

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY⁽¹⁾ (tavaramerkkidirektiivi) 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti, kun sitä käytetään tavaroissa (tässä: alkoholittomat juomat), jotka tavaramerkin haltija antaa myymiensä muiden tavaroiden (tässä: tekstiilit) ostajille ilmaiseksi sopimuksen tekemisen jälkeen?

⁽¹⁾ EYVL 1989, L 40, s. 1.

Valitus, jonka Philip Morris Products SA on tehnyt 16.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-140/06, Philip Morris Products v. SMHV, 12.9.2007 antamasta tuomiosta

(Asia C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Philip Morris Products SA (edustaja: asianajajat T. van Innis ja C. S. Moreau)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

- Valituksenalainen tuomio on kumottava
- SMHV on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää valituksessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94⁽¹⁾ 4 artiklaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tältä osin valittaja väittää ensimmäiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi perustui epäedulliselle ennakkoluulolle sitä tavaramerkkien luokkaa kohtaan, johon rekisteröitäväksi haettu merkki kuuluu. Todetessaan, että kuluttajilla ei ole tapana olettaa tavaroiden alkuperää niiden muodon tai niiden pakkauksen muodon perusteella, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valittajan mukaan tosiseikkoja koskevan toteamuksen, jolla ei ole mitään tieteellistä perustaa ja joka vääristää sitä, miten ihmiset ymmärtävät merkit yleensä ja muodot erityisesti.

Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheellisen oikeudellisen arvioinnin siitä, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Valittajan mukaan tämä

virhe johtuu yhtäältä siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi tavaramerkin käyttöä vain tilanteessa, jossa tavaramerkki on osa savukeaskia, vaikka jonkin tietyn tavarantoimen pakkauksen muoto voidaan tuoda yleisön tietoisuuteen lukuisilla tavoilla, kuten esimerkiksi tavaramerkin graafisella tai kolmiulotteisella kuvauksella myyminen edistämismateriaalissa. Arviointivirhe johtuu valittajan mukaan toisaalta siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajasi tavaramerkin käsitteen koskemaan vain sitä osaa, jonka mahdollinen ostaja havaitsee ostotapahtumaa välittömästi edeltävänä hetkenä, vaikka tavaramerkin kohdeyleisö muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka voivat havaita tavaramerkin sen tavanomaisen käytön yhteydessä, joka tapahtuu sekä tavarantoimen myyminen edistämisen yhteydessä ennen tavarantoimen hankkimista että tavarantoimen käytön tai kulutuksen yhteydessä sen hankkimisen jälkeen.

Kolmanneksi ja viimeiseksi valittaja vetoaa siihen, että valituksenalaisen tuomion perustelut ovat ristiriitaiset.

⁽¹⁾ EYVL 1994, L 11, s. 1.

Valitus, jonka Aceites del Sur-Coosur, S.A., aikaisemmin Aceites del Sur, S.A. on tehnyt 16.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-363/04, Koipe Corporación, S.L. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 12.9.2007 antamasta tuomiosta

(Asia C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Aceites del Sur-Coosur, S.A., aikaisemmin Aceites del Sur, S.A. (edustaja: asianajaja J.-M. Otero Lastres)

Muut osapuolet: Koipe Corporación, S.L. ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

- On katsottava, että valitus, jossa vaaditaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-363/04 12.9.2007 antaman tuomion kumoamista yhteisön oikeuden rikkomisen takia, on esitetty ajoissa ja asetettujen muotovaatimusten mukaisesti
- Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ja sen työjärjestyksen 113 artiklan mukaisesti valitus on hyväksyttävä ja tämän seurauksena edellä mainittu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on kumottava kokonaisuudessaan

- Jos asia on ratkaisukelpoinen, se on ratkaistava lopullisesti
- Toissijaisesti, jos asia ei ole ratkaisukelpoinen, se on palautettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jotta asiassa annetaan yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamien arviointiperusteiden mukainen ratkaisu ja, jos yhteisöjen tuomioistuin tarpeelliseksi katsoo, on osoitettava, mitkä kumotun tuomion vaikutukset ovat asianosaisten kannalta lopulliset; lisäksi valituksen vastapuoli on työjärjestyksen 112 artiklan mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 12.9.2007 antamasta tuomiosta tehdyn valituksen yhteydessä on esitetty kaksi oikeudellista perustetta, jotka voidaan esittää seuraavalla tavalla:

1. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohtaa on rikottu

Ensimmäiseksi valituksenalaisessa tuomiossa rikotaan yhteisön oikeutta, kun siinä todetaan, ettei se kysymys ole ”asian kannalta merkityksellinen”, joka koskee sen määrittelemistä, mitkä niistä tavaramerkeistä, joihin CARBONELL on vedonnut merkin LA ESPAÑOLA rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta N:o 236588 vastaan esittämänsä väitteen tueksi, täyttivät ”aikaisempien” tavaramerkkien edellytykset.

Kun valituksenalaisessa tuomiossa sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohtaa, siinä olisi pitänyt sulkea pois tavaramerkeistä, joille väite perustuu, yhteisön tavaramerkki N:o 338681 CARBONELL, jonka haltija on KOIPE, koska kyseinen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity merkki ei ole aikaisempi tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Koska valituksenalaisessa tuomiossa tehtiin tällainen toteamus, ainoat KOIPEn aikaisemmat tavaramerkit, joihin voitiin vedota merkin LA ESPAÑOLA rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta N:o 236588 vastaan, ovat merkin CARBONELL rekisteröinnit Espanjassa numeroille 994364, 1238745 ja 1698613.

Täten rajatut aikaisemmat tavaramerkit, joihin voitiin vedota merkin LA ESPAÑOLA rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta N:o 236588 vastaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista varten, ovat Espanjan alueella suojattuja tavaramerkkejä. Tämä merkitsee, että kysymystä, joka koskee sitä, onko yhteisön tavaramerkin LA ESPAÑOLA N:o 236588 ja väitteen tueksi esitettyjen KOIPEn aikaisempien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara, oli tarkasteltava vain Espanjan alueella asuvan yleisön kannalta, koska KOIPEn aikaisemmat tavaramerkit on suojattu Espanjassa, eikä koko yhteisön alueella asuvan yleisön kannalta, koska yksikään aikaisemmista tavaramerkeistä ei ollut yhteisön tavaramerkki.

2. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, kuten hyvin tiedetään, yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen suhteellisesta hylkäysperusteesta, joka on se, että yhteisön tavaramerkin, jonka rekisteröintiä on haettu, ja yhden tai useamman aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara. Valituksenalaisessa tuomiossa kuitenkin rikottiin tätä säännöstä kahdella seuraavalla tavalla:

Ensimmäinen osa

Sen seuraukset, että aikaisempia tavaramerkkejä, joihin vedottiin yhteisön tavaramerkin LA ESPAÑOLA rekisteröintihakemusta N:o 236588 vastaan, rajoitettiin aiheettomasti

Ensimmäinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, johon valittaja vetoaa, perustuu siihen, että ”aikaisempia” tavaramerkkejä, joihin vedottiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan, rajoitettiin aiheettomasti; valittaja viittaa seurauksiin, joita aiheutuu siitä, että valituksenalaisessa tuomiossa tehdyllä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisella rajoitetaan aiheettomasti aikaisempia tavaramerkkejä.

Tässä ensimmäisessä osassa esitettyjen perusteluiden seurauksena on todettava, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska

- siinä ei katsottu, että ainoat aikaisemmat tavaramerkit, joille väite perustui, ovat espanjalaiset tavaramerkit CARBONELL N:o 994364, 1238745 ja 1698613.
- siinä ei suljettu nimenomaisesti pois tavaramerkeistä, joille väite perustui, myöhempää yhteisön tavaramerkkiä CARBONELL N:o 338681.
- kahden edellisen toteamuksen seurauksena on todettava, että siinä ei rajattu asianmukaisella tavalla ”sen alueen yleisöä, jossa aikaisemmat tavaramerkit on suojattu”, koska sen vuoksi, että aikaisemmat tavaramerkit ovat vain espanjalaisia tavaramerkkejä, asianmukaisen alueen yleisö muodostui espanjalaisista oliiviöljyn kuluttajista.
- vaikka valituksenalaisen tuomion joissakin kohdissa viitataan ”espanjalaisiin oliiviöljyn markkinoihin”, siinä otettiin tämä seikka huomioon hyvin rajoitetusti, koska se otetaan huomioon vain sen arvioimista varten, ovatko riidanalaisten merkien kuvat erottamiskykyiset.
- näin ollen valituksenalaisessa tuomiossa ei otettu huomioon tätä seikkaa siinä tarkoituksessa, että merkien samankaltaisuutta olisi arvioitu kokonaisuudessaan (koska ”espanjalaisista oliiviöljyn markkinoista” ei mainita mitään esimerkiksi riidanalaisten tavaramerkkien sanaosien erottamiskyvyn arvioimista varten) tai siinä tarkoituksessa, että olisi painotettu muita tekijöitä, joilla myös on merkitystä asian kannalta, jotta voidaan lausua siitä, oliko riidanalaisten merkien välillä sekaannusvaara vai ei.

Toinen osa

Tavaramerkkien, joille väite perustuu, aiheettoman rajoittamisen vaikutukset sen alueen yleisöön, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä suojellaan. Sekaannusvaaran arvioimisessa merkityksellisten tekijöiden virheellinen määrittely ja arviointi

Sen väitteen tueksi esitetyt perustelut, jonka mukaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, johon rikkomiseen tässä toisessa osassa vedotaan, voidaan jakaa kahteen osaan tai perusteeseen: yhtäältä kaikki aikaisemmin esitetyt perustelut, jotka koskevat ”väitteen perusteena olevien aikaisempien tavaramerkkien” aiheuttamia rajoittamisia ja tämän vaikutuksia ”sen alueen yleisöön, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä suojellaan”, ja toisaalta kaikkien niiden tekijöiden virheellinen määrittely ja arviointi, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon sen arvioimista varten, oliko yhteisön tavaramerkiksi haetun merkin LA ESPAÑOLA N:o 236588 ja väitteen perusteena olevien aikaisempien espanjalaisien tavaramerkkien CARBONELL N:o 994364, N:o 1238745 ja N:o 1698613 välillä sekaannusvaara.

Perustelut, jotka valittaja esittää sen väitteensä tueksi, jonka mukaan valituksenalaisessa tuomiossa rikottiin 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sen aiheettoman soveltamisen johdosta, ovat seuraavat:

- Valituksenalaisessa tuomiossa ei suoritettu riidanalaisen merkkin ”kokonaisarviointia” eikä siinä arvioitu niitä ”kokonaisvaikutelman” perusteella, vaan riidanalaisen moniosaisten tavaramerkkien osatekijöistä muodostettujen erillisten ja peräkkäisten ja näin ollen ”analyttisten” mielikuvien perusteella, minkä johdosta valituksenalaisessa tuomiossa rikottiin 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, jossa tätä säännöstä tulkitaan.

Valituksenalaisessa tuomiossa ei suoritettu sitä, mikä siinä olisi pitänyt ensimmäiseksi suorittaa, toisin sanoen siinä ei suoritettu tavaramerkkien ”kokonaisarviointia” eikä siinä arvioitu riidanalaisia tavaramerkkejä niiden muodostaman ”kokonaisvaikutelman” kannalta. Sitä vastoin valituksenalaisessa tuomiossa noudatettiin alusta alkaen analyttistä menetelmää ja arvioitiin yhtäältä kuvio-osia (tuomion 75–87 kohta) ja toisaalta sanaosia (tuomion 88–93 kohta) erikseen ja peräkkäin siten, että kuvio-osille myönnettiin ratkaiseva merkitys ja että sanaosilta evättiin vähäisinkin merkitys. Pitää paikkansa, että valituksenalaisessa tuomiossa viitataan kokonaisarviointiin ja kokonaisvaikutelman arviointiperusteeseen (tuomion 99 kohta), mutta pitää myös paikkansa, ettei ole riittävää, että oikeuskäytännössä muodostettuun arviointiperusteeseen viitataan ja että se toistetaan, jotta toteamus on perusteltu; lisäksi sitä on noudatettava ja sitä on sovellettava asianmukaisesti käsiteltävänä olevaan tapaukseen. Asia ei valittajan mukaan ole näin valituksenalaisessa tuomiossa. Riidanalaisen merkkin samankaltaisuuden arvioimista varten valituksenalaisessa tuomiossa ei suoritettu ensisijaisesti ja pääasiallisesti kokonaisvaikutelmaa koskevaa arviointiperustetta, vaan analyttistä arviointiperustetta, koska siinä jaettiin ensimmäiseksi tavaramerkit niiden kuvio-osien ja sanaosien ja arvioitiin toiseksi erikseen riidanalaisen tavaramerkkin kahta kuvio-osaa ja tämän jälkeen sanaosaa LA ESPAÑOLA sivuuttaen viittaukset riidanalaisen tavaramerkkin toiseen sanaosaan, joka on sukunimi CARBONELL.

Lisäksi valituksenalaisessa tuomiossa rikottiin 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa myös sen vuoksi, että siinä jätettiin arvioimatta kahta merkityksellistä seikkaa, kuten sitä, että tavaramerkit ovat aikaisemmin olleet olemassa samanaikaisesti pitkän ajan ja sitä, että ne ovat tunnettuja; molemmilla näillä seikoilla on hyvin suuri merkitys arvioitaessa sekaannusvaaraa haetun yhteisön tavaramerkin LA ESPAÑOLA N:o 236588 ja väitteen perusteena olevien aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien CARBONELL välillä.

- Espanjalaisen oliiviöljyn keskivertokuluttajan saama käsitys ja riidanalaisen tavaramerkkien välinen väitetty sekaannusvaara.

Vaikka valituksenalaisessa tuomiossa viitataan yhteisön tuomioistuinten oikeuskäytännössä muodostuneeseen keskivertokuluttajan käsitteseen, siinä ei käytetä tätä kuluttajan mallia, vaan siinä määritellään espanjalainen oliiviöljyn

keskivertokuluttaja tavalla, joka vastaa huomattavasti enemmän saksalaisessa oikeuskäytännössä määriteltyä keskivertokuluttajaa — joka toisin sanoen on ”huolimaton ja ajattelemaan kuluttaja” — kuin eurooppalaisen kuluttajan määritelmää, joka on määritelty yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännössä ja jonka oletetaan olevan ”tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen” (asiassa LLOYD annetun tuomion 26 kohta ja asiassa PICASSO annetun tuomion 38 kohta). Tämän vakavan virheen lisäksi valituksenalaisessa tuomiossa tehdään toinenkin, yhtä vakava virhe, kun siinä ”otettiin huomioon vähäisempi tarkkaavaisuus”, jota yleisö noudattaa oliiviöljymerkkin kohdalla, sen sijaan että siinä olisi otettu huomioon, kuinka tarkkaavainen on espanjalainen oliiviöljyn keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) on esittänyt 16.11.2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer v. Belgische Staat

(Asia C-499/07)

(2008/C 22/54)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Pääasian asianosaiset

Kantaja: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Vastaaja: Belgische Staat

Ennakkoratkaisukysymykset

- 1) Onko eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/435/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että sen vastaista on, että jäsenvaltio vapauttaa sellaisen jaetun voiton, jonka tässä valtiossa sijaitseva yhtiö saa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta tytäryhtiöltään muutoin kuin tämän selvitystilaan joutumisen yhteydessä, siten, että se ottaa jaetun voiton ensin kokonaisuudessaan veron määräytymisperusteeseen vähentääkseen sitten 95 prosentin suuruisen määrän veron määräytymisperusteesta, mutta että se rajoittaa tämän vähennyksen sellaisen verokauden voiton määrään, jona voitonjako on tapahtunut (tiettyjen laissa lueteltujen määrien vähentämisen jälkeen) (WIB/1992:n 205 § ja KB/WIB1992:n 77 §), jolloin siirrettävissä olevaa tappiota ei synny ollenkaan silloin, jos verokauden voitto on pienempi kuin ilmoitetun jaetun voiton määrä?