Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

8 päivänä marraskuuta 2016*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Kuviomerkin, joka sisältää sanaosat ”compressor technology”, rekisteröintihakemus — Sanamerkkien KOMPRESSOR PLUS ja KOMPRESSOR haltijan väite — Rekisteröinnin hylkääminen osittain — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 60 artikla — Asetus (EY) N:o 216/96 — 8 artiklan 3 kohta — ”Liitännäinen” valitus — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien heikko erottamiskyky — Sekaannusvaara

Asiassa C-43/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.2.2015,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan S. Biagosch ja R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään M. Fischer,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

LG Electronics Inc., kotipaikka Soul (Etelä-Korea),

osapuolena EUIPO:n valituslautakunnan menettelyssä,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti K. Lenaerts, varapresidentti A. Tizzano, jaostojen puheenjohtajat M. Ilešič (esittelevä tuomari), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal ja M. Vilaras sekä tuomarit A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Aleksejev,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.12.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

kuultuaan julkisasiamiehen 1.3.2016 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (jäljempänä BSH) vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 4.12.2014 asiassa BSH vastaan SMHV – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ei julkaistu; EU:T:2014:1023, jäljempänä valituksenalainen tuomio) antaman tuomion, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi BSH:n kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 5.9.2013 (asia R 1176/2012-1) tekemä päätös, sellaisena kuin se on muutettuna 3.12.2013 tehdyllä oikaisupäätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka liittyy LG Electronics Inc:in (jäljempänä LG) ja BSH:n väliseen väitemenettelyyn.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

EU-tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL 2004, L 70, s. 1; jäljempänä asetus N:o 40/94), on kumottu ja korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Käsiteltävänä olevaan oikeusriitaan sovelletaan näin ollen viimeksi mainitun asetuksen menettelysäännöksiä. Kun sitä vastoin otetaan huomioon käsiteltävässä tapauksessa kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen esittämispäivämäärä eli 24.11.2008, joka on soveltuvan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta määräävä, tähän oikeusriitaan sovelletaan asetuksen N:o 40/94 aineellisia säännöksiä.

3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet” ja jonka sanamuoto on otettu muuttamattomana asetuksen N:o 207/2009 7 artiklaan, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –”

4 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet” ja jonka sanamuoto on otettu muuttamattomana asetuksen N:o 207/2009 8 artiklaan, 1 kohdassa säädettiin 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 51 artiklan, jonka otsikko on "Ehdottomat mitättömyysperusteet" ja joka vastaa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklaa, 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella [oikeammin: tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella], jos:

a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

2. Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity."

6 Asetuksen N:o 207/2009 59 artikla, jonka otsikko on "Henkilöt, jotka voivat hakea muutosta ja olla osapuolina menettelyssä", kuuluu kyseisen asetuksen VII osastoon, jonka otsikko on "Muutoksenhakumenettely". Tässä artiklassa säädetään seuraavaa:

"Päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen. – –"

7 Asetuksen N:o 207/2009 60 artiklassa, jonka otsikko on "Määräaika ja muoto" ja joka kuuluu samaan VII osastoon, säädetään seuraavaa:

"Valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu. – –"

8 Asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan, jonka otsikko on "Valituksen tutkiminen", 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia."

9 Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan, jonka otsikko on "Asian saattaminen [unionin] tuomioistuimen käsiteltäväksi", 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö."

10 Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla, jonka otsikko on ”Päätösten perustelu”, on osa tämän asetuksen IX osastoa, jonka otsikko on ”Menettelysäännökset”. Artiklassa todetaan seuraavaa:

”Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

11 Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL 1996, L 28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna 6.12.2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2082/2004 (EUVL 2004, L 360, s. 8; jäljempänä asetus N:o 216/96), 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Menettelyn eteneminen”, säädetään seuraavaa:

”– –

2. Inter partes -menettelyissä, kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 61 artiklan 2 kohdan soveltamista, valituksen perusteet sisältävää kirjelmää ja vastausta siihen voidaan täydentää kantajan vastauksella, joka on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vastaus on saatettu hänelle tiedoksi, ja vastaajan vastineella, joka on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kantajan vastaus on saatettu vastaajalle tiedoksi.

3. Inter partes -menettelyissä vastaaja voi vastauksessaan esittää vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kiistetyn päätöksen mitätöiminen tai uudelleenmuotoilu valituksessa mainitsemattomilta osin. Tällaiset vaatimukset tulevat aiheettomiksi, jos kantaja peruuttaa valituksensa.”

12 Käsiteltävänä olevan valituksen tekemisen jälkeen asetusta N:o 207/2009 muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016.

13 Viimeksi mainitulla asetuksella asetuksen N:o 207/2009 60 artikla, jonka otsikko on nyt ”Määräaika ja muoto”, korvattiin seuraavasti:

”1. Muutosta on haettava kirjallisesti virastolta kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi. Valitus katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi.

2. Inter partes -menettelyissä vastaaja voi vastauksessaan esittää vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kiistetyn päätöksen mitätöiminen tai uudelleenmuotoilu valituksessa mainitsemattomilta osin. Tällaiset vaatimukset tulevat aiheettomiksi, jos kantaja peruuttaa valituksensa.”

Kansallisia tavaramerkkejä koskeva unionin lainsäädäntö

14 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

_ _”

Asian tausta

15 BSH teki 24.11.2008 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi:



16 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 luokkiin 7, 9 ja 11. Hakemus julkaistiin 2.2.2009 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä nro 4/2009.

17 LG teki 30.4.2009 väitteen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien hakemuksen kattamien tavaroiden osalta ja vetosi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— ranskalainen sanamerkki KOMPRESSOR, joka rekisteröitiin 6.7.2007 numerolla 73477434 seuraaville tavaroille: ”pesukoneet, pölynimurit, astianpesukoneet, sähkökäyttöiset sekoittimet, virtageneraattorit”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 7, ja ”kaasu-uunit, uunit ruoanvalmistukseen; ilmastointilaitteet, jääkaapit, mikroaaltouunit, tuuletinlaitteet, ilmanpuhdistuslaitteet, sähkökäyttöiset leivänpaahtimet, ilmankosteuttajat, taskulamput, käsivalaisimet, kuivausrummut”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 11

— espanjalainen sanamerkki KOMPRESSOR, joka rekisteröitiin 25.9.2007 numerolla 2753286 seuraaville tavaroille: ”sähkökäyttöiset pesukoneet, sähkökäyttöiset pölynimurit, automaattiset astianpesukoneet, sähkökäyttöiset sekoittimet, virtageneraattorit”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 7, ja ”kaasukeittimet, uunit, ilmastointilaitteet, sähkökäyttöiset jääkaapit (pakastinosa), mikroaaltouunit, sähkökäyttöiset tuulettimet, ilmanpuhdistuslaitteet ja -koneet, sähkökäyttöiset leivänpaahtimet, tuulettimet, sähkökäyttöiset lyhdyt ja kuivausrummut”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 11

— brittiläinen sanamerkki KOMPRESSOR, joka rekisteröitiin 7.12.2007 numerolla 2444787 seuraaville tavaroille: ”sähkökäyttöiset pesukoneet, sähkökäyttöiset pölynimurit, automaattiset astianpesukoneet, sähkökäyttöiset sekoittimet, tasavirtageneraattorit, kaikki kotitalouskäyttöön”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 7, ja ”kaasukeittimet, liedet (uunit),

mikroaaltouunit; sähkökäyttöiset tuulettimet, sähkökäyttöiset leivänpaahtimet; käsivalaisimet; sähkökäyttöiset kuivausrummut, kaikki kotitaloustarkoituksiin”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 11, ja

— EU-sanamerkki KOMPRESSOR PLUS, joka rekisteröitiin 23.8.2012 numerolla 7282924 seuraaville tavaroille: ”sähkökäyttöiset pesukoneet; automaattiset astianpesukoneet kotitaloustarkoituksiin”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 7.

18 EUIPO:n väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 3.5.2012 tekemällään päätöksellä ja hylkäsi kyseisen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen seuraavien tavaroiden osalta:

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 7: ”Sähkökäyttöiset talous- ja keittiökoneet ja -laitteet (luokassa 7), nimittäin sähkökäyttöiset keittiökoneet ja -laitteet, mukaan lukien hienonnuslaitteet, sekoitus- ja taikinakoneet, hedelmänpuristimet, mehunpuristimet, mehulingot, myllyt, leikkurit, sähkömoottorilla varustetut työkalut, tölkinavaajat, veitsenteroittimet sekä koneet ja laitteet juomien ja/tai ruokien valmistukseen, pumput jäähdytettyjen juomien laskemiseen käytettäviksi juomien jäähdytyslaitteiden kanssa; astianpesukoneet; sähkökäyttöiset koneet ja laitteet pyykin ja vaatteiden käsittelyyn (luokassa 7), mukaan lukien pesukoneet, lingot; prässäyslaitteet, silityskoneet luokassa 7; sähkötoimiset puhdistuslaitteet kotitalouskäyttöön, mukaan lukien sähkökäyttöiset laitteet ikkunoiden pesuun, sähkökäyttöiset laitteet kenkien kiillotukseen ja pölynimurit, märkä- ja kuivaimurit; edellä mainittujen tuotteiden osat luokassa 7, erityisesti letkut, putket, pölynsuodattimet ja pölynsuodatinpussit, kaikki pölynimureihin”

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 9: ”Sähkölaitteet ja -kojeet luokassa 9, nimittäin sähkösilitysraudat; keittiövaa’at”, ja

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 11: ”Lämmitys-, höyrynkehitys- ja keittolaitteet, nimittäin liedet, paisto-, ruskistus-, grillaus-, leivänpaahdin-, sulatus- ja lämpölaitteet, kuumavesilaitteet, uppokuumentimet, kuumennuskattilat, mikroaaltolaitteet, vohveliraudat (sähkökäyttöiset), munankeittimet, friteerauslaitteet (sähkökäyttöiset); sähkökäyttöiset teen- ja kahvinkeittimet, espressokoneet, kahviautomaatit (luokassa 11); jäähdytyslaitteet, nimittäin jääkaapit, pakastimet, kylmiöt, juomien jäähdytyslaitteet, jääkaappi-pakastimet, pakastimet, jääkoneet ja -laitteet; kuivatuslaitteet, nimittäin kuivausrummut, pyykinkuivauskoneet, käsien kuivaimet, hiustenkuivaimet; tuuletuslaitteet, nimittäin tuulettimet, liesikupujen suodattimet, liesikupulaitteet ja liesikupujen suojukset, ilmastointilaitteet ja ilmanpuhdistuslaitteet, ilmankostuttimet, ilmanraikastimet, tuoksujen levityslaitteet (muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön); ilmanpuhdistuslaitteet, lämpöpumput; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat luokassa 11”.

19 EUIPO:n väiteosasto katsoi, että muut hakemuksessa mainitut tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat erilaisia. Tämän vuoksi se hylkäsi LG:n tekemän väitteen sillä perusteella, että sekaannusvaaraa ei ole, seuraavien tavaroiden osalta:

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 7: ”Sähkökäyttöiset jätteenkäsittelylaitteet, nimittäin jätemurskaimet ja -puristimet”

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 9: ”Henkilövaa’at; sähkökäyttöiset kuumasaumauslaitteet; kotitalous- ja keittiökoneiden ja -laitteiden (sähkötoimiset tai elektroniset) kauko-ohjaus-, merkinanto- ja ohjauslaitteet; nauhoitetut ja nauhoittamattomat koneellisesti luettavat tietovälineet kotitalouskoneisiin; sähköllä toimivat juomien tai ruokien annostelulaitteet, myyntiautomaatit; tietojenkäsittelylaitteet ja tietojenkäsittelyohjelmat kotitalouslaitteiden ohjaukseen ja käyttöön; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat luokassa 9; luokkaan 9 sisältyvien sähkölaitteiden ja -kojeiden, nimittäin sähkösilitysrautojen ja keittiövaakojen, luokkaan 9 sisältyvät osat;” ja

— Nizzan sopimuksen mukainen luokka 11: ”Infrapunalamput (muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön); lämpötyynyt (muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin), sähköhuovat (muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin); vesijohto- ja saniteettilaitteet, mukaan lukien nimittäin höyry-, ilmanvaihto- ja vesijohtolaitteistojen tarvikkeet; vedenkuumentimet, kuumanvedenvaraajat ja juoksevan veden kuumentimet; tiskialtaat; lämpöpumput; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat luokassa 11; juomien jäähdytyslaitteiden yhteydessä olevat konekäyttöiset laskulaitteet jäähdytettyjen juomien antamiseksi käyttöön”.

20 BSH teki 26.6.2012 EUIPO:lle valituksen, jossa vaadittiin kumoamaan viraston väiteosaston päätös. Tässä yhteydessä BSH teki lisäksi joitakin rajoituksia Nizzan sopimuksen mukaista luokkaa 7 koskevaan tavaraluetteloon, jota varten se vaati tavaramerkin rekisteröintiä.

21 LG väitti valituksen perusteet sisältävään kirjelmään 31.10.2012 antamassaan vastauksessa, että tietyt vertailtavat tavarat, jotka EUIPO:n väiteosasto oli todennut erilaisiksi, ovat todellisuudessa samankaltaisia ja että kyseinen rekisteröintihakemus olisi tämän vuoksi pitänyt hylätä myös näiden tavaroiden osalta. Lisäksi vastauksessa esitettiin, että sillä pyrittiin siihen, että EUIPO:n väiteosaston päätös muotoillaan uudelleen sillä tavalla, että rekisteröintihakemus hylätään laajemmalta osin.

22 EUIPO:n kirjaaja toimitti mainitun vastauksen BSH:lle faksitse 8.11.2012 ja ilmoitti sille viraston ensimmäisen valituslautakunnan ohjeiden mukaisesti, että kirjallinen menettely oli päätetty ja että tämä vastaus oli annettu tiedoksi ainoastaan tiedottamistarkoituksessa.

23 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi BSH:n valituksen riidanalaisella päätöksellä.

24 Tällä samalla päätöksellä EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi osittain LG:n vaatimuksen, jota se piti asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”liitännäisenä” valituksena (ancillary appeal).

25 Aluksi EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi, että koska LG ei ollut riitauttanut väitteen hylkäämistä tiettyjen tavaroiden osalta, viraston väiteosaston päätöksestä oli tullut lopullinen siltä osin kuin kyseisen EU-tavaramerkin rekisteröinti oli hyväksytty näitä tavaroita varten.

26 Todettuaan, että kyseessä oleva alue on Espanjan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alue, EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi kohdeyleisöstä, että se muodostuu yhtäältä ”sähköllä toimivien juomien tai ruokien annostelulaitteiden, myyntiautomaattien” ammattikäyttäjistä, ja toisaalta tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista muiden tavaroiden osalta.

27 Kyseisten merkkien vertailusta EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi, että merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia ja että ne ovat näin ollen kokonaisuutena samankaltaisia.

28 Tavaroiden vertailusta on todettava, että yhtäältä EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta vahvisti viraston väiteosaston arvioinnin kyseisten tavaramerkkien kattamista tavaroista, jotka väiteosasto oli todennut samoiksi tai samankaltaisiksi, ja vahvisti näin ollen, että näiden tavaroiden osalta on olemassa sekaannusvaara.

29 Toisaalta EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi toisin kuin viraston väiteosasto, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat ”juomien jäähdytyslaitteiden yhteydessä olevat konekäyttöiset laskemislaitteet jäähdytettyjen juomien antamiseksi käyttöön”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 11, sekä ”sähkölaitteet ja -kojeet luokassa 9, nimittäin sähkösilitysraudat ja keittiövaa’at”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 9, ovat

samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat. Se totesi, että myös näiden tavaroiden osalta on olemassa sekaannusvaara, ja kumosi näin ollen EUIPO:n väiteosaston päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin väite mainittujen tavaroiden osalta.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

30 BSH nosti kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.11.2013 jättämällään kannekirjelmällä. BSH vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

31 BSH ei riitauttanut EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan päätelmiä, joiden mukaan kyseiset tavarat – mukaan lukien ne, joiden EUIPO:n väiteosasto oli todennut olevan erilaisia –, ovat samoja tai samankaltaisia ja kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia, vaan se väitti tässä ainoassa kanneperusteessa, että merkki KOMPRESSOR kuvailee tavaroita, jotka sisältävät tai voivat sisältää kompressorin, kuten pölynimureita, ilmastointilaitteita ja jääkaappeja, ja että näin ollen aikaisemmilla kansallisilla tavaramerkeillä on ”minimaalinen” erottamiskyky. BSH väitti, ettei EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta ottanut sekaannusvaaran arvioinnissa riittävällä tavalla huomioon mainittujen tavaramerkkien heikkoa erottamiskykyä näiden tavaroiden osalta. Kun nimittäin tämä otetaan huomioon, jopa pienet erot kyseisten tavaramerkkien välillä riittävät sulkemaan pois kaikenlaisen sekaannusvaaran.

32 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tämän ainoan kanneperusteen ja näin ollen kanteen kokonaisuudessaan valituksenalaisella tuomiolla.

Muutoksenhakumenettelyn osapuolten vaatimukset

33 BSH vaatii, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan molempien oikeudenkäyntien oikeudenkäyntikulut.

34 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

— hylkää valituksen ja

— velvoittaa BSH:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

35 Unionin tuomioistuin kehotti 29.10.2015 päivätyllä pyynnöllä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 24 artiklan toisen kohdan nojalla Euroopan komissiota osallistumaan istuntoon, jotta se vastaisi tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin.

Valituksen tarkastelu

36 BSH vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan rikkomiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmäinen valitusperuste

37 BSH moittii ensimmäisessä valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se hyväksyi minkäänlaista tutkintaa tekemättä sen, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta oli riidanalaisessa päätöksessä asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohtaan nojautuen katsonut 31.10.2012 päivätyn LG:n vastauksen ”liitännäiseksi” valitukseksi ja hylännyt kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin laajemmalta osin kuin viraston väiteosasto. LG ei ole kuitenkaan tehnyt asetuksen N:o 207/2009 60 artiklassa säädetyt edellytykset täyttävää valitusta, joka olisi yksinään voinut oikeuttaa kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäämisen laajemmalta osin kuin EUPO:n väiteosaston päätöksessä on tehty. Vastoin EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan puoltamaa tulkintaa asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan nojalla ei BSH:n mukaan nimittäin voida, kun asetuksessa N:o 207/2009 ei ole asianmukaista oikeudellista perustaa, kyseenalaistaa viraston väiteosaston päätöksen osaa, jota ei ole riitautettu päävalituksessa ja josta on tämän vuoksi tullut lopullinen.

38 EUIPO toteaa ensisijaisesti, että tämä valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska se on esitetty ensimmäisen kerran valitusvaiheessa, ja toissijaisesti, että se on joka tapauksessa perusteeton, koska asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan mukaan vastaaja voi vastauksessaan esittää vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kiistetyn päätöksen mitätöiminen tai uudelleenmuotoilu valituksessa mainitsemattomilta osin.

39 On riidatonta, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä BSH:n valituksen, jossa vaadittiin viraston väiteosaston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä hylättiin BSH:n tavaramerkin rekisteröintihakemus tiettyjen siinä mainittujen tavaroiden osalta, ja hyväksyi osittain LG:n vaatimuksen, jonka se katsoi asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan nojalla ”liitännäiseksi” valitukseksi, jolla LG oli vastauksessaan vaatinut tämän päätöksen uudelleenmuotoilua sillä tavoin, että rekisteröintihakemus hylättäisiin myös tiettyjen sellaisten tavaroiden osalta, joita varten EUIPO:n väiteosasto oli hyväksynyt kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin. Näin ollen EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta muotoili mainitun päätöksen uudelleen BSH:n vahingoksi, kun se epäsi mainitun tavaramerkin rekisteröinnin myös muiden tavaroiden osalta.

40 Tästä ilmenee, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi implisiittisesti, että asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa on otettu käyttöön toinen muutoksenhakukeino, joka tulee asetuksen N:o 207/2009 60 artiklassa, sellaisena kuin se oli ennen asetusta 2015/2424, säädetyn muutoksenhakukeinon rinnalle ja jonka mukaan vastaaja voi tässä 60 artiklassa säädetyistä edellytyksistä riippumatta riitauttaa päävalituksen kohteena olevan päätöksen sellaisen osan, johon valitus ei kohdistu, ja laajentaa tällä tavoin oikeusriitaa sellaisena, kuin valittaja on sen määritellyt.

41 BSH moittii ensimmäisessä valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se tutkinut valituksenalaisessa tuomiossa tämän tulkinnan yhteensoveltuvuutta asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan kanssa.

42 On kuitenkin selvää, ettei BSH vedonnut unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn missään vaiheessa mainitun tulkinnan väitettyyn yhteensoveltumattomuuteen asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan tai unionin oikeuden minkä tahansa muun säännöksen kanssa. Sen unionin yleisessä tuomioistuimessa nostama kanne perustui nimittäin yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

43 Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta unionin tuomioistuimessa peruste ja perusteluja, joihin hän ei ole unionin yleisessä tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus saattaa unionin tuomioistuimen, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, käsiteltäväksi unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltyyn oikeusriitaan nähden laajempi oikeusriita. Unionin tuomioistuin on siten valitusasioissa toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, joka alemmissa oikeusasteissa on

tehty perusteista ja perusteluista, joista niissä on lausuttu (ks. mm. tuomio 21.9.2010, Ruotsi ym. v. API ja komissio, C-514/07 P, C-528/07 P ja C-532/07 P, EU:C:2010:541, 126 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 BSH:n tältä osin unionin tuomioistuimen istunnossa esittämästä väitteestä, jonka mukaan unionin oikeuden arviointi on viimeksi mainitun tehtävä, minkä vuoksi oli loogista esittää vain sille kysymys siitä, onko EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan tulkinta asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdasta yhteensoveltuva asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan kanssa, on todettava, ettei tämä väite ole oikeudellisesti perusteltu. Kuten nimittäin SEUT 256 artiklan 1 kohdasta ja asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin on täysin toimivaltainen EUIPO:n valituslautakuntien päätöksistä nostettujen kanteiden yhteydessä toteamaan erityisesti kaikenlaisen tämän asetuksen, mukaan luettuna sen 60 artiklan, rikkomisen.

45 Lopuksi on todettava, että vaikka EUIPO totesi unionin tuomioistuimen istunnossa, että viraston ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi riidanalaisessa päätöksessä osittain LG:n ”liitännäisen” valituksen antamatta BSH:lle tätä ennen tilaisuutta esittää siitä mahdollisia huomautuksia ja siis loukkaamalla täten kontradiktorista periaatetta sellaisena, kuin se on muotoiltu asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdassa ja 75 artiklan toisessa virkkeessä, on kuitenkin niin, että koska BSH ei unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä riitauttanut tätä seikkaa eikä kritisoinut lainkaan päättelyä, joka sai mainitun lautakunnan hyväksymään ”liitännäisen” valituksen, unionin yleistä tuomioistuinta ei voida moittia siitä, ettei se ottanut viran puolesta huomioon tätä loukkaamista.

46 Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.

Toinen valitusperuste

47 Toisessa valitusperusteessaan BSH vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on erityisesti valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa ottanut perustaksi sekaannusvaaraa koskevan virheellisen käsityksen, josta seuraa, että kahden tavaramerkin vastaavuus pelkästään kuvailevan osatekijän osalta riittää luomaan tällaisen vaaran, mikä täten johtaa siihen, että puhtaasti kuvaileva merkintä monopolisoituu, mikä kuitenkin pyritään estämään saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa.

48 BSH:n mukaan sellaisessa tapauksessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on helposti tunnistettava muunnelma kuvailevasta merkinnästä ja jossa myöhempi tavaramerkki sisältää kuvailevan merkinnän sellaisenaan, myöskään merkkien huomattavien samankaltaisuuksien ja kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuuden perusteella ei ole mahdollista todeta sekaannusvaaran olemassaoloa, koska merkkien samankaltaisuudet rajoittuvat kuvaileviin merkintöihin ja koskevat vain sellaisia tavaroita, joita merkintä kuvailee. Yleisö ei nimittäin miellä kuvailevassa merkinnässä olevan minkäänlaista osoitusta alkuperästä, vaan kiinnittää huomiota tavaramerkin muihin osatekijöihin. Lisäksi tämän väitteen mukaan aikaisemman tavaramerkin suojan laajuutta ei rajoiteta yleisesti vaan pelkästään itse kuvailevan merkinnän osalta, minkä vuoksi suoja pysyy muuttumattomana muihin tavaroihin ja muihin samankaltaisiin merkkeihin nähden.

49 EUIPO väittää ensisijaisesti, että toinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta. Yhtäältä valituksesta ei nimittäin ilmene selvästi, mitkä ovat ne unionin yleisen tuomioistuimen konkreettiset toteamukset, jotka pyritään riitauttamaan. Toisaalta sen BSH:n väitteen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin olisi luonnehtinut virheellisesti aikaisempien kansallisten tavaramerkkien erottamiskyvyn merkitystä, tarkoituksena on tosiseikkojen arvioiminen uudelleen. Toissijaisesti EUIPO katsoo, että tämä valitusperuste on perusteeton.

Tutkittavaksi ottaminen

50 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 256 artiklasta sekä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta ilmenee, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tämä tosiseikasto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole oikeuskysymys, joka sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. tuomio 17.3.2016, Naazneen Investments v. SMHV, C-252/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:178, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Lisäksi näiden samojen määräysten ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan valituksessa on ilmoitettava täsmällisesti sekä se, miltä kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, että ne oikeudelliset perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tämän vaatimuksen tueksi (ks. mm. tuomio 4.9.2014, Espanja v. komissio, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, 43 kohta sekä tuomio 5.3.2015, Ezz ym. v. neuvosto, C-220/14 P, EU:C:2015:147, 111 kohta). Tältä osin työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan, että oikeudellisissa perusteluissa ja perusteissa, joihin vedotaan, on yksilöitävä täsmällisesti, mitkä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun perustelujen kohdat riitautetaan (tuomio 28.7.2016, Tomana ym. v. neuvosto ja komissio, C-330/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:601, 34 kohta ja tuomio 20.9.2016, Mallis ym. v. komissio ja EKP, C-105/15 P–C-109/15 P, EU:C:2016:702, 34 kohta).

52 Tästä on todettava, ettei BSH vaadi toisessa valitusperusteessaan pelkästään tosiseikkojen arvioimista uudelleen vaan moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se ole ottanut huomioon kulloinkin kyseessä olevientavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arviointiin sovellettavia oikeudellisia periaatteita, mikä on oikeudellinen kysymys, joka voidaan esittää unionin tuomioistuimelle muutoksenhaun yhteydessä (ks. mm. määräys 7.5.2015, Adler Modemärkte v. SMHV, C-343/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:310, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53 Lisäksi BSH:n kirjelmistä ilmenee selvästi, että tämä valitusperuste on erityisesti kohdistettu valituksenalaisen tuomion 31 kohtaan, josta sen mukaan ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin on sivuuttanut sekaannusvaaran, jonka arvioimisen tärkeimpänä arviointiperusteena pitäisi välttämättä olla kunkin kyseisen tavaramerkin erottamiskyky, perusluonteen.

54 Näin ollen on todettava, että toinen valitusperuste otetaan tutkittavaksi.

Asiakysymys

55 Sekaannusvaaraan liittyviä BSH:n perusteluja, jotka se esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa ainoan kanneperusteensa yhteydessä ja jotka vastaavat sen toisen valitusperusteensa yhteydessä esittämiä perusteluja, on tutkittu erityisesti valituksenalaisen tuomion 26–32 kohdassa.

56 Muistutettuaan valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa asiaa koskevasta oikeuskäytännöstä unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitun tuomion 28 kohdassa, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta totesi niistä tavaroista, joita koskevan väitteen se hyväksyi, että yhtäältä kyseiset tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia ja toisaalta kyseiset merkit ovat samankaltaisia, eikä BSH riitauta tätä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että näiden toteamusten kumulatiivinen vaikutus on joka tapauksessa riittävä, jotta voidaan todeta sekaannusvaaran olemassaolo, vaikka aikaisempien kansallisten tavaramerkkien erottamiskyky katsottaisiinkin heikoksi.

57 Unionin yleinen tuomioistuin lisäsi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta tosiaankin otti sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon sen seikan, että aikaisemmat kansalliset tavaramerkit tai rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki eivät ole kyseisten tavaroiden osalta

luonteeltaan erityisen erottamiskykyisiä. Se huomautti kuitenkin, että oikeuskäytännön mukaan myös silloin, kun on kyse heikosti erottamiskykyisestä tavaramerkistä, voi olla olemassa sekaannusvaara erityisesti merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi. Näin on sen mukaan silloin, kun – kuten käsiteltävässä tapauksessa – kyseiset tavarat ovat samoja ja kyseiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia.

58 Unionin yleinen tuomioistuin huomautti mainitun tuomion 31 kohdassa, että BSH:n väitteen hyväksyminen johtaisi tavaramerkkien samankaltaisuuteen perustuvan tekijän vaikutuksen neutralisoitumiseen sen tekijän hyväksi, joka perustuu aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn, jolle siis annettaisiin liian suuri merkitys. Tästä seuraisi, että jos aikaisemmalla tavaramerkillä on vain heikko erottamiskyky, sekaannusvaara olisi olemassa vain silloin, kun rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä toistetaan se kokonaan, jolloin kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteella ei olisi merkitystä. Tällainen tulos ei olisi sen kokonaisarvioinnin luonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

59 Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että BSH:n väitteet aikaisempien kansallisten tavaramerkkien heikosta erottamiskyvystä eivät voi vaikuttaa EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaan johtopäätökseen.

60 Tämä unionin yleisen tuomioistuimen tekemä sekaannusvaaran arviointi on kuitenkin oikeudellisesti virheetön.

61 On nimittäin todettava, että unionin tuomioistuin on jo useaan otteeseen todennut, kun se on hylännyt BSH:n toisen valitusperusteen yhteydessä esittämienperustelujen kaltaiset perustelut, että vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, se on kuitenkin vain yksi osatekijä muiden tähän arviointiin kuuluvien tekijöiden joukossa (ks. mm. määräys 29.11.2012, Hrbek v. SMHV, C-42/12 P, ei julkaistu, EU:C:2012:765, 61 kohta ja määräys 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz v. SMHV, C-91/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2261, 22 kohta).

62 Lisäksi on todettava, että vaikka sekaannusvaara onkin sitä suurempi, mitä suurempi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on, tällainen vaara ei ole kuitenkaan poissuljettu, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. mm. määräys 19.11.2015, Fetim v. SMHV, C-190/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:778, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

63 Näin ollen myös silloin, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, unionin yleinen tuomioistuin voi katsoa, että on olemassa sekaannusvaara, erityisesti merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. mm. määräys 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz v. SMHV, C-91/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2261, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ja määräys 7.5.2015, Adler Modemärkte v. SMHV, C-343/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:310, 59 kohta).

64 Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa tekemät toteamukset, joissa hylättiin BSH:n puoltama päätelmä ja joita toinen valitusperuste koski, ovat todellisuudessa vain muistutus unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan tämä päätelmä ei ole sen kokonaisarvioinnin perusluonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska vastoin valittajan väitettä se johtaisi tavaramerkkien samankaltaisuudesta johtuvan tekijän vaikutuksen neutralisoitumiseen sen tekijän eduksi, joka perustuu aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn (ks. vastaavasti tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHV, C-171/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:171, 41 kohta ja määräys 19.11.2015, Fetim v. SMHV, C-190/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:778, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

65 BSH:n tältä osin esittämästä väitteestä, jonka mukaan kyseinen oikeuskäytäntö on virheellinen, koska se johtaisi puhtaasti kuvailevan ilmaisun monopolisoitumiseen, on todettava, että tällaisen monopolisoitumisen estäminen ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaan tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 51 artiklan sekä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tarkoituksena.

66 Erityisesti aikaisemmista kansallisista tavaramerkeistä unionin tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, että EU-tavaramerkkien ja aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuudesta sekä siitä seikasta, ettei viimeksi mainittujen rekisteröinti kuulu EUIPO:n toimivaltaan eikä niiden tuomioistuinvalvonta unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, johtuu, ettei kansallisten tavaramerkkien pätevyyttä voida kyseenalaistaa EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevassa väitemenettelyssä. Näin ollen tällaisessa väitemenettelyssä ei ole myöskään mahdollista todeta jäsenvaltiossa suojattuun tavaramerkkiin nähden samaa merkkiä koskevaa ehdotonta hylkäysperustetta, kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettua kuvailevuutta ja erottamiskyvyn puuttumista (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40 ja 41 kohta).

67 Tästä seuraa, että sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tueksi, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 47 kohta).

68 Jos aikaisempi kansallinen tavaramerkki todella kuvailee tiettyjä tavaroita, joita varten se on rekisteröity, ja sen suojaaminen johtaa kyseisen kuvailevan merkinnän virheelliseen monopolisoitumiseen, tällaista seurausta ei korjata soveltamalla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jolla suljetaan lähtökohtaisesti nämä tavarat tässä säännöksessä aikaisemmille tavaramerkeille myönnetyn suojan ulkopuolelle, vaan kyseisessä jäsenvaltiossa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla vireille saatetussa mitättömyysmenettelyssä (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v SMHV, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 45 kohta).

69 Tässä tilanteessa on myös hylättävä joka tapauksessa tehottomana BSH:n väite, jonka mukaan unionin tuomioistuin vahvisti 10.11.2011 antamassaan tuomiossa LG Electronics v. SMHV (C-88/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:727) EUIPO:n kieltäytymisen rekisteröidä EU-tavaramerkiksi merkki ”KOMPRESSOR PLUS” pölynimureille sillä perusteella, että tämä merkki on puhtaasti kuvaileva. Tässä tuomiossa ei nimittäin kyseenalaisteta niiden kansallisten tavaramerkkien pätevyyttä, joihin LG vetosi väitteensä tueksi.

70 Lopulta ei voida vastoin BSH:n väitettä etukäteen ja joka tapauksessa sulkea pois sitä, että kun rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä toistetaan pienin eroin aikaisemman kansallisen tavaramerkin heikosti erottamiskykyinen merkki, kuluttajat voivat olettaa kyseisten merkkien näiden erojen heijastavan tavaroiden luonteen muunnelmaa tai johtuvan markkinointitoimista ilman, että nämä erot merkitsisivät erilaista kaupallista alkuperää, ja että yleisön keskuudessa voi näin ollen olla sekaannusvaara (ks. vastaavasti määräys 27.4.2006, L’Oréal v. SMHV, C-235/05 P, ei julkaistu, EU:C:2006:271, 45 kohta).

71 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on arvioituaan itsenäisesti tosiseikkoja voinut oikeudellista virhettä tekemättä todeta käsiteltävässä tapauksessa, että aikaisempien kansallisten tavaramerkkien ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.

72 Edellä esitetyillä perusteilla toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana ja näin ollen valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

73 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista, jos valitus on perusteeton.

74 Työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

75 Koska EUIPO on vaatinut BSH:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska BSH on hävinnyt asian, BSH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset