

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

17 päivänä heinäkuuta 2008\*

Asiassa C-488/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 24.11.2006,

**L & D SA**, kotipaikka Huércal de Almería (Espanja), edustajanaan abogado S. Miralles Miravet,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

**Julius Sämann Ltd**, kotipaikka Zug (Sveitsi), edustajanaan abogado E. Armijo Chávarri,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot ja C. Toader (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: E. Sharpston,  
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.3.2008 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### **tuomion**

- 1 L & D SA -niminen yhtiö (jäljempänä L & D) vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-168/04, L & D vastaan SMHV – Sämann Ltd (Aire Limpio), 7.9.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-2699; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla tämä hylkäsi L & D:n kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 15.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 326/2003-2, jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta hyväksyi tällä päätöksellä osittain Julius Sämann Ltd -nimisen yhtiön (jäljempänä Sämann) valituksen ja hylkäsi osittain L & D:n rekisteröintihakemuksen, joka koski sanaosan ”Aire Limpio” sisältävää kuviomerkkiä.

### **I Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja e alakohdan ii alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä, ”joilta puuttuu erottamiskyky”, ja merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta”, ei rekisteröidä.

3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa 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 miellyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla' tavaramerkillä tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää -- ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltioissa rekisteröidyt tavaramerkit --

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

– –”

4 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa säädetään seuraavaa:

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

## II Asian tausta

5 L & D toimitti 30.4.1996 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, joka koski kuviomerkkiä, joka sisältää sanaosan ”Aire Limpio” (jäljempänä tavaramerkki Aire Limpio) ja joka on esitetty alla:



6 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 35, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 3: ”Hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet”

– luokka 5: ”Hajustetut ilmanraikastustuotteet”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”.

7 Sämänn teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tiettyjen aikaisempien tavaramerkkien perusteella. Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan mukaisia perusteita.

- 8 Yksi mainituista aikaisemmista tavaramerkeistä on yhteisön kuviomerkki nro 91991, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 1.12.1998 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten (jäljempänä tavaramerkki nro 91991) ja joka on esitetty alla:



- 9 Aikaisempiin tavaramerkkeihin kuului myös 17 muuta kansallista ja kansainvälistä kuviomerkkiä, joilla on kaikilla samankaltaiset ääriviivat mutta jotka niistä yhtä lukuun ottamatta eroavat siten, että niillä on valkoinen alusta ja/tai joitakin sanoja puun keskiosassa.

- 10 Kansainväliset kuviomerkit nro 178969 ja nro 328915 ovat erityisen merkityksellisiä käsiteltävänä olevan valituksen kannalta. Ensimmäinen sisältää sanaosan CAR-FRESHNER (jäljempänä tavaramerkki CAR-FRESHNER) ja toinen sanaosan ARBRE MAGIQUE (jäljempänä tavaramerkki ARBRE MAGIQUE). Nämä kaksi tavaramerkkiä, joista ensiksi mainittu on rekisteröity 21.8.1954 ja viimeksi mainittu 30.11.1966 luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten ja jotka saavat suojaa erityisesti Italiassa, on esitetty alla:



- 11 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 25.2.2003 tekemällään päätöksellä.
- 12 Mainittu väiteosasto on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa arviota tehdessään vertaillut tavaramerkkiä Aire Limpio ja tavaramerkkiä nro 91991.
- 13 Tältä osin se katsoi etenkin, että kyseessä oleville kahdelle tavaramerkille yhteinen kuusen muoto on deodoranttien ja ilmanraikastustuotteiden osalta kuvaileva ja näin ollen sillä on heikko erottamiskyky. Näiden kahden merkin väliset merkittävät graafiset ja sanalliset erot painavat enemmän kuin heikosti erotettavat samankaltaisuudet siten, että riittävän erilaisen kokonaisvaikutelman perusteella sekaannusvaaraa tai vaaraa miellelyhtymästä ei ole.
- 14 Tämän kannan otettuaan väiteosasto ei pitänyt tarpeellisena tutkia muita aikaisempia tavaramerkkejä, joihin Sämänn oli vedonnut, koska nämä tavaramerkit poikkeavat vieläkin enemmän tavaramerkistä Aire Limpio kuin tavaramerkki nro 91991.
- 15 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi osittain Sämännin valituksen väiteosaston päätöksestä 15.3.2004 tekemällään riidanalaisella päätöksellä.
- 16 Valituslautakunta hyväksyi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan valitusperusteen ja hyväksyi siten osittain väitteen ja epäsi tavaramerkin



Aire Limpio rekisteröinnin luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten. Sitä vastoin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta se vahvisti väiteosaston päätöksen ja hylkäsi väitteen.

- 17 Valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa arvioidessaan ”samoista prosessiekonomisista syistä” kuin väiteosasto keskittynyt vertailemaan tavaramerkkiä Aire Limpio ja tavaramerkkiä nro 91991, joka ”edustaa” muita aikaisempia tavaramerkkejä, joihin on vedottu. Se tuli arvioinnissaan kuitenkin vastakkaiseen tulokseen kuin väiteosasto.
- 18 Näin ollen se katsoi, että koska aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty pitkään ja se on laajalti tunnettu Italiassa, se on erityisen erottamiskykyinen, ja kun otetaan huomioon tämä seikka ja kyseessä olevien kahden tavaramerkin merkityssisällön samankaltaisuus, sekaannusvaara on olemassa ainakin Italiassa.
- 19 Valituslautakunta perusti nämä johtopäätöksensä yhtäältä Sämännin esittämään näyttöön autoihin tarkoitettujen ilmanraikasteiden mainonnasta ja myynnistä ja toisaalta siihen seikkaan, että tavaramerkki CAR-FRESHNER oli ollut suojattu vuodesta 1954 lähtien.

### **III Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 20 L & D nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2004 toimittamallaan kannekirjelmällä kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä. Se esitti kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista toinen liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen sen 73 artiklan rikkomiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

- 21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensimmäisen kanneperusteen osalta valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, että valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan tavaramerkki nro 91991 on erityisen erottamiskykyinen Italiassa, perustui tavaramerkin ARBRE MAGIQUE pitkän käytön ja laajan tunnettuuden hyväksymiseen.
- 22 Se tarkasteli valituksenalaisen tuomion 72–77 kohdassa, onko se toteamus pätevä, jonka mukaan tavaramerkin nro 91991 erottamiskyky voidaan johtaa toisesta tavaramerkistä.
- 23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi asiassa C-353/03, Nestlé, 7.7.2005 (Kok. 2005, s. I-6135) annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion 30 ja 32 kohtaan ja totesi, että tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi, jos voidaan katsoa, että tavaramerkki nro 91991 on tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osa.
- 24 Tältä osin valituslautakunta on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan katsonut perustellusti, että kuusen siluetin kuva, jolla on merkittävä, jopa hallitseva asema tavaramerkissä ARBRE MAGIQUE, vastaa tavaramerkkiä nro 91991. Näin ollen se katsoi, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että tavaramerkki nro 91991 muodostaa osan tavaramerkistä ARBRE MAGIQUE. Tällä perusteella ensiksi mainittu tavaramerkki on voinut tulla erottamiskykyiseksi sen vuoksi, että sitä on käytetty viimeksi mainitun tavaramerkin osana.
- 25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että valituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkea näyttöä, joka liittyy tavaramerkin ARBRE MAGIQUE käyttöön ja laajaan tunnettuuteen todetakseen pitkän käytön, laajan tunnettuuden ja näin ollen tavaramerkin nro 91991 erityisen erottamiskyvyn.

- 26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa katsonut varsinaisen näytön tutkimisen osalta, että riidanalaisessa päätöksessä katsotaan perustellusti, että asiakirjoihin sisältyvästä näytöstä seuraa, että tavaramerkki nro 91991 on ollut tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osana pitkään käytössä Italiassa, se tunnetaan siellä laajalti ja se on näin ollen erityisen erottamiskykyinen.
- 27 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 80–84 kohdassa hylännyt väitteen, jolla pyritään kyseenalaistamaan näiden seikkojen näyttöarvo sillä perusteella, että ne koskevat myöhäisempää ajankohtaa kuin kantajan tavaramerkkihakemuksen jättämisen päivä. Se on katsonut, että valituslautakunta on voinut perustellusti katsoa, että myöhempien seikkojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millainen tilanne oli L & D:n rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä.
- 28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa hylännyt myös kantajan väitteen siitä, että valituslautakunta olisi virheellisesti katsonut aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se oli perustanut päätelmänsä ainoastaan yleiseen näyttöön mainonnan laajuudesta ja myyntiluvuista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittänyt tältä osin yhtäältä, että L & D:n mainitsema oikeuskäytäntö ei koske sellaisen rekisteröidyn tavaramerkin laajan tunnettuuden arviointia, joka on jo erottamiskykyinen, ja toisaalta, että valituslautakunta ei ole ainoastaan ottanut huomioon yleistä näyttöä vaan myös tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kauan kestäneen käytön.
- 29 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lopuksi valituksenalaisen tuomion 86 kohdassa hylännyt L & D:n väitteen, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti perustanut päätöksensä siihen seikkaan, että aikaisempi tavaramerkki on ollut suojattu olennaisilta osin samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen, rinnastaen tavaramerkkihakemuksen päivämäärän tavaramerkin CAR-FRESHNER tehokkaan käytön päivämäärään. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut tältä osin, että vaikka riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että tavaramerkki CAR-FRESHNER on ollut rekisteröity vuodesta 1954 alkaen, valituslautakunta on sen pitkän käytön osalta perustellut päätöstään tavaramerkin ARBRE MAGIQUE toteen näytetyllä käytöllä Italiassa.

- 30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän jälkeen todennut valituksenalaisen tuomion 89–96 kohdassa, että tavaramerkin ARBRE MAGIQUE ja tavaramerkin Aire Limpio kattamat tavarat sekä itse tavaramerkit ovat samankaltaisia.
- 31 Se on todennut tavaramerkkien samankaltaisuudesta, että ulkoasun osalta tavaramerkin Aire Limpio sisältämä graafinen osa on selvästi hallitseva merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se voittaa selvästi sanaosan.
- 32 Vastoin L & D:n väitteitä kuvion luoma kokonaisvaikutelma ei ole koominen henkilöahmo vaan kuusta muistuttava kuva. Kuusta muistuttava graafinen esitys vaikuttaa näin ollen ulkoasun osalta hallitsevalta haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Merkityssisällön osalta molemmat kyseessä olevat merkit yhdistetään kuusen siluettiin. Kun otetaan huomioon sen luoma vaikutelma ja erityisen merkityksen puuttuminen ilmaisulta "aire limpio" italialaisen yleisön keskuudessa, niiden merkityssisällön samankaltaisuus on vahvistettava.
- 33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 100–102 kohdassa todennut sekaannusvaaran osalta, että keskivertokuluttajalla, joka muodostaa kohdeyleisön, on pyrkimys tukeutua valinnassaan pääasiassa näille tavaroille käytettävään tavaramerkkiin eli kuusen siluettiin. Kun otetaan huomioon yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuus ja kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuus ja toisaalta se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen Italiassa, valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että sekaannusvaara on olemassa.
- 34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edelleen valituksenalaisen tuomion 104 kohdassa hylännyt kantajan väitteen, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky sen vuoksi, että kuusen siluetti on kuvaileva kyseessä oleville tavaroille, ja totesi, että aikaisempi tavaramerkki ei ole vain pelkkä esitys kuusesta

vaan se on tyylielty ja siinä on muitakin erityisiä piirteitä ja että siitä on lisäksi tullut erityisen erottamiskykyinen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että Yhdistyneen kuningaskunnan patenttinviraston ohjesäännöt, joissa kantajan mukaan vahvistetaan kuusen siluetin kuvailevuus kyseessä oleville tavaroille, eivät ole merkityksellisiä, koska yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on luonteeltaan itsenäinen.

35 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt L & D:n väitteet, joilla pyritään osoittamaan, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti olisi pitänyt hylätä sillä perusteella, että yhtäältä se koostui vain tällä tavaramerkillä markkinoitavan tavaran muodosta ja että toisaalta aikaisemman tavaramerkin muoto, eli kuusen siluetti, oli välttämätön tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa, että missään tapauksessa kantaja ei voi väitemenettelyssä vedota ehdottomaan hylkäysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan.

36 Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista, on hylätty valituksenalaisen tuomion 113–118 kohdassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että riidanalaisessa päätöksessä ilmaistaan selvästi ja yksiselitteisesti valituslautakunnan päättely ja että tästä päätöksestä ilmenee, että kantaja on voinut ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin päätös perustuu, sekä valituslautakunnan suorittamaan aikaisempien tavaramerkkien käyttöön liittyvän näytön arviointiin.

#### **IV Oikeudenkäyntimenettely yhteisöjen tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset**

37 L & D vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan

- kumoaa riidanalaisen päätöksen päätöslauseelman 1 ja 3 kohdan sikäli kuin niissä yhtäältä kumotaan osittain väiteosaston päätös ja hylätään tavaramerkin Aire Limpio rekisteröinti luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten ja toisaalta veloitetaan kumpikin osapuoli vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan väite- ja valitusmenettelyn osalta, sekä
  
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

38 SMHV ja Sämann vaativat, että valitus hylätään ja että valittaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## V Valitus

### *A Tutkittavaksi ottaminen*

39 SMHV ja Sämann vaativat aluksi valituksen jättämistä tutkimatta sillä perusteella, että L & D:n esittämien valitusperusteiden tarkoituksena on pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tutkimaan uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevaa arviointia. Lisäksi Sämann huomauttaa, että valituksessa esitetään samat perustelut kuin riidanalaisesta päätöksestä tehdyssä valituksessa.

40 Tältä osin on aluksi muistutettava, että EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin ja että lukuun ottamatta sitä

tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei ole yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan piiriin kuuluva kysymys (ks. asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-7057, 26 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 53 kohta).

41 On joka tapauksessa todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa L & D:n tekemässä valituksessa ei pyritä ainoastaan asettamaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tekemiä tosiseikkoja koskevia toteamuksia vaan siinä pyritään ainakin osittain toteamaan, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellisia virheitä.

42 Oikeudenkäyntiväite, jonka mukaan valituksessa esitetään samat perustelut kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetussa kanteessa ja jota Sämann ei sitä paitsi ole myöskään tarkentanut, on samoin hylättävä.

43 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa nimittäin, että jos valittaja riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän yhteisön oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, kuten L & D on tehnyt valituksessaan, ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen valituksen yhteydessä (ks. vastaavasti erityisesti asia C-496/99 P, komissio v. CAS Succhi di Frutta, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-3801, 50 kohta).

44 Näin ollen valitus on otettava tutkittavaksi.

## B Pääasia

45 L & D vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen.

1. Ensimmäinen valitusperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

46 Tämä ensimmäinen valitusperuste jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen perustuu siihen, että tavaramerkiltä nro 91991 puuttuu erottamiskyky, toinen siihen, että tämän tavaramerkin ja tavaramerkin Aire Limpio välillä ei ole samankaltaisuuksia, ja kolmas siihen, että näiden kahden tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

a) Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa

47 L & D:n ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa koskevissa perusteluissa keskitytään olennaisin osin etenkin neljään väitteeseen, jotka koskevat

– tavaramerkin nro 91991 erityisen erottamiskyvyn johtamista tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE liittyvistä tiedoista

– tavaramerkin nro 91991 kuvailevuutta



- tavaramerkkiä nro 91991 koskevia ehdottomia hylkäysperusteita, ja
  
- näytön riittämättömyyttä sen toteamiseksi, että tavaramerkki ARBRE MAGIQUE on erityisen erottamiskykyinen.

i) Tavaramerkin nro 91991 erityisen erottamiskyvyn johtaminen tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE liittyvistä tiedoista

48 L & D esittää ensimmäisessä väitteessään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on virheellisesti johtanut tavaramerkin nro 91991 erityisen erottamiskyvyn yksinomaan tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE liittyvistä tiedoista. Tässä yhteydessä se erityisesti kyseenalaistaa tällaisen johtamisen mahdollisuuden sellaisessa tilanteessa, joka on kyseessä käsiteltävänä olevassa asiassa.

49 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on valituksenalaisen tuomion 73 kohdassa muistuttanut, yhteisöjen tuomioistuim on jo katsonut, että tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana. Tämän käytön osalta on riittävää, että kohderyhmässä tiedetään tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. vastaavasti em. asia Nestlé, tuomion 30 ja 32 kohta).

50 Vaikka onkin totta, että edellä mainitun asian Nestlé tosiseikat eroavat käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, tästä ei kuitenkaan vastoin L & D:n väitettä seuraa, että tätä yleisluonteista toteamusta ei sovellettaisi samalla tavoin sellaisessa tosiasiallisessa ja menettelyllisessä tilanteessa, joka on kyseessä käsiteltävänä olevassa asiassa.

- 51 Etenkään se seikka, että mainitussa asiassa Nestlé annettu tuomio koski rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä saavutettua erottamiskykyä, kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskyvyn toteamisesta, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voidaan määritellä, ei ole peruste toisenlaiselle lähestymistavalle, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa katsonut.
- 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 75 kohdassa, että jos katsotaan, että tavaramerkki nro 91991 oli tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osa, ensiksi mainitun erityinen erottamiskyky oli mahdollista todeta sen näytön perusteella, joka liittyy tavaramerkin ARBRE MAGIQUE käyttöön ja laajaan tunnettuuteen.
- 53 Sikäli kuin L & D pyrkii tällä väitteellä kyseenalaistamaan valituksenalaisen tuomion 76 kohdassa olevan toteamuksen, jonka mukaan tavaramerkki nro 91991 muodostaa osan tavaramerkistä ARBRE MAGIQUE, koska kuusen siluettilla, joka vastaa tavaramerkkiä nro 91991, on tärkeä tai jopa hallitseva asema tavaramerkissä ARBRE MAGIQUE, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tältä osin tehnyt tosiseikkoja koskevan arvioinnin.
- 54 Kuten tämän tuomion 40 kohdassa on muistutettu, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin ja lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei ole yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan piiriin kuuluva kysymys.
- 55 Siltä osin kuin L & D vetoaa lisäksi siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi, jonka mukaan kuusen siluettilla on hallitseva asema tavaramerkissä ARBRE MAGIQUE, on vastoin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, on riittävää todeta, että tästä oikeuskäytännöstä ei vastoin valittajan väitettä millään tavalla ilmene, että sekä graafisia osia että sanoasia sisältävissä tavaramerkeissä sanaosat olisi järjestelmällisesti katsottava hallitseviksi.

56 Edellä esitetyn perusteella tämä väite on jätettävä osittain tutkimatta ja hylättävä osittain perusteettomana.

ii) Tavaramerkin nro 91991 kuvailevuus

57 L & D moittii toisessa väitteessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on valituksenalaisen tuomion 104 kohdassa hylännyt valittajan väitteen, jonka mukaan tavaramerkillä nro 91991 on heikko erottamiskyky sen vuoksi, että kuusen siluetti on kuvaileva kyseessä oleville tavaroille.

58 Tältä osin on aluksi todettava, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, etteivät Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston ohjesäännöt, joissa kantajan mukaan vahvistetaan kuusen siluetin kuvailevuus kyseessä oleville tavaroille, ole merkityksellisiä. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta, ja valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet (ks. vastaavasti asia C-238/06 P, *Develey v. SMHV*, tuomio 25.10.2007, Kok. 2007, s. I-9375, 65 ja 66 kohta).

59 Sen L & D:n väitteen osalta, jolla pyritään osoittamaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan tavaramerkki nro 91991 ei ole vain pelkkä todellisuutta vastaava esitys kuusesta, on ristiriidassa valituksenalaisen tuomion muiden toteamusten kanssa, on riittävää todeta, että tämän toteamuksen ja tavaramerkin kuvauksen ”kuusen siluetti” välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa.

60 Sikäli kuin L & D pyrkii yhä asettamaan kyseenalaiseksi tämän ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksen, on todettava, että se koskee tosiseikkojen arviointia, joka ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan piiriin.

61 Edellä esitetyn perusteella tämä väite on jätettävä osittain tutkimatta ja hylättävä osittain perusteettomana.

iii) Tavaramerkkiä nro 91991 koskevien ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolo

62 L & D:n esittämä kolmas väite koskee valituksenalaisen tuomion 105 kohtaa, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt sen väitteet, joilla pyritään osoittamaan, että tavaramerkillä nro 91991 on vain korkeintaan hyvin heikko erottamiskyky, koska yhtäältä se koostui vain tällä tavaramerkillä markkinoitavan tavaran muodosta ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin muoto, eli kuusen siluetti, oli välttämätön tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

63 L & D väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti hylännyt nämä väitteet tutkimatta niitä lainkaan ja katsoen, että ”kantaja ei voi väitemenetelyssä vedota ehdottomaan hylkäysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan”.

64 Tältä osin on todettava, että niiden kahden väitteen, joihin L & D on vedonnut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja joiden osalta asiakirja-aineistosta ei myöskään ilmene, että ne olisi esitetty SMHV:n elimissä, pyrkimyksenä ei ollut asettaa kyseenalaiseksi tavaramerkin 91991 pätevyyttä vaan osoittaa, että tällä tavaramerkillä on luontaisesti hyvin heikko erottamiskyky.

- 65 Aikaisemman tavaramerkin erityinen erottamiskyky voi perustua paitsi tavaramerkkiin itseensä liittyviin syihin, myös siihen, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta).
- 66 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on katsonut riidanalaisen tuomion 78–88 kohdassa, että tavaramerkillä nro 91991 on erityinen erottamiskyky erityisesti Italiassa sen vuoksi, että se on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa, mikä johtuu erityisesti sen pitkästä käytöstä tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osana ja tämän viimeksi mainitun tavaramerkin laajasta tunnettuudesta mainitun jäsenvaltion alueella.
- 67 Vaikka L & D voisi vedota väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkillä nro 91991 on vain hyvin heikko luontainen erottamiskyky, koska se koostuu vain tällä tavaramerkillä markkinoitavan tavaran muodosta ja koska tämä muoto on välttämätön tavaramerkillä tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, on todettava, että vaikka tällainen väite olisikin perusteltu, se ei missään tapauksessa voi kumota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan tästä tavaramerkistä on tullut erityisen erottamiskykyinen Italiassa sen vuoksi, että se on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa.
- 68 Edellä esitetystä seuraa, että tämä väite on hylättävä tehottomana.

iv) Näytön, jolla osoitetaan tavaramerkin ARBRE MAGIQUE erityinen erottamiskyky, riittämättömyys

- 69 L & D moittii neljännessä väitteessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on todennut, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että tavaramerkillä ARBRE MAGIQUE ja vastaavasti tavaramerkillä nro 91991 on erityinen erottamiskyky riidanalaisesta päätöksestä ilmenevän näytön perusteella.

- 70 Tältä osin on ensimmäiseksi todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se katsoi, että valituslautakunta voi perustaa päätöksensä tietoihin, jotka koskevat myöhäisempää ajankohtaa kuin tavaramerkkiä Aire Limpio koskevan hakemuksen jättämisen päivä.
- 71 Nimittäin kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa perustellusti muistuttanut, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että on mahdollista ottaa huomioon seikkoja, jotka siitä huolimatta, että ne ovat hakemuksen tekopäivää myöhäisemmältä ajalta, mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta sellaisena, kuin se oli tänä samana ajankohtana (ks. asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta).
- 72 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut perustellusti katsoa valituksenalaisen tuomion 82–84 kohdassa, että se seikka, että kyseessä olevat tiedot liittyvät myöhäisempään ajankohtaan kuin tavaramerkkiä Aire Limpio koskevan hakemuksen jättämisen päivä, ei riitä poistamaan näiden tietojen näyttöarvoa tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiseksi, koska ne mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta sellaisena, kuin se oli mainitun rekisteröintihakemuksen jättämisen päivänä.
- 73 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin selvästi ja johdonmukaisesti esittänyt, että etenkin 50 prosentin osuutta markkinoista ei ole voitu hankkia kuin osittain vuosina 1997 ja 1998, minkä perusteella voitiin katsoa, että tilanne ei ole ollut huomattavan erilainen vuonna 1996.
- 74 Toiseksi on hylättävä L & D:n esittämät väitteet, jotka koskevat valituksenalaisen tuomion 85 kohtaa, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kantajan väitteen, jolla se pyrki osoittamaan, että valituslautakunta oli virheellisesti katsonut aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se oli perustanut päätelmänsä ainoastaan yleiseen näyttöön mainonnan laajuudesta ja myyntiluvuista.

- 75 Nimittäin kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, valituslautakunta ei ole tavaramerkin ARBRE MAGIQUE laajan tunnettuuden toteamiseksi ottanut huomioon ainoastaan mainonnan laajuutta ja myyntilukuja koskevaa yleistä näyttöä vaan myös tämän tavaramerkin kauan kestäneen käytön.
- 76 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa tekemä johtopäätös on perusteltu yksin tämän toteamuksen johdosta, on todettava, että tässä kohdassa esitetty toinen peruste, jonka mukaan oikeuskäytäntö, johon L & D on vedonnut, koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erotamiskyvyn saavuttamista eikä rekisteröidyn tavaramerkin laajan tunnettuuden arviointia, on tältä osin ylimääräinen.
- 77 Näin ollen mahdolliset tähän perusteeseen liittyvät virheet eivät voi riittää asettamaan kyseenalaiseksi mainittua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusta, joten L & D:n väite, jolla pyritään toteamaan tuollaisia virheitä, on tehoton.
- 78 Kolmanneksi on todettava sen L & D:n väitteen osalta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 86 kohdassa nojautunut virheellisesti tavaramerkin ARBRE MAGIQUE pitkään käyttöön ja rinnastanut tämän tavaramerkin rekisteröinnin päivämäärän sen tehokkaaseen käyttöön, että se on tosiseikkojen osalta virheellinen. Vastoin valittajan esitystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tavaramerkin ARBRE MAGIQUE pitkää käyttöä todetessaan viitannut sen rekisteröinnin päivämäärään vaan siihen tosiseikkaan, että tämä käyttö on näytetty toteen Italian osalta, mitä L & D ei myöskään ole kiistänyt. Kun minkäänlaiseen tosiseikkojen huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla ei lisäksi ole vedottu näiden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusten osalta, yhteisöjen tuomioistuin ei voi valitusmenettelyssä tarkastaa ensimmäisen oikeusasteen tekemää tosiseikkojen arviointia.
- 79 Lopuksi sikäli kuin L & D kiistää myyntiin ja mainontaan liittyvien tietojen näyttöarvon sillä perusteella, että ne koskevat nimitystä ARBRE MAGIQUE ja että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse yleisesti käytettävistä tavaroista, joiden hinta on alhainen, on riittävää muistuttaa, että lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ensimmäisen oikeusasteen tekemä sille esitetyn näytön arviointi ei ole yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan piiriin kuuluva

kysymys (ks. asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 30 kohta).

80 Koska L & D:n tämän väitteen tueksi esittämät perustelut joko ovat tehottomia, ne on jätettävä tutkimatta tai ne ovat perusteettomia, tämä väite on hylättävä.

81 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

#### b) Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa

82 L & D kyseenalaistaa tässä toisessa osassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 91–96 kohdassa tekemän arvioinnin, joka koskee samankaltaisuuksia tavaramerkin nro 91991 ja tavaramerkin Aire Limpio välillä. Valittaja väittää erityisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että tavaramerkin Aire Limpio graafinen osa on selvästi hallitseva sen kokonaisvaikutelmassa ja voittaa selvästi sanaosan.

83 On todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tältä osin tehnyt toiseikkojen arvioinnin, jota yhteisöjen tuomioistuin ei voi valvoa valitusmenettelyssä, koska kantaja ei ole vedonnut siihen, että toiseikkoja olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

84 Lisäksi on todettava, että vastoin L & D:n väittämää ei ole olemassa mitään sääntöä, jonka mukaan tavaramerkin sanaosa on katsottava erottamiskykyiseksi ja mielikuviukselliseksi, kun sillä ei ole erityistä merkityssisältöä. Lisäksi kuten tämän tuomion 55 kohdassa on todettu, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei myös-



kään johdu, että moniosaisen tavaramerkin sanaosa on järjestelmällisesti katsottava hallitsevaksi osaksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

85 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on jätettävä tutkimatta.

c) Ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa

86 L & D katsoo tässä kolmannessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että sekaannusvaara on olemassa, eikä se ole ottanut huomioon tavaramerkin nro 91991 heikkoa erottamiskykyä ja kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olevia eroja.

87 Kuten on jo todettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se on katsonut, että tavaramerkillä nro 91991 on erityinen erottamiskyky ja että se ja tavaramerkki Aire Limpio ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia.

88 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa on hylättävä.

89 Koska yhtäkään ensimmäisen valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, tueksi esitetyistä kolmesta osasta ei ole hyväksytty, tämä valitusperuste on hylättävä.

## 2. Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista

- 90 L & D väittää toisessa valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se on perustanut ratkaisunsa näyttöön, joka ei koske tavaramerkkiä nro 91991 vaan tavaramerkkiä ARBRE MAGIQUE. Valittaja esittää, että se ei ole voinut puolustautua riittävällä tavalla tätä näyttöä vastaan, koska väiteosasto ja valituslautakunta ovat jättäneet tavaramerkin ARBRE MAGIQUE vertailevan tarkastelun ulkopuolelle, kun ne ovat tarkastelleet sekaannusvaaran olemassaoloa.
- 91 Tältä osin on aluksi muistutettava, että mainitun säännöksen mukaan SMHV perustelee päätöksensä ja ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
- 92 Käsiteltävänä olevassa asiassa on selvää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on viitannut samaan näyttöön kuin mihin valituslautakunta nojautui, kun se totesi tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden.
- 93 Vaikka onkin totta, että riidanalaisessa päätöksessä ei ilmoiteta erikseen tavaramerkkiä, johon tämä näyttö liittyy, on kuitenkin todettava, että L & D ilmoittaa itse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle jättämässään kannekirjelmässä, että valituslautakunnan huomioon ottamat myyntiin ja mainoskuluihin liittyvät luvut eivät koske tavaramerkkiä nro 91991 vaan ne koskevat lähinnä tavaroita, jotka on varustettu nimityksellä ARBRE MAGIQUE.
- 94 Lisäksi on todettava, että Sämännin väite perustui myös tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE ja että se on toimittanut kyseessä olevan näytön jo väiteosaston menettelyssä.

95 Näin ollen L & D ei voi tehokkaasti väittää, että se ei ole voinut ottaa kantaa näyttöön, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja valituslautakunta ovat ottaneet huomioon.

96 Näin ollen toinen valitusperuste on hylättävä, ja L & D:n valitus on siten hylättävä.

## **VI Oikeudenkäyntikulut**

97 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, yhteisöjen tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista.

98 Mainitun työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että L & D veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

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

**1) Valitus hylätään.**

**2) L & D SA veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset