

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2006 \*

Asiassa C-416/04 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 27.9.2004,

**The Sunrider Corp.**, kotipaikka Torrance, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan  
Rechtsanwalt A. Kockläuner,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinnään S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: F. G. Jacobs,  
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.11.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.12.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

**tuomion**

- <sup>1</sup> The Sunrider Corp. vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-203/02, Sunrider vastaan SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), 8.7.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-2811; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 8.4.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 1046/2000-1) evätä sanamerkin VITAFRUIT rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan, jonka otsikko on "Suhteelliset hylkäysperusteet", 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

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:

--

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –.”

3 Asetuksen N:o 40/94 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

--

3. Yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.”

4 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on

tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu – – jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa.”

- 5 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdassa tarkennetaan, että ”käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu”.

## Asian tausta

- 6 Valittaja teki 1.4.1996 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 perusteella hakemuksen sanamerkin VITAFRUIT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

- 7 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32. Luokkaan 32 kuuluvia tavaroita ovat ”olut; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja vitamiinijuomat”.
- 8 Espadafor Caba teki 1.4.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.
- 9 Aikaisempi tavaramerkki, jonka haltija Espadafor Caba on, on kansallinen sanamerkki VITAFRUT, joka on rekisteröity Espanjassa seuraavia, luokkiin 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten: ”muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettut alkoholittomat hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettut kylmät juomat, hiilihappovalmisteet, poreilua tuottavat rakeet, käymättömät hedelmä- ja vihannesmehut (rypäleen puristemehua lukuun ottamatta), limonadit, appelsiinimehut, kylmät juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jää”.
- 10 Valittajan pyynnöstä SMHV:n väiteosasto kehotti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti Espadafor Cabaa toimittamaan todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty Espanjassa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.
- 11 Espadafor Caba toimitti ensinnäkin kuusi pullon etikettiä, joissa aikaisempi tavaramerkki näkyi, ja toiseksi neljätoista laskua ja tilauskirjettä, joista kymmenen oli päivätty ennen mainittua julkaisemista.

- 12 Väiteosasto hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 23.8.2000 tekemällään päätöksellä olutta lukuun ottamatta niiden luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta, joista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli kyse. Se katsoi ensinnäkin, että Espadafor Caban toimittamat todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”käymättömät hedelmä- ja vihannesmehut, limonadit, appelsiinimehut”. Toiseksi se oli sitä mieltä, että kyseiset tavarat ja – olutta lukuun ottamatta – ne luokkaan 32 kuuluvat tavarat, joista yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli kyse, olivat osittain samankaltaisia ja osittain samoja ja että aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä oli olemassa saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 13 Valittajan tästä päätöksestä tekemä valitus hylättiin riidanalaisella päätöksellä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta lähinnä vahvisti väiteosaston päätökseen sisältyvät arvioinnit korostaen kuitenkin, että aikaisemman tavaramerkin käyttö oli näytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä ”mehutiivisteet”.

### **Asian käsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 14 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.7.2002 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja toiseksi saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu.
- 15 Ensimmäisen kanneperusteensa ensimmäisessä osassa valittaja väitti, että valituslautakunta oli virheellisesti ottanut käyttönä huomioon kolmannen henkilön toteuttaman tavaramerkin käytön. Se näet väitti, ettei väitteen tekijä ollut osoittanut, että väitetty aikaisemman tavaramerkin käyttö olisi tapahtunut hänen suostumuksellaan.

- 16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli väitetyllä tavalla käyttänyt Industrias Espadafor SA -niminen yhtiö eikä kyseisen tavaramerkin haltija Espadafor Caba, vaikka hänen nimensä näkyy myös kyseessä olevan yhtiön nimessä. Se katsoi kuitenkin saman tuomion 24–28 kohdassa, että valituslautakunta oli voinut perustellusti nojautua olettamaan siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty haltijan suostumuksella ja näin oli varsinkin, koska valittaja ei ollut valituslautakunnassa kiistänyt tätä seikkaa.
- 17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi näin ollen ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan.
- 18 Saman kanneperusteen toisessa osassa valittaja väitti, että valituslautakunta oli tulkinnut virheellisesti tosiasialisen käytön käsitettä. Se väitti pääosin, että Espadafor Caban toimittamat todisteet eivät osoittaneet tavaramerkin väitetyn käytön ajankohtaa, paikkaa, lajia ja riittävyttä siten, että sitä olisi voitu pitää tosiasialisena.
- 19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti ensin valituksenalaisen tuomion 36–42 kohdassa mieliin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön (asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. I-2439) ja oman oikeuskäytäntönsä, tutki saman tuomion 43–53 kohdassa väitteen tekijän esittämät todisteet ja teki mainitun tuomion 54 kohdassa arviointinsa päätteeksi seuraavan päätelmän:

”Tästä seuraa, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen on näyttänyt toteen sen, että vuoden 1996 toukokuun ja vuoden 1997 toukokuun välisenä ajanjaksona espanjalaiselle asiakkaalle on sen suostumuksella myyty noin 300 kahdentoista kappaleen [laatikkoa] erilaisista hedelmistä valmistettuja tiivistettyjä mehuja ja tämän myynnin arvo on noin 4 800 euroa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus on rajallista ja vaikka voi olla suositeltavaa esittää lisää todisteita, jotka koskevat merkityksellisen ajanjakson aikana tapahtuneen käytön luonnetta, tosiseikkojen ja menettelyn toisen asianosaisen esittämien todisteiden



perusteella voidaan kuitenkin todeta, että käyttö on ollut tosiasiallista. Näin ollen SMHV on riidanalaisessa päätöksessä perustellusti katsonut, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti joidenkin niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity, eli hedelmämehejen osalta.”

- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi näin ollen ensimmäisen kanneperusteen toisen osan.
- 21 Valittaja väitti toisessa kanneperusteessaan, että valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se oli katsonut, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa kyseessä olevat tavarat, joista käytetään nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat”, ja tavarat, joista käytetään nimitystä ”mehutiivisteet” ja joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, olivat samankaltaisia. Valittajan mukaan kyseiset tavarat eivät olleet erityisen samankaltaisia.
- 22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty loppukuluttajille tarkoitettujen eri hedelmistä tiivistettyjen mehujen osalta eikä sellaisten mehutiivisteiden osalta, jotka on tarkoitettu hedelmämeheja valmistavalle teollisuudelle. Se hylkäsi näin ollen valittajan väitteen, jonka mukaan yrtti- ja vitamiinijuomat ja tuotteet, joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty, oli tarkoitettu eri ostajille.
- 23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 67 kohdassa, että yrtti- ja vitamiinijuomilla sekä tiivistetyillä hedelmämeheilla on sama käyttötarkoitus eli niillä pyritään sammuttamaan jano, että molemmissa tapauksissa on kyse sellaisista alkoholittomista juomista, jotka juodaan kylminä, ja että kyseiset juomat ovat laajalti keskenään kilpailevia. Se katsoi, että sillä, että näiden tavaroiden koostumus on tosin erilainen, ei voi olla vaikutusta toteamukseen, jonka mukaan ne ovat toisiinsa rinnastettavia siitä syystä, että niillä pyritään täyttämään sama tarve.

- 24 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi myös toisen kanneperusteen, ja se hylkäsi valittajan kanteen kokonaisuudessaan.

## Valitus

- 25 Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittää kolme valitusperustetta, että yhteisöjen tuomioistuin

- ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion
  
- toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin sillä vahvistetaan haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen niiden tavaroiden osalta, joista käytetään nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat”
  
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan kulut, jotka ovat aiheutuneet SMHV:n elimissä, sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

- 26 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

*SMHV:n vastineen tutkittavaksi ottaminen*

27 Valittaja väittää vastauksessaan, ettei SMHV:n vastinetta voida ottaa tutkittavaksi sillä perusteella, että SMHV ei ole vaatinut, että ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset hyväksytään kokonaan tai osittain, kuten yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklassa edellytetään.

28 Kyseisen artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Vastineessa voidaan vaatia:

- valituksen hylkäämistä kokonaan tai osittain tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen kumoamista kokonaan tai osittain;
- ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyjen vaatimusten hyväksymistä kokonaan tai osittain, mutta ei uusien vaatimusten hyväksymistä”.

29 Kyseisessä määräyksessä tarkennetaan, missä tarkoituksissa muut menettelyn asianosaiset kuin valittaja voivat antaa vastineen.

30 Jotta kyseisellä vastineella on tehokas vaikutus, näiden muiden asianosaisten on lähtökohtaisesti ilmaistava siinä näkemyksensä valituksesta vaatimalla sen hylkäämistä kokonaan tai osittain taikka yhtymällä siihen kokonaan tai osittain – se voi jopa tehdä vastavalituksen; nämä kaikki ovat työjärjestyksen 116 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisia vaatimuksia.

- 31 Menettelyn muilla asianosaisilla ei sitä vastoin voi olla velvollisuutta esittää kyseisen määräyksen toisessa luetelmakohtassa määrätty vaatimus sillä uhalla, että heidän vastineensa on muutoin pätemätön. Kukin asianosainen voi näet vapaasti esittää tuomioistuimessa ne vaatimukset, jotka se katsoo asianmukaisiksi. Tämän vuoksi silloin kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksy jonkun asianosaisen esittämiä vaatimuksia, tai se ei hyväksy niitä kokonaan, viimeksi mainittu voi olla vaatimatta yhteisöjen tuomioistuimelta, jossa on pantu vireille valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamasta tuomiosta, että vaatimukset hyväksytään.
- 32 Sitä suuremmalla syyllä silloin kun, kuten esillä olevassa asiassa, jonkun asianosaisen vaatimukset on hyväksytty täysin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja hän vaatii yhteisöjen tuomioistuimeen toimittamassaan vastineessa valituksen hylkäämistä kokonaan, hänellä ei ole tarvetta vaatia, että hänen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämänsä vaatimukset hyväksytään. Lisäksi vaikka yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy valituksen ja päättää sille yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklassa myönnettyä oikeutta käyttämällä ratkaista itse asian lopullisesti, sen on otettava huomioon nämä vaatimukset ja joko hyväksyttävä ne uudelleen kokonaan tai osittain taikka hylättävä ne, eikä se voi perustella tätä hylkäämistä sillä, ettei mainittu asianosainen ole uudistanut kyseisiä vaatimuksia yhteisöjen tuomioistuimessa.
- 33 Näin ollen SMHV:n vastineen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskeva oikeudenkäyntiväite on hylättävä.

### *Ensimmäinen valitusperuste*

#### Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 34 Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, luettuna yhdessä saman asetuksen 15 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa, koska se on ottanut huomioon sen, että kolmas henkilö on käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä.

- 35 Kyseisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta samanaikaisesti siitä, että se on tulkinnut virheellisesti todistustaakan jakoa, että se on ottanut huomioon sellaisia väitteen tekijän esittämiä seikkoja, joilla ei ole todistusarvoa, ja että se on nojautunut todisteiden sijasta oletamiin.
- 36 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla.
- 37 Vaikka esillä olevassa asiassa väitteen tekijän oli näytettävä toteen, että aikaisemman tavaramerkin käyttö Industrias Espadafor SA -yhtiön toimesta oli tapahtunut sen suostumuksella, väitteen tekijä ei valittajan mukaan ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että se oli antanut suostumuksensa kyseiselle käytölle. Voidakseen todeta, että väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa mainitulle käytölle, valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat siis virheellisesti nojautuneet todennäköisyyksiin ja oletamiin.
- 38 Ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se ei ole ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen ensimmäistä osaa tutkiessaan tarkastanut sitä, saattoiko se hetkellä, jona se ratkaisi asian, tehdä laillisesti uuden päätöksen, joka on sisällöllisesti sama kuin riidanalainen päätös, kuten sen omassa oikeuskäytännössä edellytetään (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 29 kohta).
- 39 Valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdasta ilmenee sen mukaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on itse asiassa vain tyytynyt tarkastamaan, saattoiko valituslautakunta hetkellä, jona se teki riidanalaisen päätöksen, nojautua oletamaan, jonka mukaan väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa sille, että Industrias Espadafor SA -yhtiö käytti aikaisempaa tavaramerkkiä.

- 40 SMHV toteaa ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta, että käsiteltävänä olevassa asiassa oletama, jonka mukaan väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa sille, että Industrias Espadafor SA -yhtiö käytti aikaisempaa tavaramerkkiä, ja jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on hyväksynyt, on täysin perusteltu valituksenalaisen tuomion 24–29 kohdassa esitetyistä syistä. Näin ollen siihen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekemään arviointiin, jonka päätteeksi se on katsonut, että väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa aikaisemman tavaramerkin väitetyille käytölle, ei liity mitään sellaista arviointivirhettä eikä sellaista tosiseikkojen vääristelyä, jonka perusteella yhteisöjen tuomioistuimella olisi oikeus puuttua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin toteamuksiin.
- 41 SMHV väittää ensimmäisen valitusperusteen toisen osan osalta, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevan kanteen tarkoituksena on varmistaa valituslautakunnan tekemän päätöksen laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettulla tavalla, joten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ollut mitään velvollisuutta tutkia, voitiinko hetkellä, jona se ratkaisi asian, laillisesti tehdä uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin riidanalainen päätös.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 42 Ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan väitteen tehneen aikaisemman tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkin hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että sen tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.
- 43 Lisäksi saman asetuksen 15 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä on kyseisen tavaramerkin haltijan oma käyttö tai käyttö haltijan suostumuksella.

- 44 Tästä seuraa, että juuri väitteen tehneen aikaisemman tavaramerkin haltijan on toimitettava todisteet siitä, että se on antanut suostumuksensa sille, että kolmas henkilö on väitetyllä tavalla käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä.
- 45 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on perusteeton ensinnäkin siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on tulkinnut virheellisesti todistustaakan jakoa.
- 46 Nimittäin sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksen-alaisen tuomion 23 kohdassa huomauttanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä käyttäneen Industrias Espadafor SA -yhtiön nimessä näkyy myös kyseisen tavaramerkin haltijan sukunimen osa, ja todennut saman tuomion 24 ja 25 kohdassa, että on epätodennäköistä, että Espadafor Caba olisi voinut hankkia väiteosastolle ja SMHV:n valituslautakunnalle esittämänsä todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä, jos kyseinen käyttö olisi tapahtunut vastoin hänen tahtoaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että SMHV oli perustellusti nojautunut oletamaan, jonka mukaan väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa aikaisemman tavaramerkin väitetylle käytölle.
- 47 Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei vaatinut valittajalta, että tämä osoittaa, ettei suostumusta ollut annettu, vaan se tukeutui väitteen tekijän esittämiin seikkoihin päätelläkseen niiden perusteella, että se, että väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa väitetylle käytölle, oli näytetty toteen. Se ei näin ollen ole kääntänyt todistustaakkaa.
- 48 Toiseksi mainitulla valitusperusteen osalla pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arvioinnin, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on katsonut, että väitteen tekijän esittämät todisteet osoittivat, että tämä oli antanut suostumuksensa väitetylle käytölle, eikä sitä tästä syystä voida ottaa tutkittavaksi.

- 49 EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan näet hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto 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-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 50 Valituksenalaisen tuomion 23–25 kohdasta ei kuitenkaan ilmene, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut sille esitetyt tosiseikat ja todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.
- 51 On vielä todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ohimennen todennut valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa, että ”SMHV saattoi nojautua – – olettaen [siitä, että väitteen tekijä oli antanut suostumuksensa väitetyille käytölle] varsinkin, kun kantaja ei ole kiistänyt sitä, etteikö se, että Industrias Espadafor SA -yhtiö käytti aikaisempaa tavaramerkkiä, olisi tapahtunut väitteen tekijän suostumuksella”.
- 52 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osa on näin ollen osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta.
- 53 Toiseksi, toisin kuin valittaja väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella olisi velvollisuus tarkastaa, voiko se hetkellä, jona se ratkaisee kanteen SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä, tehdä laillisesti uuden päätöksen, joka on sisällöllisesti sama kuin riidanalainen päätös. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE) antamansa tuomion 25 ja 26 kohdassa näet vain todennut, että SMHV:n valituslautakunnilla on kyseinen velvollisuus SMHV:n ensimmäisen päätöksentekoasteen instanssien –



kuten tutkijoiden sekä väite- ja mitättömyysoasastojen – ja mainittujen valituslautakuntien välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteen vuoksi.

- 54 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota SMHV:n valituslautakunnan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos kyseessä on "puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, – – asetuksen [N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö".
- 55 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin näistä kumoamis- tai muuttamisperusteista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sitä vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät sen jälkeen kun päätös on tehty.
- 56 Tämän perusteella ensimmäisen valitusperusteiden toinen osa on perusteeton ja kyseinen valitusperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

### *Toinen valitusperuste*

#### Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 57 Toisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa valittaja väittää, että koska väitteen tekijän esittämät etiketit olivat päiväämättömiä, niiden perusteella ei voitu näyttää toteen sitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty merkityksellisen ajanjakson aikana, eikä niillä näin ollen voitu tukea muita menettelyn kuluessa esitettyjä todisteita.

- 58 Saman valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, koska se on soveltanut väärin kyseisessä artiklassa tarkoitettua ”tosiasiallisen käytön” käsitettä. Se ei etenäkään ole valittajan mukaan noudattanut niitä edellytyksiä, joiden täytyessä tavaramerkin käyttöä voidaan pitää tosiasiallisena.
- 59 Valittajan mukaan julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin esittämästä ratkaisuehdotuksesta ja yhteisöjen tuomioistuimen antamasta tuomiosta edellä mainitussa asiassa *Ansul* sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tosiasiallisena käyttönä ei voida pitää näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet, että kynnys, joka käytön on ylitettävä, jotta tavaramerkin kaupallista käyttöä voidaan pitää asianmukaisena ja tosiasiallisena, perustuu välittömästi tavarantoiminnan lajiin tai palvelutyyppeihin, että riippumatta tavaramerkillä toteutettujen liiketoimien lukumäärästä tai tiheydestä tavaramerkin käyttö on oltava jatkuvaa eikä ajoittaista tai satunnaista ja että tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkki on läsnä merkittävällä osalla sitä aluetta, jolla se on suojattu.
- 60 Valittaja korostaa, että esillä olevassa asiassa myydyt tavarat ovat tavallisia tuotanto- ja kulutustavaroita, jotka on tarkoitettu loppukuluttajan päivittäiseen käyttöön, joiden hinta on alhainen ja jotka on näin ollen helppo myydä. Kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden luonne, esillä olevassa asiassa todetun kaltaista myynnin määrää ei voida pitää asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla riittävänä. Lisäksi väitteen tekijä, joka on toimittanut näyttöä ainoastaan viidestä liiketoimesta yhdentoista kuukauden aikana, on enintään näyttänyt toteen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ajoittain ja satunnaisesti. Tällaista käyttöä ei missään tapauksessa voida pitää jatkuvana, todellisena ja vakinaisena käyttönä. Lisäksi koska kaikki esitetyt laskut on osoitettu samalle asiakkaalle, asiassa ei ole näytetty toteen, että aikaisempi tavaramerkki olisi ollut läsnä merkittävällä osalla sitä aluetta, jolla se on suojattu.
- 61 Valittaja toteaa vielä, että sen arviointi, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut väärin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa

tarkoitettua tosiasiallisen käytön käsitettä, saa tukea siitä, että Bundesgerichtshof (Saksa) on eräässä toisessa asiassa katsonut, että 4 400 euron kuukausittainen liikevaihto on täysin muodollista käyttöä.

- 62 Valittaja toteaa, ettei se aseta kyseenalaiseksi sitä, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on määrittänyt tosiseikaston ja arvioinut todisteita, vaan se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä on loukannut tosiasiallisen käytön käsitettä. Kyse on valittajan mukaan sellaisesta oikeuskysymyksestä, johon voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessä.
- 63 SMVH korostaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 32–42 kohdassa asianmukaisesti esittänyt ne sen itsensä ja yhteisöjen tuomioistuimen kehittämät periaatteet, jotka koskevat tosiasiallisen käytön käsitettä, ja toteaa, ettei valittaja kiistä näitä periaatteita vaan katsoo, etteivät esillä olevan asian tosiseikat tarjoa näyttöä tällaisesta käytöstä.
- 64 SMVH päätelee näin ollen tämän perusteella, että toisella valitusperusteella pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin tutkii uudelleen tosiseikat ja todistusaineiston, minkä johdosta kyseinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.
- 65 SMHV katsoo toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli näytetty toteen, minkä vuoksi valitusperuste on perusteeton. Se myöntää, että toteennäytetty käyttö on laajuudeltaan melko rajallista, ja se näyttää liittyvän yhteen ainoaan asiakkaaseen, mutta se korostaa, että liiketoimien kokonaissummaan on päästy melko lyhyen ajanjakson sisällä. Se huomauttaa myös, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ei ole olemassa de minimis -sääntöä, ja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, että rajallinen käyttö voi sopia yhteen sen kanssa, että tavaramerkki on todellisuudessa läsnä markkinoilla.

- 66 Siltä osin kuin on kyse valittajan väitteestä, jonka mukaan tavaramerkin on oltava läsnä merkittävällä osalla sitä aluetta, jolla se on suojattu, jotta sen käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, SMHV katsoo, että kyseinen vaatimus ei ole pätevä, kun otetaan huomioon edellä mainitussa asiassa Ansul annettu tuomio ja asiassa C-259/02, La Mer Technology, 27.1.2004 annettu määräys (Kok. 2004, s. I-1159), ja että alueellisen kattavuuden merkityksellisyys on ainoastaan yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko käyttö tosiasiallista vai ei.
- 67 Bundesgerichtshofin päätöstä koskevan väitteen osalta SMHV toteaa, että kansallisen tuomioistuimen päätökset eivät ole sitovia käsiteltävänä olevassa asiassa ja että lisäksi silloin kun on tapauskohtaisesti arvioitava, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on käytännössä mahdotonta tehdä yleisiä päätelmiä muiden asioiden perusteella.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 68 Ensinnäkin on korostettava, että valittaja ei kyseenalaista sitä toteamusta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 46–48 kohdassa väitteen tekijän toimittamien laskujen perusteella ja joka koski vuoden 1996 toukokuun ja vuoden 1997 toukokuun välisenä aikana yhdelle ainoalle asiakkaalle Espanjassa aikaisemmalla tavaramerkillä myytyjen tavaroiden arvoa, joka ei ollut yli 4 800:aa euroa ja joka perustui 293:n 12 kappaletta sisältävän laatikon myyntiin.
- 69 Tässä tilanteessa toisen valitusperusteen ensimmäinen osa, joka perustuu siihen, että väitteen tekijän esittämien etikettien perusteella ei voitu näyttää toteen sitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty merkityksellisen ajanjakson aikana, eikä niillä voitu tukea muita todisteita, ei voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen, ja se on siis hylättävä tehottomana.

70 Toiseksi, kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän elinkeinotoiminnassa; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan osalta, joka on samanlainen säännös kuin asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta, em. asia *Ansul*, tuomion 43 kohta ja em. asia *La Mer Technology*, määräyksen 28 kohta).

71 Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, käytön taajuus tai säännöllisyys, se seikka, käytetäänkö tavaramerkkiä sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä vai ainoastaan eräiden tavaroiden tai palvelujen myynnissä, sekä vielä tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, jonka esittäminen kuuluu sen haltijalle (ks. vastaavasti em. asia *La Mer Technology*, määräyksen 22 kohta).

72 Tästä seuraa, ettei lähtökohtaisesti ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava, ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei. De minimis -sääntöä, jonka johdosta SMHV tai muutoksenhaussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voisi arvioida niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita, ei näin ollen voida määrittää (ks. vastaavasti em. asia *La Mer*

Technology, määräyksen 25 kohta). Tämän tuomion 70 kohdassa mainittujen edellytysten täyttyessä tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö voi olla riittävää tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste (em. asia La Mer Technology, määräyksen 27 kohta).

73 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt esillä olevassa asiassa mitään oikeudellista virhettä arvioidessaan aikaisemman tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta.

74 Ensinnäkin se on asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaisesti näet arvioinut valituksenalaisen tuomion 46–54 kohdassa kyseisen käytön paikkaa, aikaa, laajuutta ja lajia.

75 Toiseksi se on tämän tuomion 70–72 kohdassa esitetyn oikeuskäytännön mukaan pyrkinyt selvittämään, oliko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty markkinoiden luomiseksi tai säilyttämiseksi tavaroille, joista käytettiin nimitystä ”tiivistetyt hedelmämehut”, joiden osalta väitetty käyttö oli näytetty toteen, vai pyrittiinkö kyseisellä käytöllä sitä vastoin ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet, ja oliko sitä luonnehdittava näennäiseksi.

76 Kolmanneksi, toisin kuin valittaja väittää, sen perusteella, että esillä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin käyttö on näytetty toteen ainoastaan yhdelle ainoalle asiakkaalle tarkoitettujen tavaroiden myynnillä, ei lähtökohtaisesti voida jättää katsomatta, ettei käyttö ole tosiasiallista (ks. vastaavasti em. asia La Mer Technology, määräyksen 24 kohta), vaikka sen perusteella ilmenee, että mainittu tavaramerkki ei ollut läsnä merkittävällä osalla niitä Espanjan markkinoita, joilla se on suojattu. Kuten SMHV väittää, käytön alueellinen merkityksellisyys on näet vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko käyttö tosiasiallista vai ei.

- 77 Lopuksi ja neljänneksi sen valittajan esittämän väitteen osalta, joka perustuu Bundesgerichtshofin toista tavaramerkkiä kuin tavaramerkkiä VITAFRUT koskevassa asiassa antamaan tuomioon, on todettava, että kuten tämän tuomion 70–72 kohdassa esitetystä oikeuskäytännöstä ilmenee, tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki esillä olevan asian olosuhteet, eikä lähtökohtaisesti ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei. Tästä seuraa, että kahta erillistä asiaa käsittelevät tuomioistuimet voivat arvioida eri tavalla sen käytön tosiasiallisuutta, johon niissä vedotaan, vaikka kyseiset käytöt olisivat tuottaneet vastaavan liikevaihdon.
- 78 Lisäksi sillä valittajan väitteellä, jonka mukaan etenkin aikaisemmalla tavaramerkillä myytyjen tavaroiden luonne huomioon ottaen kyseisen tavaramerkin käytön määrän merkitys oli riittämätön, jotta sitä olisi voitu pitää asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan tarkoituksessa tosiasiallisena, pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen ja todisteiden arvioinnillaan arvioinnin, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todisteet on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mitä esillä olevassa asiassa ei ole väitetty, tällainen väite ei tämän tuomion 49 kohdassa esitetyistä syistä ole sellainen oikeuskysymys, joka sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.
- 79 Toisen valitusperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettun tosiasiallisen käytön käsitteen virheellistä soveltamista, on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja se on osittain perusteeton, ja kyseinen valitusperuste on siis hylättävä kokonaisuudessaan.

### *Kolmas valitusperuste*

#### Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 80 Valittaja väittää kolmannessa valitusperusteessaan, johon se vetoaa valituksenalaisen tuomion osittaista kumoamista koskevan toissijaisen vaatimuksensa tueksi, että

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se on päätellyt, että tavarat, joista käytettiin nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joita varten rekisteröintiä haettiin, ja tavarat, joista käytettiin nimitystä ”tiivistetyt hedelmämehut” ja joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä oli näytetty käytetyn tosiasiallisesti, olivat kyseisen säännöksen tarkoituksessa samankaltaisia.

- 81 Yhtäältä valittaja väittää, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut huomioon näiden tavaroiden luonnetta, joka kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on sellainen merkityksellinen tekijä, joka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko tavarat tai palvelut samankaltaisia.
- 82 Toisaalta se väittää, että kyseiset tavarat ovat hyvin erilaisia niiden valmistusmenetelmien, käyttötapojen, käyttötarkoitusten ja myyntipaikkojen suhteen ja että nämä erot kokonaisuudessaan ovat tärkeämpiä kuin se tavaroiden ainoa yhteinen ominaisuus eli se, että ne on tarkoitettu samoille potentiaalisille kuluttajille.
- 83 Valittaja väittää, ettei se aseta tällä valitusperusteella kyseenalaiseksi sitä, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on määritellyt tosiseikaston ja arvioinut todisteita, vaan se moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä on loukannut tavaroiden samankaltaisuuden käsitettä. Kyse on sen mielestä sellaisesta oikeuskysymyksestä, johon voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessä.
- 84 SMHV vaatii pääasiallisesti, että kolmas valitusperuste on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että valittaja vain arvostelee sitä, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut tosiseikkoja. Se väittää toissijaisesti, että kyseiset tavarat ovat samankaltaisia.



## Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 85 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa huomauttanut, tavaroiden tai 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. direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, joka on pääosin samanlainen säännös kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).
- 86 Tämän oikeuskäytännön perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa todennut, että tavarat, joista käytettiin nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joita varten rekisteröintiä haettiin, ja tavarat, joista käytettiin nimitystä ”tiivistetyt hedelmämehut” ja joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä oli näytetty käytetyn tosiasiallisesti, on tarkoitettu lopullisille kuluttajille. Se on samoin todennut valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa, että mainituilla tavaroilla on sama käyttötarkoitus – janon sammuttaminen –, ne ovat laajalti keskenään kilpailevia, ne ovat samanluonteisia ja niillä on sama käyttötapa – kyse on alkoholiittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylminä – ja että niiden erilainen koostumus ei estä sitä, että ne ovat toisiinsa rinnastettavia, koska niillä pyritään täyttämään sama tarve.
- 87 Siltä osin kuin valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon kyseisten tavaroiden luonnetta niiden samankaltaisuutta arvioidakseen, valittaja nojautuu valituksenalaisen tuomion virheellisen tulkintaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näet valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa tarkastanut, olivatko mainitut tavarat samankaltaisia, etenkin kun otetaan huomioon niiden kummankin luonne.
- 88 Siltä osin kuin valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ole katsonut, että kyseisten tavaroiden väliset erot olivat tärkeämpiä kuin se tavaroiden ainoa yhteinen ominaisuus eli se, että ne on tarkoitettu samoille potentiaalisille kuluttajille, se vaatii todellisuudessa yhteisöjen tuomioistuinta korvaamaan omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arvioinnin, onka ensimmäisen

oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 66 ja 67 kohdassa (ks. vastaavasti kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arvioinnin osalta asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 23 kohta ja asia C-206/04 P, Mühlens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 41 kohta). Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todisteet on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mitä esillä olevassa asiassa ei ole väitetty, tällainen väite ei tämän tuomion 49 kohdassa esitetyistä syistä ole sellainen oikeuskysymys, joka sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.

- 89 Tämän perusteella kolmas valitusperuste on osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta, ja näin ollen valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 90 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

- 1) **Valitus hylätään.**
- 2) **The Sunrider Corp. veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset