YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

25 päivänä maaliskuuta 2009 *

Asiassa T-402/07,

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan asianajajat G. Würtenberger ja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Bayer AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.8.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 782/2000-2), joka koskee Kaul GmbH:n ja Bayer AG:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Prek ja V. M. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.11.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.2.2008 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 20.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Atlantic Richfield Co. teki 3.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä 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) perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki ARCOL.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 17 ja 20, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna. Rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen luokkaan 1 kuuluvien tavaroiden joukkoon lukeutuvat ”kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 20.7.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Kantaja Kaul GmbH teki 20.10.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 1 kuuluvien tavaroiden ”kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään” osalta. Väite perustui siihen, että on olemassa aikaisempi yhteisön tavaramerkki, joka oli rekisteröity 24.2.1998 numerolla 49106. Tämä aikaisempi tavaramerkki muodostuu sanamerkistä CAPOL, ja se koskee seuraavia luokkaan 1 kuuluvia tavaroita: ”kemikaalit elintarvikkeiden säilöntään, nimittäin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten säilöntään”. Kantaja vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.6.2000 tehdyllä päätöksellä sillä perusteella, että vaikka tavaroiden samanlaisuus myönnettäisiin, kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvien erojen vuoksi.

7 Bayer AG ilmoitti SMHV:lle 17.7.2000 päivätyllä kirjeellä, joka saatiin 24.7.2000, Atlantic Richfieldin tekemän, tavaramerkin ARCOL rekisteröimistä koskevan hakemuksen siirrosta tämän yhtiön nimiin. Siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin 17.11.2000 asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 5 kohdan ja 24 artiklan mukaisesti.

8 Kantaja haki 24.7.2000 muutosta väiteosaston päätökseen asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

9 Kantaja vetosi valituksensa tueksi – kuten väiteosastolle aiemmin esittämissään huomautuksissa – muun muassa siihen, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli vahva erottamiskyky, minkä vuoksi sitä on oikeuskäytännön mukaan suojattava vahvemmin. Kantaja totesi tältä osin kuitenkin, ettei tavaramerkin vahva erottamiskyky johtunut ainoastaan siitä, ettei sana ”capol” kuvaillut kyseessä olevia tuotteita – niin kuin se oli jo esittänyt väiteosastolle –, vaan myös siitä, että tavaramerkistä oli sen käytön perusteella tullut yleisesti tunnettu. Esittääkseen näyttöä tästä yleisestä tunnettuudesta kantaja oli

toimittanut väiteosastolle jättämänsä kirjelmän liitteenä pääjohtajansa valaehtoisen todistuksen sekä luettelon asiakkaistaan.

10 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.3.2002 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä vuoden 2002 päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 25.3.2002. Sen jälkeen kun kolmas valituslautakunta oli todennut rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä ja aikaisemmalla tavaramerkillä katettavien tuotteiden samuuden ja vertaillut kyseisen kahden merkin ulkoasuja, lausuntatapoja ja merkityssisältöjä, se suoritti sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin, jonka yhteydessä se muun muassa katsoi, ettei se voinut ottaa huomioon sitä, että aikaisemmalla tavaramerkillä saattoi olla vahva erottamiskyky yleisen tunnettuutensa vuoksi, koska tähän seikkaan ja sen tueksi tarkoitettuihin, edellä mainittuihin todisteisiin oli vedottu ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetussa valituksessa.

11 Kantaja nosti vuoden 2002 päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa 24.5.2002 kanteen, joka kirjattiin numerolla T-164/02. Kantaja esitti kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, joista ensimmäinen koski sitä, että velvollisuutta tutkia kantajan valituslautakunnassa esittämiä seikkoja on laiminlyöty; toinen sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu; kolmas sitä, että jäsenvaltioissa hyväksyttyjä prosessioikeudellisia periaatteita ja SMHV:ssä sovellettavia menettelytapasääntöjä on rikottu; ja neljäs sitä, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi vuoden 2002 päätöksen asiassa T-164/02, Kaul vastaan SMHV – Bayer (ARCOL), 10.11.2004 antamallaan tuomiolla lausumatta muista kanneperusteista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lähinnä, että kolmas valituslautakunta rikkoi vuoden 2002 päätöksellä asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, kun se kieltäytyi tutkimasta kantajan ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esittämiä tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seurausta tämän tavaramerkin markkinoilla tapahtuneesta käytöstä, johon kantaja on asiassa vedonnut.

13 SMHV teki 25.1.2005 valituksen yhteisöjen tuomioistuimeen edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa ARCOL annetusta tuomiosta. Asiassa C-29/05 P, SMHV vastaan Kaul, 13.3.2007 antamallaan tuomiolla (Kok., s. I-2213) yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi valituksen ja kumosi edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa ARCOL annetun tuomion. Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi asian lopullisesti ja kumosi vuoden 2002 päätöksen.

14 Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että kolmas valituslautakunta oli vuoden 2002 päätöksessä kieltäytynyt ottamasta huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka kantaja oli esittänyt valituksensa tueksi, kun kyseinen valituslautakunta katsoi lähinnä, että sen oli viran puolesta sivuutettava ne, koska näitä tosiseikkoja ja todisteita ei ollut esitetty aiemmin väiteosastossa tämän osaston asettamassa määräajassa. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tämä näkemys on vastoin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa, jossa valituslautakunnalle, jolle tosiseikat ja todisteet on täten esitetty liian myöhään, annetaan harkintavaltaa, kun se päättää, ottaako se ne huomioon sen päätöksen tekemisessä, joka sen on tehtävä, vai jättääkö se ne huomiotta. Koska kolmas valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei sillä ole lainkaan harkintavaltaa kyseessä olevien tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottamisessa, sen sijaan, että se olisi käyttänyt sille näin annettua harkintavaltaa, yhteisöjen tuomioistuin totesi, että vuoden 2002 päätös on kumottava (edellä 13 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 67–70 kohta).

15 SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi 19.6.2007 tehdyllä päätöksellä, joka lähetettiin 22.6.2007 SMHV:ssä käytävän menettelyn osapuolille, asian toisen valituslautakunnan käsiteltäväksi.

16 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 1.8.2007 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 6.9.2007, ja vahvisti sen väiteosaston päätöksen, joka oli hylännyt väitteen. Sen jälkeen kun toinen valituslautakunta oli katsonut, ettei kyseisiä tavaramerkkejä voitu pitää millään tavoin samankaltaisina siinä kohdeyleisössä, joka koostui elintarviketuotteiden ja makeisten tuottajista, se päätteli lähinnä, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt ja että väiteosasto oli perustellusti hylännyt väitteen. Toinen valituslautakunta katsoi tämän päätelmän perusteella, että tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja esitti ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä valituslautakunnassa sen väitteensä tueksi,

jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki oli tullut vahvasti erottamiskykyiseksi markkinoilla käytön vuoksi, ei ollut asian kannalta merkitystä, koska tällainen väite, vaikka se olisi näytetty toteen, ei voi vaikuttaa millään tavoin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

Asianosaisten vaatimukset

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hyväksyy väitteen ja

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen ja

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan ja 74 artiklan 2 kohdan rikkomista

19 Kantaja väittää, ettei valituslautakunta noudattanut edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion tuomiolauselmaa eikä perusteluja, kun se ei käyttänyt ollenkaan tai ainakaan asianmukaisella tavalla asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan perustuvaa harkintavaltaansa, jotta tosiseikat ja todisteet, joihin kantaja vetosi ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, otettaisiin mahdollisesti huomioon. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä sille myönteinen päätös, jos valituslautakunta olisi soveltanut asianmukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa esittämiä toteamuksia.

20 SMHV kiistää kantajan väitteet.

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kumoamistuomion, kuten edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion, vaikutukset ovat takautuvia, ja kumottu toimi poistetaan sillä täten takautuvasti oikeusjärjestyksestä (yhdistetyt asiat 97/86, 99/86, 193/86 ja 215/86, Asteris ym. v. komissio, tuomio 26.4.1988, Kok., s. 2181, 30 kohta; yhdistetyt asiat T-481/93 ja T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens ym. v. komissio, tuomio 13.12.1995, Kok., s. II-2941, 46 kohta ja asia T-171/99, Corus UK v. komissio, tuomio 10.10.2001, Kok., s. II-2967, 50 kohta).

22 Tästä samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kumotun toimen toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin täytäntöön paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myös otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki, sillä perustelut ovat välttämättömiä tuomiolauselman täsmällisen sisällön määrittämiseksi. Juuri perusteluissa yksilöidään nimenomainen toimen kohta, jota pidetään lainvastaisena, ja juuri niistä käyvät tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella (asia C-8/99 P, Gómez de Enterría y Sanchez v. parlamentti, määräys 13.7.2000, Kok., s. I-6031, 19 ja 20 kohta; ks. asia T-324/02, McAuley v. neuvosto, tuomio 17.12.2003, Kok. H., s. I-A-337 ja II-1657, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan valituslautakuntaan tekemä valitus tuli vuoden 2002 päätöksen kumoamisen johdosta uudelleen vireille. Noudattaakseen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet SMHV:n oli varmistettava, että valitus johti siihen, että valituslautakunta tekee uuden päätöksen. Näin todella meneteltiin asiassa, koska asia siirrettiin käsiteltäväksi toiselle valituslautakunnalle, joka teki riidanalaisen päätöksen.

24 Kantaja ei kiistä sen laillisuutta, että asia siirrettiin toisen valituslautakunnan käsiteltäväksi. Se väittää kuitenkin, että kyseinen valituslautakunta rajoittui toteamaan, että vuoden 2002 päätös oli perusteltu ja että tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja oli esittänyt ensimmäisen kerran valitusmenettelyssä valituslautakunnassa, ei ollut asian kannalta merkitystä ja että ne jätettiin täten tutkimatta, ilman että kyseinen valituslautakunta käytti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan perustuvaa harkintavaltaansa, kun se päätti, oliko mainitut tosiseikat ja todisteet syytä ottaa huomioon.

25 Tämän väitteen käsittelemiseksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tästä samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, kun otetaan huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä asian kannalta, mukaan lukien merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (asia C-131/06 P, Castellblanch v. SMHV, määräys 24.4.2007, 55 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; 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).

27 Sekaannusvaara on lisäksi sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Täten sellaisia tavaramerkkejä, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen maine on siis otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa (ks. asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 32 ja 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

28 Vaikka kuitenkin on selvää, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaatteen mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. SMHV, tuomio 15.3.2007, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut

ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok., s. I-9573, 51 kohta ja asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta).

29 Tästä seuraa, että silloin kun kyseisillä tavaramerkeillä varustetut tavarat ja palvelut ovat samoja, väite on hylättävä – keskinäisen riippuvuuden periaatteen estämättä tällaista ratkaisua sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä – jos kyseiset tavaramerkit eivät erikseen tarkasteltuina ole riittävän samankaltaisia, jotta voitaisiin katsoa, että on olemassa sekaannusvaara pelkästään aikaisemman tavaramerkin vahvan erottamiskyvyn tai viimeksi mainitun ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden samuuden vuoksi (ks. vastaavasti edellä 28 kohdassa mainittu asia Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomion 50 ja 51 kohta).

30 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kolmas valituslautakunta suoritti vuoden 2002 päätöksen 30–35 kohdassa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin ja totesi, että ”tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta, kun otetaan huomioon tavaramerkkien välillä todetut merkittävät ulkonäköön ja lausuntatapaan liittyvät erot (jotka ovat ilmiselvästi tärkeämpiä kuin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät samankaltaisuudet, joita [kantaja] väittää tavaramerkeillä olevan) ja se, että markkinat ovat hyvin erikoistuneet, sekä se asiantuntemus, joka tyypillisellä kuluttajalla todennäköisesti on”, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole mitään sekaannusvaaraa.

31 Kuten edellä 26 ja 27 kohdassa esitetystä oikeuskäytännöstä käy ilmi, kyseisen kahden tavaramerkin sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee kuitenkin kaikkien kyseessä olevan tapauksen merkityksellisten tekijöiden, joihin kuuluu aikaisemman tavaramerkin mahdollinen vahva erottamiskyky, huomioon ottamista. Päätettyään suorittaa vuoden 2002 päätöksessä kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kolmannen valituslautakunnan oli, kuten edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion 67–70 kohdasta ilmenee, tutkittava ensin se, otetaanko kantajan esittämä sellainen uusi väite aikaisemman tavaramerkin yleisestä tunnettuudesta tutkittavaksi, johon kantaja vetosi ensimmäisen kerran valitusmenettelyssä valituslautakunnassa, sekä tätä väitettä tukevat todisteet.

32 Kolmas valituslautakunta teki nimenomaan tämän alustavan tutkimuksen yhteydessä oikeudellisen virheen, jonka seurauksena vuoden 2002 päätös kumottiin edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetulla tuomiolla. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi kyseisessä tuomiossa, kolmas valituslautakunta totesi virheellisesti vuoden 2002 päätöksen 10–12 kohdassa, että sillä ei ole harkintavaltaa, minkä johdosta se jätti tutkimatta tosiseikat ja todisteet, joihin kantaja vetosi ensimmäisen kerran valituslautakunnassa väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen yhteydessä, sen sijaan, että se olisi käyttänyt asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa sille annettua harkintavaltaa aikaisemman tavaramerkin väitettyä yleistä tunnettuutta koskevien tosiseikkojen ja todisteiden mahdolliseksi huomioon ottamiseksi.

33 Toinen valituslautakunta, jolle asian käsittely siirrettiin vuoden 2002 päätöksen kumoamisen jälkeen, tutki asian uudelleen ja hylkäsi silti kantajan valituksen väiteosaston päätöksestä sillä perusteella, että aikaisempaa tavaramerkkiä ja rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voitu millään tavoin pitää kohdeyleisössä samoina tai samankaltaisina ja että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei täten ollut olemassa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa (riidanalaisen päätöksen 26–28 kohta).

34 Sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen valituslautakunnan päätelmän tutkimista sen osalta, etteivät kyseiset tavaramerkit ole millään tavoin samankaltaisia, minkä kantaja on kiistänyt jäljempänä tutkittavassa kolmannessa kanneperusteessa, on todettava, että toinen valituslautakunta sovelsi asianmukaisesti edellä 28 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä, johon se viittaa myös riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, kun se hylkäsi väiteosaston päätöksestä tehdyn kantajan valituksen ja vahvisti kyseisen päätöksen sillä perusteella, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet samoja eivätkä samankaltaisia.

35 Toisin kuin kantaja väittää, toinen valituslautakunta ei myöskään rajoittunut toteamaan riidanalaisessa päätöksessä, ettei vuoden 2002 päätös sisältänyt lainkaan virheitä.

36 Tältä osin on todettava aluksi, että toinen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että ainoastaan vuoden 2002 päätöksen perusteluihin, jotka koskivat kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vertailua ja jotka toistettiin riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, ei liittynyt mitään virheellisyyksiä ja että niillä voitiin täten perustella riidanalaisen päätöksen 25–28 kohdassa esitetty päätelmä, jonka mukaan mainitut tavaramerkit eivät olleet millään tavoin samankaltaisia.

37 Seuraavaksi on todettava, että kolmas valituslautakunta ei ollut vuoden 2002 päätöksessä esittänyt selkeästi ja yksiselitteisesti tällaista päätelmää, minkä vahvistaa se, että se suoritti saman päätöksen 30–35 kohdassa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin, joka ei olisi ollut edellä 29 kohdassa esitetyn oikeuskäytännön mukaan tarpeen, jos tämä valituslautakunta olisi todennut, että kyseiset tavaramerkit kokonaisvaltaisesti vertailtuna olivat erilaiset.

38 Toinen valituslautakunta esitti sen sijaan selkeästi riidanalaisen päätöksen 26–28 kohdassa päätelmän, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia. Koska toisen valituslautakunnan oli vuoden 2002 päätöksen kumoamisen seurauksena täten tutkittava uudelleen kantajan väiteosaston päätöksestä tekemä valitus, sen oli myös tutkittava kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus, minkä perusteella se pystyi tekemään oman päätelmänsä kolmannen valituslautakunnan omaksumasta näkemyksestä riippumatta.

