YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä joulukuuta 2008 *

Asiassa C-16/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 12.1.2006,

Les Éditions Albert René Sàrl, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan Rechtsanwalt J. Pagenberg,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Orange A/S, kotipaikka Kööpenhamina (Tanska), edustajanaan advokat J. Balling,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič ja E. Levits (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.10.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.11.2007 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Les Éditions Albert René Sàrl (jäljempänä valittaja) vaatii valituksessaan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Éditions Albert René vastaan SMHV, 27.10.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. II-4667; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan nostaman kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 14.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R

0559/2002-4; jäljempänä riidanalainen päätös), joka oli tehty aikaisemman tavaramerkin OBELIX haltijan eli valittajan vireille panemassa väitemenettelyssä, jossa se vastusti sanamerkin MOBILIX rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94) 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

– –

c) tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

– –

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on

rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

3 Saman asetuksen 63 artiklassa, jonka otsikko on ”Asian saattaminen yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi”, säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

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

3. Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.

4. Kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen.

– –”

4 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiasisällön tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todiste[ita], joita ei ole esitetty määräajassa.”

5 Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan, jonka otsikko on ”Todisteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[SMHV:ssa] toteutettavien menettelyjen yhteydessä voidaan todisteet hankkia etenkin seuraavasti:

– –

b) tietojen pyytäminen;

c) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittäminen;

_ _”

6 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa määrätään, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

Asian tausta

7 Orange A/S (jäljempänä Orange) teki 7.11.1997 asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla SMHV:lle hakemuksen sanamerkin MOBILIX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

8 Tavarat ja palvelut, joita varten tätä rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan,

15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 37, 38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– Luokka 9: ”Laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten, mukaan lukien puhelinviestintä, puhelimet ja matkapuhelimet, mukaan lukien antennit ja paraboliset heijastimet, varaajat ja akut, muuntajat ja muuntimet, kooderit ja dekooderit, koodatut kortit ja kortit koodausta varten, puhelinkortit, merkinanto- ja opetuslaitteet, elektroniset puhelinluettelot, edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet (jotka eivät kuulu muihin luokkiin)”

– Luokka 16: ”Puhelinkortit”

– Luokka 35: ”Puhelinvastaajapalvelu (tilapäisesti poissa oleville tilaajille), liikkeenjohtaminen ja organisaatiokonsultointi ja -avustaminen, konsultointi ja avustaminen liiketoimien hoidossa”

– Luokka 37: ”Puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen”

– Luokka 38: ”Tietoliikenne, mukaan lukien tietoliikennetiedotus, puhelin- ja sähkeviestintä, viestintä tietokonenäyttöjen ja matkapuhelinten kautta, faksien lähettäminen, radio- ja televisiolähetystoiminta, myös kaapelitelevision ja Internetin kautta, sanomien lähetys, sanomanlähetyslaitteiden liisaus, tietoliikennelaitteiden liisaus, mukaan lukien puhelinlaitteet”

– Luokka 42: ”Tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylläpito ja päivittäminen, tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus”.

9 Valittaja teki väitteen tätä rekisteröintihakemusta vastaan vedoten sanaan OBELIX liittyviin seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

– aikaisempi rekisteröity tavaramerkki, jota suojataan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnillä nro 16154, joka tehtiin 1.4.1996 seuraaville tavaroille ja palveluille:

  – Luokka 9: ”Sähkö-, elektroniset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, opetuslaitteet ja -kojeet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) mikäli kuuluvat luokkaan 9, elektroniset laitteet pelejä varten kuvaruudun kanssa tai ilman, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit”

  – Luokka 16: ”Paperi, pahvi; paperi- ja pahvituotteet, painotuotteet (mikäli kuuluvat luokkaan 16), sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat; kirjansidonta-aineet, kuten lanka, kangas ja muut kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat, liimat (paperi- ja paperikauppatavaroita varten); taiteilijantarvikkeet, kuten piirustus-, maalaus- ja mallinsuunnittelutarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut) ja toimistokoneet (mikäli kuuluvat luokkaan 16); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet, mikäli ne eivät kuulu muihin luokkiin; pelikortit; painokirjaimet; painolaatat”

– Luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet (jos kuuluvat luokkaan 28); joulukuusenkoristeet”

– Luokka 35: ”Markkinointi ja mainonta”

– Luokka 41: ”Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus ja ajanviete; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puhe-esitysten tuotanto. Rekonstruointiin liittyvät näyttelyt sekä kulttuurihistorialliset ja kansantieteeseen liittyvät esitykset”

– Luokka 42: ”Hotellimajoitus- ja ravintolapalvelut; valokuvat; käännökset; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö”

– aikaisempi tavaramerkki oli kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti tunnettu luokkiin 9, 16, 28, 35, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tiivistää SMHV:ssa käydyn menettelyn valituksenalaisen tuomion 6–8 kohdassa seuraavasti:

”6. Väitteensä tueksi kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja sen 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon.

7. Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.5.2002 tekemällään päätöksellä ja antoi luvan – – rekisteröintimenettelyn jatkamiseen. Katsottuaan, että aikaisemman tavaramerkin tunnettuutta ei ollut näytetty riittävästi toteen, väiteosasto päätteli, että pääpiirteissään tavaramerkit eivät ole samankaltaiset. Tietty lausuntatapaa koskeva samankaltaisuus on sen mukaan olemassa, mutta tavaramerkkien ulkoasu ja erityisesti niiden välittämät hyvin erilaiset merkitykset kompensoivat tämän – –. Lisäksi aikaisempi rekisteröinti yhdistetään sen mukaan pikemminkin kuuluisaan piirrettyyn filmiin, mikä erottaa aikaisemman tavaramerkin vielä enemmän hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä merkityksen kannalta.

8. Kantajan – – tekemän valituksen jälkeen neljäs valituslautakunta teki [riidanalaisen] päätöksensä – –. Se kumosi osittain väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta täsmensi ensiksi, että oli katsottava, että väite perustui yksinomaan sekaannusvaaraan. Se totesi seuraavaksi, että tavaramerkkien välillä voitiin havaita tiettyä samankaltaisuutta. Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että luokkaan 9 kuuluvat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitut ’merkinanto- ja opetuslaitteet’ ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 9 kuuluvat ’optiset laitteet ja kojeet ja opetuslaitteet’ ovat samankaltaiset. Se päätyi samaan tulokseen luokkaan 35 kuuluvien yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli ’liikkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja -avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa’ ja aikaisemman rekisteröinnin kattamien ’markkinoinnin ja mainonnan’ osalta. Valituslautakunta katsoi, että yhtäältä kyseessä olevien merkkien ja toisaalta näiden nimenomaisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus huomioon ottaen kohdeyleisön keskuu-

dessa on sekaannusvaara. Se hylkäsi näin ollen yhteisön tavaramerkkihakemuksen [näiden tavaroiden ja palvelujen] osalta ja hyväksyi sen muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.”

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettu kanne ja valituksenalainen tuomio

11 Valittaja vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.10.2003 jättämässään kannekirjelmässä riidanalaisen päätöksen kumoamista ja esitti kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan rikkomista, toinen tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja kolmas saman asetuksen 74 artiklan rikkomista.

12 Valittaja vaati istunnossa toissijaisesti asian palauttamista SMHV:n neljännen valituslautakunnan käsiteltäväksi voidakseen todistaa, että sen tavaramerkki on ”laajalti tunnettu” asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ensin valituksenalaisen tuomion 15 ja 16 kohdassa, voitiinko kannekirjelmän liitteenä olleet viisi asiakirjaa, joilla pyrittiin todistamaan sanamerkin OBELIX tunnettuus, ottaa tutkittaviksi. Todettuaan, ettei näitä asiakirjoja ollut esitetty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti jättää ne tutkittaviksi ottamatta, koska niiden tutkiminen olisi ollut työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaista.

14 Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti työjärjestyksensä 135 artiklan nojalla jättää tutkittavaksi ottamatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen perustuvan kanneperusteen.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa muun muassa, että kantaja ei valituslautakunnassa ollut missään vaiheessa vaatinut kyseisen 8 artiklan 5 kohdan mahdollista soveltamista, eikä tämä sen vuoksi ollut sitä tutkinut. Se totesi, että vaikka kantaja vetosi tavaramerkkihakemuksesta tekemässään väitteessä ja tässä valituslautakunnassa siihen, että sen aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, tämä tapahtui yksinomaan kyseisen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä eli sen osoittamiseksi, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti lopulta työjärjestyksensä 44 artiklan 1 kohdan nojalla jättää istunnossa esitetyn vaatimuksen tutkittavaksi ottamatta.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdassa aineellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomiseen perustuvan kantajan sen kanneperusteen perusteltavuuden, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt lähteä liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan tavaramerkki OBELIX oli laajalti tunnettu, koska Orange ei ollut sitä kiistänyt.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, ettei asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa voida tulkita siten, että SMHV:lla olisi velvollisuus pitää toteennäytettyinä sellaisia osapuolen esittämiä seikkoja, joita menettelyn toinen osapuoli ei ole kiistänyt.

19 Tämän jälkeen se totesi riidanalaisen tuomion 35 kohdassa, että väiteosasto ja valituslautakunta eivät olleet katsoneet, että kantaja olisi tosiseikoin tai todistein kumoamattomasti näyttänyt toteen sen oikeudellisen arvioinnin, johon se vetosi, toisin sanoen rekisteröimättömän merkin tunnettuutta ja rekisteröidyn merkin korkeaa erottamiskykyä. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa tämän kanneperusteen perusteettomaksi.

20 Valituksenalaisen tuomion 53–88 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan rikkomista koskevan kantajan kanneperusteen.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden osalta valittajan väitteen siitä, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin kaikkiin tavaroihin, jotka kuuluvat luokkiin 9 ja 16, sisältyy aikaisemman tavaramerkin kattamia olennaisia osatekijöitä, ja katsoi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, että pelkästään se, että tiettyä tavaraa käytetään toisen osana, elementtinä tai osatekijänä, ei sellaisenaan riitä osoittamaan, että lopputavarat, jotka sisältävät nämä osatekijät, ovat samankaltaisia, sillä niillä voi olla muun muassa täysin eri luonne, käyttötarkoitus ja kuluttajat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa lisäksi, että kantaja ei voi käyttää aikaisemman rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja koskevan luettelon laajaa muotoilua sellaisena perusteena, jonka nojalla voitaisiin päätellä erittäin suuri samankaltaisuus tai a fortiori yhdenmukaisuus rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden kanssa.

22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös hylkäsi valituksenalaisen tuomion 66–70 kohdassa ne kantajan lausumat, joilla se yritti osoittaa, että luokkiin 35, 37, 38 ja 42 kuuluvat, rekisteröintihakemuksessa mainitut palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin suojaamat palvelut, myöntäen kuitenkin yhden poikkeuksen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan näet ”yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittu palvelu ’tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus’ (luokka 42) on samankaltainen kuin kantajan ’tietokoneet ’ ja ’tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat’ (luokka 9), koska ne täydentävät toisiaan”.

23 Kyseisiä tavaramerkkejä vertaillessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 75 ja 76 kohdassa muun muassa, että vaikka näille kahdelle merkille on yhteistä kirjainten OB yhdistelmä ja pääte -LIX, niissä on tiettyjä ulkoasua koskevia tärkeitä eroja, kuten kirjaimia OB seuraavat kirjaimet, sanojen alku ja niiden pituus. Muistutettuaan, että kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun,

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli, että ”kyseiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset tai että niiden ulkoasun samankaltaisuus on enintään hyvin vähäinen.”

24 Kyseisten merkkien lausuntatapaa vertailtuaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 77 ja 78 kohdassa, että ne ovat lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaiset.

25 Merkityssisältöä vertaillessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa, että vaikka sana OBELIX onkin rekisteröity sanamerkiksi, keskivertoyleisö yhdistää sen helposti erään sarjakuvan suosittuun henkilöhahmoon, joten yleisön keskuudessa ei todennäköisesti synny minkäänlaista merkityssisältöä koskevaa sekaannusta enemmän tai vähemmän samankaltaisten sanojen kanssa.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 80 ja 81 kohdassa, että koska sanamerkillä OBELIX on kohdeyleisön näkökulmasta selvä ja nimenomainen merkitys, joten tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, kyseisten merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat sellaiset, että niillä neutralisoidaan lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet.

27 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa sekaannusvaarasta, että ”kyseisten merkkien väliset erot riittävät siihen, että kohdeyleisön mielessä ei ole sekaannusvaaraa, koska tällainen vaara edellyttää sitä, että sekä kyseessä olevien tavaramerkkien että näillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste on riittävän korkea”.

28 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 83 ja 84 kohdassa, että valituslautakunnan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevalla arvioinnilla ja kantajan väitteillä, jotka koskivat tämän tavaramerkin tunnettuutta, ei ollut mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen nyt esillä olevassa asiassa.

29 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, on että kantaja ei voi vedota mihinkään yksinoikeuteen käyttää suffiksia -ix, ja se hylkäsi kantajan väitteen, jonka mukaan tämän suffiksin vuoksi on täysin mahdollista olettaa, että sana mobilix kuuluu hienovaraisesti Asterix-sarjan hahmoista muodostuvaan tavaramerkkiperheeseen ja että se ymmärretään sanan OBELIX johdannaiseksi.

30 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näin totesi, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdottomista soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt ja että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei tästä syystä ollut sekaannusvaaraa, se hylkäsi kantajan nostama kanteen.

Valitus

31 Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittää kuusi valitusperustetta, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen, hylkää sanamerkkiä MOBILIX koskevan rekisteröintihakemuksen nro 671396 kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille sitä haetaan, ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa käydyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Toissijaisesti valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

32 SMHV vaatii valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja yhteisön hallinto- ja prosessioikeudellisten sääntöjen (reformatio in peius) rikkomista

Asianosaisten lausumat

33 Valittaja moittii ensimmäisessä valitusperusteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se rikkoi asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja että se yhteisön hallinto- ja prosessioikeudellisten sääntöjen vastaisesti sovelsi reformatio in peiusta katsoessaan – toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä oli katsottu ja valittajan vahingoksi – että kyseiset merkit eivät olleet samankaltaisia, vaikka niiden samankaltaisuus ei ollut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin kohteena ja vaikka se ei tästä syystä ollut toimivaltainen arvioimaan sitä.

34 Valittaja oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaisesti riitauttanut riidanalaisen päätöksen yksinomaan niiltä osin kuin sillä ei hyväksytty sen vaatimuksia, ja se oli tämän vuoksi riitauttanut vain sen, että valituslautakunta oli kieltäytynyt tutkimasta väitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan nähden, että se ei ollut ottanut huomioon tavaramerkin OBELIX erottamiskykyä ja tunnettuutta ja että se oli katsonut, etteivät riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat ja palvelut olleet samankaltaisia.

35 Valittaja ja Orange, joka oli toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä, eivät sitä vastoin olleet riitauttaneet kyseisen valituslautakunnan näiden merkkien samankaltaisuudesta tekemää arviointia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Vaikka SMHV:lla ei olekaan velvollisuutta järjestelmällisesti

puolustaa riidanalaista päätöstä, sillä ei ole toimivaltaa muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin kohdetta kanteen nostaneen asianosaisen vahingoksi.

36 SMHV toteaa, että koska kantaja oli riitauttanut valituslautakunnan sekaannusvaarasta tekemät päätelmät ja koska kyseisten merkkien samankaltaisuus on näiden päätelmien yksi osa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen piti välttämättä tutkia valituslautakunnan arviointi, jonka tämä oli tehnyt näitä merkkejä vertaillessaan voidakseen valvoa sen päätelmien lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan nähden. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli sen mukaan näin ollen toimivaltainen tutkimaan näiden merkkien samankaltaisuuden.

37 Reformatio in peiusin kieltävän periaatteen loukkaamisesta SMHV toteaa, että koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuttanut riidanalaista päätöstä, jolla valituslautakunta osittain hyväksyi väitteen, kantajaa ei asetettu epäedullisempaan asemaan kuin missä se oli, ennen kuin se nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

38 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan nojalla arvioitava SMHV:n valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta valvomalla sitä, miten ne ovat soveltaneet yhteisön oikeutta, ja tässä valvonnassa sen on otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt tosiseikat (ks. vastaavasti asia C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok. 2007, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

39 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi näin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan asettamissa rajoissa, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on tätä artiklaa tulkinnut, valvoa kaikin puolin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta tutkimalla tarvittaessa, onko näiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittämä luonnehdinta

oikeudellisesti luotettava (ks. vastaavasti em. asia Naipes Heraclio Fournier v. SMHV, tuomion 39 kohta) tai onko tuolle lautakunnalle esitettyjä tosiseikkoja arvioitu virheellisesti.

40 On todettava, että valittaja on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut siihen, että SMHV:n neljäs valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa.

41 Tässä perusteessaan valittaja otti esille kysymyksen kyseisten merkkien samankaltaisuudesta. Kuten valituksenalaisen tuomion 8 kohdasta ja 47–49 kohdasta ilmenee, vaikka mainittu valituslautakunta oli todennut, että nämä merkit olivat tietyllä tavalla samankaltaisia, valittaja väitti niiden todellisuudessa olevan erittäin samankaltaisia saadakseen todetuksi, että samankaltaisuus on korkeammanasteista kuin valituslautakunta totesi sen olevan.

42 Tästä syystä ja kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 41 kohdassa toteaa, valittaja itse sisällytti kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevan kysymyksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin kohteeseen.

43 Toisaalta valittaja on väittänyt sekaannusvaarasta myös, että jos otetaan huomioon tavaroiden samankaltaisuuden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, erot niiden merkkien välillä, jotka kattavat samat tavarat ja palvelut ja suurelta osin samankaltaiset tavarat ja palvelut, eivät riitä estämään erityisesti lausuntatapaan liittyviä sekaannuksia aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden vuoksi.

44 Tästä on syytä todeta, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa sekä sitä, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia, että sitä, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 51 kohta ja asia C-234/06, Ponte Finanziaria v. SMHV ja F.M.G. Textile (aiemmin Marine Enterprise Projects), tuomio 13.9.2007, Kok. 2007, s. I-7333, 48 kohta).

45 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on siis arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. SMHV, tuomio 15.3.2007, Kok. 2007, 33 kohta).

46 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon huomioon otettavien tekijöiden tietty keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. em. asia T.I.M.E. ART v. SMHV, tuomion 35 kohta ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 19 kohta).

47 Koska valittaja on riitauttanut valituslautakunnan sekaannusvaarasta tekemän arvioinnin huomioon otettavien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaatteen perusteella ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden vuoksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli toimivaltainen tutkimaan ne arvioinnit, jotka mainittu valituslautakunta oli tehnyt kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta.

48 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta, tämän lautakunnan tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei voi sitoa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siltä osin kuin kyseinen arviointi on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on kiistetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

49 Valittajan mainitsemasta reformatio in peiusin kieltävästä periaatteesta on riittävää todeta – jos tähän periaatteeseen ylipäänsä voidaan vedota SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuusvalvontaa koskevassa menettelyssä – että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pysytti riidanalaisen päätöksen voimassa todeten, ettei sekaannusvaaraa ollut, ja hylkäsi kanteen. Valittaja ei näin ollen ole valituksenalaisen tuomion johdosta huonommassa oikeudellisessa asemassa kuin ennen kanteen nostamista sen vuoksi, että riidanalaisella päätöksellä on jätetty valittajan vaatimukset hyväksymättä.

50 Tämän vuoksi ensimmäinen valitusperuste on perusteettomana hylättävä.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa

– Asianosaisten lausumat

51 Valittaja väittää toisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b

alakohtaa riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioidessaan.

52 Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnäkin siitä, että se sovelsi väärää oikeudellista arviointiperustetta päättäessään, olivatko vastaavat tavarat ja palvelut samankaltaisia. Valittaja toteaa, että sen olisi pitänyt vertailla niitä olettamalla, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samoja ja että aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen tai että se on laajalti tunnettu.

53 Toiseksi valittaja kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kyseisten tavaroiden ja kyseisten palvelujen samankaltaisuudesta esittämien konkreettisten arviointien johdonmukaisuuden ja perusteen.

54 Valittaja toteaa aluksi tavaramerkin MOBILIX kattamien, luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden ja tavaramerkin OBELIX tarkoittamien, samoihin luokkiin kuuluvien tavaroiden vertailusta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli lukenut näitä tavaroita koskevia luetteloita selvästi väärin ja vääristellyt niitä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa esittämät, näihin luetteloihin liittyvät lausumat eivät nimittäin pidä paikkaansa, ja ne ovat ristiriidassa itse näiden luetteloiden sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen itsensä valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa esittämien lausumien kanssa.

55 Tämän jälkeen valittaja toteaa, että valituksenalaisen tuomion oikeudenkäyntikielisen version 62 kohdassa esitetty lausuma ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark” ja päätelmä, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat ja sen tavaramerkin kattamat tavarat, jonka rekisteröintiä on haettu, eivät ole samankaltaisia, ovat keskenään ristiriitaisia.

56 Lopuksi valittaja katsoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen, kun se valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa on vahvistanut valituslautakunnan virheellisen arvioinnin, jonka mukaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut, luokkiin 9 ja 16 kuuluvat tavarat eivät kuuluneet siihen palvelujen ja tavaroiden luetteloon, joka oli muotoiltu laajasti aikaisemman rekisteröinnin yhteydessä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään ollut vastannut riittävästi valittajan väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkkiä MOBILIX koskevassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat kuuluvat tavaramerkin OBELIX kattamiin ”sähkö-, elektroni[siin] – – laitte[isiin] ja -koje[isiin]”, eikä se ollut myöskään tarkastellut näiden tavaroiden samankaltaisuutta.

57 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen vertaillessaan yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja, luokkiin 35, 37, 38 ja 42 kuuluvia palveluja ja tavaramerkki OBELIXin kattamia tavaroita, kun se valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa toteaa, että nämä tavarat ja nämä palvelut eivät ole samankaltaisia.

58 Tällainen toteamus on ristiriidassa yhtäältä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa esittämän sen toteamuksen kanssa, jonka mukaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut, luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat vain heikosti samankaltaisia aikaisemman tavaramerkkioikeuden suojaamien, luokkaan 41 kuuluvien palvelujen kanssa, ja se on lisäksi virheellinen, koska luokkaan 41 kuuluvat, aikaisemman tavaramerkin tarkoittamat ”elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus” muistuttavat Orangen tarjoamia ”radio- ja televisiolähetystoimi[ntaan], myös kaapelitelevision ja Internetin kautta” liittyviä palveluja.

59 Tavaramerkki OBELIXin suojaamia, luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ja tavaramerkkiä MOBILIX koskevassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja, luokkaan 42 kuuluvia palveluja vertaillessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt päätyä siihen, että ”tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat” ja ”tietokoneohjelmoin[tia], ohjelmistojen suunnittel[ua], ylläpit[oa] ja päivittämi[stä]” koskevat palvelut ovat samankaltaisia, ja se oli väärin sivuuttanut sen, että luokkaan 9 kuuluvien ”sähkö-, elektroni[sten] – –laitte[iden] ja -koje[iden]” tuotanto edellyttää välttämättä tutkimustoimintoja ja tekniikkaan liittyviä toimintoja, jotka ovat luokkaan 42 kuuluvia palveluja.

60 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa virheellisesti katsonut, että tavaramerkkihakemus koskee eksklusiivisesti tietoliikennettä sen eri muodoissa ja että aikaisemmassa rekisteröinnissä ei viitata mihinkään tämän alan toimintaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään tukeudu mihinkään tosiseikkaan tai todisteeseen katsoessaan tässä samassa valituksenalaisen tuomion kohdassa, että samankaltaisuuden hyväksyminen aina, kun aikaisempi oikeus kattaa tietokoneet ja kun hakemuksessa tarkoitetun merkin kattamat tavarat tai palvelut voivat käyttää tietokoneita, ylittäisi varmasti sen suojan kohteen, jonka lainsäätäjä tavaramerkin haltijalle myöntää.

61 SMHV väittää, että valittaja yrittää riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekemät arvioinnit riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuteen liittyvillä lausumillaan ja ettei tämä ole sallittua muutosta haettaessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole millään tavoin vääristellyt tosiseikkoja tai todisteita, se on toistanut asianmukaisesti näitä tavaroita ja näitä palveluja koskevat luettelot ja suorittanut vertailevan tarkastelun, joka nojautui sellaisiin arviointiperusteisiin kuin valmistajan tyyppi tai kyseisten tavaroiden jakelutapa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

62 Aluksi on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 seitsemännen perustelukappaleen mukaan sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä, asettaa erityisiä vaatimuksia yhteisön tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tarjoamalle suojalle.

63 Kuten tämän tuomion 46 kohdassa on muistutettu, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon huomioon otettavien tekijöiden tietty keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, koska tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

64 Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen katsonut direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, joka on aineellisesti samansisältöinen kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (em. asia Canon, tuomion 24 kohta).

65 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa perustellusti huomauttanut, kyseisten tavaroiden ja kyseisten palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. em. asia Canon, tuomion 23 kohta ja asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 85 kohta).

66 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tuon oikeuskäytännön mukaisesti valituksenalaisen tuomion 61–70 kohdassa vertaillut riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamia tavaroita ja palveluja ja suorittanut yksityiskohtaisen tarkastelun, jolla luonnehditaan näiden tavaroiden ja näiden palvelujen välistä suhdetta.

67 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se on vertaillut kyseisiä tavaroita ja kyseisiä palveluja käyttämättä tässä

tarkoituksessa perustana olettamaa, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat samanlaisia ja jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki on erottamiskykyinen.

68 Toiseksi koska valittaja riitauttaa niiden arviointien johdonmukaisuuden ja perustan, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamia tavaroita ja palveluja vertaillessaan, on syytä muistuttaa, että EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevin osin. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-104/00 P, DVK v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 40 kohta).

69 Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmettävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että tätä tosiseikastoa ja selvitystä on tarpeen ryhtyä arvioimaan uudelleen (ks. asia C-8/95 P, New Holland Ford v. komissio, tuomio 28.5.1998, Kok. 1998, s. I-3175, 72 kohta; asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006, Kok. 2006, s. I-3173, 54 kohta ja asia C-167/04 P, JCB Service v. komissio, tuomio 21.9.2006, Kok. 2006, s. I-8935, 108 kohta).

70 Luokkaan 9 kuuluvien ja aikaisemman rekisteröinnin tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen luettelosta, joka on toistettu valituksenalaisen tuomion 5 kohdassa ja tämän tuomion 9 kohdassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa todennut, että ”alat, jotka tämä oikeus kattaa, ovat valokuvaus, elokuvat, optiikka, opetus ja videopelit”.

71 Yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitusta, luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevasta luettelosta, joka on toistettu valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa ja tämän tuomion 8 kohdassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tässä samassa 62 kohdassa todennut, että kyseisessä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu ala on lähes yksinomaan tietoliikenne kaikissa muodoissaan.

72 Asiassa ei selvästi ole ilmennyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinta riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamia tavaroita ja palveluja koskevasta luettelosta olisi aineellisesti paikkansapitämätön tai ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voinut pätevästi perustaa valittajan riitauttamia arviointejaan näihin luetteloihin.

73 Näin ollen valittajan lausuma, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi vääristellyt kyseisten luetteloiden sisältöä, on perusteettomana hylättävä.

74 Valituksenalaisen tuomion oikeudenkäyntikielisen version 62 kohdassa esitetyn lausuman ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark” ja päätelmän, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat ja sen tavaramerkin kattamat tavarat, jonka rekisteröintiä on haettu, eivät ole samankaltaisia, väitetystä keskinäisestä ristiriidasta on muistutettava, että kysymys siitä, ovatko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustelut ristiriitaiset tai puutteelliset, on oikeuskysymys, minkä vuoksi se voi sellaisenaan olla muutoksenhaun kohteena (ks. asia C-401/96 P, Somaco v. komissio, tuomio 7.5.1998, Kok. 1998, s. I-2587, 53 kohta; asia C-446/00 P, Cubero Vermurie v. komissio, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. I-10315, 20 kohta ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v. komissio, tuomio 8.2.2007, Kok. 2007, s. I-1331, 45 kohta).

75 Tässä suhteessa on todettava, että valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa pyritään tarkastelemaan sekä aikaisemman rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja koskevan luettelon että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja koskevan luettelon ulottuvuutta.

76 Tästä tavoitteesta ja valituksenalaisen tuomion 62 kohdasta seuraa, että oikeudenkäyntikielinen toteamus ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark” pitää kirjoittaa uudelleen siten, että sillä on seuraava merkitys:

”Tämä tavaroita ja palveluja koskeva luettelo on lähellä luetteloa, johon yhteisön tavaramerkkihakemuksessa vedotaan.”

77 Tämä laadintavirhe ei kuitenkaan vaikuta valituksenalaisen tuomion johdonmukaisuuteen, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuon tuomion 62 kohdassa esittämät, riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja koskevien luetteloiden ulottuvuutta koskevat toteamukset eivät ole ristiriidassa sen niistä saman tuomion 63 ja 64 kohdassa esittämien päätelmien kanssa.

78 Valittajan mainitsemaa laadintavirhettä ei näin ollen voida pitää sellaisena perusteluvirheenä, jolla voitaisiin perustella valituksenalaisen tuomion kumoamista tältä osin (ks. asia C-326/91 P, de Compte v. parlamentti, tuomio 2.6.1994, Kok. 1994, s. I-2091, 96 kohta).

79 Valittajan toisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa esittämistä jäljellä olevista lausumista on todettava, että vaikka valittaja vetoaakin muodollisesti arviointi- tai perusteluvirheisiin, se pyrkii tosiasiassa kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin.

80 Kuten tämän tuomion 68 kohdassa on muistutettu, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

81 Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä osittain perusteettomana ja jätettävä osittain tutkimatta.

Toisen valitusperusteen toinen osa

– Asianosaisten lausumat

82 Toisen valitusperusteensa toisessa osassa, johon valittaja vetoaa toissijaisesti ensimmäiseen perusteeseen nähden, valittaja väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rikkoneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, etteivät kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia.

83 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näiden tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioidessaan ole soveltanut asianmukaisia oikeudellisia arviointiperusteita, vaan se on toiminut mekaanisesti, vertailun tavoitetta huomioon ottamatta.

84 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ulkoasun samankaltaisuuden osalta mielivaltaisesti korostanut näiden tavaramerkkien välisiä eroja, vaikka yhteisön tavaramerkkioikeuden yleisten periaatteiden mukaan yhteiset tekijät ovat yleensä tärkeämpiä kuin erottavat.

85 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 75 kohdassa sivuuttanut asiassa T-292/01, Phillips-Van Heusen vastaan SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), 14.10.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-4335, 50 kohta) ilmenevän oman oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan yleisön huomio kohdistuu vähintäänkin yhtä voimakkaasti sanamerkin ensimmäisiin kirjaimiin kuin sen keskimmäisiin kirjaimiin.

86 Lausuntatavan samankaltaisuuden kuten myös merkityssisällön samankaltaisuuden arviointi, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on suorittanut valituksenalaisen tuomion 77–79 kohdassa, ovat virheellisiä, koska valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat eivät tue niitä.

87 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa esittämillä lausumilla loukataan lisäksi periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi mitä yleisemmin tunnettu ja mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.

88 Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta myös siitä, että se on valituksenalaisen tuomion 80–82 kohdassa soveltanut niin kutsuttua ”neutralisointi”-teoriaa, sillä tätä teoriaa voidaan soveltaa vasta siinä vaiheessa, jossa sekaannusvaara lopullisesti arvioidaan, eikä silloin kun kyseiset tavaramerkit ovat joko ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan taikka ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

89 Valittaja toteaa lopuksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ymmärtänyt väärin sen väitteen todetessaan valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, että valittaja vetoaa yksinoikeuteen käyttää suffiksia -ix, vaikka se oli väittänyt, että sillä on tavaramerkkiperhe, joka on luotu samankaltaisella tavalla kuin MOBILIX. Tavaramerkkiperheen olemassaoloa pidetään yleensä erillisenä sekaannusvaaran syynä myös silloin, kun ulkoasua tai lausuntatapaa koskevia samankaltaisuuksia ei ole.

90 SMHV esittää, että valittajan esittämien useiden väitteiden joukosta ainoa oikeuskysymys on se, voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laillisesti päätellä valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa, että kyseessä olevien merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat sellaisia, että niillä neutralisoidaan lausuntatapaa ja ulkoasua koskevat samankaltaisuudet. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis arvioinut oikein kaikki seikat, jotka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

91 Ensimmäiseksi lausumasta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kyseisiä kahta merkkiä vertaillessaan korostanut niiden välisiä eroja sen sijaan, että se olisi etsinyt niiden samankaltaisuuksia, on riittävää todeta, että valittaja yrittää itse asiassa asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekemät arvioinnit, mikä edellä 68 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan ei

tosiseikkojen tai todisteiden vääristelytapauksia lukuun ottamatta ole sellainen oikeuskysymys, että se kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

92 Toiseksi väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi sivuuttanut oman oikeuskäytäntönsä katsoessaan, että yleensä kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun, on riittävää todeta, ettei kyseinen toteamus ole ristiriidassa valittajan viittaaman toteamuksen kanssa ja ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole missään tapauksessa tehnyt tästä säännöstä ehdotonta periaatetta vaan on vain todennut, että näin tapahtui tässä yksittäistapauksessa. Tämä tosiseikkoja koskeva arviointi ei sekään kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

93 Samoin on syytä todeta kolmanneksi, että väittäessään, että lausuntatavan samankaltaisuuden ja merkityssisällön samankaltaisuuden arvioinnit, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on suorittanut valituksenalaisen tuomion 77–79 kohdassa, ovat virheellisiä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat eivät tue niitä, valittaja yrittää saada yhteisöjen tuomioistuimen korvaamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekemän arvioinnin omalla arvioinnillaan.

94 Koska asiassa ei ole vedottu siihen, että viimeksi mainittu tuomioistuin olisi vääristellyt tosiseikkoja ja todisteita, yhteisöjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen arvioimaan niitä.

95 Neljänneksi on tärkeää todeta, että valittajan lausumat perustuvat valituksenalaisen tuomion väärään tulkintaan, kun se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-

tuimen tuon tuomion 79 kohdassa esittämillä lausumilla loukataan tavaramerkkioikeudellista periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi mitä yleisemmin tunnettu ja mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.

96 Valituksenalaisen tuomion mainitussa 79 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tosiseikkoja koskevassa arvioinnissaan – eikä yhteisöjen tuomioistuimen tehtäviin kuulu tarkistaa tätä arviointia – todennut nimittäin, että tavaramerkillä OBELIX viitataan erääseen suosittuun sarjakuvahahmoon ja että se näin ollen eroaa merkityssisällöltään tavaramerkistä MOBILIX, eikä se siis ole lausunut tavaramerkin OBELIX tunnettuudesta.

97 Siltä osin kuin valittaja viidenneksi kyseenalaistaa sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut niin kutsuttua ”neutralisointi”-teoriaa, on syytä todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tutkinut kaikki ne seikat, jotka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

98 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista voi seurata, että kahden merkin merkityssisältöjen väliset eroavuudet voivat neutralisoida niiden lausuntatapojen ja ulkoasujen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (ks. vastaavasti asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 20 kohta ja asia C-206/04 P, Mühlens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 35 kohta).

99 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei näin ollen voida arvostella siitä, että se on valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa soveltanut kyseistä neutralisointi-teoriaa.

100 Lopulta kuudenneksi lausumasta, jonka valittaja perustaa siihen, että sillä on tavaramerkkiperhe, jolle on ominaista suffiksi -ix, on syytä todeta, että vaikka valittaja onkin vedonnut useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka sen mukaan kuuluvat tuohon perheeseen, se on perustanut väitteensä yksinomaan aikaisempaan tavaramerkkiin OBELIX.

101 Silloin kun väite perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden voidaan niiden yhteisten piirteiden perusteella katsoa kuuluvan samaan ”tavaramerkkiperheeseen” tai ”tavaramerkkisarjaan”, sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa on otettava huomioon, että kun on kyse ”tavaramerkkiperheestä” tai ”tavaramerkkisarjasta”, tällainen vaara aiheutuu siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että se kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (ks. vastaavasti em. asia Ponte Finanziaria v. SMHV ja F.M.G. Textile (aiemmin Marine Enterprise Projects), tuomion 62 ja 63 kohta).

102 Toisen valitusperusteen toinen osa on näin ollen jätettävä osittain tutkimatta ja hylättävä osittain perusteettomana.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa on rikottu

Asianosaisten lausumat

103 Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnäkin siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska se on valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa hylännyt sen väitteen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt myöntää, että tavaramerkki OBELIX oli yleisesti tunnettu, erittäin erottamiskykyinen,

laajalti tunnettu, sillä mainitussa lautakunnassa käydyn menettelyn toinen osapuoli ei millään tavoin ollut kiistänyt näitä tosiseikkoja.

104 Valittaja katsoo, että sellainen tilanne, jossa Orange ei olisi osallistunut väitemenettelyyn valituslautakunnassa ja jossa SMHV saattoi tehdä päätöksensä pelkästään menettelyssä väitteentekijänä esiintyneen valittajan esittämien todisteiden perusteella, on erotettava sellaisesta tilanteesta, jossa Orange on osallistunut tähän menettelyyn. Jos Orange viimeksi mainitussa tapauksessa ei ole kiistänyt valittajan väitteitä, on järjenvastaista vaatia, että viimeksi mainitun olisi pitänyt todistaa kaikki väitteensä, koska yksikään yhteisön oikeuden periaate tai sääntö ei velvoita asianosaista esittämään näyttöä todistaakseen jotakin sellaista, mitä toinen asianosainen ei ole kiistänyt.

105 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska valituslautakunnan tavoin sekin kieltäytyi myöntämästä, että tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu, erittäin erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu.

106 SMHV katsoo edellä mainittuun asiaan Vedial vastaan SMHV viitaten, että vaikka oletettaisiinkin, että asianosaiset eivät kiistä tavaramerkin OBELIX tunnettuutta, tällainen toteamus ei sitoisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ja sillä olisi velvollisuus tutkia, onko valituslautakunta rikkonut asetusta N:o 40/94, kun se on riidanalaisessa päätöksessä todennut, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole keskenään samankaltaisia. SMHV:ssa käydyssä inter partes -menettelyssä mikään periaate ei edellytä pitämään näytettyinä sellaisia seikkoja, joita toinen osapuoli ei ole kiistänyt.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

107 Heti aluksi on täsmennettävä, että valittajan väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska se kieltäytyi myöntämästä, että tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu, erittäin erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu, perustuu valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdan väärään tulkintaan ja on näin ollen perusteeton.

108 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei nimittäin ole valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdassa itse tutkinut, onko tavaramerkki OBELIX yleisesti tunnettu, erittäin erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu, vaan se on vain tarkistanut valittajan esittämän, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevan sen kanneperusteen perusteltavuuden, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt pitää näytettynä valittajan tavaramerkistä OBELIX esittämää arviointia, koska Orange ei ollut sitä kiistänyt.

109 Koska valittaja on tältä osin väittänyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toteamuksellaan, jonka mukaan mainittu valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, itse rikkonut tätä artiklaa, tämä väite on jätettävä tutkittavaksi ottamatta.

110 On totta, että jos valittaja riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän yhteisön oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen muutoksenhakumenettelyssä. Tämän menettelyn tarkoitus jäisi nimittäin osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi

tällä tavoin perustaa valitustaan perusteisiin ja perusteluihin, jotka on esitetty jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. mm. asia C-41/00 P, Interporc v. komissio, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I-2125, 17 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 48 kohta).

111 EY 225 artiklan, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaan valituksessa on kuitenkin ilmoitettava täsmällisesti sekä se, miltä kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, että ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tämän vaatimuksen tueksi. Tätä edellytystä ei täytä sellainen valitus, jossa ilman, että siinä esitettäisiin perusteluita, joilla erityisesti pyrittäisiin osoittamaan valituksenalaisen tuomion oikeudellinen virhe, vain kerrataan tai toistetaan sanasta sanaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut (ks. mm. asia C-352/98 P, Bergaderm ja Goupil v. komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291, 34 ja 35 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 47 kohta).

112 Valittaja on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jo vedonnut siihen, että SMHV:n olisi pitänyt lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, että tavaramerkki OBELIX oli laajalti tunnettu, koska Orange ei ollut kiistänyt sen väitemenettelyssä esittämiä lausumia, ja nyt esillä olevassa valitusperusteessaan se vain toistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämänsä väitteen ilmoittamatta niitä syitä, joiden vuoksi viimeksi mainittu olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se hylkäsi tämän väitteen valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdassa.

113 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva valittajan kolmas valitusperuste on näin ollen hylättävä osittain perusteettomana ja jätettävä osittain tutkimatta.

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa hylätessään vaatimuksen, jonka mukaan riidanalainen päätös oli kumottava sen vuoksi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei ollut sovellettu

Asianosaisten lausumat

114 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut väärin riidan kohdetta ja rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa jättäessään tutkimatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan valittajan vaatimuksen.

115 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin sivuuttanut asiassa T-275/03, Focus Magazin Verlag vastaan SMHV – ECI Telecom (Hi-FOCuS), 9.11.2005 annetusta tuomiosta (Kok. 2005, s. II-4725, 37 kohta) ilmenevän oman oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta johtuu, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin osapuolen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista.

116 Valittaja toteaa, että vaikka ne väitteet, joihin se vetosi valituslautakunnassa, perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, väite- ja valitusmenettelyissä esitettyjä asiakirjoja järkevästi tulkittaessa niistä olisi ilmennyt valittajan toistuvasti todenneen, että tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan c alakohdan säännösten soveltamisalaan kuuluva, yleisesti tunnettu tavaramerkki on

samalla myös tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ”laajalti tunnettu” tavaramerkki, ja senkin on saatava viimeksi mainitun säännöksen tarjoama suoja.

117 Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan valittaja on rajannut valituksensa nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa koskeviin kysymyksiin, ei valittajan mukaan pidä paikkaansa, ja valittaja riitautti sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Valittaja on mielestään myös käsitellyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 ja 5 kohdan välistä suhdetta osoittaakseen, että näillä säännöksillä suojatuilla tavaramerkeillä on nykyään sama mielleyhtymä. Sen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen, kun se ei ollut valituksenalaisessa tuomiossa tarkastellut tätä lausumaa vaan oli jättänyt tämän vaatimuksen tutkittavaksi ottamatta.

118 SMHV toteaa, että valittaja oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa moittinut valituslautakuntaa siitä, että se oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, vaikka sen olisi pitänyt riitauttaa valituslautakunnan päätös, jossa tämä katsoi valituksen perustuvan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaan, ja väittää tämän näin rikkoneen saman asetuksen 74 artiklaa. Koska valituslautakunta ei ollut tutkinut kyseistä 8 artiklan 5 kohtaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti perustellusti oman työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohdan valossa, että valittajan kannetta, jolla se vaati tämän säännöksen soveltamista, ei voitu ottaa tutkittavaksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

119 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelusta, jonka se suoritti määrittääkseen, mikä oli ollut riidan kohde valituslautakunnassa, on ensinnäkin todettava, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, ettei kantaja missään vaiheessa tässä valituslautakunnassa vaatinut

asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mahdollista soveltamista eikä tämä sen vuoksi sitä tutkinut, tässä samassa kohdassa se toteaa myös, että kantaja oli tavaramerkkihakemuksesta tekemässään väitteessä kyseisessä valituslautakunnassa vedonnut aikaisemman tavaramerkkinsä laajaan tunnettuuteen vain kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä, toisin sanoen tukeakseen sitä, että kohdeyleisön mielessä oli olemassa sekaannusvaara.

120 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei näin ollen voida moittia siitä, että se perusti tarkastelunsa yksinomaan valittajan valituslautakunnassa esittämiin väitteisiin määrittäessään, mikä oli ollut riidan kohde valituslautakunnassa. Päinvastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin varmistui siitä, ettei kantajan väiteosastossa esittämistä lausumista ilmennyt sen perustaneen väitteensä myös asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan.

121 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuva rekisteröinnin suhteellinen hylkäysperuste ollut riidan kohteena tuossa valituslautakunnassa, se jätti siis perustellusti tämän perusteen tutkittavaksi ottamatta.

122 Valittajalla ei nimittäin ollut oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmeni sen itsensä ja Orangen esittämistä vaatimuksista ja väitteistä (ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok. 2007, s. I-3569, 43 kohta).

123 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valvoo asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä

ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin tämän asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa mainituista kumoamis- tai muuttamisperusteista (ks. vastaavasti asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007, s. I-2213, 53 kohta).

124 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta ilmenee, etteivät asianosaiset voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

125 Toiseksi väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan päätös, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ei ole riidan kohteena, on väärä, on todettava, että koska valittaja on esittänyt perusteen, joka ei ollut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tästä päätöksestä nostetun kanteen osa, tällainen väite on uusi peruste, jolla laajennetaan riidan kohdetta ja jota ei tästä syystä voida esittää ensimmäistä kertaa muutoksenhakuvaiheessa.

126 Jos asianosaisella näet olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa vaatimuksilleen perusteita ja perusteluja, joihin hän ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, kannettaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa toimivaltainen tutkimaan ainoastaan oikeudellisen ratkaisun, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista (ks. vastaavasti asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994, Kok. 1994, s. I-1981, 59 kohta; asia C-266/97 P, VBA v. VGB ym., tuomio 30.3.2000, Kok. 2000. s. I-2135, 79 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 50 kohta ja em. asia JCB Service v. komissio, tuomion 114 kohta).

127 Tästä seuraa, että neljäs valitusperuste on hylättävä osittain perusteettomana ja jätettävä osittain tutkimatta.

Viides valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä on rikottu, kun valittajan vaatimus siitä, että asia on palautettava valituslautakuntaan, on jätetty tutkittavaksi ottamatta

Asianosaisten lausumat

128 Valittajan mukaan sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen istunnossa esittämä vaatimus ei ollut uusi vaatimus vaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaan vaatimukseen nähden toissijainen vaatimus. Koska päävaatimus kattaa välttämättä kaikki siihen liittyvät vaatimukset, riidan kohde ei voi muuttua aina, kun alkuperäiseen vaatimukseen lisätään vaatimus.

129 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt valittajan kyseisen vaatimuksen riidan kohdetta muuttavana uutena vaatimuksena tutkittavaksi ottamatta, se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja työjärjestyksensä 44 ja 48 artiklaa sekä 135 artiklan 4 kohtaa.

130 SMHV väittää, että kyseinen vaatimus perustuu uuteen perusteeseen, jonka mukaan valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se ei ollut lausunut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuudesta, ja että valittaja esitti kyseisen vaatimuksen vasta sitten, kun se ymmärsi, että sen tämän viimeksi mainitun säännöksen rikkomista koskeva peruste jätetään tutkimatta. Koska tämä toissijainen vaatimus on esitetty vasta istunnossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan perustellusti oman työjärjestyksensä 44 ja 48 artiklaan vedoten päättänyt jättää sen tutkittavaksi ottamatta.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

131 Kuten tämän tuomion 119–124 kohdasta ilmenee, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti perustellusti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevan kanneperusteen tutkittavaksi ottamatta.

132 Näin ollen tämä valittajan valitusperuste, jossa se moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se piti uusina vaatimuksina vaatimuksia, jotka valittaja väittää esittäneensä toissijaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevan perusteen osalta ja siltä varalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi tämän perusteen perustelluksi, on todettava tehottomaksi.

Kuudes valitusperuste, jonka mukaan tiettyjen asiakirjojen hyväksymättä jättämisellä on rikottu asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa

Asianosaisten lausumat

133 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja työjärjestyksensä 135 artiklan 4 kohtaa, koska se on päättänyt jättää valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esittämät tietyt asiakirjat tutkittavaksi ottamatta.

134 Valittaja esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa uusia todisteita yksinomaan siksi, että valituslautakunta oli pitänyt valittajan sille esittämiä todisteita riittämättöminä.

135 SMHV:n mukaan kuudes valitusperuste on hylättävä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia, ovatko valituslautakuntien päätökset lainmukaisia, eikä selvittää, voiko se hetkellä, jona se ratkaisee kanteen jostakin tällaisesta päätöksestä, tehdä laillisesti uuden päätöksen, jolla on sama päätösosa. Tästä seuraa, ettei valituslautakunnan voida väittää toimineen lainvastaisesti sellaisten tosiseikkojen osalta, joita ei ole sille esitetty.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

136 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 16 kohdassa aivan oikein toteaa, siinä nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta.

137 Tuosta säännöksestä seuraa, että sellaisiin tosiseikkoihin, joihin osapuolet eivät ole vedonneet SMVH:n elimissä, ei enää voida vedota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkäynnissä.

138 Tuosta säännöksestä seuraa myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja siinä ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. SMHV:n valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tietojen valossa, joita sillä on voinut olla päätöstä tehdessään.

139 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut tässä suhteessa, että asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdasta ja 76 artiklasta seuraa, että vireille saatetun asian aineelliseksi tutkimiseksi valituslautakunnan on kehotettava, niin usein kuin se on tarpeen, osapuolia esittämään huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista, ja se voi päättää asian selvittämistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittämisestä.

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 kohdassa puolestaan täsmennetään, että jos valituslautakunta palauttaa asian uudelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja päätösosa, ”jos tosiasiat ovat samat”. Nämä säännökset osoittavat, että asia-aineistoa on mahdollista kartuttaa SMHV:ssa käytävän menettelyn eri vaiheissa (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 58 kohta).

140 Valittaja ei näin ollen voi vedota riittämättömiin mahdollisuuksiin esittää todisteita SMHV:lle.

141 Lisäksi on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa.

142 Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin todennut, että silloin kun osapuoli ei ole vedonnut tosiseikkoihin tai esittänyt todisteita sille asetuksen N:o 40/94 säännöksillä tätä varten asetetussa määräajassa eikä näin ollen ”määräajassa” kyseisen asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, tällä osapuolella ei ole ehdotonta oikeutta siihen, että SMHV:n valituslautakunta ottaa ne huomioon, koska valituslautakunnalla on laaja valta harkintansa mukaan ottaa tai olla ottamatta ne huomioon päätöksessä, joka sen on annettava käsiteltävänään olevassa asiassa (ks. em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 63 kohta).

143 Todisteita, joita ei ole koskaan esitetty SMHV:ssa, ei kuitenkaan missään tapauksessa ole esitetty määräajassa, eivätkä ne voi olla perusteena valituslautakunnan päätöksen laillisuutta arvioitaessa.

144 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös jättää siinä ensimmäistä kertaa esitetyt asiakirjat tutkittavaksi ottamatta oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan

säännösten kannalta katsoen perusteltu, valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan rikkomista koskevia lausumia ei enää ole syytä tutkia.

145 Edellä lausutun perusteella kuudes valitusperuste on perusteettomana hylättävä.

146 Koska yhtäkään valittajan valitusperusteista ei voida hyväksyä, valitus on kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

147 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan myös valitusasian käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska valittaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Les Éditions Albert René Sàrl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset