



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PAOLO MENGOZZI
16 päivänä helmikuuta 2012¹

Asia C-100/11 P

**Helena Rubinstein SNC
ja
L'Oréal SA
vastaan**

SMHV

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki — Suojan edellytykset — Mitättömyysmenettely — Asetuksen N:o 2868/95 38 sääntö — Velvollisuus esittää mitättömyyshakemuksen perustana olevat asiakirjat menettelyn kielellä — SMHV:n valituslautakuntien päätökset — Tuomioistuinten harjoittama valvonta (asetuksen N:o 40/94 63 artikla) — Perusteluvollisuus (asetuksen N:o 40/94 73 artikla)

1. Asian kohteena on Helena Rubinstein SNC:n ja L'Oréal SA:n (jäljempänä Helena Rubinstein ja L'Oréal sekä yhdessä valittajat) tekemä valitus tuomiosta, jossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteet, jotka edellä mainitut olivat nostaneet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätöksistä, joissa niiden omistamat yhteisön tavaramerkit BOTOLIST ja BOTOCYL todettiin mitättömiksi.

I Asian tausta, oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

2. Asian tosiseikoista ja menettelystä SMHV:ssä, sellaisena kuin niitä on kuvailtu valituksenalaisessa tuomiossa, esitetään seuraavassa lyhyt yhteenveto.

3. Helena Rubinstein teki 6.5.2002 ja L'Oréal 9.7.2002 SMHV:lle yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin tämä on myöhemmin muutettuna.² Ne pysyivät sanamerkkien BOTOLIST (Helena Rubinstein) ja BOTOCYL (L'Oréal) rekisteröintiä Nizzan sopimuksen³ 3 luokkaan kuuluville tavaroille ja erityisesti kosmeettisille tuotteille, kuten voiteille, maidoille, emulsioille, geeleille ja puutereille, jotka on tarkoitettu kasvoille, vartalolle ja käsille. Yhteisön tavaramerkki BOTOLIST rekisteröitiin 19.11.2003 ja yhteisön tavaramerkki BOTOCYL 14.11.2003. Allergan, Inc. (jäljempänä Allergan) esitti 2.2.2005 SMHV:lle kumpaakin tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen, joka perustui erilaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka olivat merkkiä BOTOX koskevia kuvamerkkejä ja sanamerkkejä sekä yhteisön merkkejä ja kansallisia merkkejä ja jotka oli rekisteröity 12.4.1991–7.8.2003 erityisesti Nizzan

1 — Alkuperäinen kieli: italia.

2 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetus N:o 40/94 on 13.4.2009 lukien kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus, joka on tehty 15.6.1957.

sopimuksen luokkaan 5 kuuluville tavaroille, joihin – siltä osin kuin sillä on merkitystä tässä asiassa – kuului ihojuonteiden käsittelyyn tarkoitettuja farmaseuttisia tuotteita. Vaatimukset perustuivat asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessä asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdan kanssa. SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimukset 28.3.2007 tekemällään päätöksellä (BOTOLIST) ja 4.4.2007 tekemällään päätöksellä (BOTOCYL). Allergan riitautti nämä päätökset 1.6.2007 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 28.5.2008 tekemällään päätöksellä (BOTOLIST) ja 5.6.2008 tekemällään päätöksellä (BOTOCYL) Allerganin valitukset siltä osin kuin ne perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

4. Helena Rubinstein ja L'Oréal riitauttivat kyseiset päätökset unionin yleisessä tuomioistuimessa vaatiensa niiden kumoamista. Ne vetosivat kanteidensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 73 artiklan rikkomista. SMHV esitti vastineen molemmissa asioissa vaatiensa, että kanteet on hylättävä ja valittajat on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Allergan ei ollut edustettuna oikeudenkäynnissä.

5. Unionin yleinen tuomioistuin yhdisti asiat ja hylkäsi 16.12.2010 antamassaan tuomiossa (jäljempänä valituksenalainen tuomio) molemmat kanteet ja velvoitti valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.⁴ Valituksenalainen tuomio annettiin tiedoksi valittajien ja SMHV:n lisäksi myös Allerganille.

II Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

6. Helena Rubinstein ja L'Oréal valittivat edellä mainitusta tuomiosta unionin tuomioistuimen kirjaamoon 2.3.2011 toimittamallaan valituskirjelmällä. Valitus annettiin tiedoksi SMHV:lle ja Allerganille, jotka vaativat vastauskirjelmissään, että valitus on hylättävä ja valittajat on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Valittajien ja Allerganin edustajia ja SMHV:n asiamiestä kuultiin 11.1.2012 pidetyssä istunnossa.

III Valitus

7. Valittajat esittävät valituksensa tueksi neljä valitusperustetta. Ensimmäisessä valitusperusteessa valittajat väittävät, että on rikottu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen 8 artiklan 5 kohdan kanssa. Toisen valitusperusteen mukaan asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 38 säännön 2 kohtaa on rikottu. Kolmas valitusperuste koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomista. Neljännessä valitusperusteessa valittajat väittävät lopuksi, että on rikottu asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

A Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan on rikottu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa yhdessä 52 artiklan kanssa

8. Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 1 artiklan a alakohdassa säädetään, että ”yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdy[n] vaatimukse[n johdosta] – – jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan – – 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään”. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu – – aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei – – rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin

4 – Yhdistetyt asiat T-345/08 ja T-357/08, Helena Rubinstein ja L'Oréal v. SMHV – Allergan (BOTOLIST ja BOTOCYL), tuomio 16.12.2010 (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.

9. Ensimmäisellä valitusperusteellaan valittajat riitauttavat valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on siinä todennut, että aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, ja katsonut, että valittajien tavaramerkkien käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Valitusperuste sisältää neljä väitettä.

1. Ensimmäinen väite

a) Asianosaisten lausumat ja valituksenalainen tuomio

10. Valittajien ensimmäisen väitteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on asiaa arvioidessaan tukeutunut kahteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn aikaisempaan tavaramerkkiin, joita valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon. Valittajien mukaan valituslautakunta on tukeutunut yksinomaan 12.2.2002 rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2015832, joka on sana- ja kuviomerkki (jäljempänä aikaisempi yhteisön tavaramerkki tai yhteisön tavaramerkki BOTOX). SMHV tulkitsee väitteen tarkoittavan, että valittajat vetoavat siihen, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mutta sen mukaan asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene tällaista. Se toteaa lisäksi, etteivät valittajat ole tuoneet esiin, millä tavalla se, miten huomioon otettavat aikaisemmat tavaramerkit on valittu, vaikuttaa asian ratkaisuun. Allerganin mukaan väite on perusteeton, koska riidanalaisista päätöksistä ilmenee, että valituslautakunta on käyttänyt perusteena kaikkia aikaisempia oikeuksia, joihin mitättömyysvaatimusten tueksi on vedottu.