39 Edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion tuomiolauselma ja perustelut eivät tältä osin myöskään sitoneet toista valituslautakuntaa, koska mainitussa asiassa annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin ei ollut ottanut lainkaan kantaa siihen, ovatko kyseiset tavaramerkit samankaltaisia. Tätä kysymystä olisi voitu tarvittaessa tutkia vain sellaisen valitusperusteen yhteydessä, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi valituksen – kuten myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kanteen sitä ennen – tutkimatta tätä perustetta.

40 Toinen valituslautakunta katsoi päätelmänsä, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivät olleet millään tavoin samankaltaisia, perusteella riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin väitettyä yleistä tunnettuutta koskevat tosiseikat ja todisteet, jotka kantaja esitti ensimmäisen kerran valitusmenettelyssä valituslautakunnassa, ”[eivät olleet] merkityksellisiä väitteestä annettavan ratkaisun kannalta, ja ne [jätettiin] täten tutkimatta, koska vaikka tosiseikat, joihin oli vedottu, olisi näytetty täysin toteen, niillä ei olisi voinut olla vaikutusta [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 1 kohdan b [alakohdan] soveltamiseen nyt käsiteltävänä olevassa asiassa”.

41 Kantaja väittää, että toinen valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa sellaisena kuin sitä on tulkittu edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa, kun se näin kieltäytyi ottamasta huomioon mainittuja tosiseikkoja ja todisteita.

42 Tosiseikkojen ja todisteiden, jotka väitemenettelyn osapuolet esittävät SMHV:ssä niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen, merkittävyys on kuitenkin yksi niistä edellytyksistä, joka SMHV:n on otettava huomioon, kun se päättää asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädettyä harkintavaltaa käyttäessään siitä, onko mainitut tosiseikat ja todisteet otettava huomioon (ks. vastaavasti edellä 13 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

43 Toista valituslautakuntaa ei näin ollen voida moittia siitä, että se on rikkonut viimeksi mainittua säännöstä ja ettei se ole noudattanut edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annettua tuomiota, sen perusteella, että se otti huomioon sen, että tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja esitti ensimmäisen kerran väiteosaston päätöksestä tekemänsä valituksen yhteydessä, ei ollut lainkaan merkitystä oikeudenkäynnissä annettavaan ratkaisuun, kun se jätti tutkimatta mainitut tosiseikat ja todisteet.

44 Kantajan väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan väitettyä rikkomista, on joka tapauksessa tehoton. Sen jälkeen kun toinen valituslautakunta oli todennut, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivät olleet samankaltaisia, se ei nimittäin ollut velvollinen ottamaan huomioon aikai-

semman tavaramerkin väitettyä yleistä tunnettuutta, koska se pystyi perustellusti toteamaan, ettei sekaannusvaaraa ollut olemassa, olipa aikaisemman tavaramerkin lisääntyneeksi väitetty erottamiskyky millainen tahansa (ks. vastaavasti asia T-224/06, Otto v. SMHV – L'Altra Moda (l'Altra Moda), tuomio 25.6.2008, 50 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

45 Vaikka sitä, että toinen valituslautakunta kieltäytyi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädettyä harkintavaltaa käyttäessään ottamasta huomioon aikaisemman tavaramerkin väitettyä yleistä tunnettuutta sekä siihen liittyviä todisteita, rasittaa näin ollen oikeudellinen virhe, tällaisella virheellä ei ole minkäänlaista vaikutusta sen riidanalaisen päätöksen päätösosaan, joka oikeudellisella tavalla riittävästi perustuu päätelmään siitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia.

46 Kantaja väittää lopuksi, että toisen valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esittämä toteamus, jonka mukaan ”kolmannen valituslautakunnan tekemä oikeudellinen virhe eli [asetuksen N:o 40/94] 74 artiklan 2 kohdan rikkominen ei ole riittävä [vuoden 2002 päätöksen] kumoamiseksi”, osoittaa, ettei toinen valituslautakunta ottanut huomioon edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa esitettyjä toteamuksia.

47 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Riidanalaisen päätöksen 30 kohta tosin vaikuttaa olevan ristiriidassa sen seikan kanssa, ettei yhteisöjen tuomioistuin saanut sen jälkeen, kun se oli todennut, että vuoden 2002 päätöksen perusteluja rasitti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamista koskeva oikeudellinen virhe, itse hylätä väitettä perusteella, joka koskee sitä, etteivät kyseiset tavaramerkit ole millään tavoin samankaltaisia, ja jota ei ollut esitetty vuoden 2002 päätöksessä.

48 Vaikka asetuksen 63 artiklan 3 kohdassa nimittäin lausutaan, että yhteisöjen tuomioistuimilla ”on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”, tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan, jonka mukaan ”kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, [asetuksen N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”, sekä EY 229 ja EY 230 artiklan valossa (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok., s. II-2383, 50 ja 51 kohta ja asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV - Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta).

49 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sekä yhteisöjen tuomioistuin silloin, kun se kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion ja ratkaisee itse valituksen, suorittavat SMHV:n eri instanssien päätösten laillisuusvalvontaa. Jos ne toteavat, että tällaista päätöstä, joka on kyseenalaistettu niissä kanteella tai valituksella, rasittaa lainvastaisuus, niiden on kumottava se. Ne eivät voi hylätä kannetta tai valitusta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen SMHV:n toimivaltaisen instanssin perusteluja omillaan (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-164/98 P, DIR International Film ym. v. komissio, tuomio 27.1.2000, Kok., s. I-447, 38 kohta).

50 On kuitenkin todettava, että toista valituslautakuntaa ei pyydetty ratkaisemaan sitä, onko se vuoden 2002 päätös perusteltu, joka taannehtivasti poistui oikeusjärjestyksestä sen jälkeen, kun yhteisöjen tuomioistuin kumosi sen, eikä sitä, oliko tämä kumoaminen perusteltu. Toista valituslautakuntaa pyydettiin vain ratkaisemaan kantajan väiteosaston päätöksestä tekemä valitus. Ainoastaan riidanalaisen päätöksen perustelut, jotka liittyvät kantajan esittämään väitteeseen, muodostavat täten päätöksen sen päätösosan tarpeellisen tuen, jolla toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen.

51 Sitä vastoin toteamuksilla, jotka liittyvät siihen, oliko yhteisöjen tuomioistuimen toteuttama vuoden 2002 päätöksen kumoaminen perusteltu, sellaisina kuin ne on

esitetty riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, ei ole vaikutusta mainitun päätöksen päätösosaan. Vaikka näitä toteamuksia rasittaisi oikeudellinen virhe, ne eivät näin ollen voisi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

52 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista

53 Kantaja väittää, ettei toinen valituslautakunta antanut kantajalle asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan ja 73 artiklan toisen virkkeen vastaisesti mahdollisuutta esittää huomautuksiaan erityisesti edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion ulottuvuudesta ja tulkinnasta ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä.

54 SMHV kiistää kantajan väitteet.

55 On todettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tällä säännöksellä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkioikeudessa. Tämän yhteisön oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on varattava tilaisuus esittää asianmukaisesti kantansa. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. asia T-317/05, Kustom Musical Amplification v. SMHV (Kitaran muoto), tuomio 7.2.2007, Kok., s. II-427, 24, 26 ja 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kiistatonta, että menettelyssä, joka johti vuoden 2002 päätöksen tekemiseen, kantajalla oli mahdollisuus esittää kolmannessa valituslautakunnassa huomautuksensa, jotka liittyivät sen esittämän väitteen kaikkiin näkökohtiin, mukaan lukien kyseisten tavaramerkkien väitetty samankaltaisuus. Vuoden 2002 päätöksen 6 kohtaan nimittäin sisältyy yhteenveto näistä huomautuksista.

57 Sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin kumosi vuoden 2002 päätöksen, asia siirrettiin toiseen valituslautakuntaan, jota pyydettiin sen jälkeen, kun se oli tutkinut asian uudelleen, ratkaisemaan valitus, jonka kantaja oli tehnyt väiteosaston, joka oli hylännyt väitteen, päätöksestä.

58 Kuten ensimmäisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessä todettiin, toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen riidanalaisella päätöksellä sillä perusteella, että toisin kuin kantaja väittää, rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia.

59 Riidanalaisesta päätöksestä ei millään tavalla käy ilmi, että toinen valituslautakunta olisi perustanut tekemänsä riidanalaisen päätöksen eri tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin kuin niihin, jotka kolmannella valituslautakunnalla oli tiedossaan, kun se teki vuoden 2002 päätöksen, ja joista kantaja oli voinut esittää huomauksensa. Tätä vahvistaa edelleen se, että toinen valituslautakunta toisti suuren osan vuoden 2002 päätöksen perusteluja, jotka koskevat kyseisten merkkien ulkoasujen, lausuntatapojen ja merkityssisältöjen vertailua.

60 Vaikka tosin pitääkin paikkansa, että toinen valituslautakunta teki vuoden 2002 päätöksen perusteluista, jotka se toisti omassa päätöksessään, päätelmän siitä, etteivät kyseiset kaksi tavaramerkkiä ole samankaltaisia, mikä ei sellaisenaan esiinny vuoden 2002 päätöksessä, on kuitenkin niin, että toisella lautakunnalla ei ollut edellä 55 kohdassa esitetyn oikeuskäytännön perusteella minkäänlaista velvollisuutta kuulla ennen päätöksensä tekemistä kantajaa uudelleen siitä lopullisesta kannasta, joka mainitulla valituslautakunnalla oli aikomus omaksua.

61 Kantaja väittää kuitenkin lähtökohtaisesti, että edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annettu tuomio on uusi oikeudellinen peruste, josta sitä olisi pitänyt kuulla ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä.

62 Kantaja väittää samassa yhteydessä, että on olemassa olettama, jonka mukaan kumoamistuomion, kuten edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion, mahdollisista eri tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka on kantajalle edullisin.

63 Vastauksena tähän viimeiseen väitteeseen on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 43 artiklassa määrätään, että jos tuomio on epäselvä sisällykseltään tai ulottuvuudeltaan, yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee sitä. Näin ollen mitään sellaista olettamaa, johon kantaja on vedonnut, ei ole olemassa, eikä toisen valituslautakunnan ollut kuultava kantajaa edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion tulkitsemisesta. Jos kantaja tai SMHV, jotka olivat kumpikin yhteisöjen tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin osapuolia, havaitsevat mainitun tuomion tulkintaa koskevan epäselvyyden, niiden on saatettava asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

64 Siitä kysymyksestä, oliko toisen valituslautakunnan kuultava kantajaa uudelleen asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamisesta ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä sen johdosta, että edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa oli selvennetty kyseisen säännöksen tulkintaa ja soveltamista, on riittävää todeta, että vaikka sitä, että toinen valituslautakunta kieltäytyi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädettyä harkintavaltaa käyttäessään ottamasta huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka liittyivät aikaisemman tavaramerkin väitettyyn yleiseen tunnettuuteen, rasittaa oikeudellinen virhe, tällaisella virheellä ei ole minkäänlaista vaikutusta riidanalaisessa päätöksessä omaksuttuun ratkaisuun.

65 Koska edellä 55 kohdassa esitetyn oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa vahvistettu oikeus tulla kuulluksi ulottuu erityisesti oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, toisella valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta kuulla kantajaa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamisesta, sillä aikaisemman tavaramerkin yleistä tunnettuutta koskevat tosiseikat ja todisteet, joihin oli vedottu viimeksi mainitun säännöksen perusteella, eivät olleet osa riidanalaisen päätöksen perustaa.

66 Kaikesta edellä mainitusta seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä.

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

67 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Kantaja väittää tältä osin ensimmäiseksi, että valituslautakunta ei tutkinut tosiseikkoja ja väitteitä, joihin kantaja vetosi, mukaan lukien ne, jotka esitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä. Valituslautakunta ei ottanut myöskään huomioon ensimmäisen

oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä, joka johti edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annettuun tuomioon, pidetyissä istunnoissa SMHV:n edustajan antamaa lausuntoa, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat riittävän samankaltaisia näyttääkseen toteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon, jos aikaisemman tavaramerkin väitetty yleinen tunnettuus näytettäisiin toteen.

68 Toiseksi riidanalaisen päätöksen päätelmä, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivät olleet ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan millään tavoin samankaltaisia, on virheellinen sekä vastoin sitä oikeuskäytäntöä, joka koskee tavaramerkkien, joilla on vahva erottamiskyky, nauttimaa laajennettua suojaa.

69 Kolmanneksi ja viimeiseksi valituslautakunta ei ottanut riittävästi huomioon tavaramerkin ”suojaamistehtävää” eikä sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien eri tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta.

70 SMHV kiistää kantajan väitteet.

71 SMHV:n mukaan on aluksi hylättävä tehottomina kantajan väitteet, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta ei yhtäältä noudattanut oikeuskäytäntöä, joka koskee tavaramerkkien, joilla on vahva erottamiskyky, nauttimaa laajennettua suojaa, eikä toisaalta huomioinut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien eri tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta.

72 Kuten ensimmäisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessä todettiin, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa väitteen hylkääminen perustettiin nimittäin siihen, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet millään tavoin samankaltaisia, eikä sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.

73 Jos näin ollen katsottaisiin, että riidanalaisen päätöksen perusteluista, mukaan lukien vuoden 2002 päätöksen perustelut, jotka on toistettu riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, ilmenisi jonkinlainen oikeudellinen virhe, joka koskee sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien eri tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta, tällaisesta virheestä ei voi seurata sen riidanalaisen päätöksen kumoaminen, joka oikeudellisella tavalla riittävästi perustuu päätelmään siitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia.

74 Väitteestä, joka koskee sitä, että valituslautakunnan väitetään jättäneen ottamatta huomioon tavaramerkin ”suojaamistehtävän”, on todettava, että kantaja väittää tässä yhteydessä, että sen lisäksi, että tavaramerkillä on tehtävänsä tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää koskevana merkintänä ja laatumerkintänä sekä mainosvälineenä, sillä on myös kilpailua koskeva tehtävä siltä osin kuin se takaa haltijalleen kilpailuedun.

75 Vaikka nämä toteamukset pitäisivätkin paikkansa, ne eivät kuitenkaan voi vaikuttaa arviointiin siitä, ovatko nämä kaksi tavaramerkkiä samankaltaisia. Myös tämä väite on näin ollen tehoton.

76 Sen väitteen osalta, joka koskee väitettyä virhettä sen kohdeyleisön määrittelyssä, joka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, kantaja ei riitauta vuoden 2002 päätöksen päätelmää, joka toistettiin riidanalaisessa päätöksessä ja jonka mukaan mainittu yleisö koostuu elintarvikkeiden ja makeisten tuottajista. Kantaja katsoo pikemminkin, että vuoden 2002 päätöksen 34 kohdassa esitetyt ne toteamukset ovat virheelliset, jotka toistettiin riidanalaisen päätöksen

23 kohdassa ja joiden mukaan kyseisen erityisyleisön tekemään valintaan kyseisillä tavaramerkeillä tarkoitettujen tuotelajien välillä ”ei juuri vaikuta merkit, jotka yhdistetään sen tehtaissa käytettäviin tuotteisiin ja raaka-aineisiin”, ja ”tämänkaltaisessa tilanteessa sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää välttämättä tavaramerkkien merkittävää samankaltaisuutta”.

77 Näin ollen tämä väite on myös tehoton. On nimittäin riittävää todeta, että valituslautakunta totesi, etteivät mainitut tavaramerkit olleet millään tavoin samankaltaisia ja että ne olivat erilaisia, ilman että on tarpeen määrittää, mikä kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste riittäisi aiheuttamaan nyt käsiteltävänä olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.

78 Näin ollen kyseiseen kanneperusteeseen vastaamiseksi on riittävää tutkia riidanalaisen päätöksen viimeksi mainittu päätelmä ja ottaa huomioon yhtäältä edellä mainitun yleisön, jonka valituslautakunta määritteli asianmukaisesti riidanalaisessa päätöksessä, näkemys kyseisistä tavaramerkeistä ja toisaalta kantajan väitteet, jotka koskevat valituslautakunnan tekemiksi väitettyjä virheitä mainittujen tavaramerkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen vertailussa.

79 Vuoden 2002 päätöksen 27 kohdassa, joka toistettiin riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, valituslautakunta suoritti ensiksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasujen vertailun. Valituslautakunta totesi tältä osin, että se seikka, että molemmat mainitut tavaramerkit koostuivat viidestä kirjaimesta, oli vain ”todennäköinen yhteensattuma”. Valituslautakunta lisäsi lisäksi, että vaikka näissä tavaramerkeissä oli molemmissa kirjain ”a” ja pääte ”ol”, ne ovat ulkoasuiltaan ”selvästi erilaisia”.

80 Kantaja kiistää nämä toteamukset, joita se luonnehtii epämääräisiksi ja merkityksettömiksi. Kantajan mukaan valituslautakunta ei oikeuskäytännön vastaisesti selittänyt, miksi sillä, että kyseiset tavaramerkit sisälsivät saman lukumäärän kirjaimia, ei ollut lainkaan merkitystä niiden samankaltaisuuden arvioinnissa.

81 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Sillä, että kaksi sanamerkkiä koostuvat samasta lukumäärästä kirjaimia, ei nimittäin ole sellaisenaan erityistä merkitystä kohdeyleisölle, joille nämä tavaramerkit on tarkoitettu, vaikka kyseessä olisi erityisyleisö, kuten nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Koska aakkoset sisältävät rajoitetun lukumäärän kirjaimia, joita kaikkia ei sitä paitsi käytetä yhtä usein, on väistämätöntä, että useat sanat sisältävät saman lukumäärän kirjaimia ja jopa samoja kirjaimia, ilman että niitä voidaan pelkästään sen perusteella luonnehtia ulkoasuiltaan samankaltaisiksi.

82 Kohdeyleisö ei myöskään ole yleensä tietoinen niiden kirjainten täsmällisestä lukumäärästä, jotka muodostavat sanamerkin, eikä se näin ollen suurimmassa osassa tapauksista huomioi sitä, että kaksi tavaramerkkiä sisältävät saman lukumäärän kirjaimia.

83 Kahden sanamerkin ulkoasujen samankaltaisuuden arvioinnissa merkittävää on pikemminkin se, että kummassakin sanamerkissä on useita kirjaimia samassa järjestyksessä. Täten on perusteltua, ettei valituslautakunta korostanut erityisesti sitä, että kummassakin kyseisessä tavaramerkissä on kirjain ”a” siten, että se on rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ensimmäisenä ja sitä seuraa kirjainyhdistelmä ”rc”, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissä kyseinen kirjain on toisena ja sitä ympäröi kaksi eri kirjainta eli kirjain ”c” ja kirjain ”p”.

84 Kyseisten tavaramerkkien pääte ”ol” on sitä vastoin näiden tavaramerkkien yhteinen tekijä, minkä valituslautakunta myönsi. Koska tämä kirjainyhdistelmä on mainittujen tavaramerkkien lopussa ja koska sitä edeltävät kummassakin tavaramerkissä aivan eri kirjainyhdistelmät (toisessa kirjainyhdistelmä ”arc” ja toisessa kirjainyhdistelmä ”cap”),

valituslautakunta pystyi kuitenkin perustellusti toteamaan, ettei tämä pääte voinut kyseenalaistaa päätelmää siitä, etteivät mainitut tavaramerkit kokonaisuutena olleet ulkoasultaan samankaltaisia.

85 Tätä vahvistaa edelleen se, että kuluttaja kiinnittää yleensä suurempaa huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on useaan otteeseen todennut (ks. 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 edellä 44 kohdassa mainittu asia l'Altra Moda, tuomion 43 kohta).

86 Seuraavaksi vuoden 2002 päätöksen 28 kohdassa olevasta kyseisen kahden tavaramerkin lausuntatapojen vertailusta, joka toistettiin riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, on todettava, että valituslautakunta laski rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erilaiset todennäköiset ääntämistavat ennen kuin se totesi, että kyseisten tavaramerkkien ääntämistapa olisi erilainen eri jäsenvaltioissa ja että näin olisi, vaikka kyseisissä tavaramerkeissä on molemmissa kaksi tavua.

87 Nämä toteamukset on hyväksyttävä. Toisin kuin kantaja väittää, valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se perusti päätöksensä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin "todennäköisiin" ääntämistapoihin. Koska tämä tavaramerkki on mielikuvituksellinen sana, joka ei vastaa yhdessäkään yhteisön kielessä olemassa olevaa sanaa, kyse voi nimittäin olla vain siitä, miten kohdeyleisö todennäköisesti lausuu tämän sanan niin kauan kuin sitä ei ole rekisteröity ja käytetty kuvailemaan tuotteita.

88 Vaikka kantaja moittii SMHV:n toimivaltaisia instansseja siitä, etteivät ne ole tutkineet kyseisen kahden tavaramerkin ääntämistapaa kaikilla yhteisön jäsenvaltioiden kielillä, se ei kuitenkaan täsmentänyt, mikä on kieli tai mitkä ovat ne kielet, jonka tai jotka valituslautakunnan väitetään jättäneen ottamatta huomioon ja jossa tai joissa nämä kaksi tavaramerkkiä lausutaan tavalla, jolla voidaan perustella tai vahvistaa näiden kahden tavaramerkin lausuntatapojen samankaltaisuus.

89 Sillä seikalla, johon kantaja myös vetosi, että kyseisissä tavaramerkeissä on molemmissa sama lukumäärä tavuja eli kaksi, ei ole mitään erityistä merkitystä sen käsityksen kannalta, joka suurella yleisöllä ja erityisesti merkityksellisellä erityisyleisöllä on kyseisistä tavaramerkeistä, eikä se voi sellaisenaan johtaa päätelmään, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

90 Näin ollen se, että molemmat tavaramerkit päättyvät kirjainyhdistelmään ”ol”, joka todennäköisesti lausutaan samalla tavalla molemmissa tapauksissa, ei riitä siihen, että mainitut tavaramerkit kokonaisuutena olisivat ääntämistavaltaan samankaltaisia, kun otetaan vielä huomioon se, että olipa rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ensimmäisenä esiintyvän erottavan kirjainyhdistelmän ”arc” täsmällinen ääntämistapa millainen tahansa, tämä ääntämistapa on joka tapauksessa hyvin erilainen kuin aikaisemmassa tavaramerkissä ensimmäisenä esiintyvän kirjainyhdistelmän ”cap” ääntämistapa.

91 Kuten vuoden 2002 päätöksen 29 kohdassa on todettu ja riidanalaisessa päätöksessä toistettu, kummallakaan tavaramerkillä ei lopuksi ole sellaista merkitystä, joka yhdistäisi ne erityiseen käsitteeseen, eikä niillä näin ollen voi olla minkäänlaista käsitteellistä samankaltaisuutta. Kantaja ei sitä paitsi ole kiistänyt tätä päätelmää.

92 Edellä esitettyjen toteamusten ja näkemysten perusteella on todettava, ettei toinen valituslautakunta rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi riidanalaisen päätöksen 26–28 kohdassa, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet millään tavoin samoja eivätkä samankaltaisia ja että täten tämä säännös ei tullut sovellettavaksi, vaikka mainittujen tavaramerkkien kattamat tuotteet olisivat samoja.

93 Kantajan väitteestä, joka koskee sitä, että valituslautakunta ei vastannut kantajan väitteisiin, mukaan lukien väitteet, jotka kantaja esitti yhteisöjen tuomioistuimissa käydyssä oikeudenkäynnissä, joka johti edellä 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annettuun tuomioon, on todettava, että kantaja ei mitenkään täsmentänyt väitteitä, joihin toisen valituslautakunnan väitetään jättäneen vastaamatta.

94 Tältä osin on todettava, että toisen valituslautakunnan täytyi joka tapauksessa ottaa riidanalaisen päätöksen teossa huomioon vain ne väitteet, jotka ilmenevät kantajan SMHV:n eri instansseissa käydyn menettelyn aikana esittämistä huomautuksista. Sitä vastoin väitteitä, jotka kantaja esitti yhteisöjen tuomioistuimissa käydyssä oikeudenkäynnissä, ei ollut osoitettu SMHV:lle, eikä valituslautakunnalla ollut velvollisuutta ottaa niitä huomioon eikä antaa niihin erityistä vastausta.

95 Väitteistä, jotka kantaja esitti SMHV:n instansseissa, on todettava, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta, joka lähetettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti, käy ilmi, että kantaja on esittänyt väiteasiakirjassaan, väitemenettelyssä esittämissään huomautuksissa sekä muistiossa, joka sisältää kantajan valituslautakuntaan tekemän valituksen perustelut, perusteita, jotka liittyvät kohdeyleisöön, kyseisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samuuteen tai samankaltaisuuteen, mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuteen sekä aikaisemman tavaramerkin vahvaksi väitettyyn erottamiskykyyn.

96 Valituslautakunta kuitenkin tutki nämä kysymykset ja näihin liittyvät kantajan väitteet riidanalaisessa päätöksessä. Näin ollen nyt käsiteltävänä oleva kantajan väite on hylättävä perusteettomana.

97 Kantajan väite siitä, ettei valituslautakunta noudattanut SMHV:n asiamiehen yhteisöjen tuomioistuimissa käydyssä oikeudenkäynnissä esittämäksi väitettyä näkemystä, on myös hylättävä.

98 Ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja jotka valituslautakunnat tekevät asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat nimittäin sidotun toimivallan eivätkä vapaan harkintavallan piiriin. Näin ollen sitä, voidaanko merkki

rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä tulkitsevat, eikä SMHV:n aikaisemman käytännön perusteella (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

99 Nämä näkökohdat pätevät sitä suuremmalla syyllä SMHV:n asiamiehen yhteisöjen tuomioistuimissa väitetysti esittämään lausuntoon, ja näin on varsinkin siksi, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 4 kohdassa vahvistettu SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajien ja jäsenien riippumattomuus, nämä kun eivät ole sidottuja SMHV:n yhteisöjen tuomioistuimissa käytävässä oikeudenkäynnissä esittämään kantaan.

100 Vaikka katsottaisiin, että SMHV:n asiamies todella antoi kantajan väittämän lausunnon, valituslautakunta ei näin ollen ollut sidottu kyseiseen lausuntoon eikä sen täytynyt riidanalaisessa päätöksessä esittää perusteluja sille, miksi se sivuutti sen.

101 Kaiken edellä esitetyn perusteella esillä oleva kanneperuste on perusteeton ja se on täten hylättävä, ja näin ollen kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

102 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kaul GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset