UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

20 päivänä maaliskuuta 2013 *

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin CLUB GOURMET rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Suhteellinen hylkäysperuste — Tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Ensimmäistä kertaa vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt perustelut ja todisteet

Asiassa T-571/11,

El Corte Inglés, **SA**, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan asianajajat E. Seijo Veiguela ja J. L. Rivas Zurdo,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),

ja jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.7.2011 tekemä päätös (asia R 1946/2010-1), joka koskee El Corte Inglés, SA:n ja Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.11.2011 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2012 jätetyn vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset ja niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.11.2012 ja 14.11.2012 näihin kysymyksiin jättämät vastaukset,

ottaen huomioon 11.12.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd teki 24.5.2004 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CLUB GOURMET.

3 Tavarat, joita varten tätä rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21, 29, 30, 32 ja 33, ja ne vastaavat SMHV:ssä käydyn menettelyn aikana toteutetun rajoittamisen jälkeen seuraavaa kuvausta kunkin tällaisen luokan osalta:

— luokka 16: ”Paperikauppatavarat, paperiset lasinaluset, pöytäliinat, katealuset ja lautasliinat paperista, paperiset lahjakassit”;

— luokka 21: ”Valelulusikat, muut kuin sähkötoimiset sekoittimet, pullonavaajat, sudit ruoanlaittoon, kotitalouskeramiikka, kahvimyllyt, aromikeittimet, kakunkoristelupussit, ruuanlaittovuoat, paistinvartaat, keittoastiat, korkkiruuvit, elintarvikkeiden puristimet, suppilot, raastimet, paistotasot, jääpalakulhot, jääpalamuotit, keittiöastiat, keittiösekoittimet, keittiövälineet, kotitalousmyllyt, sekoituskoneet, sekoituslusikat, nuudelikoneet, suuttimet, pippuri- ja suolamyllyt, pipetit, kannut, padat, kaulimet, astiastot, lastat, suihkuttimet, teekuulat, teepurkit, teenhauduttimet, teeastiastot, tarjottimet, termospullot ja viininmaistopipetit; elintarvikkeiden säilytysastiat, lasitavarat, posliini ja keramiikka”;

— luokka 29: ”Säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, liha, kala, siipikarja ja riista, lihaleikkeleet, juusto, keitot, jogurtti, oliiviöljy, pateet”;

— luokka 30: ”Kahvi, pasta, tee, kaakao, jauhot, sokeri, leipä, leivonnaiset, makeiset, kakut, jäätelöt ja sorbetit, voileivät, hunaja, siirappi, sinappi, etikka, kastikkeet, aromiaineet ja mausteet, hedelmäkastikkeet”;

— luokka 32: ”Oluet, kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet); viinit; likööri”.

4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 25.4.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 17/2005.

5 Kantaja El Corte Inglés, SA, teki 22.7.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

6 Väite perustui aluksi seuraavaan neljään aikaisempaan tavaramerkkiin:

— espanjalainen kuviomerkki nro 1817328, joka on rekisteröity luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten

— espanjalaista sanamerkkiä koskeva hakemus nro 2229135, joka kattaa luokkaan 16 kuuluvia tavaroita

— espanjalaista sanamerkkiä koskeva hakemus nro 2589335, joka kattaa luokkiin 29–34 kuuluvia tavaroita

— yhteisön sanamerkkiä koskeva hakemus nro 3789054, joka kattaa luokkiin 29–33 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja.

7 Tämän jälkeen SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nro 3789054 17.7.2006 tekemällään päätöksellä (asia R-343/2006-2), josta tuli lopullinen. Lisäksi kantaja luopui väiteosaston menettelyn aikana 24.11.2009 ja 11.8.2010 päivätyissä kirjeissään vetoamasta väitteensä tueksi espanjalaisia tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin nro 2229135 ja nro 2589335.

8 Näin ollen väite perustuu enää vain aikaisempaan espanjalaiseen kuviomerkkiin (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka on rekisteröity numerolla 1817328 luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten, jotka vastaavat kuvausta ”Mainoslause. Sitä sovelletaan tavaramerkkien nro 1013156 (luokka 29), nro 1013157 (luokka 30), nro 1815538 (luokka 31), nro 1815539 (luokka 32), nro 1013158 (luokka 33), nro 1815547 (luokka 42) ’El Corte Inglés’ (kuviomerkki) kattamiin tavaroihin”, ja joka on esitetty jäljempänä:



9 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

10 Väiteosasto hylkäsi väitteen 3.9.2010.

11 Kantaja valitti 6.10.2010 SMHV:ssä väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 28.7.2011 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Ensisijaisesti se katsoi erityisesti, ettei aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvaus ”mainoslause” mahdollista minkäänlaista vertailua haetun tavaramerkin kattamiin tavaroihin, koska kuvauksessa ei nimetä mitään tavaraa tai palvelua. Vaikka toissijaisesti oletettaisiin, että aikaisempi tavaramerkki kattaisi luokkaan 35 kuuluvia ”mainospalveluja”, kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olisivat erilaisia. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat on

nimittäin suunnattu keskivertokuluttajalle, kun taas aikaisemman tavaramerkin kattamiksi väitetyt mainospalvelut on suunnattu suurelta osin ammattilaisista koostuvalle yleisölle. Lopuksi kyseiset tavaramerkit ovat yhtäältä ulkoasultaan kokonaisuutena tarkastellen erilaisia, toisaalta ne eivät ole lausuntatavaltaan samankaltaisia ja lopuksi ne ovat merkityssisällöltään heikosti samankaltaisia.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

16 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

17 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Aluksi on tarkasteltava sitä kysymystä, mitkä tavarat aikaisempi tavaramerkki kattaa, koska kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan tätä koskevan arvioinnin.

19 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, ettei niiden tavaroiden ja/tai palvelujen kuvauksessa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ilmoiteta selvästi aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen luonnetta ja ettei kuvaus vastaa mitään Nizzan luokituksessa luetelluista tavaroista ja palveluista. Lisäksi ”mainoslause” ei ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavara tai palvelu. Näin ollen tämä kuvaus ei mahdollista kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen minkäänlaista vertailua,

minkä vuoksi väite pitäisi hylätä. Tämän jälkeen se tutki valituksen vain toissijaisesti sen väiteosaston tulkinnan perusteella, jonka mukaan ilmaisu ”mainoslause” pitäisi rinnastaa luokkaan 35 kuuluviin ”mainospalveluihin”.

20 Tästä kantaja väittää, että Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston (jäljempänä OEPM) vuoteen 1997 asti noudattaman käytännön mukaisesti aikaisemman tavaramerkin kaltainen ”mainoslausetavaramerkki” saa suojaa paitsi luokkaan 35 kuuluville palveluille, myös kaikille yhden tai useamman ”perustavaramerkin” kattamille tavaroille ja palveluille. Käsiteltävässä asiassa 26.4.1994 haettu ja 5.1.1996 rekisteröity aikaisempi tavaramerkki saisi siis suojaa myös niille luokkiin 29–33 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille, jotka aikaisemman tavaramerkin palvelujen kuvauksessa mainitut tavaramerkit kattavat. Aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja vertailtaessa olisi siis otettava huomioon myös nämä tavarat ja palvelut eikä pelkästään luokkaan 35 kuuluvat palvelut.

21 SMHV väittää tästä, ettei aikaisemman tavaramerkin suojaa voida laajentaa muihin luokkiin kuuluviin tavaroihin tai sellaisilla muilla oikeuksilla suojattuihin tavaroihin ja palveluihin, joihin ei ole vedottu väitteen tueksi.

22 Tässä tilanteessa on aluksi määriteltävä niiden tavaroiden ja/tai palvelujen kuvauksen laajuus, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Tällöin on ensimmäiseksi otettava huomioon kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen kuvauksen sanamuoto sellaisena kuin se on edellä 8 kohdassa. Toiseksi on arvioitava kantajan SMHV:ssä toimittamia lisätietoja ja kolmanneksi on tutkittava, onko SMHV:lla mahdollisesti velvollisuus tutkia viran puolesta tiettyjä seikkoja, ja kuinka laaja tämä velvollisuus on.

Aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kuvauksen sanamuoto

23 On muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon sanamuoto on seuraavaa: ”[luokka] 35: Mainoslause. Sitä sovelletaan tavaramerkkien nro 1013156 (luokka 29), nro 1013157 (luokka 30), nro 1815538 (luokka 31), nro 1815539 (luokka 32), nro 1013158 (luokka 33) ja nro 1815547 (luokka 42) ‘El Corte Inglés’ (kuviomerkki) kattamiin tavaroihin.”

24 Tästä on muistutettava, että tässä luettelossa mainitaan vain yksi ainoa luokkaan 35 kuuluva palvelu eli ”mainoslause”, ja tämän jälkeen sen suunniteltu käyttö. Edeltävässä kohdassa mainittua sanamuotoa luettaessa ei kuitenkaan vaikuta siltä, että aikaisempi tavaramerkki olisi tarkoitettu kattamaan myös niiden tavaramerkkien kattamat tavarat, joiden on ilmoitettu muodostavan kyseisen palvelun soveltamisalan. Toisin kuin kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, ei ole myöskään mahdollista tietää pelkästään tämän luettelon perusteella, mitkä tavarat siinä luetellut tavaramerkit kattavat, koska tavaroita ei ole yksilöity konkreettisesti, vaan pelkästään viittaamalla ne kattaviin tavaramerkkeihin ja luokkiin, joihin ne kuuluvat. Koska Nizzan sopimuksen mukaisissa luokissa yhdistetään usein suuri määrä hyvin erilaisia tavaroita, tällaiset tiedot eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta konkreettisesti tarkoitetut tavarat voidaan tunnistaa (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-307/10, The Chartered Institute of Patent Attorneys, tuomio 19.6.2012, 49, 56, 61 ja 62 kohta).

Kantajan SMHV:ssä esittämät tiedot

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta. Tästä säännöksestä seuraa, että sellaisiin tosiseikkoihin, joihin osapuolet eivät ole vedonneet SMVH:n elimissä, ei enää voida vedota unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkäynnissä ja että unionin yleinen tuomioistuin ei voi tutkia uudelleen tosiseikkoja siinä ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. SMHV:n valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta on nimittäin arvioitava niiden tietojen valossa, joita sillä

on voinut olla päätöstä tehdessään (asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok., s. I-7057, 50–52 kohta ja asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 136–138 kohta).

26 On todettava, että kantaja vetosi ensimmäisen kerran vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa ”mainoslausetavaramerkkien” kohtelua vuoteen 1997 asti koskevaan OEPM:n erityiseen käytäntöön ja espanjalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön ennen tätä ajankohtaa tehtyjen rekisteröintien antaman suojan laajuudesta. Kantajan SMHV:lle toimittamien kirjelmien perusteella on ilmeistä, ettei kantaja ole missään vaiheessa nimenomaisesti väittänyt väiteosastossa tai valituslautakunnassa, että aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuisi pelkkien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ulkopuolelle.

27 Ensiksi on todettava erityisesti, että kantaja merkitsi SMHV:lle 22.7.2005 jättämässään väitelomakkeessa rastin kohtaan, jonka mukaan väite perustuu ”kaikkiin tavaroihin/palveluihin, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, ilman että lomakkeesta ilmenee, mitkä tavarat tai palvelut ovat kyseessä tai mihin luokkiin ne edes kuuluvat.

28 Toiseksi kantaja vetosi mainitun lomakkeen liitteessä, jossa yksilöidään väitteen perusteet, edellä 6 kohdassa mainittuun neljään aikaisempaan oikeuteen, joihin aikaisempi tavaramerkki kuuluu, ja ilmoitti kunkin oikeuden osalta mihin luokkiin niiden kattamat tavarat ja/tai palvelut kuuluvat. Aikaisemman tavaramerkin osalta se mainitsi kuitenkin pelkästään luokan 35 eikä luokkia 29–33 ja 42, joihin tämän tavaramerkin suoja sen mukaan ulottuu.

29 Kolmanneksi SMHV ilmoitti kantajalle 27.10.2005 päivätyssä kirjeessä, ettei sen väite sisällä mitään tietoja niistä tavaroista ja palveluista, joihin se perustuu, ja ettei pelkkä maininta siitä, että väite perustuu kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ole tältä osin riittävä. Kantaja toimitti 28.10.2005 päivätyssä vastauksessaan aikaisemman tavaramerkin osalta vain OEPM:n käsittelemien asioiden oikeudellista tilannetta koskevasta tietokannasta (sitadex-tietokanta) espanjan- ja englanninkielisiä otteita, jotka sisälsivät otsikon ”luokka” alapuolella pelkästään maininnan ”35”.

30 Neljänneksi SMHV:n menettelyn toinen asianosainen ilmoitti 10.7.2008 tekemissään huomautuksissa, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity luokkaan 35 kuuluville palveluille, jotka on määritelty mainoslauseeksi, jota sovelletaan lukuisiin tavaramerkkeihin, ja etteivät nämä palvelut ole lainkaan samankaltaisia haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa eikä niillä ole mitään yhteyttä niihin. Se lisäsi, ettei kantaja perustanut väitettään mihinkään luokkia 29, 30, 32 ja 33 koskevaan rekisteröintiin. Kantaja ilmoitti kuitenkin vastauksena SMHV:n menettelyn toisen asianosaisen huomautuksiin väiteosastossa 15.12.2008 tekemissään huomautuksissa pelkästään, että aikaisemmat oikeudet kattavat luokkiin 16, 29–35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja. Koska kantaja perusti vielä tuona ajankohtana väitteensä aikaisemman tavaramerkin lisäksi kahteen espanjalaisia tavaramerkkejä koskevaan hakemukseen (ks. edellä 6 ja 7 kohta), väiteosasto ei voinut tämän maininnan perusteella ymmärtää, että aikaisempi tavaramerkki oli tarkoitettu kattamaan muihin luokkiin kuin luokkaan 35 kuuluvia tavaroita.

31 Viidenneksi väiteosasto totesi 3.9.2010 tekemässään päätöksessä aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista, että viimeksi mainitut on ”katsottu lähinnä luokkaan 35 kuuluvaksi mainoslauseeksi” ja että se katsoo tämän ”pikemminkin epätavallisen ja epäselvän luettelon” tarkoittavan luokkiin 29, 30, 31, 32, 33 ja 42 kuuluviin tavaroihin liittyviä mainospalveluja. Se lisäsi, että ”koska [palveluluettelo oli] pelkästään luokan 35 otsikon alla, väiteosasto tulkits[i] sitä siten, että se kattaa vain luokkaan 35 kuuluvia palveluja eikä luokkiin 29, 30, 31, 32, 33 ja 42 kuuluvia tavaroita/palveluja”.

32 Huolimatta tästä väiteosaston nimenomaisesta kieltäytymisestä ottaa huomioon mainittuihin luokkiin kuuluvat tavarat siltä osin kuin aikaisempi tavaramerkki kattaisi ne, kantaja ei vieläkään katsonut tarpeelliseksi väittää valituslautakunnalle tekemänsä valituksen perusteluissa selvästi, että mainittu tavaramerkki saa sen mielestä suojaa myös näille tavaroille. Kantaja ilmoitti sitä vastoin aluksi

valituksensa ”tosiseikat ja menettely” -nimisessä jaksossa, että sen väite perustuu ”[aikaisemman tavaramerkin] rekisteröintiin, joka koskee luokkaa 35”. Lisäksi se ilmoitti tavaroiden vertailua sisältävissä kohdissa, että ”aikaisempi tavaramerkki kattaa luokkaan 35 kuuluvat palvelut ’mainospalvelut, jotka liittyvät luokkiin 29, 30, 31, 32, 33 ja 42 kuuluviin tavaroihin’”, ja nojautui lopuksi pelkästään perusteluun, jonka mukaan luokkaan 35 kuuluvat ”mainospalvelut” täydentävät haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja että niillä on yhteys tiettyihin näistä tavaroista. Tästä on yhtäältä todettava, että aikaisempi tavaramerkki kattaa ”mainoslauseen” eikä ”mainospalveluita” ja että kantajan valituslautakunnassa esittämät tiedot eivät siis pitäneet paikkaansa. Toisaalta jos kantaja olisi aikonut vedota siihen seikkaan, että aikaisemman tavaramerkin suoja ulottui luokkiin 29–33 ja 42 kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, olisi ollut riittävää, että se olisi vedonnut kyseisten tavaroiden ja palvelujen vähintään osittaiseen samankaltaisuuteen tai samuuteen sen sijaan, että se väitti luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin kattamien luokkiin 16, 21, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvien tavaroiden täydentävän toisiaan.

33 Tästä seuraa, että toisin kuin kantajan väitti suullisessa käsittelyssä, sen hallinnollisessa menettelyssä esittämät asiakirjat eivät kokonaisuutena tarkastellen sisällä mitään nimenomaista mainintaa siitä, että se katsoi aikaisemman tavaramerkin suojan ulottuvan pelkkien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ulkopuolelle. Mainitut asiakirjat sisältävät sitä vastoin useita nimenomaisia ja implisiittisiä mainintoja, joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki oli tarkoitettu kattamaan yksinomaan luokkaan 35 kuuluvia palveluja – tässä vaiheessa unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelua ei oteta kantaa kysymykseen siitä, kuinka merkintä ”mainoslause” on ymmärrettävä.

SMHV:n velvollisuus ottaa viran puolesta huomioon Espanjan kansallinen oikeus

34 On kuitenkin tarkasteltava, oliko SMHV:llä, kuten kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, velvollisuus ottaa viran puolesta huomioon se tosiseikka, että Espanjan kansallisen oikeuden mukaan aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuu niihin luokkiin 29–33 ja 42 kuuluviin tavaroihin, jotka palvelujen kuvauksessa mainitut tavaramerkit kattavat.

35 Tästä on todettava, että siltä osin kuin kansallisen oikeuden oikeussääntöjen määrittely ja tulkinta on välttämätöntä unionin toimielinten toiminnalle, se kuuluu lähtökohtaisesti tosiseikkojen toteamisen eikä oikeuden soveltamisen alaan. Oikeuden soveltaminen koskee nimittäin vain unionin oikeutta. Vaikka näin ollen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta, johon kantaja vetoaa, on ymmärrettävä sillä tavoin, että oikeussäännöt, joiden rikkominen voi johtaa kanteen nostamiseen unionin yleisessä tuomioistuimessa, voivat kuulua sekä kansalliseen oikeuteen että yhteisön oikeuteen, vain yhteisön oikeus kuuluu oikeudenalaan, jolla sovelletaan iura novit curia -periaatetta, kun taas kansallista oikeutta pidetään väittämistaakan ja selvittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvana tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, ja kansallisen oikeuden sisältö on tarvittaessa osoitettava todistein (julkisasiamies Kokottin 27.1.2011 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, ratkaisuehdotuksen 55, 56, 75 ja 77 kohta; ks. analogisesti em. asia Edwin v. SMHV, tuomion 47–50 kohta).

36 Kun on kyse erityisesti aikaisemman kansallisen tavaramerkin suojan laajuudesta, tällainen tulkinta voi lisäksi perustua myös asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 19 säännön 2 kohdan sanamuotoon, jossa säädetään, että ”[SMHV:n asettaman] määräajan kuluessa väitteentekijän on esitettävä myös todisteet aikaisemman merkkinsä tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta”. Mainitun asetuksen 20 säännön 1 kohdassa säädetään, että ”jos väitteentekijä ei ole ennen – – määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmasta merkistään tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta – –, väite hylätään perusteettomana”. Näiden säännösten mukaisesti väitteentekijän on siis esitettävä todisteita sen aikaisemman oikeuden, johon se vetoaa, suojan laajuudesta, eikä SMHV:n tarvitse selvittää sitä.

37 Näin ollen on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan kansallinen oikeus kuuluu unionin oikeuteen, jolla on merkitystä, kun unionin yleinen tuomioistuin tutkii SMHV:n päätösten laillisuutta. Vaikka unionin yleinen tuomioistuin voi tällaisessa tutkimuksessa myös todeta, että SMHV on arvioinut tosiseikkoja virheellisesti, asianosaisen, joka vetoaa kyseisiin tosiseikkoihin, on pitänyt vedota niihin ja tarvittaessa näyttää ne toteen, jotta SMHV voi ottaa ne huomioon.

38 Tästä johtuu, että kansalliseen oikeuteen vetoavan asianosaisen on unionin toimielinten menettelyssä lähtökohtaisesti osoitettava, että kansallinen oikeus tukee sen vaatimuksia.

39 On kuitenkin totta, että unionin yleinen tuomioistuin on lieventänyt tätä periaatetta, kun se on katsonut, että SMHV:n on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen rekisteröinnin hylkäysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi (ks. asia T-318/03, Atomic Austria v. SMHV - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Kok., s. II-1319, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

40 Unionin yleinen tuomioistuin on tämän vuoksi katsonut, että SMHV:n täytyi sille esitettyjä todisteita arvioidessaan ottaa huomioon kansallinen oikeus ja oikeuskäytäntö sellaisessa tilanteessa, jossa väitteentekijä oli toimittanut kansallisten tavaramerkkiensä rekisteröinnit osoittavia otteita, mutta ei voinut näyttää toteen niiden uudistamista, koska kyseinen kansallinen tavaramerkkivirasto ei lähtökohtaisesti antanut tällaista uudistamista osoittavaa virallista asiakirjaa (em. asia ATOMIC BLITZ, tuomion 43–47 kohta).

41 Edellä 39 kohdassa toistetun tekstikohdan mukaisesti SMHV:n velvollisuus selvittää viran puolesta kansallinen oikeus riippui kuitenkin siitä edellytyksestä, että ”tällaiset tiedot [olivat] tarpeen asianomaisen rekisteröinnin hylkäysperusteen soveltamisedellytysten ja muun muassa esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi”. Näin ollen SMHV:n on vain siinä tapauksessa, että sillä on jo tietoja kansallisesta oikeudesta joko sen sisällöstä esitettyjen väitteiden tai asiassa toimitetun näytön, jonka todistusvoimaan on vedottu, johdosta, tarvittaessa otettava viran puolesta selvää kansallisesta oikeudesta.

42 Kuten edellä 27–33 kohdassa on todettu, kantaja ei ole käsiteltävässä asiassa missään vaiheessa nimenomaisesti väittänyt SMHV:ssä, että aikaisempi tavaramerkki olisi suojattu erityisesti muille kuin luokkaan 35 kuuluville tavaroille tai palveluille. Sitä vastoin se on jopa antanut useaan otteeseen tietoja, joiden mukaan mainittu tavaramerkki koskee ainoastaan luokkaa 35.

43 Tällaisessa tilanteessa väiteosaston ja valituslautakunnan oli mahdotonta olla selvillä siitä, että aikaisemman tavaramerkin oli tarkoitus kattaa myös ”perustavaramerkkien” kattamat tavarat ja palvelut, jotka kuuluvat luokkiin 16, 29–33 ja 42. Näin ollen SMHV:lla ei käsiteltävässä tapauksessa ollut velvollisuutta selvittää tai tutkia Espanjan kansallista oikeutta.

44 Lopuksi on hylättävä kantajan väite siitä, ettei SMHV:n olisi itse asiassa edes tarvinnut selvittää tai tutkia Espanjan kansallista oikeutta, koska kantajan mukaan SMHV oli asiassa R 343/2006-2 17.7.2006 tehdyssä toisen valituslautakunnan päätöksessä, joka myös koski kantajaa, ”myöntänyt ’mainoslausetavaramerkkien’ olemassaolon, sisällön ja vaikutukset” ja että väiteosasto oli ottanut tämän päätöksen huomioon käsiteltävässä asiassa 3.9.2010 tekemässään päätöksessä.

45 Ensiksi nimittäin 17.7.2006 tehdyn päätöksen ensimmäinen, kantajan toistama tekstikohta sisältyy sen jaksoon, jonka otsikko on ”hakijan perustelut”, ja toinen valituslautakunta siis vain ilmoitti perusteet, joihin kantaja vetosi. Tästä on todettava, ettei kantaja voi käsiteltävässä asiassa vedota riidanalaisen päätöksen laillisuuden riitauttamiseksi sellaisiin perusteluihin ja tosiseikkoihin, joihin se ei ole vedonnut SMHV:ssä tässä inter partes -menettelyssä vaan toista tavaramerkkihakemusta koskevassa ex parte -menettelyssä.

46 Toiseksi toisessa kantajan toistamassa tekstikohdassa valituslautakunta totesi selvästi, että OEPM:n erityinen, ”mainoslausetavaramerkkejä” koskeva käytäntö, johon kantaja vetoaa aikaisempien kansallisten rekisteröintien olemassaoloa koskevan perustelun yhteydessä, ”ei vaikuta ensi näkemältä merkitykselliseltä”. SMHV ei tämän vuoksi myöskään tutkinut päätöksessä, johon kantaja vetoaa, sisällöltään kantajan perustelua, joka liittyi ”mainoslausetavaramerkkejä” koskeviin Espanjan kansallisen lainsäädännön erityispiirteisiin. SMHV:n ei sitä suuremmalla syyllä voida katsoa myöntäneen näiden erityispiirteiden olemassaoloa, sisältöä ja vaikutuksia.

47 Kolmanneksi ei ole, toisin kuin kantaja väittää, kysymys siitä, että SMHV olisi ”itse tuntenut mainitut Espanjan kansallisen oikeuden erityispiirteet ja maininnut ne [käsiteltävässä asiassa] väitemenettelyssä”. Kuten väiteosaston käsiteltävässä asiassa 3.9.2010 tekemän päätöksen alustavista huomautuksista ilmenee, se on vain ottanut huomioon toisen valituslautakunnan 17.7.2006 asiassa R 343/2006-2 tekemän päätöksen päätöslauselman, jossa hylkäämällä kantajan valitus hylättiin lopullisesti yhden sellaisen aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti, johon kantaja oli käsiteltävässä asiassa alun perin vedonnut väitteensä tueksi.

48 Edellä esitetystä johtuu, ettei SMHV voinut tietää aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvausta lukiessaan eikä kantajan sille toimittamien tietojen perusteella, että aikaisemman tavaramerkin suojan katsottiin ulottuvan kantajan ”perustavaramerkkien” kattamiin luokkiin 29–33 ja 42 kuuluviin tavaroihin. SMHV:llä ei myöskään ollut käsiteltävän asian tilanteessa velvollisuutta ottaa viran puolesta huomioon Espanjan kansallisen oikeuden ”mainoslausetavaramerkkeihin” liittyviä erityispiirteitä eikä tutkia niitä viran puolesta.

49 Tästä seuraa, että kaikki kantajan Espanjan kansallista oikeutta koskevat todisteet ja perustelut on jätettävä tutkimatta edellä 25 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.

50 Käsiteltävässä asiassa aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvaus rajoittuu näin ollen luokkaan 35 kuuluviin palveluihin sellaisina, kuin ne on ilmoitettu edellä 8 kohdassa mainitussa kuvauksessa.

Aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksen tulkinta

51 Valituslautakunta katsoi ensisijaisesti, ettei merkintä ”mainoslause” aikaisemman tavaramerkkien kattamien palvelujen kuvauksena vastaa mitään Nizzan luokituksessa lueteltua tavaraa tai palvelua, ettei se ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavara tai palvelu, eikä sen voida tulkita tarkoittavan ”mainospalveluja” ilman, että aikaisemman tavaramerkin kattamia palveluja laajennettaisiin säännösten vastaisesti.

52 Kun kantajaa pyydettiin unionin yleisen tuomioistuimen kirjallisissa kysymyksissä ja suullisessa käsittelyssä ottamaan kantaa tähän arviointiin, kantaja totesi suullisessa käsittelyssä, ettei se lähtökohtaisesti vastusta sitä, että ilmaisun ”mainoslause” tulkitaan, kuten väiteosasto teki, tarkoittavan itse asiassa mainospalveluja, mutta se korosti kiistävänsä aikaisemman tavaramerkin suojan rajoittumisen näihin palveluihin, jolloin ”perustavaramerkkien” kattamat tavarat jäisivät suojan ulkopuolelle. Se katsoo lisäksi, että aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut ovat samankaltaisia kuin haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai niitä täydentäviä tai läheisessä yhteydessä niihin. Se vetoaa tältä osin kahteen tuomioon, joissa unionin yleinen tuomioistuin myönsi yhtäältä muun muassa luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ja toisaalta luokkiin 5, 14, 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden samankaltaisuuden.

53 Tästä on riittävää todeta, etteivät nämä kantajan perustelut koske millään tavoin valituslautakunnan edellä 51 kohdassa mainittua arviointia, eivätkä ne voi sitä suuremmalla syyllä kyseenalaistaa sitä.

54 Kuten edellä on todettu, käsiteltävän asian tilannetta luonnehtivat kaksi seikkaa: aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksen sanamuodosta tai kantajan toteamuksista ja väitteistä SMHV:n menettelyssä ei käynyt ilmi, että mainitun tavaramerkin suojan laajuus ulottuisi tämän tiukan sanamuodon ulkopuolelle. Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin ei voi menettelyllisistä syistä ottaa huomioon Espanjan kansallisen oikeuden erityispiirteitä, jotka kantajan mukaan mahdollistavat tehokkaasti mainitun palvelujen kuvauksen merkityksen tarkentamisen. Näin ollen on todettava valituslautakunnan tavoin, että aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvaus, sellaisena kuin se on toistettu edellä 8 kohdassa, ei mahdollista niiden vertailua haetun tavaramerkin kattamiin tavaroihin.

55 Näin ollen valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se katsoi, että väite on tämän vuoksi hylättävä.

56 Kun otetaan edellä esitetty huomioon, kantajan ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

57 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

58 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) El Corte Inglés, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Allekirjoitukset