11. Väite kohdistuu valituksenalaisen tuomion 38–40 kohtaan. Tuomion 38 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin toteaa alustavasti, että SMHV:lle tehdyt mitättömyysvaatimukset perustuvat useisiin BOTOX-merkin sisältäviin tavaramerkkeihin, jotka ovat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröityjä kuvio- ja sanamerkkejä ja joista melkein kaikki oli rekisteröity ennen kuin tavaramerkkejä BOTOLIST ja BOTOCYL koskevat rekisteröintihakemukset tehtiin. Unionin yleinen tuomioistuin täsmentää, että aikaisempia oikeuksia, joihin mitättömyysvaatimuksen tekijä on vedonnut, ovat kaikki tällaiset tavaramerkit yhdessä eikä pelkästään aikaisempi yhteisön tavaramerkki. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tuomion 39 kohdassa, että valituslautakunta on ”implisiittisesti mutta väistämättä” poikennut kannasta, jota mitättömyysosasto noudatti perustaessaan päätöksensä vain aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunnan lähestymistapaa kuvaa, ettei se ole riidanalaisissa päätöksissään viitannut aikaisemman yhteisön tavaramerkin kuvio-osaan. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa todennut ottaneensa niistä eri aikaisemmista oikeuksista, joihin asiassa vedottiin, huomioon ainoastaan kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä tavaramerkkiä⁵ ja perustellut valintaansa toteamalla, että suurin osa Allerganin esittämästä selvitysaineistosta koski tämän jäsenvaltion aluetta.

5 — Rekisteröinnit nro 2255853 ja nro 2255854. Nämä kansalliset tavaramerkit ovat niistä, joihin Allergan on vedonnut, ensimmäiset, jotka rekisteröitiin muun muassa ihojuonteiden käsittelyyn käytettäville farmaseuttisille valmisteille.

b) Asian arviointi

12. Huomautan aluksi, että se, miten määritellään aikaisemmat oikeudet, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, täyttykö asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetettu edellytys maineesta tässä tapauksessa, ei ole merkityksetöntä arvioinnin lopputuloksen kannalta. Yhteisön tavaramerkki BOTOX, joka on valittajien mukaan ainoa valituslautakunnan huomioon ottama aikaisempi oikeus, on nimittäin rekisteröity vain muutama kuukausi ennen tavaramerkkejä BOTOCYL ja BOTOLIST koskevien rekisteröintihakemusten tekemistä.⁶ Sitä, että edellä mainitusta tavaramerkistä oli tullut laajalti tunnettu, kun viimeksi mainitut hakemukset tehtiin, on siten vaikeampi näyttää toteen kuin unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamien kansallisten tavaramerkkien⁷ mainetta.

13. Tämän selvennyksen jälkeen huomautan, että perustelut, joita valittajat ovat esittäneet käsiteltävän väitteen yhteydessä, ovat itsestäänselvyyksiä, joihin ei sisälly mitään, mikä voisi tukea valittajien puoltamaa käsitystä, jonka mukaan valituslautakunta oli mitättömyysoaston tavoin perustanut arvionsa yksinomaan aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin. Riidanalaisten päätösten sanamuoto sitä paitsi osoittaa tämän käsityksen vääräksi tai se ei ainakaan tue sitä, sillä valituslautakunta viittaa päätöksissä yleisesti ”tavaramerkkiin BOTOX” tarkoittaessaan kaikkia oikeuksia, joihin Allergan on vedonnut. Mielestäni tämä ilmenee riittävän selvästi riidanalaisten päätösten 3 kohdasta, jossa valituslautakunta on ensin luetellut yhteisön tavaramerkit ja kansalliset tavaramerkit, joihin Allergan on vedonnut, ja sen jälkeen esittänyt Allerganin väitteet ja perustelut viitaten ”tavaramerkkiin BOTOX” niin, että se kattaa kansalliset, yhteisön ja kansainväliset rekisteröinnit.⁸ Valituslautakunnan päätöksissä viitataan jäljempänä johdonmukaisesti ”tavaramerkkiin BOTOX” sekä toistettaessa Allerganin väitteitä ja perusteluja että esitettäessä valituslautakunnan omaa päättelyä (ks. esim. Helena Rubinstein -päätöksen 34 kohta ja L'Oréal-päätöksen 35 kohta). Valituslautakunta toteaa edellä mainittujen päätösten 23 kohdassa lisäksi, että ”la marque contestée – – est a comparer avec la marque BOTOX, enregistrée sous différentes versions (verbale, figurative, accompagnée de la légende 'Botulinum Toxin')” (”riitautettua tavaramerkkiä – – on verrattava tavaramerkkiin BOTOX, joka on rekisteröity eri versioina (sanamerkinä, kuviomerkinä, yhdessä kuvatekstin 'Botulinum Toxin' kanssa”). Tämä toteamus on kuitenkin ristiriidassa valittajien niiden väitteiden kanssa, joiden mukaan valituslautakunta on mitättömyysoaston tavoin ottanut huomioon vain yhteisön tavaramerkin nro 2015832, sillä viimeksi mainittu on sekä sana- että kuviomerkki, johon ei liity mitään kuvatekstiä. Valituslautakunta viittaa riidanalaisten päätösten tässä kohdassa selvästi kaikkiin oikeuksiin, joihin Allergan on vedonnut, eikä pelkästään valittajien mainitsemaan tavaramerkkiin. Kuten sekä SMHV että Allergan ovat todenneet, valittajien käsitystä vastaan puhuu lopuksi se, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole vertailtavien tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioidessaan ottanut millään tavalla huomioon yhteisön tavaramerkin kuvio-osaa.

14. Edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen väite on hylättävä.

6 – Hieman alle kolmen kuukautta ennen tavaramerkkiä BOTOLIST koskevaa hakemusta ja hieman yli viisi kuukautta ennen tavaramerkkiä BOTOCYL koskevaa hakemusta.

7 – Nämä oli rekisteröity 14.12.2000.

8 – Merkityksellisissä kohdissa todetaan, että ”la demanderesse en nullité a expliqué que la marque BOTOX identifie un produit pharmaceutique vendu sous prescription, fabriqué à partir de la toxine botulique – –” ja että ”[e]lle a indiqué que sa marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991, qu'elle est utilisée dans l'Union européenne depuis 1992 et qu'elle est enregistrée dans la plupart des pays du monde – –” (”mitättömyysvaatimuksen esittäjä on selvittänyt, että tavaramerkillä BOTOX yksilöidään reseptillä myytävä farmaseuttinen tuote, joka valmistetaan botuliinitoksiinista – –, ja ”[s]e on todennut, että sen tavaramerkki rekisteröitiin Yhdysvalloissa vuonna 1991, että tavaramerkki on ollut käytössä Euroopan unionissa vuodesta 1992 ja että se on rekisteröity useimmissa maailman maissa – –”).

2. Toinen väite: aikaisempien tavaramerkkien maine

15. Valittajien toisen väitteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt useita oikeudellisia virheitä katsoessaan, että aikaisempien tavaramerkkien maine oli näytetty toteen. Jäljempänä tarkastellaan erikseen näitä moitteita, joiden osalta SMHV ja Allergan väittävät suurelta osin yhtäpitävin perusteluin, että niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat tai että nämä moitteet ovat perusteettomia.

a) Kohdeyleisö

16. Valittajat toteavat ensinnäkin, että vaikka asianosaisten kesken on kiistatonta, että kohdeyleisö muodostuu BOTOX-hoidon tämänhetkisistä tai mahdollisista käyttäjistä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, unionin yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut aikaisempien tavaramerkkien mainetta erikseen näiden kahden ryhmän osalta.

