UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

24 päivänä maaliskuuta 2011*

Asiassa C-552/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 23.12.2009 tehdystä valituksesta,

Ferrero SpA, kotipaikka Alba (Italia), edustajanaan advocaat C. Gielen,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

osapuolena valituslautakunnan menettelyssä,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: A. Borg Barthet (esittelevä tuomari), joka hoitaa viidennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit M. Ilešič ja E. Levits,

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 30.11.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Valituksellaan Ferrero SpA (jäljempänä Ferrero) vaatii kumottavaksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-140/08, Ferrero vastaan SMHV – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), 14.10.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-3941; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin Ferreron kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 682/2007-2), joka koskee Ferreron ja Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruckin välistä mitättömyysmenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat

samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran osalta; sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä, asettaa erityisiä vaatimuksia suojalle."

4 Saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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."

5 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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 epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6 Saman asetuksen 49 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkistä voidaan luopua kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

2. Tavaramerkin haltija ilmoittaa luopumisesta kirjallisesti [SMHV:lle]. Luopuminen on voimassa vasta rekisteriin merkinnän jälkeen.”

7 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikkona on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;

_ _”

8 Saman asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin tavaramerkki on julistettu mitättömäksi kokonaan tai osittain.”

Asian tausta

9 Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (jäljempänä Tirol Milch), jonka kotipaikka on Innsbruck (Itävalta), esitti 8.4.1998 SMHV:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi:



10 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Jogurtit, hedelmäjogurtit, jogurttijuomat, hedelmiä sisältävät jogurttijuomat; pääasiassa jogurtti- tai jogurttituotepohjaiset puolivalmiit ruoat ja valmisruoat; jogurttivaahdot.”

11 Ferrero teki 14.1.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta ja perusti väitteensä aikaisempaan sanamerkkiinsä KINDER, joka on ollut rekisteröity Italiassa 28.1.1965 alkaen numerolla 168843 ja uudistamisen jälkeen numerolla 684985 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 30 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Kahvi, tee, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; leipä, keksit, leivonnaiset, taikina leivonnaisia ja makeisia varten, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet; mausteet; jää; kaakao, kaakaotuotteet, nimittäin kaakaotahna kaakaojuomia varten; suklaatahna; päällysteet, erityisesti suklaapäällysteet, suklaa, konvehdit, joulukuusen suklaakoristeet, alkoholilla täytetyt suklaatuotteet, sokerituotteet, makeiset mukaan luettuna kova ja pehmeä leivostaikina.”

12 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 29.9.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan säännösten perusteella.

13 SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti päätöksen 3.11.2003 tekemällään päätöksellä.

14 Tavaramerkki TiMi KiNDERJOGHURT rekisteröitiin 20.8.2004 ja julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä 11.10.2004.

15 Ferrero teki SMHV:lle 19.8.2005 mitättömyysvaatimuksen mainitun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Vaatimus koski kaikkia yhteisön tavaramerkin kattamia tavaroita.

16 SMHV:n mitättömyysosasto julisti 14.3.2007 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT mitättömäksi soveltaen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa.

17 Tirol Milch valitti mainitusta mitättömyysosaston päätöksestä 4.5.2007 SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

18 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi mitättömyysvaatimuksen riidanalaisella päätöksellä.

19 Valituslautakunta lähinnä katsoi aluksi, että vaikka väitettä koskevat päätökset eivät ole oikeusvoimaisia, mitättömyysosastoa sitovat SMHV:n aikaisemmissa

päätöksissä esiintyvät toteamukset ja johtopäätökset nemo potest venire contra factum proprium -säännön nojalla, jonka mukaan hallinnon on noudatettava aikaisempia päätöksiään, erityisesti koska menettelyn osapuolet ovat näiden päätösten avulla voineet saada laillisesti oikeudet rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tämän jälkeen valituslautakunta vahvisti väiteosaston toteamukset ja neljännen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemän päätöksen, joiden mukaan tavaramerkit ovat kokonaisuutena erilaisia, kun otetaan huomioon huomattavat erot niiden ulkoasussa ja lausuntatavassa. Lopuksi se hylkäsi mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, ettei yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamisedellytys eli merkkien samuus tai samankaltaisuus täyty.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

20 Ferrero nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.4.2008 toimittamallaan kannekirjelmällä ja vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 Valittaja vetosi kanteensa tueksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen liittyy oikeusvoiman periaatteen virheelliseen soveltamiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan rikkomiseen.

22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensimmäisestä kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että valituslautakunta oli tehnyt itsenäisen ja täydellisen tutkimuksen riidan kohteesta ja erityisesti kyseisten merkkien

samankaltaisuudesta, joten huolimatta riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esitetyistä toteamuksista valituslautakunta ei ollut soveltanut oikeusvoiman periaatetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tämän perusteella mainitun tuomion 33 kohdassa, että ensimmäinen kanneperuste pohjautui virheelliseen olettamaan ja se oli siksi hylättävä.

23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että mitättömyysmenettelyn yhteydessä SMHV:n elimiä sitovat väitemenettelyssä tehdyn lopullisen päätöksen toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -säännön, saavutettujen oikeuksien suojan sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden nojalla.

24 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi Ferreron esittämästä toisesta kanneperusteesta aluksi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan, joihin viitataan saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, soveltamiselle ja että se edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa.

25 Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa oikeuskäytäntöön, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun samankaltaisuuteen liittyvän edellytyksen täyttämiseksi ei ole välttämätöntä osoittaa, että kohdeyleisön mielissä on olemassa sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä, vaan on riittävää, että näiden tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste saa kohdeyleisön muodostamaan yhteyden niiden välille. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti lopuksi, että tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki käsiteltävässä asiassa merkitykselliset tekijät ja että merkkien vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ottamalla huomioon erityisesti mainittujen tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat tekijät.

26 Mainittu tuomioistuin katsoi kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa, että siitä huolimatta, että sana ”kinder” sisältyy kyseisiin kahteen merkkiin, useat ulkoasun ja lausuntatavan ominaispiirteet estävät sen, että merkit miellettäisiin käsiteltävässä asiassa samankaltaisiksi.

27 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja kyseisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuutta koskevasta Ferreron väitteestä, että vaikka mainitut seikat voidaan ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, niillä ei kuitenkaan ole lainkaan vaikutusta merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisäksi mainitun tuomion 62 kohdassa, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen on siinä määrin selvä, ettei tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus, riippumatta siitä, onko sitä kiistetty vai ei, voi kyseenalaistaa tätä samankaltaisuuden puuttumista.

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa, ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo ole merkityksellistä sen kysymyksen arvioinnissa, täyttyykö asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan yhteinen soveltamisedellytys eli aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus. Mainittu tuomioistuin totesi muun muassa tuomion 64 kohdassa, että vaikka oletettaisiin, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo on merkityksellinen tekijä arvioitaessa tällaisen samankaltaisuuden olemassaoloa, vaara siitä, että kuluttajat voisivat tosiasiassa katsoa käsiteltävässä asiassa, että riidanalainen tavaramerkki on osa tätä tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa, on hyvin pieni tai jopa olematon riidanalaisen tavaramerkin ja kannekirjelmän 5 kohdassa lueteltujen merkkien, jotka sisältävät kaikki osatekijän ”kinder” sekä lisäosan ja/tai kuvio-osia, eroavuuksien merkittävyyden vuoksi.

29 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei olisi ottanut huomioon sitä seikkaa,

ettei samankaltaisuuden asteen arviointi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla edellytä sekaannusvaaran olemassaolon arviointia, että valituslautakunnan esittämät seikat osoittavat samankaltaisuuden puuttuvan, riippumatta siitä, saattoiko samankaltaisuuden aste mahdollisesti aiheuttaa sekaannusvaaran.

30 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, ettei valituslautakunta ollut tehnyt virhettä, kun se suoritti riidanalaisen tavaramerkin ”analyyttisen osiin jakamisen”. Mainittu tuomioistuin katsoi nimittäin, että vaikka samankaltaisuuden asteen arvioinnissa on otettava huomioon kyseiset tavaramerkit muodostavien osien luoma kokonaisvaikutelma, tämä ei kuitenkaan estä sitä, että näitä eri osia tarkastellaan peräkkäin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi myös, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunta oli katsonut, että kyseisten merkkien väliset eroavuudet ovat vastapainona niiden ainoalle samankaltaiselle osalle, ja korostanut tämän jälkeen, että merkkien luomat kokonaisvaikutelmat ovat erilaisia, kun niitä vertaillaan kokonaisuutena, joten mainittua ”analyyttistä osiin jakamista” ei ollut tehty kyseiset tavaramerkit muodostavien osien kokonaisvaikutelman huomioon ottamisen kustannuksella.

31 Näillä perusteilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti Ferreron toista kanneperustetta perusteettomana ja näin ollen hylkäsi sen.

Asianosaisten vaatimukset

32 Ferrero vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– hyväksyy kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asia uudelleen, ja

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan sille ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakumenettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

33 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin

– ottaa huomioon, että Tirol Milch on luopunut riidanalaisesta yhteisön tavaramerkistä ja siinä tapauksessa, että valittaja suostuu lopettamaan oikeudenkäynnin tai ei osoita, että sillä on oikeudellinen intressi jatkaa sitä, toteaa, ettei valituksella ole kohdetta ja ettei siitä ole tarpeen lausua ja että kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

– katsoessaan valittajalla olevan intressi jatkaa oikeudenkäyntiä sallii SMHV:n esittää uusia väitteitä ja perusteita valitusta vastaan ja

– toissijaisesti jättää valituksen välittömästi kokonaan tutkimatta tai hylkää sen perusteettomana ja velvoittaa valittajan korvaamaan SMHV:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Valittajan oikeussuojan tarve

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

34 SMHV toteaa vastineessaan, että Tirol Milch ilmoitti sille kirjeellä 15.2.2010 tahdostaan luopua riidanalaisesta yhteisön tavaramerkistä kokonaisuudessaan asetuksen N:o 40/94 49 artiklan mukaisesti.

35 SMHV vahvisti kirjeellä 15.3.2010 Tirol Milchille, että sen luopuminen oli hyväksytty ja että sille rekisteröity tavaramerkki oli poistettu yhteisön tavaramerkkirekisteristä. SMHV ilmoitti seuraavana päivänä päivätyllä kirjeellä Ferrerolle tästä luopumisesta.

36 Näin ollen SMHV väittää, ettei kantajalla ole enää intressiä vaatia valituksenalaisen tuomion kumoamista, joten käsiteltävää valitusta ei ole enää tarpeen ratkaista ja on todettava, ettei oikeudenkäynnillä ole kohdetta.

37 Ferrero kuitenkin väitti istunnossa, että riidanalaisella päätöksellä ja valituksenalaisella tuomiolla on ollut sille epäedullisia oikeusvaikutuksia.

38 Ferrero väittää muun muassa, että sillä on huolimatta Tirol Milchin luopumisesta riidanalaisesta tavaramerkistä intressi saada sekä valituksenalainen tuomio että riidanalainen päätös kumottua, koska mitättömäksi julistamisen, toisin kuin luopumisen, vaikutukset alkavat siitä päivästä, jona hakemus tämän tavaramerkin rekisteröimiseksi jätettiin.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Aluksi on syytä palauttaa mieliin, että oikeussuojan tarve on yksi tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä, jonka on oltava olemassa siihen saakka, kunnes tuomioistuin antaa ratkaisun pääasiassa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan oikeussuojan tarve on olemassa silloin, jos valituksen lopputulos voi tuottaa valittajalle etua (asia C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. komissio, tuomio 14.9.2010, Kok., s. I-8301, 22 ja 23 kohta).

40 Käsiteltävässä asiassa on ensiksi todettava, että valituksenalaisella tuomiolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Ferreron kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä, jolla SMHV:n valituslautakunta oli hylännyt yhtiön vaatimuksen yhteisön tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT rekisteröinnin mitätöimisestä.

41 Mikäli käsiteltävässä asiassa peruste, johon Ferrero vetoaa valituksensa tueksi, olisi pätevä, se voisi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen eli tarvittaessa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen ja näin ollen mainitun tavaramerkin rekisteröinnistä 20.8.2004 tehdyn päätöksen kumoamiseen.

42 Toiseksi – vastoin SMHV:n esittämää – Tirol Milchin luopuminen yhteisön tavaramerkistä TiMi KiNDERJOGHURT ei sellaisenaan poista täysin kohdetta Ferreron valitukselta.

43 Viimeksi mainitun oikeussuojan tarpeen mukaista on nimittäin edelleen valittaa valituksenalaisesta tuomiosta, koska – kuten se väitti istunnossa – luopumisen ja mitättömäksi julistamisen vaikutukset eivät ole samat. Yhteisön tavaramerkin, josta on luovuttu, vaikutukset lakkaavat nimittäin vasta luopumisen rekisteröimisestä alkaen, kun taas mitättömäksi julistetulla yhteisön tavaramerkillä ei asetuksen N:o 40/94 54 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti katsota alun perin olleen minkäänlaisia vaikutuksia, mihin liittyvät kaikki tällaisen mitättömyyden oikeudelliset seuraukset.

44 Koska käsiteltävä valitus voi näin ollen tuottaa jotakin etua Ferrerolle, sillä on edelleen oikeussuojan tarve.

Asiakysymys

45 Ferrero vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan rikkomista. Tämä valitusperuste sisältää seuraavat viisi osaa:

– ensimmäinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa perustetun järjestelmän loukkaamista

– toinen osa koskee sitä, ettei muita seikkoja kuin samankaltaisuutta, erityisesti laajaa tunnettuutta, ole otettu asianmukaisesti huomioon

– kolmas osa koskee virheellisten ja perusteettomien todistelua koskevien sääntöjen asettamista

– neljäs osa koskee sen huomiotta jättämistä, että aikaisemmat tavaramerkit ovat osittain sanamerkkejä, kun taas riidanalainen tavaramerkki on kuviomerkki, ja

– viides osa koskee sitä, ettei ole otettu asianmukaisella tavalla huomioon sitä, että on kyse tavaramerkkiperheestä.

Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

46 Ainoan valitusperusteen ensimmäisessä osassa Ferrero moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan mukaista järjestelmää, kun se on suorittanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitetusta samankaltaisuudesta yhden ainoan tosiseikkoja koskevan arvioinnin, vaikka näissä kahdessa erillisessä säännöksessä edellytetään täysin erilaisten arviointiperusteiden soveltamista.

47 Ferreron mukaan oikeuskäytännöstä seuraa, että samankaltaisuutta on kummankin mainitun säännöksen mukaan arvioitava suhteessa joukkoon muita tekijöitä, jotka vaihtelevat kyseessä olevan säännöksen mukaan.

48 Etenkin asiassa C-252/07, Intel Corporation, 27.11.2008 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-8823) johtuu, että kyseisen merkin laaja tunnettuus sekä sen erottavat ja hallitsevat osatekijät on otettava huomioon, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta.

49 Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla laajan tunnettuuden ja erottamiskyvyn huomioon ottaminen on sitä vastoin merkityksellistä, kun arvioidaan sekaannusvaaraa kokonaisuutena.

50 SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on selvästi perusteeton. Se väittää, että unionin tuomioistuin on jo todennut tämän tuomion 46 kohdassa mainitun kahden säännöksen osalta, että samankaltaisuutta on arvioitava merkkien välistä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden valossa (asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 28 kohta). SMHV katsoo, että jos tämä tarkastelu osoittaa, etteivät merkit ole kokonaisuutena samankaltaisia, toteamus on pätevä sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 5 kohdan yhteydessä.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

51 Aluksi on palautettava mieliin, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa todennut, että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle.

52 Sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa että 8 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa tavaramerkin ja merkin samankaltaisuus edellyttää muun muassa ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa (ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 28 kohta).

53 Mainituissa säännöksissä vaadittava samankaltaisuuden aste on kuitenkin erilainen. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suojan antaminen nimittäin edellyttää sen toteamista, että kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä, kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn suojan osalta. Näin ollen kyseisessä 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin vähäisemmästä samankaltaisuudesta, sikäli kuin se on riittävä, jotta kohdeyleisö liittää mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistää ne toisiinsa (ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27, 29 ja 31 kohta sekä em. asia Intel Corporation, tuomion 57, 58 ja 66 kohta).

54 Sitä vastoin mainittujen säännösten sanamuodosta tai oikeuskäytännöstä ei ilmene, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta olisi arvioitava eri tavalla sen mukaan, kumman säännöksen kannalta arviointi tehdään.

55 Ferreron edellä mainittuun asiaan Intel Corporation liittyvästä väitteestä on todettava, että se perustuu mainitun tuomion virheelliseen ymmärtämiseen.

56 Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti mainitussa tuomiossa oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaoloa, samoin kuin sekaannusvaaran olemassaoloa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kunkin yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat paitsi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste ja sen maineen voimakkuus (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 41 ja 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

57 Erityisesti viimeksi mainitusta tekijästä oikeuskäytännössä on todettu, että sen arvioimiseksi, onko kyseisten tavaramerkkien välillä yhteys, voi olla tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus sen määrittelemiseksi, ulottuuko tämä maine tavaramerkin kohdeyleisön ulkopuolelle. Oikeuskäytännössä on tältä osin todettu muun muassa mahdolliseksi, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, kohdeyleisö muodostaa yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, vaikka se olisikin täysin erillinen niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 52 ja 53 kohta).

58 Edellä mainitussa asiassa Intel Corporation annetusta tuomiosta ilmenee näin ollen selvästi, että vastoin Ferreron esittämää kyseisessä tuomiossa on todettu, että aikaisemman tavaramerkin maine ja erottamiskyky ovat merkityksellisiä tekijöitä arvioitaessa sitä, muodostaako kohdeyleisö kyseisten tavaramerkkien välille yhteyden, eikä arvioitaessa kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta.

59 Näin ollen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen toinen osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

60 Ainoan valitusperusteen toisessa osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa vain kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden näkökulmasta eikä ole tutkinut muita sovellettavia tekijöitä, jotka voisivat olla merkityksellisiä merkkien mahdollisen heikon samankaltaisuuden kompensoimiseksi, ja erityisesti aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta kyseisillä markkinoilla.

61 Ferrero väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, jonka mukaan ”kyseisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen – – on siinä määrin selvä, ettei tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus, riippumatta siitä, onko sitä kiistetty vai ei, voi kyseenalaistaa tätä samankaltaisuuden puuttumista”, on virheellinen, koska tavaramerkin laajalla tunnettuudella on suora vaikutus sille samankaltaisuuden perusteella annettavan suojan ulottuvuuteen. Valittajan mukaan laajalti tunnetulla tavaramerkillä on välttämättä myös hyvin voimakas erottamiskyky. Näin ollen edellytetään, että on olemassa huomattavia eroja, jotta myöhempi tavaramerkki voidaan erottaa aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä. Vertailun tekeminen kahden tavaramerkin välillä ottamatta huomioon niiden tunnettuutta on näin ollen oikeudellinen virhe.

62 Ferrero väittää lisäksi, että vaikka valituksenalaisen tuomion 62 kohtaa olisi tulkittava siten, että se merkitsee sitä, että sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa että 5 kohdassa edellytetään tiettyä samankaltaisuuden vähimmäismäärää, jota ei voida korvata voimakkaalla maineella, jos vähimmäismäärää ei saavuteta, myös

tämä tulkinta olisi hylättävä sillä perusteella, ettei sille ole minkäänlaista oikeudellista perustaa 8 artiklassa. Ferreron mukaan näiden kahden säännöksen mukainen samankaltaisuuden ja laajan tunnettuuden keskinäinen riippuvuus päinvastoin osoittaa, että jopa samankaltaisuuden vähimmäismäärä voidaan korvata laajalla tunnettuudella, ja se luo näin ollen mainitussa 5 kohdassa tarkoitetun yhteyden tai jopa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.

63 SMHV:n mukaan ainoan valitusperusteen toinen osa on selvästi perusteeton. Oikeuskäytännöstä nimittäin johtuu, että jos kyseiset merkit ovat erilaisia, aikaisempien tavaramerkkien mahdollinen laaja tunnettuus ei voi johtaa mainittujen säännösten soveltamiseen, koska yksi niiden soveltamiselle säädetty edellytys ei täyty. Tämä koskee sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan merkkien ja tavaroiden samankaltaisuus on välttämätön edellytys tämän säännöksen soveltamiselle, että saman artiklan 5 kohtaa, jonka mukaan merkkien samankaltaisuus on yksi itsenäisistä ja kumulatiivisista edellytyksistä, joiden on täytyttävä.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

64 Kuten edellä tämän tuomion 56 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välisen yhteyden olemassaoloa on, samoin kuin saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kaikki kunkin yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat muun muassa kyseisten tavaramerkkien ja näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden aste sekä aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste.

65 Vaikka tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta, jonka vuoksi tavaramerkkien vähäisen samankaltaisuusasteen saattaa korvata aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky (ks. vastaavasti asia C-398/07 P, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) ja SMHV, tuomio 7.5.2009, Kok., s. I-75*, 33 kohta), on kuitenkin niin, että kun aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki eivät ole lainkaan samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine samoin kuin kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus ei ole riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara tai että kohdeyleisö muodostaa niiden välille yhteyden (ks. vastaavasti asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomio 2.9.2010, Kok., s. I-7989, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

66 Kuten edeltä tämän tuomion 51 kohdasta ilmenee, kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on nimittäin välttämätön edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Näin ollen näitä säännöksiä ei selvästikään voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset tavaramerkit eivät ole lainkaan samankaltaisia (ks. vastaavasti em. asia Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 68 kohta). Mainitun tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi, onko näiden tavaramerkkien välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisö niiden välille yhteyden.

67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa todennut, että tietty määrä kyseisten merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä ominaispiirteitä estää sen, että ne voitaisiin mieltää samankaltaisiksi.

68 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61 ja 62 kohdassa perustellusti todennut, ettei aikaisemman tavaramerkin maineella ja riidanalaisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuudella, vaikka ne voidaan ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, ole lainkaan vaikutusta kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa, joten ne eivät voi kyseenalaistaa näin todettua samankaltaisuuden puuttumista (ks. vastaavasti asia C-57/08 P, Gateway v. SMHV, tuomio 11.12.2008, Kok., s. I-188*, 55–57 kohta).

69 Näin ollen valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

70 Valitusperusteen kolmannessa osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa tehnyt oikeudellisen virheen tai vääristellyt sille esitettyjä tosiseikkoja, kun se on soveltanut kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa virheellisiä ja perusteettomia todistelua koskevia sääntöjä, joille se ei ole esittänyt lainkaan perusteluja.

71 Ferreron mukaan mainittujen sääntöjen mukaan on ensiksi niin, että kun osatekijät liittyvät toisiinsa, jokainen niistä menettää erityisen itsenäisen luonteensa. Jos toiseksi kuviomerkissä on kaksi osatekijää, joista ensimmäinen on sijoitettu keskelle toisen yläpuolelle, merkin kiinnekohta on ylimmäksi asetettu osatekijä, koska keskeinen

sijainti voi korvata pienemmät kirjaimet ja keskelle asetetun osatekijän taustasta aiheutuvan heikomman luettavuuden. Jos kolmanneksi merkissä on kaksi osatekijää, sen kiinnekohta on ensimmäinen näistä osatekijöistä. Jos neljänneksi merkissä on kolme osatekijää, keskimmäinen osatekijä on vähämerkityksinen.

72 SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen kolmas osa on selvästi perusteeton, koska sen yhteydessä ei nouse esille mitään oikeuskysymystä ja siinä rajoitutaan kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittämät arvioinnit Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan vaatimusten vastaisesti.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

73 Aluksi on palautettava mieliin, että SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta ilmenee, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Näin ollen ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä sille esitettyä selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. em. asia Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C-92/10 P, Media-Saturn-Holding v. SMHV, tuomio 13.1.2011, 27 kohta).

74 Kuitenkin silloin, jos valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tekemän unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen valituksen yhteydessä (ks. mm. asia C-488/06 P, L & D v. SMHV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 43 kohta).

75 Ainoan valitusperusteensa kolmannessa osassa Ferrero moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on ottanut samankaltaisuuden arvioinnissa käyttöön implisiittisiä todistelusäännöksiä, joista ei säädetä asetuksessa N:o 40/94. Tällä tavoin se pyrkii nimenomaan siihen, että todetaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa oikeudellisia virheitä.

76 Tämän vuoksi mainittu osa on otettava tutkittavaksi.

77 On kuitenkin todettava, että tämä osa on puutteellinen. Todetakseen valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä todetessaan, etteivät kyseiset merkit ole samankaltaisia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin arvioinut konkreettisesti kyseisille merkeille ominaisia ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä piirteitä, eikä se vastoin Ferreron väitettä ole ottanut käyttöön todistelusääntöjä, joilla on yleinen soveltamisala.

78 Lisäksi on palautettava mieliin siitä Ferreron väitteestä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, että SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaan valittajan on ilmoitettava täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, ja näytettävä toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan päätynyt niiden ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla (ks. mm. yhdistetyt asiat

C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 50 kohta).

79 On todettava, ettei Ferrero ole esittänyt mitään näyttöä mainitun väitteen tueksi.

80 Valitusperusteen kolmas osa on siis hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen neljäs osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

81 Ainoan valitusperusteen neljännessä osassa Ferrero väittää, että oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettu samankaltaisuus voi liittyä ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön ja että näitä samankaltaisuuden osatekijöitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa kuitenkin arvioinut tavaramerkkiä pääosin ulkoasun ja tietyssä määrin lausuntatavan perusteella ja painottanut huomattavasti graafiseen esitykseen liittyviä kysymyksiä, kuten riidanalaisen tavaramerkin sisältämien kolmen osatekijän sijaintia ja kirjasintyyppejä sekä taustaa, jolla osatekijät esitetään.

82 Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei Ferreron mukaan ole ottanut huomioon sitä, että aikaisemmat tavaramerkit ja erityisesti espanjalaiset, ranskalaiset ja italialaiset tavaramerkit, joissa on osatekijä ”KINDER”, ovat sanamerkkejä, joiden suojan laajuuteen eivät vaikuta graafiseen esitykseen liittyvät kysymykset, kuten osatekijöiden sijainti, kirjasintyyppi tai tausta, jolla nämä tekijät esitetään.

83 SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen neljäs osa on selvästi perusteeton, koska sen yhteydessä ei nouse esille minkäänlaisia oikeuskysymyksiä ja siinä rajoitutaan kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittämät arvioinnit.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

84 Aluksi on hylättävä SMHV:n väite, joka liittyy ainoan valitusperusteen neljännen osan tutkimatta jättämiseen. Vastoin sen esittämää mainittu osa koskee nimittäin oikeuskysymystä siltä osin kuin siinä väitetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan merkitystä, koska sen olisi pitänyt ottaa huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki.

85 Asiakysymyksen osalta on muistutettava, että sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 36 kohta).

86 Lisäksi kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksia on arvioitava kokonaisvaltaisesti, jolloin mahdollisen lausuntatavan samankaltaisuuden arviointi on vain yksi merkityksellisistä tekijöistä (ks. vastaavasti asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok., s. I-2717, 21 kohta).

87 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis perustellusti tutkinut valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa kyseisen kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa niiden ulkoasun ja lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden kannalta.

88 Ainoan valitusperusteen neljäs osa on siis hylättävä perusteettomana.

89 Lisäksi tämä valitusperusteen osa on siltä osin kuin siinä pyritään tosiseikkojen arvioimiseen uudelleen jätettävä tutkimatta edellä tämän tuomion 73 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti, koska Ferrero ei ole vedonnut siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

Ainoan valitusperusteen viides osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

90 Ainoan valitusperusteen viidennessä osassa Ferrero väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole ottanut käsiteltävässä asiassa huomioon tavaramerkkiperheen olemassaoloa sillä perusteella, ettei sillä ole merkitystä samankaltaisuuden arvioinnissa.

91 Ferreron mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin tehdessään tulkinnut virheellisesti oikeuskäytäntöä, koska jos tavaramerkkiperheen olemassaolo lisää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa siten, että se saa kuluttajan olettamaan, että riidanalainen tavaramerkki kuuluu tähän perheeseen, tämä johtuu nimenomaan siitä, että yhtäältä riidanalainen tavaramerkki ja toisaalta tavaramerkkiperhe ovat samankaltaisia, tai tarkemmin siitä, että niillä on yhteinen osatekijä (asia C-234/06, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 63 kohta).

92 Ferrero esittää lisäksi, että jo tavaramerkkiperheen olemassaolo lisää vaaraa siitä, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja pitää automaattisesti kolmannen tahon tavaramerkkiä, joka sisältää tavaramerkkiperheelle yhteisen osatekijän, tämän yhteisen osatekijän kaltaisena.

93 Tätä sääntöä sovelletaan täysimääräisesti tilanteeseen, jossa riidanalainen tavaramerkki sisältää laajalti tunnetun osatekijän ”KINDER”, koska tätä tavaramerkkiä verrataan 36 tavaramerkin perheeseen, jonka jokainen tavaramerkki sisältää saman osatekijän yksin tai yhdistettynä muihin osatekijöihin.

94 SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen viides osa on sekä jätettävä tutkimatta että se on selvästi perusteeton. Yhtäältä nimittäin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksen, jonka mukaan Ferrero ei voi vedota samankaltaisten tavaramerkkien ”perheen” olemassaoloon, kyseenalaistaminen edellyttäisi uutta tosiseikkojen arviointia, jota ei voida tehdä muutoksenhaun yhteydessä. Toisaalta SMHV:n mukaan mahdollisella tavaramerkkiperheen olemassaololla on merkitystä vain asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta, koska se voi aiheuttaa erityisen epäsuoran sekaannuksen ja saada yleisön uskomaan, että myöhempi tavaramerkki on uusi tämän perheen tavaramerkkeihin kuuluva tavaramerkki. Sitä vastoin saman artiklan 5 kohdan osalta tämä väite ei ole oikeudellisesti perusteltu, koska sekaannuksella sellaisenaan ei ole merkitystä. Samalla tavoin kaikkien sarjaan

kuuluvien tavaramerkkien ja riidanalaisen merkin välisen samankaltaisuuden puuttuminen riittää varmasti estämään mahdollisuuden sekaannusvaarasta, haitasta tai perusteettomasta edusta.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

95 Aluksi on hylättävä SMHV:n väitteet, jotka liittyvät ainoan valitusperusteen viidennen osan tutkimatta jättämiseen. Ferreron väitteistä nimittäin ilmenee tarkoitus vedota siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkitystä, kun sen mielestä tavaramerkkiperheen olemassaololla ei ole merkitystä samankaltaisuuden arvioinnissa.

96 Tällainen osa koskee oikeuskysymystä, ja näin ollen se on otettava tutkittavaksi.

97 Asiakysymyksestä on muistutettava, että oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo on tekijä, joka on otettava huomioon, kun arvioidaan sekaannusvaaraa. Tässä tapauksessa sekaannusvaara nimittäin aiheutuu siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että kyseinen tavaramerkki kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (em. asia Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomion 63 kohta).

98 Kuten edeltä tämän tuomion 52 kohdasta ilmenee, tällä tekijällä ei kuitenkaan ole merkitystä, kun arvioidaan sitä, ovatko aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki samankaltaisia.

99 Kuten edeltä tämän tuomion 66 kohdasta ilmenee, unionin yleisen tuomioistuimen on näin ollen vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia, otettava huomioon tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo, kun se arvioi kokonaisvaltaisesti tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa tai yhteyttä.

100 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55–59 kohdassa todennut, että tietty määrä kyseisten merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä ominaispiirteitä estää sen, että ne voitaisiin mieltää samankaltaisiksi, se on voinut oikeudellista virhettä tekemättä todeta mainitun tuomion 63–66 kohdassa, ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo kyseenalaista tätä toteamusta.

101 Näin ollen ainoan valitusperusteen viides osa on hylättävä perusteettomana ja valitusperuste on siten hylättävä kokonaisuudessaan.

102 Edellä esitetyn perusteella valitus on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

103 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Ferrero velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska Ferrero on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Ferrero SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset