite ja toimitusohjeet.

29 SMHV esittää, että menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen kumoamisvaatimus on jätettävä tutkimatta tai että se on joka tapauksessa hylättävä perusteettomana.

30 Väliintulija kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö kuuluu asetuksen N:o 40/94 78 artiklan soveltamisalaan ja siinä säädetään menetetyn määräajan palauttamisen yhdeksi edellytykseksi se, että hakijalla on näyttö ”olosuhteiden edellyttämästä asianmukaisesta tarkkaavaisuudesta”.

32 Käsiteltävässä asiassa on siis määritettävä, onko väliintulija todella osoittanut noudattaneensa olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta sen väiteosaston päätöksestä tekemän valituksen jättämiselle asetetun määräajan noudattamisessa.

33 Tästä on todettava, että yhtäältä väliintulijalle valituksen perustelujen jättämistä varten asetettu määräaika oli melkein päättynyt, koska se turvautui lähettiyritykseen määräajan päättymistä edeltävänä päivänä, ja että toisaalta SMHV:n, väliintulijan ja tämän edustajan kotipaikka on eri kaupungeissa eli Alicantessa (Espanja), Algecirasissa (Espanja), Cádizissa (Espanja) ja Madridissa (Espanja).

34 Ensinnäkään kantajan väitettä, jonka mukaan väliintulija on käyttänyt täysimääräisesti valituksen jättämiselle asetetun määräajan, ei voida hyväksyä, koska määräajat asetetaan lähtökohtaisesti käytettäväksi loppuun asti (asia T-251/04, Kreikka v. komissio, tuomio 20.6.2006, 53 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

35 Toiseksi on todettava väitteestä, jonka mukaan SMHV:n yhteystiedot oli kirjattu puutteellisesti lähettipalvelulle toimitetun valituksen perustelut sisältäneen kirjelmän lähetteeseen, että kyseistä lähetettä ei täyttänyt väliintulija vaan lähettiyritys, kuten

valituslautakunta on väliintulijan sille toimittamien todisteiden perusteella todennut (ks. menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen 25 kohta).

36 SMHV:n päätöksestä, johon kantaja viittaa vastauksen 9 kohdassa, eli neljännen valituslautakunnan asiassa R 636/2003-4, SimpleTech Inc., 6.4.2005 tekemästä päätöksestä on todettava, että se ei ole käsiteltävän asian kannalta merkityksellinen, koska siinä kantajan edustaja oli antanut SMHV:n vanhat yhteystiedot. Tästä ei suinkaan ole kysymys käsiteltävässä asiassa, ja valituslautakunta on siis perustellusti katsonut menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen 25 kohdassa, että ”lähetteen on täyttänyt kuljetusliike (eikä lähettäjä), joten [väliintulijan] ei voida katsoa syyllistyneen virheeseen”.

37 Kantajan väitteestä, joka perustuu siihen, että väliintulija ei ollut seurannut lähetystään, on kolmanneksi todettava, kuten valituslautakunta on perustellusti tehnyt menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen 21 kohdassa, että väliintulija on valinnut ”sopivan palvelumuodon”, koska sen valitsemassa SEUR 10 -palvelussa sille luvattiin, että valituksen perustelut sisältävä kirjelmä toimitetaan perille seuraavana päivänä kello kymmeneen mennessä.

38 Väliintulija oli siis valinnut palvelun, jossa sille luvattiin, että valituksen perustelut sisältävä kirjelmä toimitetaan perille määräajassa. Näin ollen väliintulija saattoi täysin oikeutetusti olla seuraamatta lähetystään etenkin, koska sen edustajalla oli tapana käyttää tämän lähettiyrityksen palveluja, kuten kantaja huomauttaa kannekirjelmän 5 kohdassa. Väliintulijan edustaja siis luotti siinä määrin lähettiyritykseen, ettei hän tarkistanut, oliko valituksen perustelut sisältävä kirjelmä toimitettu perille määräajassa.

39 Kantajan väitteestä, joka perustuu siihen, ettei valituksen perustelut sisältävää kirjelmää ollut lähetetty faksilla, riittää neljänneksi, kun todetaan, että tämä toimitustapa ei ole pakollinen.

40 Lopuksi on todettava, että huolimatta siitä, että SMHV ilmoittaa vastineensa 20 kohdassa, että ”[väliintulija] on käsiteltävässä asiassa osoittanut olosuhteiden edellyttämää vähimmäistarkkaavaisuutta”, voidaan hyvällä syyllä olettaa, että kyse on kirjoitusvirheestä, sillä SMHV ilmoittaa mainitun vastineen 21 kohdassa, että sen lisäksi, että väliintulija on osoittanut asianmukaista tarkkaavaisuutta, se on myös valituslautakunnan näkökanta, jonka perusteella se on hyväksynyt menetetyn määräajan palauttamisen (ks. vastaavasti menetetyn määräajan palauttamista koskevan päätöksen 15 kohta).

41 Edellä esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 78 artiklan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on perusteeton ja se on hylättävä. Ensimmäinen vaatimus on siis hylättävä eikä ole tarpeen lausua sen tutkittavaksi ottamisesta.

Toinen vaatimus

42 Toisen vaatimuksensa, joka koskee pääasiassa tehdyn päätöksen kumoamista, tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

43 Kantaja väittää, että pääasiassa tekemässään päätöksessä valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa virheellisellä tulkinnalla katsoessaan, että haetun tavaramerkin PEPEQUILLO ja aikaisempien tavaramerkkien muodostaman tavaramerkkiperheen PEPE, jonka haltija se on, välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

44 SMHV ja väliintulija väittävät, että pääasiassa tehdyssä päätöksessä on sovellettu asianmukaisesti N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska aikaisemmat tavaramerkit ja haettu tavaramerkki eivät ole samankaltaisia, ja että tästä syystä markkinoilla ei ole sekaannusvaaraa.

Merkkien vertailu

45 Kantaja vetoaa ensinnäkin kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailussa siihen, että vertailu on tehtävä yhtäältä aikaisempien tavaramerkkien muodostaman tavaramerkkiperheen PEPE ja toisaalta haetun tavaramerkin PEPEQUILLO välillä.

46 Sen mukaan tällä vertailulla voidaan todeta, että sana pepe sisältyy kokonaisuudessaan haettuun tavaramerkkiin ja on sen hallitseva osa eli mainitun tavaramerkin alkuosa. Tästä syystä nämä kaksi merkkiä ovat samankaltaiset, koska sana pepe yksinään hallitsee kuvaa, joka haetusta tavaramerkistä PEPEQUILLO voi kohdeyleisön mieleen jäädä.

47 Lisäksi toisin kuin valituslautakunta sen mukaan väittää pääasiassa tehdyssä päätöksessä, sanalla pepe on siitä huolimatta, että se on Espanjassa laajalle levinnyt kutsumanimi, vahva erottamiskyky kahdesta syystä. Mainittuun sanaan ei ole yhtäältä liittynyt tavaramerkin yleiseen tai kuvailevaan luonteeseen perustuvaa rekisteröinnin hylkäysperustetta, ja toisaalta kantajan mukaan tavaramerkin PEPE maine antaa tälle sanalle vahvan erottamiskyvyn.

48 Kyseessä olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuus on siis kantajan mukaan 50 prosenttia, koska sana pepe sisältyy kokonaisuudessaan tavaramerkkiin PEPEQUILLO.

49 Kyseisten merkkien merkityssisällön vertailussa on kantajan mukaan toiseksi tehtävä ero tarkasteltavien markkinoiden mukaan. Kun on kyse yleisöstä, jota yhteisön keskivertokuluttaja espanjalaista keskivertokuluttajaa lukuun ottamatta edustaa, tällainen vertailu ei ole tarpeen, koska sanat pepe ja quillo eivät merkitse tälle mitään. Sen sijaan yleisölle, jota espanjalainen keskivertokuluttaja edustaa, mainitut merkit ovat kantajan mukaan sanan pepe osalta merkityssisällöltään samankaltaiset. Sanan quillo osalta on kyse espanjankielisen sanan chiquillo puhekielisestä ja hellittelevästä lyhenteestä, joka tarkoittaa lasta tai pientä ja jota käytetään hyvin yleisesti Espanjassa.

50 Näin ollen – ja koska on siis tunnettua, että Espanjassa sana quillo on lyhenne sanasta chiquillo – espanjalainen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin PEPEQUILLO merkitsevän Pepe-poikaa, pikku-Pepeä tai Pepe-lasta.

51 Tästä seuraa, että ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön näkökulmasta kyseessä olevien merkkien samankaltaisuusaste on korkea, ja graafisesti tarkasteltuna niiden samankaltaisuus on keskinkertainen.

52 Toisin kuin kantaja, SMHV ja väliintulija esittävät, että kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaisia.

53 Väittäessään, että sana pepe on merkin PEPEQUILLO hallitseva osa, kantaja jakaa niiden mukaan mainitun merkin mielivaltaisesti kahteen osaan eli yhtäältä osaan pepe ja toisaalta osaan quillo ja vetoaa näin siihen, että mainitusta merkistä tulee etunimen Pepe johdannainen. Millään loogisiin tai kielellisiin väitteisiin perustuvilla syillä ei kuitenkaan ole mahdollista päätellä, että haetun tavaramerkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa kuluttajat tunnistavat luontevasti sanat pepe ja quillo sen sijaan, että he tunnistavat esimerkiksi sanat pe ja pequillo.

54 SMHV väittää myös, että vaikka kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailun perusteella voidaan päätellä, että ne ovat jossain määrin samankaltaisia, koska merkki PEPE sisältyy kokonaisuudessaan haetun tavaramerkin alkuosaan, on katsottava, että suhteellisen lyhyiden merkkien tapauksessa keskellä olevat osat ovat yhtä tärkeitä kuin mainittujen merkkien alussa ja lopussa olevat osat.

55 Väliintulija puolestaan katsoo, että kyseessä olevien merkkien rakenne on kiistatta erilainen, sillä merkki PEPEQUILLO muodostuu neljästä tavusta, kun taas aikaisemmat merkit muodostuvat korkeintaan kolmesta tavusta.

56 Vaikka lisäksi se on ehkä myöntänyt, että aikaisemmalla tavaramerkillä PEPE on tietty maine, väliintulija väittää, ettei tämä ole ristiriidassa sen tosiseikan kanssa, että sanalla pepe on ainakin Espanjassa alusta alkaen heikko erottamiskyky, koska se on etunimen José diminutiivi.

57 Farkkuvaatteiden osalta sanan pepe tunnettuus ei väliintulijan mukaan automaattisesti aiheuta kaikkien kyseessä olevien, tämän sanan sisältävien, yksinkertaisten merkkien tai yhdistelmämerkkien samankaltaisuutta, vaikka se esiintyy niiden alkuosassa.

58 Lisäksi näiden merkkien merkityssisällön vertailussa on väliintulijan mukaan tehtävä ero yhteisön keskivertokuluttajan, jolle tällainen vertailu ei ole merkityksellinen, ja espanjalaisen keskivertokuluttajan välillä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on ensiksi muistutettava, että kantajalla ei ole perusteita jakaa merkkiä PEPEQUILLO osiin. M.S.L. on nimittäin luonut ja keksinyt tällaisen yksinkertaisen merkin ilman erityistä merkitystä.

59 Vaikka toiseksi voitaisiin katsoa, että sana quillo on lyhenne sanasta chiquillo ja vaikka sanoilla pepe ja quillo voisi tosiaan erikseen tarkasteltuina olla oma merkityksensä, tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että yhdistettynä niillä on väistämättä jokin merkitys.

60 Lopuksi on todettava lausuntatavasta, että sanan paino ei ole samoilla tavuilla, koska merkin PEPE paino on ensimmäisellä tavulla ja merkin PEPEQUILLO kolmannella tavulla.

Sekaannusvaara

61 Kantaja väittää, että valituslautakunta on pääasiassa tehdyn päätöksen 24 kohdassa tehnyt vakavan virheen todetessaan, että tavaramerkkiperhe PEPE oli pelkkä rekisteröintiperhe, koska tavaramerkkien käyttöä markkinoilla ei ollut näytetty toteen.

62 Kantaja esittää tästä, että useilla asiakirjoilla, jotka se toimitti SMHV:lle väitevaiheen aikana, esimerkiksi useiden Espanjan merkittävimpien kauppakamarien virallisilla todistuksilla, tuomioistuinten ratkaisuilla ja hallinnollisilla päätöksillä ja lehdistössä ilmestyneillä julkaisuilla osoitetaan paitsi tavaramerkkiperheen PEPE maine myös sen käytön intensiivisyys.

63 Lisäksi se katsoo, että väiteosasto itse myönsi 9.3.2007 tekemässään päätöksessä (9 ja 10 sivu), että tavaramerkkiperheen olemassaolo Espanjassa oli näytetty toteen.

64 Tämän vuoksi on kantajan mukaan olemassa ilmeinen vaara siitä, että keskivertokuluttaja saattaa ajatella haetun tavaramerkin PEPEQUILLO olevan päätavaramerkistä PEPE johdettu tavaramerkki, joka kattaa ”tavaramerkkiperheeseen PEPE” kuuluvan erityisen tavaravalikoiman.

65 Kantaja siis katsoo, että valituslautakunta teki virheen, kun se ei ottanut huomioon tavaramerkin PEPE vahvaa erottamiskykyä, varsinkin kun väliintulija ja SMHV olivat myöntäneet tavaramerkin PEPE maineen, ja että se näin ollen laiminlöi asetuksen N:o 40/94 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) mukaisen perusteluvelvollisuutensa.

66 SMHV ja väliintulija esittävät, että sekaannusvaaran arvioinnista tilanteessa, jossa aikaisempien tavaramerkkien muodostama tavaramerkkiperhe on tunnettu, on riittävää todeta, että kantaja ei ole toimittanut näyttöä tällaisen tavaramerkkiperheen olemassaolosta rekisteröintiä lukuun ottamatta. Koska kaikkia aikaisempia tavaramerkkejä ei ole käytetty markkinoilla, ei niiden mukaan ole mahdollista, että eurooppalaiset keskivertokuluttajat kuvittelevat, että haettu tavaramerkki PEPEQUILLO kuuluu tavaramerkkiperheeseen PEPE.

67 Lisäksi ne katsovat, että merkin tai tavaramerkkiperheen PEPE väitetty maine Espanjassa ei vielä riitä siihen, että espanjalainen keskivertokuluttaja voisi yhdistää kyseiset merkit mielessään toisiinsa, koska edellä esitetyn perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että nämä kuluttajat voisivat tunnistaa keinotekoisesti haetussa tavaramerkissä ”aikaisemman oikeuden, johon vis atractiva, joka perustuu siihen, että merkki on tunnettu, saattaisi vaikuttaa” kaltaisen tekijän.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

68 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaaraan sisältyy vaara mielleyhtymästä aikaisemman tavaramerkin kanssa. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

69 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, 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).

70 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara edellyttää samanaikaisesti sitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia ja että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytykset ovat kumulatiivisia (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

71 Asianosaisten ja muiden osapuolten tavoin on katsottava, että kohdeyleisö muodostuu yhteisön keskivertokuluttajista, joihin espanjalaiset keskivertokuluttajat kuuluvat, koska nyt käsiteltävän asian tavarat on tarkoitettu yleiseen kulutukseen (ks. asia T-129/01, Alejandro v. SMHV - Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251, 41 kohta). Kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

72 Kyseisten tavaroiden vertailun osalta asianosaiset ja muut osapuolet eivät kiistä valituslautakunnan toteamusta, joka esitetään pääasiassa tehdyn päätöksen 15 kohdassa ja jonka mukaan nämä tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia.

Merkkien vertailu

73 On muistutettava, että 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).

74 On kuitenkin niin, että sanamerkin nähdessään hän hajottaa sen sanaosiin, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee (ks. asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3445, 51 kohta ja asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 57 kohta).

75 Lisäksi tavaramerkkien ulkoasun vertailusta on muistutettava, että sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuuden todentamiselle ei ole mitään estettä, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

76 Tässä asiassa valituslautakunta on pääasiassa tehdyn päätöksen 20 kohdassa todennut, että ”tavaramerkki PEPEQUILLO poikkeaa [aikaisemmasta tavaramerkistä PEPE] sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan, koska se on paljon pidempi ja sanapaino on [kolmannella] tavulla”.

77 On syytä todeta, että merkin PEPEQUILLO alussa on sana pepe. Lisäksi on niin, että vaikka merkki PEPEQUILLO poikkeaa aikaisemmasta merkistä PEPE kahden viimeisen tavun osalta, jotka ovat pidempiä kuin sen kaksi ensimmäistä tavua, ja kaikista muista aikaisemmista merkeistä siten, että se muodostuu yhdestä varsin pitkästä sanasta, kun taas aikaisemmat merkit muodostuvat yleensä joko yhdestä lyhyestä sanasta, kuten merkki PEPE, tai kahdesta sanasta, kuten merkki PEPE JEANS, on kuitenkin todettava, ettei tämä ole ratkaisevaa ulkoasun kaikenlaisen samankaltaisuuden hylkäämiseksi, koska vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun (asia T-133/05, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok., s. II-2737, 51 kohta ja asia T-109/07, L’Oréal v. SMHV – Spa Monopole (SPA THERAPY), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II-675, 30 kohta). Aikaisemmista merkeistä on lisäksi

todettava, että aikaisempi merkki PEPECO on muodostettu sanasta pepe, johon on liitetty suffiksi co, mikä antaa sille merkkiä PEPEQUILLO muistuttavan rakenteen. Voidaan siis todeta, että haetun tavaramerkin visuaalinen vaikutelma on samankaltainen kuin aikaisempien tavaramerkkien.

78 Näin ollen kyseiset merkit ovat ulkoasultaan keskenään kohtalaisen samankaltaisia.

79 Kyseessä olevien merkkien lausuntatavan vertailusta on muistutettava, ettei eri tavumäärä riitä poistamaan merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta (asia T-131/09, Farmeco v. SMHV – Allergan (BOTUMAX), tuomio 28.10.2010, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Käsiteltävässä asiassa merkkien kaksi ensimmäistä tavua ovat samanlaiset ja ne lausutaan samalla tavalla. Merkin PEPEQUILLO sanapaino tosin on kolmannella tavulla ja aikaisemmissa merkeissä se on ensimmäisellä tavulla, mutta tämä ei riitä poistamaan lausuntatavan samankaltaisuutta.

80 On siis todettava, että kyseisten merkkien lausuntatavassa on ainakin vähäistä samankaltaisuutta.

81 Näiden merkkien merkityssisältöä koskevassa vertailussa on aiheellista erottaa toisistaan yhtäältä yhteisön keskivertoyleisö espanjalaista keskivertokuluttajaa lukuun ottamatta eli se osa kohdeyleisöä, jolle vertailulla ei ole merkitystä, koska sanat pepe ja quillo eivät merkitse sille mitään, ja toisaalta espanjalainen keskivertokuluttaja, jolle nämä sanat voivat merkitä jotakin.

82 Vaikka merkki PEPEQUILLO ei sinällään merkitse mitään, koska se ei ole yleisnimi, on mahdollista, että espanjalainen keskivertokuluttaja jakaa sen mielessään kahdeksi sanaksi, jotka kummatkin tarkoittavat hänelle jotakin, eli sanoiksi pepe ja quillo, tämän tuomion 74 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti. Kun näitä kahta sanaa tarkastellaan erikseen, niillä on nimittäin täsmällinen merkitys espanjalaisille kuluttajille: sana pepe on diminutiivi etunimestä José ja sana quillo on sanan chiquillo puhekielinen lyhenne. Kuten valituslautakunta toteaa pääasiassa tehdyn päätöksen 20 kohdassa, vaikka nimen Pepe diminutiivi yleensä on pepito tai pepillo, on kuitenkin mahdollista, että espanjalainen keskivertokuluttaja luulee, että tavaramerkki PEPEQUILLO tarkoittaa Pepe-poikaa.

83 Tästä seuraa, että espanjalainen keskivertokuluttaja saattaa luulla, että haetun tavaramerkin muodostamiseksi nimen Pepe diminutiivista on toteutettu sanaleikki, kuten aikaisempien merkkien kohdalla on tapahtunut. On siis katsottava, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.

84 Näin ollen on todettava, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia.

Sekaannusvaara

85 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien sekä niiden alle kuuluvien tavaroiden samankaltaisuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

86 Valituslautakunta katsoi, että kantaja ei ollut näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla toteen sekaannusvaaraa aikaisempien tavaramerkkien ja haetun tavaramerkin PEPEQUILLO välillä. Sen mukaan näin oli ensinnäkin siksi, että markkinoilla ei ollut olemassa tavaramerkkiperhettä PEPE tai PEPE JEANS, eikä tavaramerkillä PEPEQUILLO missään tapauksessa ollut samaa rakennetta kuin aikaisemmilla tavaramerkeillä. Toiseksi se totesi, että aikaisempien tavaramerkkien maine ei merkitse sitä, että kaikki tavaramerkit, joissa käytetään sanaa pepe, aiheuttavat sekaannusta markkinoilla, ja lisäksi, että tämän sanan pitäisi olla tavaramerkin PEPEQUILLO hallitseva osa, mitä se ei tässä tapauksessa ole.

87 Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2099 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale) ilmenee, sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin yleisö tuntee tavaramerkin kyseisillä markkinoilla. Koska sekaannusvaara on sitä suurempi mitä huomattavammaksi tavaramerkin erottamiskyky osoittautuu, joko luonnostaan tai siksi, että kuluttajat tuntevat ne, vahvasti erottamiskyiset tavaramerkit saavat laajempaa suojaa kuin ne, joiden erottamiskyky on pienempi (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta; em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta).

88 Normaalia vahvemman erottamiskyvyn olemassaolo siksi, että yleisö tuntee markkinoilla olevan tavaramerkin, edellyttää välttämättä, että ainakin huomattava osa yleisöstä tuntee tämän tavaramerkin, mutta sillä ei tarvitse välttämättä olla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua mainetta. Tavaramerkin vahvaa erottamiskykyä ei kuitenkaan yleisesti ottaen voida osoittaa esimerkiksi vetoamalla tiettyihin prosenttilukuihin, jotka koskevat sitä, missä määrin merkityksellinen yleisö tuntee sen. Kuitenkin on myönnettävä, että sen, kuinka hyvin yleisö tuntee tavaramerkin, ja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn välillä on tietty keskinäinen riippuvuus siten, että tavaramerkillä on sitä vahvempi erottamiskyky mitä tunnetumpi se on kohdeyleisön keskuudessa. Arvioitaessa sitä, onko tavaramerkillä vahva erottamiskyky, koska yleisö tuntee sen, on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat eli erityisesti tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys,

maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi, sekä kauppa- ja teollisuuskamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. asia T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann v SMHV – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok., s. II-2211, 34 ja 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

89 Käsiteltävässä asiassa tavaramerkkinsä maineen osoittamiseksi kantaja on toimittanut kannekirjelmän liitteenä taulukon, jossa ilmoitetaan Espanjassa tehdyt mainosinvestoinnit, sekä taulukon, jossa ilmoitetaan Espanjassa toteutunut myynti, ja jotka molemmat liittyvät merkkiin PEPE JEANS LONDON.

90 Kantaja on lisäksi toimittanut kannekirjelmän liitteenä eri asiakirjoja, joilla pyritään osoittamaan tavaramerkkien PEPE ja PEPE JEANS maine ja joihin kuuluu espanjalaisten kauppakamarien todistuksia ja espanjalaisten tuomioistuinten päätöksiä.

91 Täten tavaramerkillä PEPE on tietty maine ainakin kyseisen kohdeyleisön espanjalaisen osan keskuudessa, ja se on näin ollen voinut saada vahvan erottamiskyvyn. Oikeuskäytännössä on nimittäin katsottu, että jos aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyä, se on voinut saada sen maineensa vuoksi (ks. asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok., s. II-4835, 43 ja 44 kohta ja asia T-446/07, Royal Appliance International v. SMHV – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), tuomio 15.9.2009, 58 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka nyt käsiteltävässä asiassa onkin totta, että sana pepe on suhteellisen yleinen Espanjassa eikä sillä sinällään ole merkittävää erottamiskykyä, tavaramerkin maine sitä vastoin on tehnyt mahdolliseksi

korkean erottamiskyvyn saamisen. Lisäksi tavaramerkin PEPE maineen ovat myöntäneet väliintulija nimenomaisesti vastineessaan ja SMHV eri päätöksissä, jotka ovat kannekirjelmän liitteinä.

92 Kantajan väitteestä, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien maine on sellainen, että sekaannusvaara kyseisten merkkien välillä on olemassa, on kuitenkin muistettava, että vaikka tavaramerkin maine on seikka, joka pitää ottaa huomioon sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa, tämän vaaran olemassaoloa ei voida perustaa ainoastaan siihen. Se otetaan huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (asia T-247/03, Torres v. SMHV – Bodegas Muga (Torre Muga), tuomio 11.7.2006, 72 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia T-287/06, Torres v. SMHV – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), tuomio 18.12.2008, Kok., s. II-3817, 75 kohta).

93 Tämän asian 72 ja 84 kohdassa vahvistettu, että kyseiset merkit olivat samankaltaisia ja ne koskivat samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita. Sekaannusvaara on siis olemassa, ja aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky vielä lisää sitä.

94 Tavaramerkkiperheeseen PEPE liittyvän sekaannusvaaran olemassaololle on kaksi oikeuskäytännössä asetettua edellytystä, joiden pitää täyttyä ennen kuin se voidaan tosiasiallisesti vahvistaa. Väitetyn tavaramerkkiperheen haltijan on ensinnäkin todistettava kaikkien tavaramerkkiperheeseen kuuluvien tavaramerkkien käyttö tai vähintään niin monen tavaramerkin käyttö, joiden voidaan katsoa muodostavan perheen, ja toiseksi haetun tavaramerkin ei tule olla vain vastaava muiden tavaramerkkien perheeseen kuuluvien tavaramerkkien kanssa vaan siinä tulee myös olla sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan yhdistää perheeseen (asia T-194/03, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), tuomio 23.2.2006, Kok., s. II-445, 126 ja 127 kohta).

95 Käsiteltävässä asiassa kantaja on osoittanut, että tavaramerkkejä PEPE ja PEPE JEANS on käytetty, mutta kuten valituslautakunta toteaa pääasiassa tehdyn päätöksen 24 kohdassa, se ei ole onnistunut osoittamaan, että olisi käytetty muita aikaisempia tavaramerkkejä, jotka kuuluvat tavaramerkkiperheeseen, jonka väitetään olevan olemassa, ja joita ovat esimerkiksi PEPE F4, PEPE 2XL ja PEPE M99.

96 Tavaramerkkiperheen PEPE olemassaoloa koskeva kysymys ei kuitenkaan missään tapauksessa ole luonteeltaan sellainen, että sillä asetettaisiin kyseenalaiseksi päätelmä, jonka mukaan tavaramerkeillä PEPE ja PEPE JEANS on sellainen erottamiskyky, että kyseessä olevien merkkien samankaltaisuus ja kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samanlaisuus ovat riittäviä sekaannusvaaran syntymiseen.

97 Tämä kanneperuste on siis hyväksyttävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

98 Kantaja arvioi yhtäältä, että kyseisten merkkien välillä ei ole sellaisia ulkoasua, lausuntatapaa eikä merkityssisältöä koskevia eroja, jotka olisivat esteenä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle, ja että tavaramerkin PEPEQUILLO rekisteröimiselle ei ole olemassa ”perusteltua syytä”.

99 Se katsoo, että näin ollen on siis olemassa ilmeinen ja todellinen vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkkien PEPE mainetta, koska sillä saadaan kuluttajat perusteettomasti uskomaan, että merkki PEPEQUILLO on vain yksi uusi tavaramerkkiperheen PEPE tavaramerkki.

100 Toisaalta se katsoo, että valituslautakunta ei tehnyt mitään samankaltaisuus- tai samanlaisuusarviota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja että se tyytyi tekemään ainoastaan tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevan arvioinnin. Mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa kuitenkin edellytetään yhteyttä kyseessä olevien merkkien välillä eikä sekaannusvaaraa, kuten se katsoo väliintulijan vastineessaan huomauttaneen.

101 Se katsoo, että näin ollen valituslautakunta ei perustellut päätöstään riittävällä tavalla ja että se myös rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, kun se katsoi, että aikaisempien tavaramerkkien ja merkin PEPEQUILLO välillä ei ollut sekaannusvaaraa, joten mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa säädetty merkkien samankaltaisuutta koskeva edellytys ei täyttynyt.

102 SMHV ja väliintulija esittävät, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ole rikottu, sillä aikaisemmat tavaramerkit ja merkki PEPEQUILLO eivät ole keskenään samankaltaiset.

103 Lisäksi ne katsovat, että kantaja ei ole osoittanut kyseisten tavaramerkkien välistä yhteyttä eikä selittänyt, missä määrin on olemassa vaara sen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta tai sen maineelle aiheutuvasta vahingosta tai edelleen vaara sen aikaisempien tavaramerkkien maineen tai erottamiskyvyn epäoikeutetusta hyväksikäytöstä.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

104 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

105 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sovelletaan myös silloin, kun tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia. Oikeuskäytännössä on nimittäin katsottu, että laajalti tunnetun tavaramerkin on käytettäessä merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten voitava saada ainakin yhtä laajaa suojaa kuin käytettäessä merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia (asia T-215/03, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 32 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 24–26 kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 19–22 kohta).

106 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää siis useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin, jota väitetään laajalti tunnetuksi, on oltava rekisteröity. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Jos kolmanneksi on kyse aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava yhteisössä laajalti tunnettu, tai jos on kyse aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Neljänneksi haetun tavaramerkin käytön ilman perusteltua syytä on aiheutettava vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta

käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, yhdenkin puuttuminen riittää siihen, ettei mainittua säännöstä sovelleta (ks. em. asia VIPS, tuomion 34 ja 35 kohta, ja asia T-150/04, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 54 ja 55 kohta).

107 Käsiteltävässä asiassa tavaramerkit, joita väitetään laajalti tunnetuiksi, ovat PEPE ja PEPE JEANS, ja ne on rekisteröity sekä kansallisesti että yhteisössä (ks. edellä 7 kohta). Lisäksi – kuten unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut edellä 84 kohdassa – kyseiset merkit ovat samankaltaisia.

108 Kantajan esittämän näytön, sekä sen, mitä edellä 89–91 kohdassa on todettu, perusteella aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ainakin Espanjassa.

109 On siis kyse sen määrittelemisestä, onko haetun tavaramerkin käyttö luonteeltaan sellaista, että siitä aiheutuu vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä taikka että se olisi niille haitaksi.

110 Kantajan arviointi tästä on, että on olemassa vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkkien PEPE mainetta, joten tavaramerkin PEPEQUILLO rekisteröimiselle ei ole perusteltua syytä.

111 On syytä muistuttaa, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön käsite kattaa tilanteet, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä

selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä. Toisin sanoen on kyse siihen liittyvästä vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen kuvastamat ominaisuudet siirretään haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (ks. em. asia VIPS, tuomion 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

112 Kuten kantaja huomauttaa (ks. tuomion 100 kohta), on lisäksi erotettava toisistaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa mainittu sekaannusvaara ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhdistäminen.

113 Kun sekaannusvaara määritellään vaaraksi siitä, että yleisö saattaa luulla, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituissa tapauksissa sitä vastoin kyseessä oleva yleisö yhdistää kyseiset tavaramerkit toisiinsa eli luo yhteyden niiden välille kuitenkaan sekoittamatta niitä toisiinsa. Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole tämän säännöksen soveltamisen edellytys (ks. em. asia VIPS, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

114 Vaara siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, on siis olemassa, kun kuluttaja, joka ei välttämättä sekoita kyseessä olevan tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, katsoo haetun tavaramerkin sellaisenaan houkuttelevaksi ja ostaa sillä varustetun tavaran tai palvelun sillä perusteella, että siinä on tämä tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki (em. asia VIPS, tuomion 42 kohta).

115 Lopuksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä epäoikeutetusti hyväksi. Tästä on täsmennettävä, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on sen tavaramerkille aiheutuva tosiasiallinen ja todellinen vahinko. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeutetusta hyväksikäytöstä tai haitasta (ks. em. asia VIPS, tuomion 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

116 Tässä tapauksessa kantaja ilmoittaa, että tämä vaara aiheutuu siitä, että kuluttajat saadaan uskomaan, että haettu tavaramerkki on yksi tavaramerkkiperheen PEPE tavaramerkeistä.

117 Kuten edellä 94 ja 95 kohdassa on katsottu, asiassa esitettyjen tosiseikkojen perusteella tavaramerkkiperheen PEPE olemassaoloa ei voida todeta. Aikaisempien tavaramerkkien PEPE maine vaatteiden ja asusteiden alalla sitä vastoin on vahvistettu.

118 Näin ollen kuluttaja ei osta tavaramerkillä PEPEQUILLO varustettua tavaraa ainoastaan siksi, että hän haluaa ostaa farkut tai laukun, vaan myös siksi, että tavarassa on tämä tavaramerkki, joka muistuttaa aikaisempia tunnettuja tavaramerkkejä PEPE.

119 Haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat siis samankaltaisia. Kun otetaan huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuus, espanjalaiset kuluttajat saattavat näin ollen yhdistää toisiinsa aikaisemmat tavaramerkit PEPE ja haetun tavaramerkin.

120 On siis olemassa vaara siitä, että tavaramerkillä PEPEQUILLO käytetään epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta houkuttelemalla kuluttajia, joiden tarkoituksena on hankkia tavaroita, joissa on tavaramerkki, joka on samankaltainen kuin aikaisemmat tunnetut tavaramerkit PEPE.

121 Tämä kanneperuste on siis hyväksyttävä.

122 Näin ollen toinen vaatimus, joka koskee pääasiassa tehdyn päätöksen kumoamista, on hyväksyttävä.

Oikeudenkäyntikulut

123 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Jos hävinneitä asianosaisia on useita, unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken. Koska käsiteltävässä asiassa SMHV:n ja väliintulijan vaatimukset on hylätty olennaisilta osin, SMHV ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet kantajan oikeudenkäyntikuluista.

124 Kantaja on vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan kulut, jotka sille aiheutuivat SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä. Tästä on huomautettava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Tämä ei kuitenkaan koske väiteosastossa käydystä menettelystä syntyneitä kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus asian olennaisilta osin hävinneen SMHV:n velvoittamisesta korvaamaan SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut voidaan hyväksyä vain kantajalle

valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneiden välttämättömien oikeudenkäyntikulujen osalta (asia T-344/07, O2 (Saksa) v. SMHV (Homezone), tuomio 10.2.2010, Kok., s. II-153, 84 kohta).

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 24.9.2008 tekemä päätös (asia R 722/2007-1) kumotaan.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet PJ Hungary Szolgáltató kft:n (PJ Hungary kft) oikeudenkäyntikuluista sekä PJ Hungary kft:lle aiheutuneet välttämättömät kulut asian käsittelystä SMHV:n ensimmäisessä valituslautakunnassa.

4) Pepekillo, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet JP Hungary kft:n oikeudenkäyntikuluista.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä toukokuuta 2011.

Allekirjoitukset