17. Tältä osin on heti aluksi täsmennettävä, että sen perusteella, mitä unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että tässä tapauksessa kohdeyleisö muodostuu *suuresta yleisöstä* (eikä siis pelkästään BOTOX-käsittelyjen tämänhetkisistä tai mahdollisista käyttäjistä, kuten valittajat ovat väittäneet) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Tätä taustaa vasten katson, ettei valittajien esittämää arvostelua voida hyväksyä pääasiallisesti sen itsestään selvän näkökohdan vuoksi, johon SMHV ja Allergan yhtyvät ja jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ollut tarpeen arvioida erikseen terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja suuren yleisön osalta, koska ensin mainittu ryhmä sisältyy jälkimmäiseen yleisempään ryhmään. Toisin kuin valittajat väittävät, unionin yleinen tuomioistuin on joka tapauksessa tehnyt tällaisen eron, kun se on Allerganin mitättömyysvaatimuksensa tueksi esittämää näyttöä tarkastellessaan tutkinut erikseen näyttöä, jolla oli tarkoitus osoittaa aikaisempien tavaramerkkien maine suuren yleisön keskuudessa (medianäkyvyys yleislehdistössä), ja näyttöä, jolla oli sitä vastoin tarkoitus osoittaa tavaramerkkien maine erikoislääketieteen piirissä (myyntityöntekijätoiminta, joka toteutettiin julkaisemalla artikkeleja erikoisaikakauslehdissä).

b) Merkityksellinen alue

18. Valittajat väittävät toiseksi, ettei valituksenalaisessa tuomiossa – eikä riidanalaisissa päätöksissä – todeta mitään alueesta, jolla merkin BOTOX sisältävien tavaramerkkien mainetta on arvioitu.

19. Myöskään tämä arvostelu ei perustu tosiseikkoihin. Toisin kuin valittajat väittävät, unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 40 ja 41 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainittuja edellytyksiä on tutkittu ottaen huomioon kuluttajien näkemys Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka osalta Allergan oli esittänyt eniten näyttöä.

c) Mainetta koskeva näyttö

20. Kolmanneksi valittajat väittävät unionin yleisen tuomioistuimen tehneen joukon virheitä, kun se arvioi todisteita, joka oli esitetty aikaisempien tavaramerkkien maineen toteen näyttämiseksi. Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan yksittäisiä väitteitä, on syytä todeta, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa tutkinut erikseen edellä mainittuja todisteita vastatakseen eri väitteisiin, joilla valittajat riitauttivat todisteiden huomioon ottamisen edellytykset, merkityksen tai todistusvoiman. Kuten SMHV ja Allergan ovat aiheellisesti tähdentäneet, valituksenalaisen tuomion perusteluista ilmenee kuitenkin selvästi, että aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät perustuvat näiden todisteiden kokonaisarviointiin, joten siinäkin

tapauksessa, että unionin tuomioistuimen olisi pidettävä perusteltuina joitakin niistä väitteistä, joita valittajat ovat esittäneet jonkin todisteen osalta, edellä mainitut päätelmät eivät välttämättä menetä pätevyytään, koska olisi vielä määritettävä, mikä hylättävän todisteen painoarvo on unionin yleisen tuomioistuimen suorittamassa kokonaisarviointissa. Valituksessa ei kuitenkaan ole tällaista arviointia.

21. Kun tämä on todettu, on vielä huomautettava alustavasti, että suurimmalla osalla valittajien väitteistä pyritään itse asiassa siihen, että todisteet tutkittaisiin uudelleen, mikä ei kuulu unionin tuomioistuimen tehtäviin muutoksenhakumenettelyssä, jollei todisteita ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla.⁹ Väitteitä, joita valittajat esittävät kiistääkseen yhtäältä niiden *tietojen* todistusvoiman, jotka koskevat aikaisempien tavaramerkkien kattamien tuotteiden *myyntimääriä Yhdistyneessä kuningaskunnassa* (valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohta), ja toisaalta *tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistujen artikkelien* todistusvoiman (valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohta), ei tämän vuoksi voida mielestäni ottaa tutkittaviksi.

22. Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 50–54 kohdassa tutkimasta näytöstä, joka muodostui eräistä *Newsweek ja The International Herald Tribune -aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleista*, valittajat väittivät, että tämän näytön lisäksi olisi pitänyt esittää lisäseikkoja, kuten erityisesti näiden aikakauslehtien ”jakelualue”, koska muutoin näyttö *otetaan huomioon vääristyneellä tavalla*. Valittajat vetoavat samaten siihen, että näyttö on otettu huomioon vääristyneellä tavalla myös siltä osin kuin on kysymys *Yhdistyneessä kuningaskunnassa syys- ja lokakuussa toteutetusta markkinatutkimuksesta*, jonka Allergan esitti SMHV:n valituslautakunnalle tekemiensä valitusten liitteenä. Tarkemmin sanottuna valittajat kiistävät tämän tutkimuksen merkityksen, koska siihen sisältyvien tietojen kyvystä antaa informaatiota tilanteesta, joka vallitsi riitautettuja tavaramerkejä koskevien rekisteröintihakemusten tekopäivänä, ei ole selvitystä, jonka esittäminen olisi kuulunut Allerganille. Valittajat vetoavat lopuksi siihen, että *tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla*, kiistääkseen sen valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohdassa tarkastellun näytön merkityksen, että *sana BOTOX sisällytettiin useisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaistuihin sanakirjoihin*.

23. Kaikkien edellisessä kohdassa esitettyjen väitteiden osalta muistutan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmentävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että on tarpeen ryhtyä uudelleen arvioimaan tosiseikastoa ja selvitystä.¹⁰ Valittajien valituskirjelmässä esittämät väitteet eivät tässä asiassa todellakaan vastaa tiukkoja vaatimuksia, jotka asetetaan näytölle siitä, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut selvitysaineiston tai tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, vaan ne ovat pelkästään niin yleisluonteisia ja täsmentämättömiä toteamuksia, että on aihetta epäillä, voidaanko niitä itseään ottaa tutkittaviksi sen vuoksi, etteivät ne täytä selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksia, joita on noudatettava valitusperusteita esitettäessä.

24. Valittajat kiistävät lopuksi sen *United Kingdom Intellectual Property Officen 26.4.2005 tekemän päätöksen* merkityksen, joka tehtiin menettelyssä, jonka Allergan oli pannut vireille saadakseen kumottua rekisteröinnin, joka oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnetty tavaramerkille BOTOMASK kosmeettisten tuotteiden osalta. Valittajat katsovat, ettei niiden ja Allerganin välisessä riita-asiassa voida käyttää todisteena päätöstä, joka on annettu eri asianosaisten välillä käydyssä eri menettelyssä. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tukeutuessaan tähän päätökseen.

9 — Ks. asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006 (Kok., s. I-3173, 52 kohta); asia C-266/06 P, Evonik Degussa v. komissio, tuomio 22.5.2008 (Kok., s. I-81, 73 kohta) ja asia C-419/08 P, Trubowest Handel ja Makarov v. neuvosto ja komissio, tuomio 18.3.2010 (Kok., s. I-2259, 31 kohta).

10 — Em. asia General Motors, tuomion 54 kohta; em. asia Evonik Degussa v. komissio, tuomion 74 kohta ja em. asia Trubowest Handel ja Makarov v. neuvosto ja komissio, tuomion 32 kohta.

25. Mielestäni väite on hylättävä perusteettomana. On nimittäin todettava, että vaikka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten päätösten sisältö ei sido unionin yleistä tuomioistuinta, tämä ei tarkoita, etteikö unionin yleinen tuomioistuin voisi silloin, kun asianosaiset esittävät tällaisia päätöksiä, ottaa tosiseikkoja arvioidessaan niihin sisältyviä toteamuksia, jos ne ovat asiassa merkityksellisiä, huomioon näyttönä, jonka osalta sillä on vapaa harkintavalta. Tältä osin on merkityksetöntä, että päätökset on annettu riita-asioissa, joiden asianosaiset ja kohde ovat eri kuin unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa. Huomaatan lisäksi, että kuten valituksenalaisen tuomion 58 kohdasta ilmenee, valittajat eivät ole esittäneet sen enempää SMHV:ssä kuin unionin yleisessä tuomioistuimessa mitään väitettä kiistääkseen kyseiseen United Kingdom Intellectual Property Officeen päätökseen sisältyvien toteamusten paikkansapitävyyden. Valittajat eivät tässä oikeusasteessa myöskään kiistä, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinut edellä mainitun päätöksen sisältöä oikein.

d) Toista väitettä koskeva päätelmä

26. Edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäisen valitusperusteen toinen väite on hylättävä kokonaan.

3. Kolmas väite: aikaisempien tavaramerkkien ja valittajien tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolo

27. Ensimmäisen valitusperusteen kolmannella väitteellä valittajat riitauttavat valituksenalaisen tuomioon sisältyvän toteamuksen, jonka mukaan kohdeyleisö katsoo, että aikaisempien merkin BOTOX sisältävien tavaramerkkien ja valittajien tavaramerkkien BOTOLIST ja BOTOCYL välillä on yhteys. Valittajien mukaan tämä yhteys ei voi perustua etenkin tavaramerkkien yhteiseen osaan "BOT" tai "BOTO", koska kyseessä on botuliinitoksiiniin viittaava kuvaileva osa. Valittajat vaativat, että niillä on oltava oikeus sisällyttää tavaramerkkiinsä tämä osa, jota käytetään yleisesti osoittamaan kyseistä toksiinia, ilman että niitä tämän vuoksi arvostellaan siitä, että ne haluavat yhdistää tavaramerkkinsä Allerganin tavaramerkkeihin.

28. Siltä osin kuin valittajien väitteillä pyritään siihen, että unionin tuomioistuin lausuisi tavaramerkin BOTOX tai sen osien kuvailevuudesta, väitteet on jätettävä tutkimatta, koska unionin tuomioistuimen olisi niiden johdosta arvioitava tosiseikkoja. Sen sijaan väitteessä, jonka mukaan valittajilla on oikeus käyttää omissa tavaramerkeissään osaa, joka on yhteinen toisen tavaramerkin kanssa, jos tämä osa on kuvaileva, nostetaan esiin oikeudellinen kysymys. Tämä argumentaatio perustuu kuitenkin väitteeseen, että valittajien tavaramerkeille ja aikaisemmille tavaramerkeille yhteinen osa BOT tai BOTO todella on kuvaileva, mutta tämä väite ei saa tukea valituksenalaisesta tuomiosta,¹¹ minkä lisäksi se on nimenomaisesti hylätty riidanalaisissa päätöksissä,¹² eikä unionin tuomioistuimella ole toimivaltaa käsitellä sitä uudelleen, kuten juuri edellä on huomautettu.

29. Edellä esitetyn perusteella myös ensimmäisen valitusperusteen kolmas väite on käsitykseni mukaan hylättävä.

11 — Valittajat riitauttavat unionin yleisessä tuomioistuimessa valituslautakunnan analyysin sen perusteella, että siinä oli vertailtu kyseisiä tavaramerkkejä ottamalla huomioon alkuosa BOTO eikä tavua BOT, joka on kuvaileva, koska se ilmeisellä ja yksiselitteisellä tavalla viittaa tavaramerkillä BOTOX markkinoidun farmaseuttisen tuotteen vaikuttavaan aineeseen (botuliinitoksiini). Unionin yleinen tuomioistuin vastasi väitteeseen valituksenalaisen tuomion 72 ja 73 kohdassa ja hylkäsi sen perusteettomana. Se totesi erityisesti, että tavulla BOT ei ole mitään erityistä merkityssisältöä eivätkä valittajat olleet esittäneet mitään perustetta sille, miksi se on tavaramerkkien samankaltaisuutta analyoitaessa niiden mielestä parempi kuin valituslautakunnan huomioon ottama alkuosa BOTO. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi, että vaikka tavaramerkin BOTOX myönnettäisiin olleen alun perin kuvaileva, se on kuitenkin tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi ainakin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

12 — Ks. L'Oréal-päätöksen 40 kohta ja Helena Rubinstein -päätöksen 39 kohta.

4. Neljäs väite: aikaisemmilte tavaramerkeille aiheutettu haitta

30. Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittajat riitauttavat lopuksi perustelut, joita valituksenalaisen tuomion 87 ja 88 kohdassa on esitetty riitautettujen tavaramerkkien ”käytön vaikutuksista”. Ennen tämän arvostelun sisällön esittämistä on syytä tarkastella lyhyesti periaatteita, joihin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu vallitsevan oikeuskäytännön mukaan erityisesti niin sanotussa vapaamatkustustapauksessa, koska tällä näkökohdalla on merkitystä tässä asiassa.

31. Siltä osin kuin näillä periaatteilla on merkitystä tässä asiassa, on todettava, että unionin tuomioistuin on vahvistanut ne asiassa Intel, asiassa L'Oréal ym. ja asiassa Interflora ym.¹³ antamissaan kolmessa ennakkoratkaisussa, joissa se tulkitsi direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa, joiden säännökset tunnetusti vastaavat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa. Kuten jäljempänä paremmin nähdään, käsiteltävän asian olosuhteet eivät edellytä näiden tuomioiden yksityiskohtaista tutkimista eivätkä sitä, että tarkasteltaisiin aineellisesti unionin tuomioistuimen tekemiä valintoja, jotka ovat herättäneet kritiikkiä erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskirjallisuudessa, koska niiden on katsottu olevan liian edullisia laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille.¹⁴ Tässä yhteydessä riittää, kun muistutetaan yleisesti, että unionin tuomioistuin on näissä tuomioissa täsmentänyt, että edellä mainituissa direktiivin 89/104 säännöksissä laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavan suojan erityisedellytys ”täytyy sillä, että myöhempää tavaramerkkiä käytetään aiheuttomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi”.¹⁵ Unionin tuomioistuimen mukaan tästä aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuva vahinko ”johtu[u] tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkä takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa”.¹⁶ Tällainen kohdeyleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys mutta ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavan suojan edellytykset täyttyvät.¹⁷ Tämän lisäksi edellytetään, että aikaisemman tavaramerkin haltija näyttää toteen, että myöhemmän merkin tai tavaramerkin käyttö ”merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi [niille] haitaksi”. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tässä tarkoituksessa velvollinen näyttämään toteen tavaramerkkiään koskevaa todellista ja välitöntä loukkausta vaan pikemminkin ”sellaisten seikkojen olemassaolo[n], joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa”.¹⁸ Jos tämä on näytetty toteen, myöhemmän merkin tai tavaramerkin haltijan on osoitettava, että merkin tai tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy.¹⁹

32. Siltä osin kuin on kysymys nimenomaisesti ”tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksi käyttämisestä” (josta käytetään myös nimityksiä vapaamatkustus tai free-riding), yhteisöjen tuomioistuin on asiassa L'Oréal ym. antamassaan tuomiossa todennut, että tämä käsite ei liity tavaramerkille aiheutettuun haittaan vaan ”hyötyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä”. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan ”käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi”. Tästä seuraa, että ”tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksi käyttäminen voi olla epäoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin

13 — Asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008 (Kok., s. I-8823); asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185) ja asia C-323/09, Interflora ym., tuomio 22.11.2011 (Kok., s. I-8625).

14 — Ks. esim. Gangjee, D. ja Burrell, R., ”Because You're Worth it: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding”, *The Modern Law Review*, 73. vuosikerta (2010), nro 2, s. 282–304.

15 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 26 kohta.

16 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 30 kohta.

17 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 31 ja 32 kohta.

18 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 37 ja 38 kohta.

19 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 39 kohta.

haltijalle”.²⁰ Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo asiassa Intel antamastaan tuomiosta lähtien selventänyt, sitä, onko merkin käyttö aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste.²¹ Tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sitä on katsottava loukattavan,²² ja että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi.²³ Tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai tahraamisen vaara.²⁴ Yhteisöjen tuomioistuin on lopuksi täsmentänyt, että kun kokonaisarviointi osoittaa, että ”kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamia omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä”.²⁵ Unionin tuomioistuin on asiassa Interflora ym. antamassaan tuomiossa vahvistanut edellä esiin tuodut periaatteet.²⁶ Se on erityisesti korostanut, että edellä kuvailtua hyötyä on pidettävä epäoikeudenmukaisesti saatuna, jos asiassa merkityksellisissä direktiivin 89/104 säännöksissä tarkoitettua ”perusteltua syytä” ei ole.²⁷ Unionin tuomioistuin totesi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen sen käsiteltäväksi saattamasta tosiseikastosta, jossa oli kysymys Internetissä olevasta mainoksesta, joka perustui laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, että jos mainos tarjoaa kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkän jäljennöksen tarjoamisesta myyntiin,²⁸ eikä tällä vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä ja että mainitun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, kysymys on tavaramerkin käytöstä, joka kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla, ja käytölle on siten edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettu ”perusteltu syy”.²⁹

33. Valituksenalaisen tuomion kohdissa, joihin käsiteltävässä väitteessä esitetty arvostelu kohdistuu, unionin yleinen tuomioistuin on ensin luonnehtinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua haitan olemassaoloa koskevia valituslautakunnan päätösten perusteluja ”suppeiksi” (87 kohta) ja sitten todennut, että tätä kysymystä ”on kehitetty merkittävästi hallinnollisessa menettelyssä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa”. Se on tämän jälkeen täsmentänyt, että Allergan ”on todennut, että tavaramerkillä BOTOLIST samoin kuin tavaramerkillä BOTOCYL, jotka L'Oréal-konserni on rekisteröinyt yhdessä, pyritään konkreettisesti käyttämään hyväksi tavaramerkillä BOTOX ihojuonteiden käsittelyn alalla olevaa erottamiskykyä ja mainetta heikentäen tämän tavaramerkin arvoa”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan ”nämä riskit ovat riittävän vakavia eivätkä pelkästään teoreettisia, joten on perusteltua soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa”. Unionin yleinen

20 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 41 ja 43 kohta. Oikeuskirjallisuudessa, johon on viitattu edellä alaviitteessä 14, esitetty kritiikki kohdistuu juuri näihin perusteluihin.

21 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 67–69 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomion 44 kohta.

22 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 44 kohta.

23 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 67–69 kohta.

24 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 45 kohta.

25 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 49 kohta.

26 — Ks. erityisesti 74 ja 89 kohta.

27 — Tuomion 89 kohta.

28 — Tilanne muistuttaa em. asiassa L'Oréal ym. annetun tuomion kohteena ollutta tilannetta.

29 — Tuomion 91 kohta.

tuomioistuin on tämän jälkeen muistuttanut valittajien myöntäneen istunnossa, että vaikka niiden tuotteet eivät sisältäneet botuliinitoksiinia, ne kuitenkin pyrkivät käyttämään hyväksi kuvaa, joka liittyy tähän tuotteeseen ja joka sisältyy tavaramerkkiin BOTOX,³⁰ joka on tältä osin ainoa tavaramerkki (tuomion 88 kohta).

34. Valituksenalaisen tuomion 80 kohta täydentää 87 ja 88 kohdassa esitettyjä perusteluja. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa siinä alustavasti, etteivät valittajat olleet esittäneet mitään selvitystä osoittaakseen, että tavaramerkkien BOTOCYL ja BOTOLIST käytölle on ”perusteltu syy”, ja että koska viimeksi mainittu on puolustautumisperuste, valittajien olisi pitänyt esittää sen sisältö. Totean tässä vaiheessa, etteivät valittajat ole arvostelleet toteamusta, jonka mukaan ne eivät olleet vedonneet ”perusteltuun syyhyn”, eivätkä – kaiken lisäksi oikeuskäytännön mukaista³¹ – toteamusta, että tämän syyn toteen näyttäminen oli valittajien tehtävä.³² Kysymys siitä, onko valittajien tavaramerkkien käytölle tässä tapauksessa perusteltu syy, jää siten tämän oikeudenkäynnin kohteen ulkopuolelle.³³

35. Moitteet, joita valittajat esittävät käsiteltävässä väitteessä, on ilmaistu valituksessa erittäin suppeasti. Valittajat itse asiassa pelkästään väittävät, ettei niiden oletetusta aikomuksesta käyttää hyväksi tavaramerkin BOTOX erottamiskykyä ja mainetta ole näyttöä. Ne väittävät lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut väärin niiden asiamiesten istunnossa esittämiä lausumia ja että vaikka niiden tavaramerkkeihin saattoi mahdollisesti sisältyä viittaus botuliinitoksiiniin, ei ollut tarkoitus, että ne yhdistetään tavaramerkkiin BOTOX, eikä tällaista mielleyhtymää voitu tavoitellakaan, koska tavaramerkki oli rekisteröity lääkemääräystä edellyttävälle farmaseuttisille tuotteille.

36. Valituksenalaisen tuomion perusteluista kokonaisuutena ilmenee, että vapaamatkustusaikomuksen olemassaolo päätellään joukosta toteamuksia, jotka koskevat yhtäältä valittajien ratkaisua käyttää tavaramerkeissään alkuosaa, jossa toistetaan aikaisempi tavaramerkki lähes kokonaan, mitä ratkaisua ei unionin yleisen tuomioistuimen esittämän kannan ja valituslautakunnan³⁴ sitä ennen esittämän kannan mukaan voidaan perustella tarpeella viitata botuliinitoksiiniin, jota riitautettujen tavaramerkkien kattamat tuotteet eivät sitä paitsi sisällä,³⁵ ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksia eli sen suurta erottamiskykyä, joka johtuu myös sen ainutlaatuisuudesta, ja laajalle levinnyttä mainetta. Toisin kuin valittajat väittävät, unionin yleinen tuomioistuin on siis tosiasiallisesti suorittanut asiassa merkityksellisten seikkojen kokonaisarviointin edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti. Näissä olosuhteissa valittajien väite, jonka mukaan vapaamatkustusaikomuksen olemassaoloa koskevan kannan tueksi ei ole mitään näyttöä, on perusteeton. Unionin tuomioistuin ei voi tutkia toteamuksia, joihin tämä kanta perustuu, koska kyse on tosiseikoista.³⁶

37. Valittajat kiistävät pelkästään valituslautakunnan päätöksiin viitaten, että tavaramerkin BOTOX ”erityisyyttä” ja ”ainutlaatuisuutta” koskeva toteamus olisi asiassa merkityksellinen, sillä niiden mukaan näillä tekijöillä on merkitystä tavaramerkin vesittymistapauksessa mutta ei vapaamatkustustapauksessa. Jos arvostelun on katsottava koskevan myös valituksenalaista tuomiota, jossa unionin yleinen tuomioistuin viittaa samoin näihin tekijöihin ja vaaraan ”tavaramerkin arvon alenemisesta” (tuomion 88

30 — Unionin yleinen tuomioistuin lainaa em. asiassa Intel annetun tuomion 56 kohtaa, jossa yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin erottamiskyky on sitä suurempi, mitä ainutlaatuisempi tavaramerkki on, eli kun on kyse sanamerkistä, ”jos sana, josta se koostuu, ei ole käytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi tämän tavaramerkin haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille”.

31 — Ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 39 kohta.

32 — Valittajat ovat ensimmäisessä oikeusasteessa pelkästään väittäneet, että valituslautakunnan tutkimaan asiakirja-aineistoon ei sisällynyt mitään näyttöä siitä, että ne olisivat toimineet ilman ”perustelua syytä” tehdessään tavaramerkejään koskevan rekisteröintihakemuksen (valituksenalaisen tuomion 31 kohta). Kuten edellä on todettu, oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että kun aikaisemman tavaramerkin haltija on näyttänyt toteen tavaramerkin maineen ja sen, että myöhemmän merkin tai tavaramerkin käyttö on merkinnyt epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, myöhemmän tavaramerkin haltijan on esitettävä tälle käytölle perusteltu syy.

33 — Unionin tuomioistuimen istunnossa valittajien asiamies on asiasta kysyttäessä selittänyt, etteivät valittajat olleet velvollisia esittämään mitään perusteltua syytä tavaramerkkiensä käytölle, koska ne olivat ensin kiistäneet, että aikaisempien tavaramerkkien maine olisi tässä asiassa näytetty toteen.

34 — Ks. riitautettujen päätösten 43 ja 44 kohta.

35 — Valittajat eivät ole kiistäneet tämän, valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa mainitun seikan paikkansapitävyyttä.

36 — Vastaavaa on todettu asiassa C-48/05, Adam Opel, 25.1.2007 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-1017, 36 kohta).

kohta), se on hylättävä. Kuten edellä on todettu, unionin tuomioistuin on nimittäin jo täsmentänyt, että vaikka vaara, että tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta loukataan, ei ole välttämätön edellytys sille, että kyse on vapaamatkustuksesta, se on toteutuessaan seikka, joka on otettava huomioon todettaessa epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön olemassaoloa.

38. Edellä todetun perusteella katson, että myös ensimmäisen valitusperusteen neljäs väite on hylättävä.

5. Ensimmäistä valitusperustetta koskeva päätelmä

39. Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

B Toinen valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 2868/95³⁷ 38 artiklan 2 kanssa, on rikottu

1. Lainsäädäntö, asianosaisten lausumat ja valituksenalainen tuomio

40. Asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 5 kohdan mukaan väite ja menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vaatimus on jätettävä jollakin SMHV:n kielellä.

41. Asetuksen N:o 2868/95 38 säännön 2 kohdassa säädetään, että jos menettämistä tai mitättömyyshakemuksen tueksi esitettävää todistusaineistoa ei jätetä menettelyn kielellä, hakijan on jätettävä käänнос aineistosta sillä kielellä kahden kuukauden kuluessa aineiston jättämisestä. Näitä menettelyjä koskeissa säännöissä ei täsmennetä, mitä velvollisuuden noudattamatta jättämisestä seuraa. Sitä vastoin väitemenettelyjen osalta asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 4 kohdassa, sellaisena kuin kyseinen sääntö on muutettuna asetuksella N:o 1041/2005,³⁸ säädetään, että ”virasto ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita ei ole jätetty tai käännetty menettelyssä käytettävälle kielelle viraston asettaman määräajan kuluessa”.

42. Valittajat katsovat, että vahvistaessaan, että eräät erikois- ja yleislehdistössä englanniksi julkaistut artikkelit, joita ei ollut käännetty ranskaksi, joka oli menettelyn kieli, voitiin hyväksyä todisteiksi, ja tukeutuessaan näihin asiakirjoihin unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 38 sääntöä. SMHV vastaa tähän, että toisin kuin asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä säädetään väitemenettelyjen osalta, saman asetuksen 38 säännön 2 kohdassa ei säädetä mistään seuraamuksesta sen tapauksen varalta, että menettämistä tai mitättömyyspäätöksen hakija ei jätä todisteina esitetyistä asiakirjoista käännostä menettelyn kielellä. SMHV:n mukaan nämä asiakirjat voidaan tämän vuoksi ottaa huomioon, paitsi jos viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä vaaditaan, että ne on käännettävä asetetussa määräajassa, eikä käännostä esitetä tai sitä ei esitetä ajoissa. SMHV, jota Allergan tukee tältä osin, korostaa lisäksi, että kyseisten käännosten puuttuminen ei ole millään tavalla estänyt valittajia käyttämästä puolustautumisoikeuksiaan sen enempää hallinnollisessa menettelyssä kuin unionin yleisessä tuomioistuimessa.

43. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että ”jo kyseisten artikkelien olemassaolo on merkityksellinen seikka todettaessa, että tavaramerkillä BOTOX markkinoiduilla tuotteet olivat maineikkaita suuren yleisen keskuudessa, siitä riippumatta, onko artikkelien sisältö myönteinen vai kielteinen”. Se toteaa edelleen, että ”näiden asiakirjojen todistusarvo ei voi sellaisenaan riippua siitä, että ne käännetään – – menettelyn kielelle”, ja että ”kääntämistä ei voida asettaa todisteena esitettävän asiakirjan hyväksymisen edellytykseksi”.

37 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1).

38 — Komission asetus (EY) N:o 1041/2005, joka on annettu 29.6.2005 (EUVL L 172, s. 4).

2. Asian arviointi

44. SMHV:n kanta, joka ei sitä paitsi vastaa unionin yleisen tuomioistuimen noudattamaa päätelyä, jossa ei lausuta asetuksen N:o 2868/95 38 säännössä tarkoitettua käännöksen esittämisen laiminlyönnin seurauksista vaan itse asiassa pelkästään todetaan, että käännöstä ei tässä tapauksessa tarvittu, ei vakuuta minua. Siinä puolletaan sellaista tämän säännön tulkintaa, joka perustuu saman asetuksen 19 säännöstä, sellaisena kuin tämä muutettuna asetuksella N:o 1041/2005, johdettuun vastakohtaispäätelmään. On kuitenkin muistutettava, että viimeksi mainitulla asetuksella on muutettu myös asetuksen N:o 2868/95 98 sääntöä, jonka otsikko on ”Käännökset”. Tämän säännön uudessa sanamuodossa todetaan, että ellei asetuksessa N:o 40/94 tai asetuksessa N:o 2868/95 asiasta toisin säädetä, ”asiakirjan, josta on jätettävä käännös, ei katsota olevan viraston vastaanottama, jos – – käännös saapuu virastoon alkuperäisen asiakirjan tai käännöksen jättämiseksi asetetun määräajan umpeuduttua”. Tämän vuoksi siinäkin tapauksessa, että asian tosiseikkoihin voitaisiin soveltaa asetuksen N:o 2868/95 muutettua versiota, siitä, että 38 säännössä ei säädetä asiakirjan käännöksen esittämättä jättämisestä koskevasta nimenomaisesta seuraamuksesta, ja 19 säännössä väitteenettelyjen osalta säädetystä erilaisesta järjestelmästä ei käsitykseni mukaan voida päätellä, että asiakirja voitaisiin kuitenkin hyväksyä, jollei virasto toisin määrää. Edellä mainittu 98 sääntö, joka on annettu ”kaatopykäläksi” niitä tapauksia varten, joissa käännös esitetään myöhässä, ja jota sitäkin suuremmalla syyllä sovelletaan silloin, kun käännöstä ei esitetä lainkaan, on nimittäin esteenä tällaisella tulkinnalla. On sitä paitsi muistutettava, että ennen kuin 19 sääntöä muutettiin asetuksella N:o 1041/2005, sen sanamuoto oli suurin piirtein sama kuin 38 säännön, ja oikeuskäytännössä sitä tulkittiin niin, että jollei asiakirjasta esitetty käännöstä menettelyn kielellä, asiakirja hylättiin.³⁹

45. En voi kuitenkaan täysin yhtyä myöskään valituksenalaisessa tuomiossa noudatettuun päätelyyn, ainakaan kun sitä sovelletaan tämän asian olosuhteisiin. Vaikka en suljakaan lähtökohtaisesti pois sellaisten asiakirjatodisteiden hyväksyttävyyttä, joiden kielellisiä osia ei tarvitse kääntää osittain tai kokonaan, kun niiden todistusvoima ei tosiasiallisesti riipu näiden osien sisällöstä tai nämä ovat välittömästi ymmärrettävissä, tämä ei mielestäni kuitenkaan koske lehtiartikkeleita, joilla on tarkoitus osoittaa farmaseuttisen tuotteen terapeuttisia ominaisuuksia koskevien tietojen levinneisyys sekä se, että nämä tiedot olivat laajasti asiantuntijayleisön ja/tai suuren yleisön tiedossa *jo ennen* artikkeleiden julkaisemista (ks. valituksenalaisen tuomion 51 ja 52 kohta).

46. Vaikka edellä esitettyjen perusteiden nojalla pitäisi katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen vahvistaessaan, että kyseiset artikkelit voitiin hyväksyä todisteiksi, tällaista virhettä, joka koskee todisteiden arviointia,⁴⁰ ei voida arvostella tässä menettelyssä. Siinäkin tapauksessa, että virhettä voitaisiin luonnehtia ”oikeudelliseksi”, se ei mielestäni kuitenkaan sellaisenaan riitä tekemään valituksenalaisen tuomion kumoamisesta perusteltua. Sääntö, jonka mukaan tavaramerkin mitättömyyttä tai menettämistä koskevat väitteentekijän tai hakijan vaatimukset on esitettävä menettelyn kielellä tai niihin on liitettävä tämän kielinen käännös, on nimittäin perusteltu sen vuoksi, että on välttämätöntä noudattaa kontradiktorista periaatetta sekä *inter partes* -menettelyjen asianosaisten prosessuaalista yhdenvertaisuutta.⁴¹ Virhe, jonka valituslautakunta teki ja johon unionin yleinen tuomioistuin ei puuttunut, ei tässä asiassa kuitenkaan estänyt valittajia puolustautumasta tehokkaasti molemmissa käsittelyasteissa. Ne ovat nimittäin itse myöntäneet ymmärtäneensä kyseisten artikkeleiden sisällön. Niiden unionin yleiselle tuomioistuimelle ja unionin tuomioistuimelle esittämistä kirjelmistä ilmenee lisäksi, että ne ovat täysin ymmärtäneet merkityksen, jonka ensin valituslautakunta ja sitten unionin yleinen tuomioistuin antoi edellä mainituille artikkeleille todisteena.

39 — Ks. asia T-232/00 *Chef Revival USA v. SMHV - Massagué Marin (Chef)*, tuomio 13.6.2002 (Kok., s. II-2749, 31, 33, 36, 41 ja 44 kohta) ja asia T-107/02 *GE Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE)*, tuomio 30.6.2004 (Kok., s. II-1845, 72 kohta), jotka koskivat rekisteröintitodistuksen käännöksen esittämättä jättämisestä.

40 — Siltä osin kuin virhe oli se, että unionin yleinen tuomioistuimen katsoi, ettei kyseisten asiakirjojen todistusarvo riippunut niiden kääntämisestä menettelyn kielelle.

41 — Vastaavasti edellä alaviiteessä 39 mainitut asia *Chef Revival v. SMHV*, tuomion 42 kohta ja asia *GE Betz v. SMHV*, tuomion 72 kohta.

47. Näissä olosuhteissa katson, että toinen valitusperuste on hylättävä.

C Kolmas valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa on rikottu

48. Kolmannessa valitusperusteessa valittajat pääasiallisesti arvostelevat unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on korvannut valituslautakunnan arvioinnin omalla arvioinnillaan rikkoen asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa, jossa määritellään unionin tuomioistuimen SMHV:n päätöksiin kohdistaman valvonnan rajat.

49. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ennen kaikkea asettanut itsenä valituslautakunnan sijaan katsoessaan, että tavaramerkille BOTOX Yhdistyneessä kuningaskunnan myönnetyt rekisteröinnit ovat merkityksellisiä aikaisempia oikeuksia. Väite on hylättävä, koska se perustuu virheelliseen lähtökohtaan, että valituslautakunta olisi unionin yleisestä tuomioistuimesta poiketen perustanut oman analyysinsä vain yhteen Allerganin yhteisön tavaramerkeistä.⁴²

50. Yleisellä tasolla valittajat väittävät seuraavaksi unionin yleisen tuomioistuimen arvioineen todisteita itsenäisesti niin, että se on korvannut valituslautakunnan – puutteellisen – arvioinnin omallaan. Mielestäni myös tämä väite on hylättävä. Vaikka valituksenalaisen tuomion perusteluista ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut Allerganin SMHV:n elimille esittämiä todisteita yksityiskohtaisemmin kuin mitä riidanalaisten päätösten perusteluista ilmenee, tämä johtuu siitä, että valittajat olivat ensimmäisessä käsittelyasteessa riitauttaneet kunkin todisteen hyväksyttävyyden ja/tai todistusarvon. Unionin yleisen tuomioistuimen tämän arvioinnin lopuksi tekemä päätelmä, jonka mukaan arvioidut asiakirjat osoittavat, että BOTOX-tuotteita on käsitelty tiedotusvälineissä erittäin laajasti, ei poikkea valituslautakunnan päätelmästä. Näissä olosuhteissa on katsottava, etteivät valittajat ole näyttäneet toteen, että niiden väitteet olisivat perusteltuja.

51. Lopuksi valittajat arvostelevat unionin yleistä tuomioistuinta erityisesti siitä, että se on tukeutunut eräisiin asiakirjoihin eli Allerganin erään johtajan lausuntoon ja vuonna 2004 tehtyyn markkinatutkimukseen, jotka esitettiin ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa ja joita tämä ei valittajien mukaan ottanut huomioon myöhään esitettyinä. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ylittänyt valvontavaltansa katsoessaan, että valituslautakunta oli ”implisiittisesti mutta väistämättömästi” pitänyt näitä todisteita hyväksyttävinä.

52. Totean tältä osin, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa ensin muistuttanut, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV:llä on laaja harkintavalta päättäessään sellaisten todisteiden huomioon ottamisesta, joita ei ole esitetty määräajassa, ja sen jälkeen todennut, että koska valituslautakunta ei ole nimenomaisesti katsonut, ettei edellä mainituista asiakirjoista muodostuvia todisteita oteta huomioon, se on väistämättä mutta implisiittisesti pitänyt niitä hyväksyttävinä. Valittajien riitauttama päätelmä on siis seurausta siitä, miten unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa hyväksymää asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan tulkintaa on sovellettu yksittäistapaukseen. Valittajien perusteluista ei kuitenkaan käy ilmi, miten unionin yleinen tuomioistuin olisi voinut ylittää SMHV:n valituslautakuntien päätöksiin kohdistuvan, asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa säädetyn valvontavaltansa rajat pelkästään tällaisella lainsäädännön tulkitsemisella ja soveltamisella. Valittajien väite on siten hylättävä.

53. Kyseenalaista on sitä vastoin, onko unionin yleinen tuomioistuin tulkinnut valituksenalaisessa tuomiossa 74 artiklan 2 kohtaa oikein. Se näyttää nimittäin tulkitsevan tätä säännöstä niin, että siinä veloitetaan SMHV:n elimet ilmoittamaan nimenomaisesti pelkästään siitä, että määräajan jälkeen esitettyä todistetta ei oteta huomioon, muttei sen lisäksi siitä, että todiste otetaan huomioon. Tällainen tulkinta on kuitenkin ristiriidassa unionin tuomioistuimen noudattaman tulkinnan kanssa, jossa ilman muuta otetaan paremmin huomioon SMHV:n inter partes -menettelyissä esiin nousevat vastakkaiset

42 — Tältä osin ks. ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen väitteen tarkastelu edellä 12 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa.

intressit. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa SMHV vastaan Kaul suuressa jaostossa antamassaan tuomiossa todennut selvästi, että SMHV:n on perusteltava päätöksensä sekä silloin, kun se päättää olla ottamatta todistetta huomioon, että silloin, kun se päinvastoin päättää ottaa sen huomioon.⁴³ Koska valittajat eivät ole valituksessaan kuitenkaan vedonneet siihen, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa olisi edellä mainituista syistä rikottu, unionin yleisen tuomioistuimen tulkintavirhettä ei voida arvostella tässä menettelyssä.

54. Edellä esitetyn perusteella kolmas valitusperuste on mielestäni hylättävä.

D Neljäs valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa on rikottu

55. Neljännessä valitusperusteessaan valittajat väittävät, että on rikottu asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, jonka mukaan SMHV perustelee päätöksensä. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se ei arvostellut sitä, että riidanalaisia päätöksiä ei ollut perusteltu kahden kysymyksen osalta eli merkin BOTOX sisältävien tavaramerkkien mainetta koskevan toteamuksen osalta ja sen osalta, että valittajien tavaramerkkien käyttäminen aiheuttaa haittaa näille tavaramerkeille.

56. Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan soveltamisala voidaan määritellä viittaamalla oikeuskäytäntöön, joka koskee velvollisuutta perustella unionin toimielinten toimet. Sama koskee periaatteita, joita sovelletaan selvitettyä onko perusteluvelvollisuutta noudatettu. Tässä säännöksessä edellytetyistä perusteluista on siten selvästi ja yksiselitteisesti ilmevä toimen tekijän päättely. SMHV:n elimille asetulla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin yleiselle tuomioistuimelle mahdollisuus tutkia päätöksen laillisuus.

57. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 93 kohdassa, että riidanalaisen päätöksen perustelujen perusteella on mahdollista ymmärtää syyt, joiden vuoksi tavaramerkki BOTOX on valituslautakunnan mukaan laajalti tunnettu. Valittajien perustelut eivät mielestä voi osoittaa tätä toteamusta vääräksi. Edellä mainituista päätöksistä nimittäin ilmenee valituslautakunnan katsoneen, että tavaramerkki BOTOX oli laajalti tunnettu kaikissa jäsenvaltioissa, että tämä laaja tunnettuus ei johtunut pelkästään BOTOX-tuotteiden markkinoinnista vaan myös tuotteiden epäsuorasta mainonnasta tiedotusvälineissä ja vielä että tämä mainonta oli tehnyt botuliinitoksiinin ja sen käytön ihojuonteiden käsittelyssä tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa (L'Oréal-päätöksen 35 kohta ja Helena Rubinstein -päätöksen 34 kohta). Tällaisten perustelujen perusteella pystytään seuraamaan valituslautakunnan logiikkaa ja yksilöimään syyt, joiden johdosta se katsoi, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu. Toisin kuin valittajat väittävät, valituslautakunta ei ollut velvollinen selvittämään kaikkien Allerganin esittämien yksittäisten todisteiden tutkintaa, erityisesti kun otetaan huomioon, että edellä mainituista perusteluista ilmenee valituslautakunnan katsoneen, että suurin osa todisteista kokonaisuutena tarkasteltuna todisti samasta tosiseikasta eli BOTOX-tuotteiden medianäkyvyydestä.

58. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 94 kohdassa, että vaikka valittajien tavaramerkkien käytön vaikutuksia koskevat riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ”suppeat”, valittajat ovat kuitenkin pystyneet saamaan niistä tiedot, joita ne tarvitsivat riitauttaakseen valituslautakuntien tätä seikkaa koskevat päätelmät. Valittajat tyytyvät tältä osin huomauttamaan, että se, mitä unionin yleinen tuomioistuin kutsuu perusteluiksi, koostuu vain kahdesta virkkeestä, ja toteamaan itsestäänselvytenä, ettei kyse ole ”perusteluista oikeudellisessa mielessä”. Toisin kuin valittajat väittävät, Helena Rubinstein -päätöksen 42 ja 43 kohdan ja L'Oréal-päätöksen 44 ja 45 kohdan perusteella on mahdollista ymmärtää syyt, joiden johdosta valituslautakunta on yhtäältä päätellyt, ettei valittajien tavaramerkkien käytölle ole perusteltua syytä, ja toisaalta katsonut, että valittajat käyttivät tavaramerkin BOTOX erottamiskykyä hyväkseen epäoikeudenmukaisesti.

43 — Asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. I-2213, 43 kohta).

59. Edellä esitetyn perusteella katson, että myös viimeinen, neljäs valitusperuste on hylättävä.

IV Ratkaisuehdotus

60. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.