



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä toukokuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SPARITUAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat Benelux-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit SPA ja LES THERMES DE SPA — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-131/12,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, kotipaikka Spa (Belgia), edustajinaan asianajajat L. De Brouwer, E. Cornu ja É. De Gryse,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään J. Crespo Carrillo ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Orly International, Inc., kotipaikka Van Nuys, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat P. Kremer ja J. Rotsch,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2396/2010-1), joka liittyy Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n ja Orly International, Inc:n väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Gervasoni ja L. Madise (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.7.2012 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.8.2012 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.12.2012 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2013 jätetyn SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.3.2013 jätetyn väliintulijan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 8.7.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Asiassa väliintulijana oleva Orly International, Inc. teki 11.2.2004 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki SPARITUAL.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin 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 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kynsienhoito- ja vartalonhoitovalmisteet”.
- 4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 29.11.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 048/2004.
- 5 Kantaja, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, teki 25.2.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
- 6 Väite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
 - Benelux-tavaramerkiksi 11.3.1981 numerolla 372 307 rekisteröity sanamerkki SPA, uudistettu 11.3.2021 asti, luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiustenhoitovalmisteet; hampaidenpuhdistusaineet” (jäljempänä luokkaan 3 kuuluvia tavaroita kattava sanamerkki SPA)
 - Benelux-tavaramerkiksi 21.2.1983 numerolla 389 230 rekisteröity sanamerkki SPA, uudistettu 21.2.2023 asti, luokkaan 32 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet” (jäljempänä luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattava sanamerkki SPA)

- saksalaiseksi tavaramerkiksi 8.8.2000 numerolla 2 106 346 rekisteröity sanamerkki SPA luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Parfyymit ja vartalon- ja kauneudenhoitotuotteet” (jäljempänä saksalainen sanamerkki SPA)
- Benelux-tavaramerkiksi 20.2.1997 numerolla 606700 rekisteröity kuviomerkki, jonka kuva on alla, luokkaan 32 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet” (jäljempänä kuviomerkki ”SPA ja Pierrot”):



- Benelux-tavaramerkiksi 9.2.2001 numerolla 693 395 rekisteröity sanamerkki LES THERMES DE SPA, luokkaan 42 kuuluville palveluille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kylpyläpalvelut, mukaan lukien terveydenhoitopalvelut; kylvyt, suihkut ja hieronnat” (jäljempänä luokkaan 42 kuuluvia palveluja kattava sanamerkki LES THERMES DE SPA).
- 7 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) mukaiset perustelut.
 - 8 Väiteosasto hylkäsi 10.1.2008 tekemällään päätöksellä väitteen ja sulki pois haetun tavaramerkin ja saksalaisen sanamerkin SPA, jonka osalta ei ollut pyydetty tosiasiallisen käytön osoittamista, välisen sekaannusvaaran.
 - 9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 21.1.2009 väiteosaston 10.1.2008 tekemän päätöksen. Se totesi, että saksalainen sanamerkki SPA oli mitätöity mainitun päätöksen tekemisen jälkeen sillä perusteella, että siltä puuttui erottamiskyky. Näin ollen väitettä ei voida enää pätevästi tehdä mainitun tavaramerkin perusteella. Se palautti tämän vuoksi väiteosastoon muihin aikaisempiin tavaramerkkeihin kuin saksalaiseen sanamerkkiin SPA perustuvan väitteen tutkimisen.
 - 10 Väiteosasto hyväksyi väitteen 8.10.2010 tekemällään päätöksellä. Se katsoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla, että haettu tavaramerkki merkitsee luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
 - 11 Väliintulija valitti 2.12.2010 väiteosaston 8.10.2010 tekemästä päätöksestä SMHV:n sisällä.
 - 12 Kantaja rajoitti väitteensä 15.12.2010 kolmeen tavaramerkkiin, eli luokkaan 3 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA, luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA ja luokkaan 42 kuuluva palveluja kattavaan sanamerkkiin LES THERMES DE SPA.

- 13 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 9.1.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston 8.10.2010 tekemän päätöksen.
- 14 Aluksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että väite pitää tutkia vain edellä 12 kohdassa mainittujen kolmen aikaisemman sanamerkin osalta. Ensiksi se katsoi luokkaan 3 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA perustuvasta väitteestä mainitun päätöksen 36 ja 37 kohdassa, ettei kantajan toimittamien asiakirjojen nojalla voida todeta luokkaan 3 kuuluvia tavaroita koskevaa mainitun tavaramerkin tosiasiallista käyttöä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Toiseksi luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA perustuvasta väitteestä se katsoi, etteivät tietyt mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa mainitut edellytykset väitteen hyväksymisestä tämän tavaramerkin perusteella täytyneet. Tämän päätöksen 43–47 kohdassa se totesi, ettei kantaja ollut toimittanut todisteita mainitun tavaramerkin laajasta tunnettuudesta eikä osoittanut, että haetun tavaramerkin käyttö olisi aiheuttanut haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, tai tukenut väitettään siitä, että haettu tavaramerkki merkitsisi aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Kolmanneksi se katsoi luokkaan 42 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin LES THERMES DE SPA perusteella tehdystä väitteestä saman päätöksen 55 kohdassa, ettei asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa mainittu tavaramerkin maineeseen liittyvä edellytys täyty käsiteltävässä asiassa ja että on epäiltävä tämän tavaramerkin tosiasiallista käyttöä saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Sen mukaan kyseinen tavaramerkki esiintyy asiakirjoissa yleisnimenä Spa-nimiselle paikkakunnalle (Belgia), jossa on mahdollista kylpeä, eikä yrityksen palvelumerkinä.

Asianosaisten vaatimukset

- 15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
 - velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 16 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 17 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- vahvistaa riidanalaisen päätöksen
 - hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 18 Kuten suullisessa käsittelyssä vahvistettiin, kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja jonka tarkoituksena on riitauttaa sen luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA perustuvan väitteen hylkääminen. Tämä kanneperuste jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan mainitun tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei

ole osoitettu käsiteltävässä asiassa. Toisessa osassa se riitauttaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan sen väitteitä siitä vaarasta, että haettu tavaramerkki merkitsee kyseisen aikaisemman sanamerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä, ei ole näytetty toteen käsiteltävässä asiassa.

- 19 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.
- 20 Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa rekisteröityjen tavaramerkkien osalta Benelux-alue on rinnastettava jäsenvaltion alueeseen (tuomio 14.9.1999, General Motors, C-375/97, Kok., EU:C:1999:408, 29 kohta).
- 21 Niistä samoista syistä, jotka koskevat tunnettuuden edellytyksen täyttymistä jäsenvaltiossa, ei näin ollen voida myöskään Benelux-tavaramerkiltä edellyttää, että sen olisi oltava laajalti tunnettu koko Benelux-alueella. Riittää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu tämän alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa myös osa yhdestä Benelux-maasta (edellä 20 kohdassa mainittu tuomio General Motors, EU:C:1999:408, 29 kohta).
- 22 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin, jota väitetään laajalti tunnetuksi, on oltava rekisteröity. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Jos kolmanneksi on kyse aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava yhteisössä laajalti tunnettu, tai jos on kyse aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Neljänneksi haetun tavaramerkin käytön ilman perusteltua syytä on aiheutettava vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiiviset, yhden niistä puuttuminen riittää siihen, ettei mainittua säännöstä voida soveltaa (tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Kok., EU:T:2007:93, 34 ja 35 kohta ja tuomio 11.7.2007, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Kok., EU:T:2007:214, 54 ja 55 kohta).
- 23 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan neljännen soveltamisedellytyksen osalta on erityisesti todettava, että se koskee kolmea erilaista ja vaihtoehtoista vaaraa, nimittäin sitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä on ensiksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai toiseksi aikaisemman tavaramerkin maineelle taikka kolmanneksi merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tässä säännöksessä mainittu ensimmäisentyyppinen vaara syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä miellelyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. Tämä vaara tarkoittaa aikaisemman tavaramerkin vesittämistä sen identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämisen kautta. Toisentyyppisestä vaarasta on kyse, kun yleisö voi mieltää haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut sillä tavoin, että aikaisemman tavaramerkin viehätysvoima vähenee. Kolmannentyyppinen vaara tarkoittaa sitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on miellelyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. On kuitenkin korostettava, ettei missään näissä tapauksissa edellytetä sekaannusvaaran olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä, ja kohdeyleisön on vain voitava muodostaa yhteys niiden välillä, eikä sen kuitenkaan täydy välttämättä sekoittaa niitä (ks. edellä 22 kohdassa mainittu tuomio VIPS, EU:T:2007:93, 36–42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 24 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vaaran paremmaksi kartoittamiseksi on todettava, että tavaramerkin ensimmäinen tehtävä on kiistämättä ”alkuperätehtävä”. Tämän lisäksi tavaramerkillä välitetään myös muita viestejä, jotka koskevat etenkin sillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen erityistä laatua tai ominaisuuksia tai sen heijastamia mielikuvia ja tunteita, kuten esimerkiksi ylellisyyttä, elämäntapaa, valikoivuutta, seikkailua, nuoruutta. Tässä tarkoituksessa tavaramerkillä on sellaisenaan itsenäinen erillinen taloudellinen arvo niiden tavaroiden ja palvelujen taloudelliseen arvoon nähden, joita varten se on rekisteröity. Etenkin laajalti tunnetun tavaramerkin välittämät tai siihen liitettävät viestit antavat sille merkittävän arvon, jonka on saatava suojaa, etenkin kun suurimmassa osassa tapauksia tavaramerkin laaja tunnettuus on tulos sen haltijan huomattavasta työstä ja investoinneista. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa annetaan laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa kaikkia samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä, jotka voisivat vahingoittaa sen imagoa, koskevia hakemuksia vastaan, vaikka haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity (edellä 22 kohdassa mainittu tuomio VIPS, EU:T:2007:93, 35 kohta).
- 25 Edellä mainitussa oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden valossa on tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, etteivät edellä 22 kohdassa mainitut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kolmas ja neljäs soveltamisedellytys täyty käsiteltävässä asiassa.
- 26 Valituslautakunta arvioi riidanalaisessa päätöksessä ensiksi, ettei kantaja ole osoittanut luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajaa tunnettuutta. Tästä se huomautti, että kantajan toimittamien asiakirjojen nojalla voidaan pelkästään todeta kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” laaja tunnettuus. Näin ollen sen mukaan on riidanalaisen päätöksen 41 kohdasta ilmenevällä tavalla niin, että kun otetaan huomioon 13.9.2007 annettu tuomio *Ponte Finanziaria v. SMHV* (C-234/06 P, Kok., EU:C:2007:514, 86 kohta), kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” laaja tunnettuus ei voi ”ulottua” luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA. Mainitun päätöksen 42 kohdassa se nimittäin totesi vastoin väiteosaston kantaa, että kantajan toimittamat asiakirjat osoittavat sanan ”spa” käytön vain pierrot’ta esittävän kuvio-osan kanssa ja että tällä osalla on suuri merkitys kyseisen kuviomerkin erottamiskykyyn ja näin ollen sen laajaan tunnettuuteen. Tämä arviointi vahvistettiin valituslautakunnan mukaan kantajan emoyhtiön edustajan toteamuksissa, joita lainattiin valituslautakunnan 9.10.2008 tekemässä päätöksessä *Gerwin Arnetzel v. Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (yhdistetyt asiat R 1368/2007-1 ja R 1412/2007-1) (jäljempänä päätös DENTAL SPA). Toiseksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 45 ja 46 kohdassa, ettei kantaja ollut osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, että haetun tavaramerkin rekisteröinti aiheuttaa haittaa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA erottamiskyvylle tai maineelle, ja totesi tämän päätöksen 47 kohdassa, ettei kantaja ollut esittänyt mitään perustetta osoittaakseen, että haetulla tavaramerkillä käytetään epäoikeutetusti hyväksi kyseistä aikaisempaa sanamerkkiä.
- 27 Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla on välttämätöntä, että kukin edellä 22 kohdassa mainitusta neljästä edellytyksestä täyttyy, jotta haetun tavaramerkin rekisteröinti hylätään, riidanalainen päätös on kumottava vain, jos valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä kolmannesta ja neljännestä edellytyksestä tekemät arviointit ovat virheellisiä. On nimittäin tarkennettava yhtäältä, että on selvää, että ensimmäinen edellä 22 kohdassa mainittu edellytys eli kyseisen sanamerkin rekisteröintiin liittyvä edellytys täyttyy, ja toisaalta, ettei valituslautakunta ole ainakaan nimenomaisesti ottanut riidanalaisessa päätöksessä kantaa toiseen edellytykseen eli siihen, joka liittyy haetun tavaramerkin ja luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA väliseen samuuteen tai samankaltaisuuteen.

Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, jossa riitautetaan näytön puuttuminen luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajasta tunnettuudesta

- 28 Kantaja väittää, että valituslautakunta arvioi virheellisesti, ettei luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajaa tunnettuutta ollut näytetty toteen käsiteltävässä asiassa. Ensiksi se väittää, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ristiriitaiset, koska valituslautakunta totesi, että näyttö laajasta tunnettuudesta koski pelkästään kuviomerkkiä ”SPA ja Pierrot”, vaikka väite rajoittui kolmeen edellä 12 kohdassa mainittuun aikaisempaan tavaramerkkiin, joiden joukkoon mainittu kuviomerkki ei kuulunut. Toiseksi se väittää, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen ja arviointivirheen. Oikeudellinen virhe seurasi aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevan oikeuskäytännön ja erityisesti edellä 26 kohdassa mainitun tuomion *Il Ponte Finanziaria v. SMHV* (EU:C:2007:514) epätarkasta soveltamisesta. Arviointivirhe liittyy siihen seikkaan, ettei valituslautakunta ollut myöntänyt, että kyseinen aikaisempi sanamerkki säilytti sen käytössä pierrot’n kuvan kanssa ”itsenäisen erottamiskyvyn” ja että se ”vaikutti hallitsevalta”. Lisäksi tämä kuvio ”ei mitenkään muuttanut” kyseisen aikaisemman sanamerkin ”erottamiskykyä”, koska kivennäisvesien kuluttajat Benelux-maissa tunnistavat edelleen hyvin tämän tavaramerkin. Kantaja katsoo näin ollen, että valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, että hallinnollisessa menettelyssä toimitetut asiakirjat riittävät osoittamaan luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden, mikä on sitä paitsi jo myönnetty unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä sekä SMHV:n päätöksissä ja Benelux-maiden kansallisissa tuomioistuimissa. Se väitti myös, että valituslautakunta tulkitsi virheellisesti päätöksessä *DENTAL SPA* mainittuja sen emoyhtiön edustajan lausuntoja sikäli kuin valituslautakunta ei todennut, että mainitut lausunnot sisältävästä asiakirjasta ilmenee, että sanaosa ”spa” säilytti erityisen erottamiskyvynsä kyseisiin tavarihin nähden.
- 29 Aluksi on ensinnäkin hylättävä perusteettomana väite, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ristiriitaiset siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että näyttö laajasta tunnettuudesta koski kuviomerkkiä ”SPA ja Pierrot”, vaikka väite rajoittui kolmeen edellä 12 kohdassa mainittuun aikaisempaan tavaramerkkiin, joiden joukossa ei ollut tätä kuviomerkkiä. Tältä osin riidanalaisen päätöksen 41 ja 42 kohdasta ilmenee, että vaikka valituslautakunta katsoi, että kantaja oli osoittanut kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” laajan tunnettuuden, se teki näin vain sen määrittämiseksi, voiko tämän kuviomerkin laaja tunnettuus osoittaa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden. Kuten valituslautakunta nimittäin totesi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, se rajoitti väitteen tutkinnan edellä 12 kohdassa mainittuun kolmeen tavaramerkkiin.
- 30 Toiseksi sikäli kuin valituslautakunta katsoi, että toimitetut asiakirjat osoittavat kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” laajan tunnettuuden, eivätkä osapuolet riitautaneet tätä päätelmää, on tutkittava, katsoiko se riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa perustellusti, että mainitun kuviomerkin laajan tunnettuuden perusteella ei voitu todeta, että luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattava sanamerkki SPA on laajalti tunnettu.
- 31 Tästä on aluksi täsmennettävä, että kuten kantaja perustellusti väittää, käsiteltävässä asiassa ei ole kyse kyseisen aikaisemman sanamerkin käytön osoittamisesta asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa tarkoitettulla tavalla. Yhtäältä nimittäin tällaista pyyntöä ei ole esitetty SMHV:ssä ja toisaalta oikeuskäytännön mukaisesti aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti, ja tämä oletama on voimassa niin kauan kuin ei ole esitetty pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, ja tämä pyyntö on tehtävä SMHV:lle nimenomaisesti ja ajoissa (tuomio 17.3.2004, *El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ja T-184/02, Kok., EU:T:2004:79, 38 ja 39 kohta).
- 32 Lisäksi on todettava, että unionin tuomioistuin on katsonut, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana (ks. vastaavasti tuomio 17.7.2008, *L & D v. SMHV*, C-488/06 P, Kok., EU:C:2008:420, 49 kohta). Tällaisissa tapauksissa se on katsonut, että rekisteröidyn

tavaramerkin erottamiskyvyn siirtämisen toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin, joka muodostaa sen osan, edellytyksenä on, että kohdeyleisö mieltää edelleen kyseisten tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä (tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, Kok., EU:C:2005:432, 30 ja 32 kohta).

- 33 Kun siis otetaan huomioon edellä 32 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, on katsottava, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi sen erityisen erottamiskyvyn ja maineen osoittaakseen vedota näyttöön sen käytöstä erilaisessa muodossa, toisen rekisteröidyn ja laajalti tunnetun tavaramerkin osana, jos kohdeyleisö edelleen mieltää kyseisten tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä.
- 34 Edellä 32 ja 33 kohdassa esitetystä toteamuksesta ilmenee, että valituslautakunta teki, kuten kantaja perustellusti väittää ja vastoin SMHV:n ja väliintulijan kantaa, oikeudellisen virheen katsoessaan edellä 26 kohdassa mainitun tuomion *Il Ponte Finanziaria v. SMHV* (EU:C:2007:514) nojalla, että kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” laajaa tunnettuutta ei voida ”laajentaa” luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA. Oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee (tuomio 25.10.2012, *Rintisch, C-553/11*, Kok., EU:C:2012:671, 29 kohta), että edellä 26 kohdassa mainitun tuomion *Il Ponte Finanziaria v. SMHV* (EU:C:2007:514) 86 kohdassa oleva unionin tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan (ja analogisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan) nojalla ei voida laajentaa rekisteröidyn tavaramerkin saamaa suojaa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka käyttöä ei ole näytetty toteen, sillä perusteella, että tämä viimeksi mainittu on pelkästään hieman muunneltu muoto ensimmäisestä, on ymmärrettävä sellaisessa erityisessä asiayhteydessä, jossa väitetään olevan kyse tavaramerkkien ”perheen” tai ”sarjan” olemassaolosta. Mainitun tuomion mukaan tavaramerkin käyttöön ei voida vedota toisen tavaramerkin käytön oikeuttamiseksi, koska tarkoituksena on osoittaa samaan ”perheeseen” kuuluvien tavaramerkkien riittävän määrän käyttö. Käsiteltävässä asiassa on todettava, kuten kantaja perustellusti huomautti, ettei se pyri osoittamaan saman SPA-perheen tavaramerkkien käyttöä vaan se pyrkii osoittamaan etenkin sen, että luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattava sanamerkki SPA on laajalti tunnettu, koska sen käyttö kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” ei ole muuttanut sen erottamiskykyä ja päinvastoin mainittu aikaisempi sanamerkki pysyi esillä ja oli hyvin tunnistettavissa kyseisessä kuviomerkin.
- 35 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on vastoin valituslautakunnan arviointia ja SMHV:n ja väliintulijan väitteitä todettava, että edellä 32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä asetetun edellytyksen noudattamiseksi kantaja voi käsiteltävässä asiassa osoittaa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden vetoamalla näyttöön, joka koskee kuviomerkkiä ”SPA ja Pierrot”, jonka osa aikaisempi sanamerkki on. Näin ollen käsiteltävässä asiassa on vielä tutkittava, täyttykö mainitussa oikeuskäytännössä asetettu edellytys siitä, etteivät sanamerkin ja liiketoiminnassa käytetyn kuviomerkin väliset erot estä sitä, että kohdeyleisö katsoo edelleen kyseisten tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä.
- 36 On siis tarkastettava, onko valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa väittämällä tavalla niin, että kuviomerkin ”SPA ja Pierrot” olevalla pierrot’ta esittävällä kuvio-osalla on merkittävä vaikutus tämän tavaramerkin erottamiskykyyn ja näin ollen sen laajaan tunnettuuteen, koska se yhdistetään jatkuvasti sanaan ”spa” kantajan esittämässä asiakirjoissa. Lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen pitää myös tutkia, vahvistetaanko tällainen toteamus valituslautakunnan katsomalla tavalla päätöksessä *DENTAL SPA* olevissa kantajan emoyhtiön edustajan lausunnoissa, joiden mukaan pierrot on ”tavaramerkin lähettiläs”, sen erottamaton osa, ”yksi harvoista tunnuksista, joissa on ihmisen kuva”, ja merkki, joka on asetettava ”etusijalle”.
- 37 Aluksi on tarkennettava, että kantaja on suullisessa käsittelyssä luopunut pöytäkirjaan merkityllä tavalla väitteestään, jonka mukaan valituslautakunta ei nojautuessaan edellä 26 kohdassa mainitussa päätöksessä *DENTAL SPA* esitettyihin kantajan emoyhtiön edustajan lausuntoihin ollut kunnioittanut

kantajan asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan mukaisia puolustautumisoikeuksia sillä perusteella, että mainitut lausunnot sisältävä asiakirja on osa eri menettelyä kuin se, joka johti riidanalaisen päätöksen antamiseen.

- 38 Tämän jälkeen on huomattava, että vastoin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa tekemää arviota kantajan emoyhtiön edustajan lausunnoista edellä 26 kohdassa mainitussa päätöksessä DENTAL SPA ei ilmene, että pierrot'ta koostuvalla kuvio-osalla on perustavaa laatua oleva vaikutus kyseisen kuviomerkin erottamiskykyyn. Vaikka mainituissa toteamuksissa ilmoitetaan muun muassa, että tämän kuvio-osan tarkoitus on "helpottaa tavaramerkin uudelleentunnistamista" siltä osin kuin on kyse "fetissihenkilöstä", joka on "tavaramerkin lähettiläs", on kuitenkin todettava, että mainittu kuvio-osa ei esiinny vesipullojen etiketissä, joka kuvataan lehtiartikkelissa, jossa näitä toteamuksia lainataan. Mainitussa artikkelissa esitetyt vesipulloissa olevat tavaramerkit sisältävät kaikki hallitsevalla tavalla esiintyvän sanaosan "spa", johon on lisätty pieni kirjaimin sanaosa "reine", eikä niissä ole pierrot'ta koostuvaa kuvio-osaa. Lisäksi samoista lausunnoista ilmenee, että pierrot'n kuva on nimenomaisesti luotu olemaan jo olemassa olevan, luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan tavaramerkin lähettiläs, mainostamaan sitä ja lisäämään sen tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa. Kyseisistä lausunnoista ei näin ollen voida päätellä, että pierrot'ta esittävä kuvio-osa, sen sijaan että se mainostaisi kyseistä sanamerkkiä tavaramerkkinä tavaramerkissä "SPA ja Pierrot" ja lisäisi sen tunnettuutta kyseisellä alalla, päinvastoin pikemminkin poistaisi sen laajan tunnettuuden kohdeyleisön keskuudessa.
- 39 Tästä on todettava, että sanaosa "spa" on erottuva ja mieleenpainuva kuviomerkin "SPA ja Pierrot". On nimittäin todettava, että pierrot kuvataan melkein läpinäkyvällä vaaleansinisellä värillä ja taustalla sanaosaan "spa" nähden, joka sitä vastoin on asetettu kuvion päälle ja erottuu tummansinisestä valkoisella taustalla ja korostuu siksi, että sillä on keskeinen asema kyseisessä kuviomerkin.
- 40 Lisäksi on todettava, että SMHV myönsi, että kantajan hallinnollisessa menettelyssä toimittamien asiakirjojen joukossa on 13.3.2003 julkaistu lehtiartikkeli lehdestä Het Laatste Nieuws, jossa todetaan, että kyseisellä alueella "SPA on suosituin vesien tavaramerkki (31 %)". Vastoin SMHV:n väittämää se seikka, että kuvat vesipulloista, joissa on sanaosa "spa" ja Pierrot'ta koostuva kuvio-osa, esiintyvät tässä artikkelissa (ja muissa kantajan toimittamissa asiakirjoissa), ei vaikuta toteamukseen, että mainitusta artikkelista ilmenee, että luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattava sanamerkki SPA on laajalti tunnettu, koska kohdeyleisö mieltää sanaosan "spa" kantajan markkinoimien tavaroiden osalta erottamiskykyiseksi. Tästä seuraa, että pierrot'n kuvan olemassaolo tai puuttuminen ei vaikuta mitenkään siihen seikkaan, että kohdeyleisö katsoo edelleen kyseisten tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä.
- 41 Lopuksi on todettava, että tietyistä kantajan toimittamista asiakirjoista ilmenee, että sana "spa" käytetään usein tuomaan mieleen kantajan erilaisia tavaramerkkejä, joissa on mainittu sana ja jotka kattavat sen markkinoimia luokkaan 32 kuuluvia tavaroita. Tässä yhteydessä on esimerkinomaisesti mainittava seuraavat asiakirjat:
- Ote 17.3.2003 ilmestyneestä belgialaisesta sanomalehdestä "De Financieel-Economische Tijd", josta ilmenee, että "Spa on maamme tunnetuin lähdeveden tavaramerkki" (spa Monopolen SMHV:lle 16.5.2011 lähettämän kirjelmän liite K (kolmas osa))
 - ote 22.7.2000 ilmestyneestä belgialaisesta sanomalehdestä "La Libre Belgique", jonka otsikko on "Que d'eaux que d'eaux" ja jossa esitetään kuva pulloista, joissa on erilaisia etikettejä, jotka sisältävät tapauksen mukaan sanan "spa", "Bru" tai "Chaufontaine" ja jonka kuvaselityksenä ilmoitetaan, että "huolimatta jakelijoiden tavaramerkkien kasvaneesta kilpailusta, belgialaiset kivennäisvedet (Spa, Bru ja Chaudfontaine) säilyttävät paikkansa belgialaisten kuluttajien keskuudessa"; (Spa Monopolen SMHV:lle 26.8.2005 lähettämän kirjelmän liite 5S)

- ote belgialaisen kirjailijan Jacques Mercier'n kirjasta, jonka nimi on "Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre", jossa ilmoitetaan, että sanasta "spa" muodostuvalla tavaramerkillä on suurin prosenttiosuus Belgian kivennäisvesien markkinoilla eli 23,6 prosenttia (Spa Monopolen SMHV:lle 26.8.2005 lähettämän kirjeen liite 5Q)
- 13.3.2003 päivätty artikkeli, jonka otsikko on "*À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*", ote belgialaisen sanomalehden "La dernière Heure" internetsivulta, jolla ilmoitetaan, että 17 800 belgialaisen keskuudessa 27.1.–7.2.2003 33 eri tavaraluokkaan kuuluvasta suosituimmasta tavaramerkistä tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan "SPA [on tavaramerkki, joka valittiin] vesille" (Spa Monopolen SMHV:lle 16.5.2011 lähettämän kirjeen liite K (toinen osa).
- 42 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että vastoin SMHV:n ja väliintulijan väitettä valituslautakunta totesi virheellisesti, ettei kantaja ollut osoittanut luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajaa tunnettuutta sikäli kuin sen toimittamat asiakirjat osoittivat pelkästään toisen, sanasta "spa" ja pierrot'ta esittävästä kuvioista koostuvan tavaramerkin laajan tunnettuuden.
- 43 Näin ollen on myönnettävä, kuten väiteosasto oli jo osoittanut ja kuten riidanalaisen päätöksen 12 kohdasta ilmenee, että kantaja oli osoittanut luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden kivennäisvesille Benelux-maissa.
- 44 Lisäksi – kuten kantaja perustellusti huomauttaa – unionin yleinen tuomioistuin on tunnustanut myös luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden 19.6.2008 annetussa tuomiossa *Mülhens v. SMHV – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, 34 kohta). Tässä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että mainittua tavaramerkkiä oli käytetty Benelux-maissa jatkuvasti useiden vuosien ajan, sitä jaettiin koko Beneluxin alueella ja se oli vahvasti läsnä supermarketissa ja vähittäismyymälöissä, se oli kivennäisvesien markkinajohtaja 23,6 prosentin markkinaosuudella ja oli ollut useissa urheilutapahtumissa huomattavien mainosinvestointien ja tukitoimien kohteena ja että nämä seikat osoittavat tämän tavaramerkin vähintäänkin hyvin laajan tunnettuuden kivennäisvesille Benelux-maissa. Edellä mainitun tuomion *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215) 34 kohdasta ilmenee näin ollen, että vastoin SMHV:n ja väliintulijan kantaa unionin yleinen tuomioistuin ei ole vain tyytynyt toteamaan, ettei kyseisen tavaramerkin laajaa tunnettuutta ollut riitautettu, vaan se on itse tehnyt tällaisen päätelmän mainitussa kohdassa esitetyn perustein. Se seikka, että tavaramerkkiä on käytetty pierrot'n kuvion luomisesta vuonna 1924 alkaen yhdessä tämän kuvion kanssa, ei ole vaikuttanut luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden toteamiseen.
- 45 Kuten edellä 22 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, koska aikaisemmalle tavaramerkille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaan annettava suoja edellyttää neljän edellytyksen täyttymistä ja yhden niistä puuttuminen riittää, ettei mainittua säännöstä voida soveltaa, on tutkittava, onko valituslautakunta tehnyt virheen myös edellä 22 kohdassa mainitun neljännen edellytyksen arvioinnissa.

Ainoan kanneperusteen toinen osa, jossa riitautetaan luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaa sanamerkkiä SPA koskevan vapaamatkustusvaaran arvioinnin puuttuminen

- 46 Kantaja väittää, että valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 47 kohdassa, ettei luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaa sanamerkkiä SPA koskevan vapaamatkustusvaaran osoittamista koskevaa väitettä ole näytetty toteen. Näin ollen se väittää, että valituslautakunta teki myös virheen, kun se ei arvioinut mainittua vaaraa.

- 47 On muistettava, että valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 47 kohdassa, ettei kantaja ollut näyttänyt toteen väitteitään siitä vaarasta, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä, koska se rajoittui lähtökohtaiseen väittämään, joka on pelkkä päätelmä sen aiemmin kyseisen aikaisemman sanamerkin erottamiskyvylle ja laajalle tunnettuudelle aiheutuvasta haitasta esittämistä perusteista. Valituslautakunta perusti toteamuksensa kantajan 8.9.2005 päivätyssä kirjelmässä esittämiin väitteisiin, joissa esitettiin haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen perusteet.
- 48 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta kyseisten merkkien samankaltaisuudesta, jonka vuoksi kohdeyleisö yhdistää mainitut merkit toisiinsa, toisin sanoen liittävät ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa. Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät ja erityisesti kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste, niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, Kok., EU:C:2008:655, 41 ja 42 kohta).
- 49 On todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla aikaisemman laajalti tunnetun kansallisen tavaramerkin haltija voi vastustaa sen kanssa samankaltaisten tai samojen merkkien rekisteröintiä, jotka ovat haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai merkitsevät tämän maineen tai erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, Kok., EU:C:2011:604, 70 kohta ja tuomio 25.5.2005, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Kok., EU:T:2005:179, 40 kohta).
- 50 Loukkauksissa, joita vastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdalla myönnetään suojaa, on ensinnäkin kyse tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan vahingon vaarasta, toiseksi tavaramerkin maineelle aiheutuvan vahingon vaarasta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön vaarasta, ja jo yksi näistä vaaroista riittää siihen, että mainittu edellytys täyttyy (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 48 kohdassa mainittu tuomio Intel Corporation, EU:C:2008:655, 28 kohta ja edellä 49 kohdassa mainittu tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 51 Käsitteestä ”tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö” käytetään myös nimitystä ”vapaamatkustus”. Se ei liity aikaisemmalle tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samankaltaisen tai saman merkin perusteettomalla käytöllä. Käsite kattaa muun muassa tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen kuvastamat ominaisuudet siirtyvät samalla tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään sen vanavedessä selvästi hyväksi (ks. vastaavasti edellä 49 kohdassa mainittu tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 52 Tästä on huomautettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että mitä välittömämpi ja vahvempi myöhemmän tavaramerkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi (edellä 48 kohdassa mainittu tuomio Intel Corporation, EU:C:2008:655, 67 kohta). Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (edellä 20 kohdassa mainittu tuomio General Motors, EU:C:1999:408, 30 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on puolestaan tarkentanut, että erityisesti siinä tapauksessa, että väite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen laaja maine, on mahdollista, että tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeutetusti hyväksi, on niin ilmeinen, ettei

väitteentekijän tarvitse vedota tältä osin mihinkään muuhun tosiseikkaan tai näyttää tällaista tosiseikkaa toteen (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu tuomio VIPS, EU:T:2007:93, 48 kohta). Se on todennut myös, ettei aikaisemman tavaramerkin haltija ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkilleen aiheutuva todellinen ja aktuaalinen haitta. Haltijan on vain esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeutetusta hyväksikäytöstä tai haitasta (ks. vastaavasti edellä 49 kohdassa mainittu tuomio SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, 40 ja 41 kohta).

- 53 Kun käsiteltävässä asiassa otetaan huomioon se seikka, että edellä 50 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan pelkästään yhden edellä 22 kohdassa mainitun neljännen edellytyksen mukaisista haitoista täytyminen riittää siihen, että aikaisemman tavaramerkin haltija voi kieltää haetun tavaramerkin käytön, on tarkastettava, oliko kantaja esittänyt hallinnollisessa menettelyssä perusteluja, joiden tarkoituksena on osoittaa vaara siitä, että haetun tavaramerkin käyttö ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman sanamerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä, minkä vuoksi valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia ne ja ottaa kantaa kyseisen vaaran olemassaoloon.
- 54 Ensiksi riidanalaisen päätöksen 12 kohdasta ilmenee, että väiteosasto oli katsonut, että kantajan esittämät asiakirjat osoittivat luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA laajan tunnettuuden kivennäisvesille ja että mainittu tavaramerkki loi mielikuvan ”puhtaudesta, terveydestä ja kauneudesta”. Väiteosasto tarkensi tätä tavaramerkkiä koskevasta vapaamatkustusvaarasta, että kyseiset merkit ovat samankaltaiset, koska sana ”sparitual” sisältää sanan ”spa” ja tämän vuoksi Benelux-maiden kuluttaja voi muodostaa yhteyden kahden merkin välille. Väiteosasto katsoi myös, että haetun tavaramerkin kattamien kosmeettisten tuotteiden ja mainitun aikaisemman tavaramerkin kattamien kivennäisvesien välillä on yhteys (koska kosmeettiset tuotteet voivat sisältää kivennäisvettä ja niitä voidaan käyttää yhdessä tämän veden kanssa) ja että tällä perusteella puhtauden, terveyden ja kauneuden mielikuvan siirtäminen tuotteesta toiseen oli mahdollista.
- 55 Toiseksi asiakirjoista ilmenee, että kantaja viittasi valituslautakunnalle 24.5.2011 jättämässään huomautuksissa nimenomaisesti perusteluihin, jotka se oli ennalta käsin esittänyt väiteosastossa. Lisäksi on korostettava, että väiteosasto hyväksyi ja toisti mainitut perustelut 8.10.2010 tekemässään päätöksessä ja siis hyväksyi sen väitteen, kuten edellä 10 kohdassa on täsmennetty. Näissä perusteluissa väitettiin etenkin, että kun otetaan huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuus, niiden kattamien tavaroiden läheisyys ja aikaisemman sanamerkin hyvin laaja tunnettuus, kohdeyleisö voi muodostaa yhteyden kyseisten merkkien välillä ja haettu tavaramerkki voi näin ollen hyötyä aikaisemmalle tavaramerkille ominaisesta terveyden, puhtauden ja kauneuden mielikuvasta. Samat perustelut sisältyivät muun muassa sen erilaisiin väiteosastolle ja valituslautakunnalle esittämiin huomautuksiin (huomautukset 8.9.2005, 18.4.2006, 16.1.2007, 13.5.2008 ja 16.9.2008). Mainittujen huomautusten lukemisesta ilmenee, että kantaja oli perustellut argumenttiaan osoittaakseen luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaa sanamerkkiä SPA koskevan vapaamatkustusvaaran väiteosastossa ja että valituslautakunta oli voinut helposti todeta mainitun argumentin taustalla olevat syyt kantajan toteamusten sekä valituslautakunnan valvonnan kohteena olevan väiteosaston päätöksen nojalla.
- 56 Tältä osin SMHV:n eri yksiköiden välisestä toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa, että valituslautakunnan on asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan soveltamisalalla perustettava ratkaisunsa kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka on esitetty sen käsiteltävänä olevassa riidanalaisessa ratkaisussa, ja tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka osapuoli tai osapuolet ovat esittäneet joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisuseessa yksikössä tai valitusmenettelyssä, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista. Sen tutkinnan laajuus, joka valituslautakunnan on suoritettava riidanalaisen ratkaisun osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy yksinomaan osapuolen tai osapuolten siinä käydyssä menettelyssä esittämien valitusperusteiden perusteella (ks. vastaavasti tuomio 1.2.2005, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Kok., EU:T:2005:29, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 57 Näin ollen on todettava, että kysymys siitä, että haettu tavaramerkki voisi epäoikeutetusti hyötyä luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavasta sanamerkistä SPA, oli osa tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja valituslautakunnassa. Väiteosasto käsitteli sitä päätöksessään vastauksena kantajan argumentteihin, koska tämä kysymys piti välttämättä ratkaista väitteestä lausumiseksi. Näin ollen valituslautakunnan olisi pitänyt perustella päätöksensä ottaen huomioon kaikki asiakirjat, jotka sisältävät kantajan perusteet, jotka olivat johtaneet riidanalaisen päätöksen tekemiseen. Tästä seuraa, että valituslautakunta teki virheen arvioidessaan pelkästään kantajan 8.9.2005 päivätyn kirjeen nojalla, etteivät kantajan väitteet siitä vaarasta, että haetun tavaramerkin käyttö ilman perusteetonta syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä, olleet perusteltuja.
- 58 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on yhtäältä hylättävä SMHV:n argumentti, jonka mukaan kantajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät väitteet luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaa sanamerkkiä SPA koskevasta vapaamatkustusvaarasta on jätettävä tutkimatta, koska ne muuttaisivat riidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa. Toisaalta mainituista toteamuksista ilmenee, että – kuten kantaja perustellusti väittää – valituslautakunta teki virheen, kun se ei arvioinut kantajan väiteosastossa mainittua aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaa vapaamatkustusvaaraa esittämän väitteen tueksi esittämiä perusteita, vaikka sillä oli velvollisuus tehdä niin.
- 59 Lisäksi edellä 52 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti on niin, että kun otetaan huomioon luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan sanamerkin SPA hyvin laaja tunnettuus, mikä on osoitettu käsiteltävässä asiassa ja minkä lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on jo myöntänyt, kuten kantaja korostaa 24.5.2011 tekemissään huomautuksissa (edellä 44 kohdassa mainittu tuomio MINERAL SPA, EU:T:2008:215, 41–43 kohta), vapaamatkustusvaaraa ei voida suoralta kädeltä sulkea pois.
- 60 Näin ollen on todettava, että koska valituslautakunta hylkäsi luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavaan sanamerkkiin SPA perustuvan väitteen tutkimatta aineellisesti, täytyvätkö kaikki edellä 22 kohdassa mainitut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset väitteen hylkäämiseksi – erityisesti yhtäältä se edellytys, joka liittyy kyseisten merkkien samankaltaisuuteen ja toisaalta se edellytys, joka liittyy aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaan vapaamatkustusvaaraan, mitä arvioidaan ottaen huomioon muun muassa mainitun tavaramerkin laajan tunnettuuden intensiteetti –, kantajan esittämän kanneperusteen toinen osa on hyväksyttävä.
- 61 Siltä osin kuin valituslautakunta ei arvioinut vaaraa siitä, että haetulla tavaramerkillä käytetään epäoikeutetusti hyväksi kyseistä aikaisempaa tavaramerkkiä, on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, Kok., EU:C:2011:452, 72 kohta).
- 62 Edellä esitetyillä perusteilla on todettava, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeva edellytys täyty käsiteltävässä asiassa, ja myös jätti virheellisesti tutkimatta, onko olemassa vaara siitä, että haetulla tavaramerkillä käytetään epäoikeutetusti hyväksi aikaisempaa tavaramerkkiä, vaikka sillä oli edellä osoitetulla tavalla velvollisuus tehdä niin. Näin ollen ainoa kanneperuste on hyväksyttävä perusteltuna ja riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

- 63 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian, ne on veloitettava vastaamaan omista kuluistaan ja korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2012 tekemä päätös (asia R 2396/2010-1) kumotaan.**
- 2) **SMHV ja Orly International, Inc. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n oikeudenkäyntikulut.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä toukokuuta 2015.

Allekirjoitukset