



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PAOLO MENGOZZI

23 päivänä tammikuuta 2014¹

Asia C-591/12 P

Bimbo, SA

vastaa

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin BIMBO DOUGHNUTS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi sanamerkki DOUGHNUTS — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

1. Bimbo SA (jäljempänä valittaja) vaatii nyt käsiteltävässä valituksessa, että unionin tuomioistuin kumoaa asiassa Bimbo vastaan SMHV – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) 10.10.2012 annetun tuomion² (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jonka valittaja oli nostanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) neljännen valituslautakunnan 7.10.2010 tekemästä päätöksestä,³ joka koski Panrico SA:n (jäljempänä Panrico) ja valittajan välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

I Valituksen tausta

2. Seuraavana on lyhyt selvitys oikeudenkäynnin taustasta, sellaisena kuin tämä on esitetty valituksenlaisessa tuomiossa.

3. Valittaja teki 25.5.2006 asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna,⁴ nojalla SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sanamerkistä BIMBO DOUGHNUTS. Tavarat, 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 luokkaan 30, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”konditoria- ja leipomotuotteet, erityisesti munkit”. Hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehdessä 16.10.2006.

1 — Alkuperäinen kieli: italia.

2 — Asia T-569/10.

3 — Asia R 838/2009-4.

4 — 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).

4. Panrico teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella 16.1.2007 väitteen edellä mainitun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui sellaisten eri tavaramerkkien aiemmuuteen, joihin kuului sekä kansallisia että kansainvälisiä tavaramerkkejä ja sekä sanamerkkejä että kuviomerkkejä ja erityisesti espanjalainen sanamerkki DOGHNUTS, joka oli rekisteröity 18.6.1994 samaan luokkaan 30 kuuluville tuotteille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”konditoria- – – tuotteet ja -valmisteet – –; pyöreät munkit – –”. Syyt, joihin väitteen tueksi vedottiin, perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 5 kohtaan.

5. SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 25.5.2009. Riidanalaisella päätöksellä SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti väiteosaston arvion asiasta.

II Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

6. Valittaja vaati kirjaamoon 13.12.2010 jättämässään kannekirjelmässä ensisijaisesti, että riidanalaista päätöstä oli muutettava ja tavaramerkin rekisteröintihakemus oli hyväksyttävä, ja toissijaisesti, että päätös oli kumottava. Valittaja vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista jälkimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin ensin totesi, ettei vaatimusta riidanalaisen päätöksen muuttamisesta ja haetun tavaramerkin rekisteröimisestä voitu ottaa tutkittavaksi, ja hylkäsi molemmat kanneperusteet aineellisesti, minkä jälkeen se hylkäsi kanteen ja velvoitti valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut. Siltä osin kuin oli kysymys jälkimmäisestä kanneperusteesta, jolla valittaja riitautti valituslautakunnan arvion sekaannusvaarasta, unionin yleinen tuomioistuin ensinnäkin vahvisti, että tätä seikkaa arvioitaessa kohdeyleisö oli espanjalainen keskivertokuluttaja ja että kyse oli samoista tuotteista. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi merkkejä vertaillessaan yhtäältä valittajan väitteen, jonka mukaan ”doughnuts”-sanaa oli haetussa tavaramerkissä pidettävä kuvailevana, minkä vuoksi siltä puuttui erottamiskyky espanjalaisen yleisön näkökulmasta (tuomion 57–74 kohta), ja toisaalta väitteen, jonka mukaan ”bimbo”-sana oli kyseisessä tavaramerkissä hallitseva, koska se vastasi Espanjassa laajalti tunnettua tavaramerkkiä (tuomion 75–80 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi tässä yhteydessä, että vaikka olisi varmistettu, että BIMBO-tavaramerkki on laajalti tunnettu ja että osalla, jossa se toistetaan, on kyseisessä merkissä näin ollen suurempi merkitys, kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointia ei vielä tämän perusteella olisi voitu rajoittaa koskemaan vain tätä osaa, koska ”doughnuts”-sanaa ei kuitenkaan voitu pitää merkityksettömänä haetun tavaramerkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan arvion, jonka mukaan vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ja niitä on mahdoton vertailla merkityssisällön kannalta. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin vastasi sekaannusvaaran kokonaisarviointiin yhteydessä valittajan väitteeseen, joka koski ”bimbo”-osan väitettyä hallitsevuutta haetussa tavaramerkissä, viittaamalla unionin tuomioistuimen asiassa Medion antamaan tuomioon⁵ ja täsmentämällä valituksenalaisen tuomion 96 kohdassa, että kun tavarat tai palvelut ovat samoja, yleisön keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä eli itsenäinen erottava asema. Unionin yleinen tuomioistuin on tämän jälkeen todennut, että ”doughnuts”-osalla oli haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, koska sillä yhtäältä ”oli keskimääräinen erottamiskyky sellaisen kohdeyleisön kannalta, joka ei osaa englantia”, ja koska se sen vuoksi, ettei sillä ollut mitään merkityssisältöä tällaiselle kuluttajalle, ei toisaalta muodostanut haetussa tavaramerkissä ”bimbo”-osan kanssa sellaisenaan ”yhtenäistä kokonaisuutta” tai ”johdonmukaista kokonaisuutta”, joka olisi voinut yksilöidä kyseiset tuotteet ”Bimbo-yrityksen valmistamiksi munkeiksi” (tuomion 97 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon erityisesti sen, että kyse oli samoista tuotteista, että kuluttajan

5 — Asia C-120/04, tuomio 6.10.2005 (Kok., s. I-8551).

tarkkaavaisuusaste on näiden tuotteiden luonteen vuoksi matala ja että vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja katsoi edellä esiin tuotujen näkökohtien perusteella, että valituslautakunta oli ollut oikeassa katsoessaan, että sekaannusvaara oli tässä tapauksessa olemassa.

III Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

7. Valittaja on unionin tuomioistuimen kirjaamoon 14.12.2012 toimittamallaan valituskirjelmällä hakenut muutosta edellä mainittuun tuomioon. Se vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset, joiden mukaan riidanalainen päätös on kumottava, koska se on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastainen, sekä velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. SMHV ja Panrico vaativat, että valitus hylätään ja valittaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Asianosaisten edustajia kuultiin 7.11.2013 pidetyssä istunnossa.

IV Valitus

8. Valittaja esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta on rikottu. Valitusperusteessa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa koskee oikeudellista virhettä, jonka unionin yleisen tuomioistuimen väitetään tehneen katsoessaan, että ”doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, sekä tulkitessaan ja soveltaessaan väärin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja erityisesti edellä mainitussa asiassa Medion annettua tuomiota. Valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole ottanut sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarviointissa huomioon kaikkia tässä asiassa merkityksellisiä seikkoja.

A Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa: ”doughnuts”-osalla on virheellisesti katsottu olevan haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema

1. Asianosaisten lausumat

9. Valittajan mielestä unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen päätellessään pääasiallisesti automaattisesti, että ”doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema sen johdosta, että kyseisellä osalla on keskimääräinen erottamiskyky eikä sillä ole mitään merkityssisältöä espanjalaiselle keskivertokuluttajalle. Unionin yleinen tuomioistuin on näin toimiessaan sekoittanut moniosaisen tavaramerkin yhden osan ”erottamiskyvyn” ja ”merkityssisällön puuttumisen” osan ”itsenäiseen erottavaan asemaan” tavaramerkissä ja tehnyt pääsäännön siitä, mitä unionin tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Medion antamassaan tuomiossa tuonut esiin pelkkänä poikkeuksena. Valittajan mukaan siitä, onko tällainen ”itsenäinen erottava asema” olemassa, on varmistuttava tapauskohtaisesti ottamalla huomioon – kuten jo sanan ”asema” käyttö osoittaa – moniosaiseen tavaramerkkiin sisältyvien muiden osien ominaisuudet ja kaikki tapauksessa merkitykselliset olosuhteet. Valituksenalaisessa tuomiossa ei kuitenkaan ole tehty tällaista arviointia. Unionin yleisen tuomioistuimen noudattama päättely päinvastoin sulkee automaattisesti pois sen, että tavaramerkki, joka muodostuu kahdesta osasta, joista toinen on laajalti tunnettu ja toinen on tavaramerkki, jolla on keskimääräinen erottamiskyky ja jolla ei ole kohdeyleisölle merkityssisältöä, voisi muodostaa ”yhtenäisen kokonaisuuden” tai ”johdonmukaisen kokonaisuuden”, joka – jälleen automaattisesti – antaisi toiselle osalle ”itsenäisen erottavan aseman”. Valittaja toteaa lisäksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole selvittänyt valituksenalaisessa tuomiossa käytettyjä käsitteitä ”yhtenäinen kokonaisuus” ja ”johdonmukainen kokonaisuus”, joten nämä jäävät epäselviksi. Siltä varalta, että

unionin yleinen tuomioistuin aikoi näihin käsitteisiin viitatessaan korostaa, etteivät haetun tavaramerkin osat liittyneet toisiinsa, valittaja huomauttaa, että pelkästään se seikka, että yksi tai useampi moniosaisen tavaramerkin osa ei liity muihin osiin, joista tavaramerkki muodostuu, ei väistämättä merkitse, että näillä osilla on itsenäinen erottava asema.

10. SMHV ja Panrico katsovat, että käsiteltävä ainoan valitusperusteen osa on hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta sen vuoksi, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi, koska sillä pyritään siihen, että unionin tuomioistuin tutkisi tosiseikat uudelleen.

2. Asian tarkastelu

11. Valittajan argumentaatiossa, joka ei ole erityisen selvää, esitetään käsitykseni mukaan kaksi toisiinsa liittyvää väitettä. Johtaessaan moniosaiseen tavaramerkkiin sisältyvän osan itsenäisen erottavan aseman osan erottamiskyvystä ja siitä, että koska osa ei sulaudu tavaramerkin muiden osien kanssa käsitteellisesti erilliseksi kokonaisuudeksi, se säilyttää oman itsenäisyytensä, unionin yleinen tuomioistuin on ensinnäkin turvautunut virheellisesti automaattiseen päättelyyn sen sijaan, että se olisi suorittanut tapauksen olosuhteita koskevan kokonaisarviointin. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin on juuri tällaisella automaattisuudella antanut edellä mainitussa asiassa Medion annettulle tuomiolle yleisen ulottuvuuden, joka on ristiriidassa tuomion sanamuodon kanssa.

12. Jotta näitä väitteitä voitaisiin tutkia, on aluksi muistutettava lyhyesti, mitä unionin tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Medion antamassaan tuomiossa, jota tämän asian asianosaiset näyttävät tulkitsevan ainakin osittain eri tavalla (a alakohta). Tämän jälkeen selvitän, miten kyseistä tuomiota on tulkittu ja sovellettu unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen myöhemmässä oikeuskäytännössä (b alakohta), ennen kuin yritän määritellä sen tarkkaa ulottuvuutta (c alakohta). Lopuksi tarkastelen valittajan väitteitä ja perusteluja (d alakohta).

a) Asiassa Medion annettu tuomio

13. Asiassa Medion annetun tuomion taustalla olleessa ennakkoratkaisupyyntönsä Oberlandesgericht Düsseldorf kysyi unionin tuomioistuimelta pääasiallisesti, onko direktiivin 89/104/ETY⁶ (jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on saman sisältöinen kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, tulkittava siten, että kun tavarat tai palvelut ovat samoja, aikaisemman – normaalisti erottamiskykyisen – sanamerkin ja kolmannen osapuolen uudemman moniosaisen merkin (sanamerkki tai sana- ja kuviomerkki), jossa aikaisemman tavaramerkin eteen lisätään kolmannen osapuolen yrityksen nimi, välillä on sekaannusvaara, kun aikaisempi tavaramerkki, joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa, säilyttää moniosaisessa merkissä itsenäisen aseman tunnusmerkkinä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmensi kysymystä esittäessään, että Bundesgerichtshofin oikeuskäytännössä, joka on saanut vaikutteita niin sanotusta Prägetheoriasta (teoria tavaramerkin luomasta vaikutelmasta), katsotaan, että riidanalaisen merkin samankaltaisuutta arvioidessa oli otettava huomioon kummastakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma ja tutkittava, onko merkeille yhteinen osa moniosaisessa merkissä niin hallitsevassa asemassa, että muut osat joutuvat kokonaisvaikutelmassa suurelta osin taka-alalle. Tämän teorian perusteella sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi ei riittänyt, että merkeille yhteinen osa oli vain yksi osatekijä merkin antamassa kokonaisvaikutelmassa, vaikka se säilytti moniosaisessa merkissä itsenäisen aseman tunnusmerkkinä eli itsenäisen erottavan aseman. Pääasian kantaja, joka oli viihde-elektroniikan laitteille rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin LIFE haltija, pyrki siihen, että Thomson-yritystä kielletäisiin käyttämästä THOMSON

6 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

LIFE -merkkiä samoja tuotteita varten. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin totesi, että pääasiallisesti sen vuoksi, että kyseessä olevalla tuotealalla on olemassa nimeämiskäytäntö, jonka mukaan valmistajan nimi on etualalla, ”thomson”-osa vaikutti olennaisesti merkistä THOMSON LIFE saatavaan kokonaisvaikutelmaan, vaikka ”life”-osalla oli normaali erottamiskyky.

14. Todettuaan, että ”direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan näin ollen vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset”, ja muistutettuaan, että tässä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä,⁷ unionin tuomioistuin viittasi oikeuskäytäntöön, jonka mukaan sekaannusvaaran olemassaolosta on suoritettava kokonaisarviointi, jonka on ”kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan – ja [jossa] huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat”.⁸ Unionin tuomioistuin muistutti seuraavaksi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sillä, miten kyseisten tuotteiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, ”on ratkaiseva merkitys [tässä] kokonaisarvioinnissa”, ja että kyseinen kuluttaja ”näkee tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia”.⁹ Unionin tuomioistuin täsmensi vielä, että tutkittaessa, onko sekaannusvaara olemassa, ”kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin”, vaan on sen sijaan syytä suorittaa sellainen vertailu ”tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä”.

15. Tämän perusteella unionin tuomioistuin totesi tuomion 30 kohdassa seuraavaa:

”30 Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siitä seikasta, että kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi moniosaisen merkin osa, ei ole lainkaan suljettu pois, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä olematta kuitenkaan kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa.”

16. Unionin tuomioistuimen mukaan tällaisessa tilanteessa yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, minkä perusteella voidaan jo katsoa, että sekaannusvaara on olemassa.¹⁰ Unionin tuomioistuin totesi vielä, että sillä, että sekaannusvaaran toteutumiselle asetetaan ehto, jonka mukaan moniosaisen merkin sen osan, joka muodostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa, evättäisiin aikaisemman tavaramerkin haltijalta direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnetty yksinoikeus, aina kun kolmas osapuoli käyttää moniosaista merkkiä, joka muodostuu aikaisemmasta tavaramerkistä ja kolmannen osapuolen laajalti tunnetusta toiminimestä tai tavaramerkistä, koska nämä osat useimmissa tapauksissa hallitsisivat merkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa.¹¹

7 — Tuomion 25-27 kohta.

8 — Tuomion 27 ja 28 kohta.

9 — Unionin tuomioistuin viittasi erityisesti asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok., s. I-6191); asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annettuun tuomioon (Kok., s. I-3819) ja asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 annettuun määräykseen (Kok., s. I-3657).

10 — Tuomion 31 ja 36 kohta.

11 — Tuomion 32-34 kohta.

b) Asiassa Medion annetun tuomion soveltaminen myöhemmissä asioissa

17. Asiassa Medion annetun tuomion jälkeistä oikeuskäytäntöä tarkasteltaessa ilmenee ensinnäkin, että kyseisen tuomion perustelujen ensimmäiseen osaan eli tuomion 27–29 kohtaan, joiden sisältö on esitetty lyhyesti edellä 14 kohdassa, on viitattu lähestulkoon vakiintuneesti kuvattaessa menetelmää, jota on noudatettava arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa, kun toinen tai molemmat kyseisistä tavaramerkeistä ovat moniosaisia merkkejä.¹² Tältä kannalta katsottuna edellä mainittua tuomiota on tulkittu yhtäältä niin, että siinä vahvistetaan periaate, jonka mukaan sekaannusvaaran toteaminen edellyttää kokonaisarviointia, jossa on merkkien samankaltaisuutta tarkasteltaessa käytettävä arviointiperusteena merkkien synnyttämää *kokonaisvaikutelmaa*, ja toisaalta niin, että siinä vahvistetaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa Matratzen antamassa tuomiossa ja unionin tuomioistuimen asiassa Matratzen antamassa määräyksessä jo todettu seikka eli se, että vaikka kyseisiä tavaramerkkejä on välttämättä vertailtava kumpaakin kokonaisuutena, tämä ”ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä”.¹³

18. Useissa – erityisesti unionin yleisen tuomioistuimen – tuomioissa on tämän jälkeen viitattu täsmennyksiin, jotka on esitetty asiassa Medion annetun tuomion 30–37 kohdassa, joiden sisällöstä on esitetty tiivistelmä edellä 15 ja 16 kohdassa, ja käsitteeseen ”itsenäinen erottava asema”. Näitä tuomioita analysoitaessa käy ensinnäkin ilmi suuntaus, että asiassa Medion annetun tuomion perustelujen tämän osan ulottuvuutta laajennetaan koskemaan muita kuin siinä nimenomaisesti tarkasteltuja tilanteita, joissa – kuten edellä on todettu – kyse on *samoista tuotteista* ja kolmas osapuoli käyttää moniosaista merkkiä, jossa *toistetaan* aikaisempi tavaramerkki, jolla on *itsenäinen erottamiskyky*, ja yhdistetään se kolmannen osapuolen *yrittäjän nimeen* tai tavaramerkkiin.¹⁴ Muutamista päinvastaisista tuomioista huolimatta¹⁵ ensin unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä¹⁶ ja sittemmin myös unionin

12 — Ks. mm. asia C-655/11 P, *Seven for all mankind v. Seven*, tuomio 21.2.2013, 71 ja 72 kohta; asia C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV*, tuomio 2.9.2010 (Kok., s. I-7989, 43–45 kohta); yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, *American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates*, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6933, 61 kohta); asia C-334/05 P, *SMHV v. Shaker*, tuomio 12.6.2007 (Kok., s. I-4529, 33, 35 ja 41 kohta); asia C-67/11 P, *DTL v. SMHV*, määräys 20.10.2011 (Kok., s. I-156, 39–41 kohta); asia C-579/08 P, *Messer Group v. Air Products and Chemicals*, määräys 15.1.2010 (Kok., s. I-2, 71 kohta) ja asia C-210/08 P, *Sebirán v. SMHV ja El Coto De Rioja*, määräys 20.1.2009 (Kok., s. I-6, 35 kohta). Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ks. mm. asia T-491/04, *Merant v. SMHV - Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, tuomio 16.5.2007 (Kok., s. II-45*, 43 ja 44 kohta).

13 — Asia T-6/01, *Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN)*, tuomio 23.10.2002 (Kok., s. II-4335, 34 kohta); em. asia *Matratzen Concord v. SMHV*, määräyksen 32 kohta ja em. asia *Medion*, tuomion 29 kohta. Vastaavasti ks. erityisesti asia C-193/06 P, *Nestlé v. SMHV*, tuomio 20.9.2007 (Kok., s. I-114, 42 kohta) ja em. asia *SMHV v. Shaker*, tuomion 41 kohta.

14 — Kuten olen jo korostanut edellä 16 kohdassa, unionin tuomioistuin viittaa asiassa *Medion* antamansa tuomion 34 kohdassa nimenomaisesti paitsi tilanteeseen, jossa aikaisempaan tavaramerkkiin on uudemmassa moniosaisessa merkissä lisätty kolmannen osapuolen toiminimi, myös tilanteeseen, jossa lisätty osa on (laajalti tunnettu) tavaramerkki, jonka haltija on kolmas osapuoli itse.

15 — Ks. asia T-107/10, *Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV - Natura Cosméticos (NATURAVIVA)*, tuomio 29.9.2011 (Kok., s. II-338*, 43 kohta) ja asia T-366/07, *Procter & Gamble v. SMHV - Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, tuomio 13.9.2010 (Kok., s. II-194*, 82 kohta).

16 — Ks. vastaavasti asia T-109/07, *L'Oréal v. SMHV - Spa Monopole (SPA THERAPY)*, tuomio 25.3.2009 (Kok., s. II-675, 19 kohta); asia T-247/11, *FairWild Foundation v. SMHV - Wild (FAIRWILD)*, tuomio 7.3.2013, 49 kohta; asia T-348/10, *Panzeri v. SMHV - Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)*, tuomio 8.5.2012, 33 kohta; yhdistetyt asiat T-5/08-T-7/08, *Nestlé v. SMHV - Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, tuomio 25.3.2010 (Kok., s. II-1177, 60 kohta); asia T-376/09, *Glenton España v. SMHV - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)*, tuomio 18.5.2011 (Kok., s. II-141*, 34 kohta); asia T-169/10, *Grupo Osborne v. SMHV - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)*, tuomio 24.5.2012, 27 kohta; asia T-231/12, *Rocket Dog Brands v. SMHV - Julius-K9 (JULIUS K9)*, tuomio 17.5.2013, 30 kohta; asia T-212/07, *Harman International Industries v. SMHV - Becker (Barbara Becker)*, tuomio 2.12.2008 (Kok., s. II-3431, 37 ja 41 kohta) ja asia T-460/07, *Nokia v. SMHV - Medion (LIFE BLOG)*, tuomio 20.1.2010 (Kok., s. II-89, 73 kohta).

tuomioistuimen oikeuskäytännössä¹⁷ vallalla on nimittäin ollut suuntaus, että asiassa Medion annetun tuomion edellä mainituista kohdista johdetaan analogisesti ”sääntö”, jota sovelletaan kaikkiin tapauksiin, joissa aikaisempi tavaramerkki¹⁸ on uudemman moniosaisen merkin osa, vaikka sitä ei ole toistettu identtisenä.¹⁹

19. Myös käsitettä ”itsenäinen erottava asema” on samalla tavalla tulkittu laajasti ja sovellettu myös muissa kuin asian Medion taustalla olleelle pääasian oikeudenkäynnille tunnusomaisissa olosuhteissa, esimerkiksi tapauksessa, jossa oli kyse aikaisemmasta kuviomerkestä.²⁰ Vaikka oikeuskäytännöstä ei voida löytää tämän käsitteen määritelmää, se on toisinaan liitetty siihen, onko aikaisempi tavaramerkki ”havaittavissa” tai ”tunnistettavissa” haetussa tavaramerkissä, jossa aikaisempi tavaramerkki tai sen osa²¹ toistetaan.²² Toisissa tapauksissa on sitä vastoin katsottu, että käsitettä voidaan soveltaa ”itsenäiseen, keskeiseen ja huomiota herättävään” osaan,²³ osaan, joka on ”sellaisenaan erottamiskykyinen”²⁴ tai ”riittävän vetovoimainen”,²⁵ taikka se on johdettu siitä, että osa ”ei ole merkityksetön” moniosaisen merkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa.²⁶ Siltä osin kuin on kysymys siitä, millaista erottamiskyvyn astetta vaaditaan tämän aseman osoittamiseksi, oikeuskäytäntö on erityisen horjuva. Joissakin tuomioissa on suljettu pois, että uudemmassa moniosaisessa merkissä toistetulla aikaisemmalla tavaramerkillä voisi tässä merkissä olla itsenäinen erottava asema, jos kyseinen tavaramerkki (oikeammin uudemman merkin osa, jossa tavaramerkki toistetaan) on kuvaileva²⁷ tai sen erottamiskyky on heikko.²⁸ Toisissa tuomioissa on sitä vastoin hyväksytty päinvastainen kanta.²⁹

- 17 — Ks. asia C-23/09 P, *ecoblue v. SMHV* ja *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*, määräys 22.1.2010 (Kok., s. I-7, 45 kohta) ja asia C-353/09 P, *Perfetti Van Melle v. SMHV*, määräys 15.2.2011 (Kok., s. I-12, 34 kohta). Myös julkisasiamies Cruz Villalón näyttää asiassa C-51/09 P, *Becker v. Harman International Industries* esittämässään ratkaisuehdotuksessa (tuomio 24.6.2010, Kok., s. I-5805, ratkaisuehdotuksen 53, 55 ja 56 kohta) katsoen vastaavasti mutta kylläkin tulkinneen em. asiassa Medion annetun tuomion 30 kohdan ja sitä seuraavat kohdat poikkeukseksi periaatteesta, jonka mukaan kuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena; ks. myös implisiittisesti em. asiassa *Becker v. Harman International Industries* annetun tuomion 34–39 kohta.
- 18 — Ks. lyhentämättöminä em. asia *Rocket Dog Brands v. SMHV – Julius-K9 (JULIUS K9)*, tuomion 31 kohta ja asia T-357/07, *Focus Magazin Verlag v. SMHV – Editorial Planeta (FOCUS Radio)*, tuomio 16.12.2008 (Kok., s. II-325*, 40 kohta). Implisiittisesti päinvastoin ks. kuitenkin yhdistetyt asiat T-305/07 ja T-306/07, *Offshore Legends v. SMHV – Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE LEGENDS sini-musta-vihreänä)*, tuomio 16.9.2009 (Kok., s. II-155*, 86 kohta).
- 19 — Ks. em. asia *Panzeri v. SMHV – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)*, tuomion 33 kohta; em. asia *Nestlé v. SMHV – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, tuomion 60 kohta; em. asia *Glenton España v. SMHV – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)*, tuomion 34 kohta ja em. asia *Grupo Osborne v. SMHV – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)*, tuomion 27 kohta. Ks. kuitenkin päinvastoin asia T-160/09, *Winzer Pharma v. SMHV – Alcon (OFTAL CUSI)*, tuomio 14.7.2011 (Kok., s. II-233*).
- 20 — Ks. em. asia *Glenton España v. SMHV – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)*, tuomion 54 kohta. Vastaavasti ks. myös asia T-99/06, *Phildar v. SMHV – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)*, tuomio 23.9.2009 (Kok., s. II-164*, 43 kohta), jossa unionin yleinen tuomioistuin vahvisti, että valituslautakunta oli käyttänyt tätä käsitettä oikein arvioidessaan kuvio-osan merkitystä aikaisemman tavaramerkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa.
- 21 — Ks. asia T-228/09, *United States Polo Association v. SMHV – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)*, tuomio 13.4.2011 (Kok., s. II-102*, 38 kohta), joka on pysytetty asiassa C-327/11 P, *United States Polo Association v. SMHV*, 6.9.2012 annetulla tuomiolla; unionin tuomioistuin täsmentää tämän tuomion 51 ja 52 kohdassa, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut kyseisessä tapauksessa soveltanut em. asiassa Medion annettua tuomiota).
- 22 — Ks. esim. em. asia *Harman International Industries v. SMHV – Becker (Barbara Becker)*, tuomion 37 kohta ja em. asia *FairWild Foundation v. SMHV – Wild (FAIRWILD)*, tuomion 50 kohta.
- 23 — Ks. em. asia *Glenton España v. SMHV – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)*, tuomion 54 kohta.
- 24 — Ks. em. asia *Perfetti Van Melle v. SMHV*, määräyksen 37 kohta.
- 25 — Em. asia *Grupo Osborne v. SMHV – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)*, tuomion 42 kohta.
- 26 — Ks. esim. em. asia *Nestlé v. SMHV – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, tuomion 60–63 kohta ja em. yhdistetyt asiat *Offshore Legends v. SMHV – Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE LEGENDS sini-musta-vihreänä)*, tuomion 82–86 kohta.
- 27 — Ks. esim. asia T-434/05, *Gateway v. SMHV – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)*, tuomio 27.11.2007 (Kok., s. II-163*, 49 kohta), joka on pysytetty asiassa C-57/08 annetulla tuomiolla, ja asia T-10/09, *Formula One Licensing v. SMHV – Global Sports Media (F1 – LIVE)*, tuomio 17.2.2011 (Kok., s. II-427, 51 kohta), jonka unionin tuomioistuin on kumonnut, siltä osin kuin siinä oli todettu, että aikaisempaa tavaramerkkiä vastaava osa oli kuvaileva, ks. asia C-196/11 P, *Formula One Licensing v. SMHV*, tuomio 24.5.2012.
- 28 — Ks. esim. em. asia *Grupo Osborne v. SMHV – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)*, tuomion 42 kohta.
- 29 — Ks. esim. asia T-63/09, *Volkswagen v. SMHV – Suzuki Motor (SWIFT GTi)*, tuomio 21.3.2012, 111 kohta; em. yhdistetyt asiat *Offshore Legends v. SMHV – Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE LEGENDS sini-musta-vihreänä)*, tuomion 82 kohta ja implisiittisesti asia C-235/05 P, *L’Oréal v. SMHV*, määräys 27.4.2006 (Kok., s. I-57, 32 kohta).

Oikeuskäytäntö vaikuttaa sitä vastoin vakiintuneelta, siltä osin kuin siinä katsotaan, ettei itsenäistä erottavaa asemaa voida antaa uudemman merkin osalle, jossa toistetaan aikaisempi tavaramerkki, kun se muodostaa muiden kyseisen merkin osien kanssa sellaisenaan johdonmukaisen kokonaisuuden ja menettää siten käsitteellisen itsenäisyytensä.³⁰

20. Siltä osin kuin on kysymys seurauksista, joita aiheutuu sen toteamisesta, että aikaisempi tavaramerkki säilyttää uudemmassa merkissä itsenäisen erottavan aseman, useissa tuomioissa katsotaan, että tästä seuraa automaattisesti, että vertailtavat merkit ovat *ulkoasultaan samankaltaisia*.³¹ Suurempaa varovaisuutta on sitä vastoin noudatettu sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan kokonaisarviointin vaiheessa. Tämän osalta on täsmennetty, että sekaannusvaaraa ei voida päätellä pelkästään siitä seikasta, että aikaisemalla tavaramerkillä on uudemmassa tavaramerkissä tietty erottamiskykyinen vaikkakaan ei hallitseva asema,³² vaan siitä on varmistuttava kaikkien kyseisessä tapauksessa merkityksellisten seikkojen perusteella.³³

21. Totean lopuksi, että oikeuskäytännössä esiintyy epävarmuutta siitä, mikä merkitys on annettava tavaramerkissä mainitulle valmistajan nimelle. Vaikka asiassa Medion annetussa tuomiossa ja eräissä myöhemmissä tuomioissa on katsottu, että tällaisen maininnan tehtävänä on osoittaa tuotteen alkuperä, joten sitä ei voida pitää merkityksettömänä osana,³⁴ ja sitä on jopa pidetty myös mahdollisesti hallitsevana osana,³⁵ toisissa tuomioissa sitä on juuri tämän tehtävän vuoksi pidetty toisarvoisena osana.³⁶

c) Asiassa Medion annetun tuomion ulottuvuus

22. Edellä olevasta lyhyestä oikeuskäytännön tarkastelusta käy ilmi, että on jossain määrin vaikeaa hahmotella asiassa Medion annetun tuomion tosiasiallista ulottuvuutta ja määrittää kyseisen tuomion edellä lainatussa 30 kohdassa käytetyn käsitteen ”itsenäinen asema tunnusmerkkinä” eli ”itsenäinen erottava asema” sisältöä. Vaikka unionin tuomioistuimen kyseisessä kohdassa käyttämän terminologian perusteella voi todellakin ajatella, että se on aikonut ottaa käyttöön poikkeuksen unionin oikeudessa erittäin vakiintuneisiin periaatteisiin, jotka koskevat sekaannusvaaran arviointia, en kuitenkaan pidä tätä tulkintaa tyydyttävänä. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arviointiin sovellettavien arviointiperusteiden eriyttämiselle, mikä tarkoittaa, että yksittäisen moniosaisen tavaramerkkien ryhmän osalta poiketaan säännöistä, jotka koskevat sitä, miten yleisö mieltää tavaramerkin, ei käsitykseni mukaan ole mitään hyväksyttävää oikeuttamisperustetta. Etenkään vaatimus aikaisemman tavaramerkin suojaamisesta kolmansien harjoittamalta mahdolliselta väärinkäytöltä, mille unionin tuomioistuin näyttää antaneen merkitystä asiassa Medion antamansa tuomion 33–35 kohdassa, ei voi

30 — Ks. esim. em. asia Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), tuomion 43 kohta; em. asia Grupo Osborne v. SMHV – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), tuomion 40 kohta; asia T-243/08, Ravensburger v. SMHV – Educa Borrás (EDUCA Memory game), tuomio 19.5.2010 (Kok., s. II-95*, 33–42 kohta), joka on pysytetty asiassa C-370/10 P, Ravensburger v. SMHV, 14.3.2011 annetulla määräyksellä (Kok., s. I-27), ja asia T-16/08, Perfetti Van Melle v. SMHV – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), 1.7.2009 annettu tuomio (Kok., s. II-97*, vastakohtaispäätelmä 44–48 kohdassa), joka on pysytetty em. asiassa Perfetti Van Melle v. SMHV annetulla määräyksellä, 37 kohta.

31 — Em. asia Panzeri v. SMHV – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), tuomion 33 kohta; em. asia Nestlé v. SMHV – Master Beverage Industries (Golden Eagle), tuomion 60 kohta ja em. asia Glenton España v. SMHV – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), tuomion 34 kohta.

32 — Em. asia Volkswagen v. SMHV – Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 109 kohta; em. asia Gateway v. SMHV – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), tuomion 49 kohta; asia T-197/10, BVR v. SMHV – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), tuomio 9.9.2011 (Kok., s. II-273*, 61 kohta) ja asia T-199/10, DRV v. SMHV – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), tuomio 9.9.2011 (Kok., s. II-274*, 61 kohta).

33 — Asia T-385/09, Annco v. SMHV – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomio 17.2.2011 (Kok., s. II-455, 49-50 kohta) ja em. asia Volkswagen v. SMHV – Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 113 kohta.

34 — Asia T-42/09, A. Loacker v. SMHV – Editrice Quadratum (QUADRATUM), tuomio 7.12.2012, 34 ja 35 kohta.

35 — Ks. em. asia Medion, tuomion 34 kohta.

36 — Ks. asia T-43/05, Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER), tuomio 30.11.2006 (Kok., s. II-95*, 65 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

olla tällainen oikeuttamisperuste. Vaikka vaatimus on laillinen, se on itse asiassa vieras sekaannusvaaran arvioinnille, ja kuten julkisasiamies Jacobs jo totesi kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa antamassaan ratkaisuehdotuksessa, vaatimus on täytettävä muiden kuin sekaannusvaaran arviointia ohjaavien säännösten perusteella.³⁷

23. Asiassa Medion annettua tuomiota on siis mielestäni yritettävä rekonstruoida eri tavalla. Tässä tarkoituksessa on heti aluksi tärkeää muistuttaa, että tuomio annettiin ennakkoratkaisuasiassa, jossa kaikki tosiseikkoja koskevat toteamukset kuuluivat ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan. Unionin tuomioistuin ei tällaisessa asiayhteydessä ottanut kantaa siihen, oliko sekaannusvaara olemassa kyseisessä tapauksessa (tavaramerkkien THOMSON LIFE ja LIFE vertailu), vaan rajoittui vastaamaan sille esitettyyn kysymykseen ja yksilöi kansallisen tuomioistuimen esittämien tietojen perusteella arviointiperusteet, joiden perusteella sekaannusvaaraa oli arvioitava. Kun kyseistä tuomiota tarkastellaan tällä tavoin asiayhteydessään, siinä varsinaisesti todetaan pelkästään, ettei voida ensi arviolta sulkea pois, että kolmannen osapuolen moniosaisessa merkissä käyttämän aikaisemman tavaramerkin ja kyseisen merkin välillä on sekaannusvaara, kun aikaisempi tavaramerkki ei tosin ole moniosaisen merkin hallitseva osa mutta säilyttää siinä aseman, joka saa kohdeyleisön mieltämään, että ”myös moniosaisen merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin kyseisen tavaramerkin haltijalta”.³⁸

24. Yleisemmällä tasolla ja unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun asian olosuhteista riippumatta tämä toteamus merkitsee, että kun moniosaisen merkin osa, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, merkittävällä tavalla auttaa luomaan merkistä kuvaa, joka jää kohdeyleisön mieleen muttei kuitenkaan hallitsevana, ja kun jätetään huomiotta merkkiin sisältyvän jonkin toisen osatekijän mahdollinen ylivalta, edellä mainittu osa on otettava huomioon arvioitaessa moniosaisen merkin ja aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuutta, joten sillä on merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa. Kyseisessä tuomiossa ei ole suinkaan tehty poikkeusta sekaannusvaaran arviointia ohjaaviin periaatteisiin, vaan mielestäni siinä on edellä todetun mukaisesti pikemminkin aiottu lieventää eräiden aikaisempien ratkaisujen ankaruutta, erityisesti asioissa *Matratzen Concord* vastaan *SMHV* annettujen ratkaisujen, jotka voidaan tulkita *Prägetheorien* tiukaksi soveltamiseksi.³⁹ Asiassa Medion annetun tuomion tämän tulkinnan vahvistaa asiassa *SMHV* vastaan *Shaker* annettu tuomio,⁴⁰ jossa unionin tuomioistuin tarkoituksessa, jonka julkisasiamies Kokott toi esiin ratkaisuehdotuksessaan, johon tuomiossa viitataan, ja joka on edellä mainittujen ratkaisujen ja asiassa Medion annetun tuomion välisen ilmeisen epäjohtonmukaisuuden korjaaminen, totesi, että vaikkei ole pois suljettua, että moniosaisen tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä, ”ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, [kahden tavaramerkin] samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella”.⁴¹ Täsmennystä on vakiintuneesti toistettu myöhemmässä oikeuskäytännössä.⁴²

37 — Esimerkiksi vilpillistä kilpailua koskevien kansallisten säännösten mukaisesti, ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotuksen 40 kohta.

38 — Em. asia Medion, tuomion 36 kohta.

39 — Unionin yleinen tuomioistuin on em. asiassa *Matratzen Concord v. SMHV* – *Hukla Germany (MATRATZEN)* antamansa tuomion 33 kohdassa, johon julkisasiamies Jacobs on viitannut asiassa Medion esittämässään ratkaisuehdotuksessa, todennut, että ”moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo”, mutta se on kuitenkin tarkentanut heti tämän jälkeen, että ”kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin”, vaan sen sijaan on syytä ”suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena”, mutta se ottaa huomioon, että ”kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä” (tuomion 34 kohta).

40 — Mainittu edellä alaviitteessä 12.

41 — Ks. tuomion 42 kohta. Tämä periaate sisältyi implisiittisesti jo unionin yleisen tuomioistuimen em. asiassa *Matratzen Concord v. SMHV* – *Hukla Germany (MATRATZEN)* antaman tuomion 34 kohdassa esittämään käsitteen ”hallitseva osa” määritelmään.

42 — Ks. esim. em. asia *Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV*, tuomion 56 ja 57 kohta; em. asia *Nestlé v. SMHV*, tuomion 41–43 kohta ja em. asia *DTL v. SMHV*, määräyksen 41 kohta.

25. Tässä yhteydessä on tarpeen esittää kaksi tarkennusta. Ensinnäkään sen toteaminen, että arvioitaessa kahden sellaisen tavaramerkin samankaltaisuutta, joista toinen koostuu useasta osasta, joista jokin on samana tai samankaltaisena toistettu toisen tavaramerkin ainoa osa, on otettava huomioon yhteinen osa, jollei se ole moniosaisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa toisarvoinen vaikei myöskään hallitse sitä, ei tarkoita, että voitaisiin poiketa arviointiperusteista, jotka koskevat kohdeyleisön mielikuvaa tavaramerkistä ja joille on oikeuskäytännössä annettu todellisten oikeudellisten kriteerien arvo. Ensimmäinen näistä kriteereistä, joka on otettu käyttöön nyttemmin vakiintuneessa oikeuskäytännössä ja johon myös asiassa Medion annettu tuomio perustuu, on kriteeri, jonka mukaan keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti *kokonaisuutena* eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.⁴³ Tästä säännöstä seuraa, että on kuitenkin tarkoituksenmukaista *analysoida* tavaramerkin osatekijöitä ja niiden suhteellista painoa tavaramerkissä, jotta voitaisiin *synteesin* avulla tunnistaa tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma, jonka kuluttaja voi painaa mieleensä ja joka voi ohjata kuluttajan myöhempiä ostopäätöksiä. Tällainen synteesi on välttämättä tehtävä myös tavaramerkeistä, joissa on monta erottavaa osaa, jotka myötävaikuttavat tavaramerkin synnyttämään kokonaisvaikutelmaan ilman, että niillä olisi erikseen tarkasteltuina määräävää vaikutusta siihen. Tämä on tarpeen myös asiassa Medion annetussa tuomiossa kuvailuissa olosuhteissa eli tapauksessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on kolmannen osapuolen merkissä yhdistetty tämän toiminimeen.⁴⁴ Yleisemmällä tasolla on todettava, ettei merkitystä siis ole niinkään asemalla, joka aikaisemman tavaramerkin toistavalla uudemman merkin osalla on viimeksi mainitussa merkissä, vaan pikemmin sillä, miten tämä osa soveltuu siihen, että yleisö mieltää sen ja painaa sen mieleensä itsenäisesti kyseisen merkin yhteydessä.

26. Toiseksi on todettava, että riippumatta asemasta, joka aikaisemmalla tavaramerkillä on uudemman merkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa, on kuitenkin tarpeen arvioida sekaannusvaara, ei abstraktisti vaan ottamalla huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät, joihin erityisesti kuuluu kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden lisäksi kyseisten tuotteiden ja palvelujen luonne, myyntitavat, kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteen korkeus ja kohdeyleisön tavat kyseisellä alalla.⁴⁵ Tästä seuraa, ettei siitä, että aikaisempi tavaramerkki säilyttää uudemmassa moniosaisessa tavaramerkissä itsenäisen erottavan aseman, voida automaattisesti päätellä, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara.⁴⁶ On erityisesti todettava, ettei aikaisemman tavaramerkin suojaamista koskevan vaatimuksen perusteella ole sallittua sivuuttaa tämän vaaran arviointia, mikä sitä paitsi käsitykseni mukaan ilmenee selvästi myös asiassa Medion annetun tuomion 31 ja 36 kohdasta.

27. Ryhdyn edellä esiin tuotujen periaatteiden perusteella tutkimaan valittajan ainoan valitusperusteensa ensimmäisessä osassa esittämiä väitteitä.

d) Väitteiden tarkastelu

28. Valittaja väittää ensinnäkin, että unionin yleinen tuomioistuim on päätellyt, että ”doughnuts”-osalla on rekisteröintihakemuksen kohteena olevassa merkissä asiassa Medion tarkoitettu itsenäinen erottava asema, suorittamatta kyseisen tapauksen olosuhteita koskevaa kokonaisarviointia. Totean tästä alustavasti, että valituksenalaisen tuomion 96 ja 97 kohdassa, joihin käsiteltävä väite kohdistuu, vastataan valittajan väitteeseen, jonka mukaan ”bimbo”-osa on haetussa tavaramerkissä hallitseva. Sitä, että kyseisissä kohdissa on viitattu asiassa Medion annettuun tuomioon, on tässä yhteydessä pidettävä viittauksena viimeksi mainitussa tuomiossa vahvistettuun periaatteeseen, jonka mukaan

43 — Ks. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja em. asia Medion, tuomion 28 kohta.

44 — Ks. asia C-532/10 P, adp Gauselmann v. SMHV, määräys 29.6.2011 (Kok., s. I-94, 43 kohta) ja asia C-204/10 P, Enercon v. SMHV, määräys 23.11.2010 (Kok., s. I-156, 23–26 kohta).

45 — Ks. em. asia SABEL, tuomion 22 kohta ja em. asia Ancco v. SMHV – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomion 50 kohta.

46 — Ks. vastaavasti em. asia Ancco v. SMHV – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomion 49 kohta; em. asia L’Oréal v. SMHV – Spa Monopole (SPA THERAPY), tuomion 29 kohta ja em. asia Volkswagen v. SMHV – Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 113 kohta; ks. myös em. asia Becker v. Harman International Industries, tuomion 40 kohta.

sekaannusvaaran toteamiselle ei saa asettaa ehtoa, että moniosaisen merkin sen osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa.⁴⁷ Unionin yleisen tuomioistuimen tarkoituksena on toisin sanoen ollut selvittää, että vaikka ”bimbo”-osaa olisi pidettävä hallitsevana, kuten valittaja katsoo, sen perusteella ei vielä voida sulkea pois, että ”doughnuts”-osalla on merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa. Unionin yleinen tuomioistuin on päättänyt vastaavasti myös valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa, jossa se on täsmentänyt, että viimeksi mainittu osa on otettava huomioon kyseisiä merkkejä vertailtaessa, koska se ei ole merkityksetön haetun tavaramerkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa.

29. Kun tämä on todettu, katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt virhettä liittäessään valituksenalaisen tuomion 97 kohdassa sen, että ”doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, yhteen kyseisen osan erottamiskyvyn asteen kanssa ja sen seikan kanssa, ettei se sulaudu tavaramerkin toisen osan kanssa merkityssisällöltään erilliseksi kokonaisuudeksi. Tämä kohta on nimittäin yhtäältä luettava niiden toteamusten valossa, joita unionin yleinen tuomioistuin oli jo esittänyt ”doughnuts”-osan kyvystä herättää yleisön huomio ja tulla siis yleisön itsenäisesti mieltämäksi sekä siitä, pystyykö tämä osa myötävaikuttamaan tavaramerkin synnyttämän yleisvaikutelman luomiseen (erityisesti tuomion 79–81, 85, 86 ja 92 kohta). Kuten ainoan valitusperusteen toista osaa tutkittaessa paremmin havaitaan, unionin yleinen tuomioistuin ei toisaalta ole todettuaan, että edellä mainitulla osalla on itsenäinen erottava asema, automaattisesti päättänyt tästä, että sekaannusvaara on olemassa.

30. Toisesta väitteestä, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on perusteettomasti laajentanut edellä mainitussa asiassa Medion annetun tuomion ulottuvuutta, on todettava, että sen taustalla on viimeksi mainitun tuomion tulkinta, joka poikkeaa tässä ratkaisuehdotuksessa ehdotetusta, joten väite perustuu käsitykseni mukaan oikeudellisesti virheelliseen lähtökohtaan.

31. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää ainoan valitusperusteen ensimmäisen osan perusteettomana.

B Ainoan valitusperusteen toinen osa: kaikkia sekaannusvaaran arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ei ole arvioitu

1. Asianosaisten lausumat

32. Valittaja väittää ensinnäkin, että unionin yleinen tuomioistuin on perustanut sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan ratkaisunsa pelkästään toteamukseen, että ”doughnuts”-osalla – oletetusti – on itsenäinen erottava asema, eikä se ole ottanut huomioon muita merkityksellisiä tekijöitä eikä etenäkään sitä, ettei ”bimbo”-osa ole pelkästään yhtiön nimi vaan myös tavaramerkki, joka on Espanjassa laajalti tunnettu niiden tuotteiden osalta, joita varten sen rekisteröintiä haetaan; sitä, että tämä osa on haetun tavaramerkin alussa, aikaisemman tavaramerkin pientä erottuvuutta ja sitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä ei toisteta haetussa tavaramerkissä täysin samana. Valittaja katsoo erityisesti, että haetun tavaramerkin ensimmäisen osan laajan tunnettuuden tavaramerkkinä olisi pitänyt johtaa vertailtavien merkkien sekaannusvaaran pois sulkemiseen vastaavalla tavalla, kuin unionin tuomioistuin katsoi edellä mainitussa asiassa Becker vastaan Harman International Industries antamassaan tuomiossa.

⁴⁷ — Ks. em. asia Medion, tuomion 32 kohta.

33. Toiseksi valittaja väittää, että valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole selvittänyt syytä, joka saa kohdeyleisön jättämään huomiotta moniosaisen tavaramerkin ensimmäisen osan, joka osoittaa kyseisten tuotteiden hyvin tunnetun kaupallisen alkuperän, ja katsomaan tuotteiden olevan peräisin aikaisemman tavaramerkin haltijalta tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

34. Kolmanneksi valittaja korostaa, että asiayhteys, jossa unionin tuomioistuin antoi tuomion asiassa Medion, on eri kuin tässä tapauksessa, jossa – toisin kuin elektroniikkatuotteiden alalla – on epätavanomaista, että kilpailevien yritysten välillä on taloudellisia yhteyksiä.

35. SMHV ja Panrico katsovat, että valittajan väitteet on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomina.

2. Asian tarkastelu

36. Vaikka yhdyin valittajan lähtöolettaamaan eli siihen, ettei asiassa Medion annetussa tuomiossa sallita sen enempää moniosaisen tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa koskevasta arviointiperusteesta poikkeamista kuin sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin sivuuttamista, pidän valittajan ainoan valitusperusteensa tässä osassa esittämiä väitteitä kuitenkin perusteettomina.

37. Kun valituksenalainen tuomio luetaan kokonaan eikä valittajan ehdottamin tavoin valikoivasti, siitä nimittäin ilmenee, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole päättelyt sekaannusvaaran olemassaoloa pelkästään siitä toteamuksesta, että "doughnuts"-osalla on haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, vaan se on tässä tarkoituksessa tukeutunut kokonaisarvioinnissa lukuisiin tekijöihin tuomion 51 kohdassa mainitsemansa oikeuskäytännön mukaisesti.

38. Toisin kuin valittaja väittää, unionin yleinen tuomioistuin on kyseisiä tavaramerkkejä vertaillen ottanut huomioon sekä BIMBO-tavaramerkin väitetyn laajan tunnettuuden että sen, että mainittu tavaramerkki on ensimmäinen niistä kahdesta osasta, joista haettu tavaramerkki muodostuu. Ensimmäisen seikan osalta unionin yleinen tuomioistuin ei ole sulkenut pois, että sillä, että moniosaisen merkin osa on laajalti tunnettu tavaramerkki, voi olla merkitystä merkin eri osien suhteellista painoa arvioitaessa, mutta se on kuitenkin täsmentänyt, ettei tämä merkitse automaattisesti, että kyseisten tavaramerkkien vertailussa on otettava huomioon vain tämä yksi osa, jos ilmenee, etteivät merkin muut osat ole merkityksettömiä sen synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa.⁴⁸ Toisesta seikasta unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 80, 83 ja 84 kohdassa, että vaikka "doughnuts"-osa on haetussa tavaramerkissä sijoitettu "bimbo"-osan jälkeen, se on omiaan kiinnittämään espanjalaisen yleisön huomion, koska se on pidempi ja koska konsonanttisarja "ghn" on espanjan kielessä epätavanomainen, joten se on otettava huomioon arvioitaessa kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuutta. Unionin tuomioistuin ei voi muutoksenhakuvaiheessa tutkia aineellisesti näitä tosiseikkoja koskevia arviointeja.

39. Toisin kuin valittaja väittää, unionin yleinen tuomioistuin on samoin ottanut huomioon sen, ettei aikaisempaa tavaramerkkiä toisteta haetussa tavaramerkissä samana, ja korostanut tuomion 82 kohdassa, että ainoa ero koski yhtä kirjainta, joka oli kolmantena melko pitkässä sanassa. Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettei tämä ero muuttanut merkittävästi sen enempää sanan pituutta kuin foneettisesti sanan ääntämystä.

40. Väitteestä, jonka mukaan "bimbo"-osa ei ole pelkästään yhtiön nimi vaan myös Espanjassa kyseisten tuotteiden osalta laajalti tunnettu tavaramerkki, totean, ettei valittaja johda tästä oikeudellisesti mitään erityistä seurausta. Siltä varalta että valittajan tarkoituksena on tehdä tällä tavoin ero tämän tapauksen ja asiassa Medion pääasian oikeudenkäynnin kohteena olleen tapauksen välille,

⁴⁸ — Tuomion 77 ja 78 kohta.

huomautan, että viimeksi mainitussa asiassa annetun tuomion systematiikassa sillä, että aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään kolmannen osapuolen moniosaisessa merkissä yhdistettynä tämän osapuolen yhtiön nimeen tai tavaramerkkiin, jonka haltija kolmas osapuoli on, ei näytä olevan mitään merkitystä. On nimittäin todettava yhtäältä, että unionin tuomioistuin on kyseisen tuomion 36 kohdassa asettanut molemmat tilannevaihtoehdot samaan asemaan, ja toisaalta, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamuksista ilmeni, että kyseisten tuotteiden markkinoilla oli vakiintuneena käytäntönä, että yrityksen nimi sisällytetään tavaramerkkiin, minkä johdosta yrityksen nimi menetti yritystä merkitsevän merkin tyypillisen merkityssisältönsä ja sai tuotetta yksilöivän osan merkityssisällön.⁴⁹

41. Unionin yleinen tuomioistuin on sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarviointinnissa ottanut huomioon vertailtavien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden asteen, joka todettiin keskimääräiseksi, sen, että tuotteet olivat samoja (tuomion 91 kohta), aikaisemman tavaramerkin keskimääräisen erottamiskyvyn (tuomion 92 ja 95–97 kohta), kyseisten tuotteiden luonteen ja yleisön melko matalan tarkkaavaisuusasteen ostohetkellä (tuomion 99 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on viitannut kaikkiin näihin tekijöihin ja erityisesti merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuteen ja siihen, että tuotteet olivat samoja, ja lopuksi katsonut että sekaannusvaara oli olemassa.

42. Tässä tilanteessa ei käsitykseni mukaan voida katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin olisi päättellyt kyseisten merkkien sekaannusvaaran olemassaolon automaattisesti siitä, että ”doughnuts”-osalla todettiin olevan haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, tai ettei se suorittanut sekaannusvaaran kokonaisarviointia.

43. On samaten hylättävä väite, jonka mukaan valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset. Syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan väitteen, joka koski ”bimbo”-sanalla haetussa tavaramerkissä väitetysti olleen hallitsevuuden ratkaisevaa merkitystä, ilmenevät paitsi valituksenalaisen tuomion 95–97 kohdasta myös sen 76–81 kohdasta.

44. Valittajan väite, jonka mukaan asiassa Medion annettua tuomiota ei voida soveltaa tähän tapaukseen, koska viihde-elektroniikkalaitteiden alan ja konditoria-alan kauppatavat eroavat toisistaan, ei mielestäni perustu tosiseikkoihin. Toisin kuin valittaja näyttää väittävän, asiassa Medion annettua tuomiota ja esitetystä ratkaisuehdotuksesta ei ilmene, että merkityksellisillä markkinoilla toimivien yritysten välisten taloudellisten yhteyksien tiheys sisältyisi pääasian tosiseikkoihin, sellaisina kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on kuvaillut näitä. Kuten edellä 40 kohdassa on jo ollut tilaisuus tähdentää, viimeksi mainittu tuomioistuin oli päinvastoin todennut, että kyseessä olevalla tuotealalla yleinen nimeämiskäytäntö on, että etualalla on valmistajan nimi, joka muutoin olisi taka-alalla moniosaisen tavaramerkin synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa, koska yleisöllä on pääsääntöisesti taipumus erottaa tuotteen tunnusmerkki merkin jostain muusta osasta.⁵⁰ Tällaisten kauppatapojen – jos ne on dokumentoitu – olemassaolo on ilman muuta otettava sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarviointinnissa huomioon merkityksellisenä tekijänä, mutta valittaja ei ole näyttänyt toteen eikä edes väittänyt, että niitä olisi olemassa kyseisillä tuotemarkkinoilla.

45. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää myös ainoan valitusperusteen toisen osan perusteettomana.

V Ratkaisuehdotus

46. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

49 — Ks. julkisasiamies Jacobsin em. ratkaisuehdotuksen 9 ja 10 kohta.

50 — Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotuksen 8–10 kohta.