



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Master rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit Coca-Cola ja aikaisempi kansallinen kuviomerkki C — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta — Merkkien samankaltaisuus — Todisteet rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kaupallisesta käytöstä

Asiassa T-480/12,

The Coca-Cola Company, kotipaikka Atlanta, Georgia (Yhdysvallat), edustajinaan barrister S. Malynicz, solicitor D. Stone, solicitor L. Ritchie ja barrister S. Baran,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), kotipaikka Damaskos (Syyria), edustajanaan asianajaja A.-I. Malami,

jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 29.8.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2156/2011-2), joka koskee The Coca-Cola Companyn ja Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd:n (Mitico) välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Gratsias sekä tuomarit M. Kancheva (esittelevä tuomari) ja C. Wetter,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.11.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.2.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.3.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon 9.7.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Väliintulija Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) teki 10.5.2010 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten tätä rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat SMHV:ssä käydyn menettelyn aikana toteutetun rajoittamisen jälkeen kunkin kyseisen luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 29: ”Jogurtti, liha, kala, siipikarja ja riista, lihauutteet, säilötyt, pakastetut, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hyytelöt, marmeladit, hedelmäsäilykkeet, munat, säilykkeet ja pikkelsit, etikkasalaatit, perunalastut”;
 - luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, makeiset, karamellit, jäätelöt, hunaja, melassisiirappi, taikinat, jauhot, leivontahiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, pippuri, kastikkeet (mauste-), mausteet, paitsi erityisesti leivonnaiset ja leipomotuotteet, jää, suklaa, purukumi, kaikenlaiset maissista ja vehnästä valmistetut alkupalat, paitsi erityisesti leivonnaiset ja leipomotuotteet”;
 - luokka 32: ”Kivennäis- ja luonnonvesi, ohrajuomat, alkoholittomat oluet, kaikenlaiset ja -makuiset alkoholittomat porevedet (erityisesti maustettuina muun muassa kolalla, ananaksella, mangolla, appelsiinilla, sitruunalla, maustamattomina, omenalla, hedelmäsekoituksella, trooppisilla hedelmillä, energijuomilla, mansikoilla, hedelmillä, granaattiomenalla) sekä kaikenlaiset alkoholittomat luontaiset hedelmämeijuomat (maustettuina omenalla, sitruunalla, appelsiinilla, hedelmillä, hedelmäsekoituksella, granaattiomenalla, ananaksella, mangolla) ja alkoholittomat mehutiivisteet ja tiivisteet kaikenlaisten alkoholittomien juomien valmistukseen, jauheet ja murskat alkoholittoman mehutiivisteiden valmistamiseen”.

- 4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 14.7.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 128/2010.
- 5 Kantaja The Coca-Cola Company teki 14.10.2009 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen, joka koski rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.
- 6 Väite perustui ensinnäkin neljään aikaisempaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin Coca-Cola, jotka on esitetty seuraavassa:

			
Tavaramerkki nro 8792475	Tavaramerkki nro 3021086	Tavaramerkki nro 2117828	Tavaramerkki nro 2107118

- 7 Kyseisistä neljästä aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä ensimmäinen oli rekisteröity muun muassa luokkaan 30, 32 ja 33, toinen luokkaan 32, kolmas luokkaan 32 ja 43 ja neljäs luokkaan 32 ja 33 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten ja ne vastaavat kunkin mainituista tavaramerkeistä ja luokista osalta seuraavaa kuvausta:

— yhteisön tavaramerkki nro 8792475

— luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”

— luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet).”

— yhteisön tavaramerkki nro 3021086

— luokka 32: ”Juomat, nimittäin juomavesi, maustettu vesi, kivennäisvesi ja hiilihappovesi; ja muut alkoholittomat juomat, nimittäin virvoitusjuomat, energijuomat ja urheilujuomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet, tiivisteet ja jauheet juomien valmistukseen, nimittäin maustettujen vesien, kivennäis- ja hiilihappovesien, virvoitusjuomien, energijuomien, urheilujuomien hedelmäjuomien ja -mehujen valmistukseen”;

— yhteisön tavaramerkki nro 2117828

- luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;
 - luokka 43: ”Vieraiden ravitseminen; tilapäismajoitus”.
- yhteisön tavaramerkki nro 2107118
- luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;
 - luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.
- 8 Toiseksi väite perustui jäljempänä esitettyyn aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn kuviomerkkiin C:



- 9 Mainittu aikaisempi kuviomerkki on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa muun muassa luokkaan 32 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.
- 10 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 11 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 26.9.2011.
- 12 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 17.10.2001 SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–62 artiklan nojalla.
- 13 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.8.2012 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
- 14 Yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan väitteen osalta valituslautakunta määritteli ensinnäkin kohdekuluttajan Euroopan unionin suuren yleisön tavanomaiseksi edustajaksi. Toiseksi valituslautakunta huomautti, ettei väliintulija riitauttanut väiteosaston alustavaa päätelmää, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat olivat samoja. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, että oli alusta lähtien selvää, etteivät kyseiset merkit olleet lainkaan samankaltaisia, sen vuoksi, ettei kyseisten merkkien sanaosilla ”coca-cola” ja ”master”, jotka olivat erottamiskykyisempiä kuin niiden kuvio-osat, ollut käytännössä mitään yhteistä, lukuun ottamatta ”häntää”, joka mainituissa merkeissä pidensi c- ja m-kirjainta. Valituslautakunta hylkäsi myös kantajan väitteen, jonka mukaan kyseisten merkkien samankaltaisuus nyt käsiteltävässä asiassa ei riippunut niiden sanaosien välillä mielletyistä satunnaisista samankaltaisuuksista vaan siitä erityisestä ja

erottuvasta tavasta, jolla kyseiset sanaosat oli esitetty, eli samalla kirjasintyyllillä, jota kutsutaan spencer-kirjoitustavaksi ("spencerian script"), sillä perusteella, että mainittu erityinen erottamiskyky oli otettava huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa eikä kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa.

- 15 Neljänneksi valituslautakunta totesi, ettei kyseisten merkkien välillä ollut sekaannusvaaraa seuraavista syistä. Ensinnäkin se huomautti, että vaikka kantaja olikin monien erittäin maineikkaiden Coca-Cola-tavaramerkkien, jotka ovat notorisesti tunnettuja, haltija ja näiden tavaramerkkien tunnettuus liittyy niiden esitystapaan spencer-kirjoitustavalla, kantaja ei kuitenkaan ollut mainitun, kieltämättä varsin tyylikkään kirjoitustavan haltija, vaan kaikki voivat vapaasti käyttää kyseistä kirjoitustapaa. Sen jälkeen valituslautakunta katsoi, että vaikka tavarat nyt käsiteltävässä asiassa olivat samoja ja vaikka aikaisempien tavaramerkkien maine oli kiistaton, oli vaikeaa nähdä, miksi kuluttaja sekoittaisi sanan master yhdistettynä arabiankieliseen sanaan, aikaisempien tavaramerkkien, joihin sisältyi sana coca-cola, kanssa, sillä niillä ei ollut tekstinä mitään yhteistä keskenään. Valituslautakunnan mukaan aikaisemmissa merkeissä ei ole mitään sellaista konkreettista, joka olisi toistettu haetussa merkissä, lukuun ottamatta merkin "häntää", joka lähti toisessa merkissä c-kirjaimen pohjasta ja toisessa m-kirjaimen pohjasta. Valituslautakunta kuitenkin lisäsi, ettei mainittu osatekijä sellaisenaan, Coca-Cola:n pääasiallisesta asiayhteydestä irrotettuna ollut riittävä luomaan riittävää samankaltaisuuden astetta merkkien välillä, koska todisteet eivät osoittaneet, että kuluttajat keskittyisivät mainittuun yksityiskohtaan silloin, kun se on erotettu mainitusta asiayhteydestä. Lisäksi valituslautakunta katsoi, ettei spencer-kirjoitustapa ollut erittäin mielikuvituksellinen sen lukuisista hännistä, kaarista ja muista koristeista huolimatta ja ettei se ollut niin erottamiskykyinen, että sen käyttäminen muissa kuin kantajan tavaramerkeissä saisi epäilemään, että kyseisillä tavaramerkeillä olisi sama kaupallinen alkuperä. Lopuksi valituslautakunta hylkäsi kantajan väitteen, jonka mukaan väliintulija käytännössä toimitti tavaroita, joiden etiketit jäljittelivät kantajan tavaroiden etikettejä, sillä perusteella, että esillä olleessa asiassa merkityksellinen kysymys oli se, oliko rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaltainen tavaramerkki niin samankaltainen, että se oli omiaan aiheuttamaan sekaannusta rekisteröityjen tavaramerkkien kaltaisten aikaisempien tavaramerkkien kanssa, joten tavalla, jolla tavaramerkkejä käytännössä voitiin käyttää, ei ollut mainitunkaltaisessa arvioinnissa merkitystä.
- 16 Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvasta väitteestä valituslautakunta totesi ensinnäkin, että mainitun perusteen ensimmäinen soveltamisedellytys eli se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on yhteys, ei täyttnyt, koska tavaramerkkejä ei pidetty samankaltaisina sekaannusvaaraan perustuvaa väitettä analysoitaessa (ks. 14 ja 15 kohta edellä). Valituslautakunta huomautti tästä, että riippumatta aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden tasosta odotukset, joihin mainitulla perusteella viitattiin, seurasivat siitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki olivat jossakin määrin samankaltaisia, minkä vuoksi kohdeyleisö vertaili niitä keskenään eli muodosti yhteyden niiden välillä. Näin ei valituslautakunnan mukaan kuitenkaan ollut esillä olleessa asiassa, koska kyseiset tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia.
- 17 Toiseksi valituslautakunta hylkäsi kantajan sen väitteen todisteineen, jonka mukaan väliintulija myi alkoholittomia juomia, joissa oli tavaramerkki Master, johon oli liitetty muita osatekijöitä, sellaisella tavalla, että kyseisellä tavaramerkillä varustetusta tavarasta syntyvä kokonaisvaikutelma muistutti tyyppillisestä Coca-Cola tuotteesta syntyvää kokonaisvaikutelmaa, ja oli tarkoituksellisesti ottanut käyttöön saman ulkoasun, mielikuvan, tyyllittelyn, kirjasinlajin ja pakkauksen kuin kantaja. Valituslautakunta katsoi tältä osin, että jos mainitunlaiset tosiseikat olisi näytetty toteen, kantaja voisi kohtuudella väittää, että väliintulija oli aikonut käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta, mutta ettei kantaja kuitenkaan voinut tehdä sitä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan asiayhteydessä, sillä kyseisessä asiayhteydessä oli otettava huomioon vain tavaramerkki, jonka rekisteröintiä väliintulija oli hakenut.

Asianosainten vaatimukset

- 18 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
 - velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 20 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa lähinnä yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja moittii SMHV:a siitä, että SMHV on sekoittanut mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa tehtävän kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnin saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun mainittujen tavaramerkkien välisen yhteyden arviointiin. Toisessa osassa kantaja moittii SMHV:a siitä, ettei SMHV ole ottanut huomioon sellaisia todisteita rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallisesta käytöstä, joilla on merkitystä sen osoittamisessa, että väliintulija on aikonut käyttää hyväksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta.
- 21 Kantaja kuitenkin nimenomaisesti ilmoittaa, ettei se riitauta valituslautakunnan päätelmää, joka koskee sitä, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
- 22 On myös huomattava, etteivät asianosaiset, kuten ei väliintulijakaan, riitauta valituslautakunnan arviointeja kohdeyleisöstä eivätkä siitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja. On siis selvää, että rekisteröiväksi haettu tavaramerkki, kuten aikaisemmat tavaramerkitkin, kattaa muun muassa luokkaan 32 kuuluvat alkoholittomat juomat ja muun muassa kolajuomat (ks. edellä 3 kohta).

Ensimmäinen osa

- 23 Ainoan kanneperusteensa ensimmäisessä osassa kantaja vetoaa siihen, että valituslautakunta on virheellisesti sekoittanut keskenään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden ja kysymyksen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua yhteydestä mainittujen tavaramerkkien välillä. Mainittu osa jakautuu lähinnä kahteen väitteeseen, joista ensimmäinen perustuu siihen, että kyseisten tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden olemassaolo on tekijä, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko mainittujen tavaramerkkien välillä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhteys, eikä mainitun säännöksen soveltamisedellytys, ja toinen siihen, että kyseisten tavaramerkkien välillä on tietynasteista samankaltaisuutta.
- 24 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitettua 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 rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.

- 25 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa myös, että sen soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistä: ensiksi siitä, ovatko riidanalaiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, onko väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, merkitseekö haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai onko se niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, ja niistä yhden täyttymättä jääminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta (ks. vastaavasti tuomio 25.5.2005, *Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Kok., EU:T:2005:179, 30 kohta; tuomio 22.3.2007, *Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Kok., EU:T:2007:93, 34 kohta ja tuomio 29.3.2012, *You-Q v. SMHV – Apple Corps (BEATLE)*, T-369/10, EU:T:2012:177, 25 kohta).
- 26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen eri haitat johtuvat tietynasteisesta aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se välttämättä sekoitakaan niitä toisiinsa. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin välisen yhteyden olemassaolo, jota on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, on mainitun säännöksen keskeinen soveltamisedellytys (edellä 25 kohdassa mainittu tuomio *SPA-FINDERS*, EU:T:2005:179, 41 kohta; tuomio 10.5.2007, *Antartica v. SMHV – Nasdaq Stock Market (nasdaq)*, T-47/06, EU:T:2007:131, 53 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio *BEATLE*, EU:T:2012:177, 46 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 23.10.2003, *Adidas-Salomon ja Adidas Benelux*, C-408/01, Kok., EU:C:2003:582, 29, 30 ja 38 kohta ja tuomio 27.11.2008, *Intel Corporation*, C-252/07, Kok., EU:C:2008:655, 30, 41, 57, 58 ja 66 kohta).
- 27 Näistä tekijöistä voidaan mainita ensinnäkin kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste, toiseksi niiden tavaroiden tai palveluiden luonne, joita varten kyseiset merkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kohdeyleisö, kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, neljänneksi aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja viidenneksi sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (edellä 26 kohdassa mainittu tuomio *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, 42 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio *BEATLE*, EU:T:2012:177, 47 kohta).
- 28 Kantajan ainoan kanneperusteensa ensimmäisen osan tueksi esittämää kahta väitettä on tarkasteltava näiden alustavien näkökohtien valossa.
- 29 Ensimmäisessä väitteessään kantaja esittää lähinnä, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on päättellyt, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ollut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua yhteyttä, ainoastaan siitä, etteivät mainitut tavaramerkit olleet samankaltaisia, minkä valituslautakunta totesi arvioidessaan saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran puuttumista, ja kun se on jättänyt näin huomiotta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, jonka mukaan mainitunlaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena siten, että kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset tekijät otetaan huomioon. Kantaja katsoo, että valituslautakunnan ei olisi pitänyt asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvassa arvioinnissaan turvautua ”oikoteihin” ja tukeutua yksinomaan merkkien samankaltaisuutta koskeviin päätelmiinsä, vaan sen olisi pitänyt soveltaa oikeuskäytännössä asetettuja arviointiperusteita ja todeta, että suurin osa niistä johti päätelmään, että yleisö yhdistää kyseiset tavaramerkit toisiinsa.
- 30 SMHV ja väliintulija toteavat tähän, että riidanalaisien tavaramerkkien välinen samankaltaisuus on sekä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan että saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytys ja että mainittua soveltamisedellytystä on arvioitava samalla tavalla kummankin

näistä säännöksistä osalta. Koska valituslautakunta on todennut nyt käsiteltävässä asiassa, että mainitut tavaramerkit eivät ole samankaltaisia vaan erilaisia, se on niiden mukaan aivan oikein muita oikeuskäytännössä mainittuja tekijöitä tutkimatta päätyneet siihen, ettei mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa voida soveltaa.

- 31 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Sekä mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdassa että 5 kohdassa sovellettaessa kyseisten merkkien samankaltaisuus edellyttää muun muassa ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, Kok., EU:C:2011:177, 51 ja 52 kohta).
- 32 Mainituissa säännöksissä vaadittava samankaltaisuuden aste on tosin erilainen. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suojan antaminen nimittäin edellyttää sen toteamista, että kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä, kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn suojan osalta. Näin ollen kyseisessä 5 kohdassa tarkoitettujen haittojen johtua aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin vähäisemmästä samankaltaisuudesta, sikäli kuin se on riittävä, jotta kohdeyleisö liittää mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistää ne toisiinsa (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 26 kohdassa mainittu tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EU:C:2003:582, 27, 29 ja 31 kohta sekä edellä 26 kohdassa mainittu tuomio Intel Corporation, EU:C:2008:655, 57, 58 ja 66 kohta). Sitä vastoin mainittujen säännösten sanamuodosta tai oikeuskäytännöstä ei ilmene, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta olisi arvioitava eri tavalla sen mukaan, kumman säännöksen kannalta arviointi tehdään (edellä 31 kohdassa mainittu tuomio Ferrero v. SMHV, EU:C:2011:177, 53 ja 54 kohta).
- 33 Vaikka tämä kokonaisarviointi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välisen yhteyden olemassaolosta merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta, jonka vuoksi tavaramerkkien vähäisen samankaltaisuusasteen saattaa korvata aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, on kuitenkin niin, että kun aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki eivät ole lainkaan samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine, kuten kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuuskaan, ei ole riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara tai että kohdeyleisö muodostaa niiden välille yhteyden. Kuten edellä 31 kohdassa on todettu, kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on nimittäin välttämätön edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Näin ollen näitä säännöksiä ei selvästikään voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset tavaramerkit eivät ole lainkaan samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, Kok., EU:C:2010:488, 68 kohta). Mainitun tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi, onko näiden tavaramerkkien välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisö niiden välille yhteyden (edellä 31 kohdassa mainittu tuomio Ferrero v. SMHV, EU:C:2011:177, 65 ja 66 kohta).
- 34 Mainitusta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytys on kyseisten tavaramerkkien välinen edes vähäinen samuus tai samankaltaisuus eikä se ole ainoastaan tekijä, joka on otettava huomioon mainituissa säännöksissä tarkoitettuna kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolon arvioinnissa. Muutoinkin mainittu päätelmä seuraa suoraan mainituissa artiklassa käytetystä ilmaisusta ”jos [rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki] on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki”.

- 35 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että vaikka on niin, että kyseisten merkkien välisen samankaltaisuuden aste kuuluu kyseisten merkkien välisen yhteyden kokonaisarvioinnissa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavaan merkityksellisiin tekijöihin (ks. edellä 27 kohta), on kuitenkin niin, että se, että mainitut merkit ovat samankaltaisia, olipa samankaltaisuus minkä hyvänsä tasoista, on mainitun artiklan soveltamisedellytys. Kyseistä artiklaa voidaan siis soveltaa vain siinä tapauksessa, että mainitunlaista samankaltaisuutta, edes vähäistä, on olemassa, kunhan se on edellä 33 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaista.
- 36 Valituslautakunta on siis aivan oikein katsonut, että jos kyseiset tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia vaan keskenään erilaisia, se saattoi välittömästi todeta, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voitu soveltaa, tutkimatta asiassa merkityksellisiä oikeuskäytännössä esitettyjä tekijöitä, joiden perusteella selvitetään, onko mainittujen tavaramerkkien välillä kyseisessä säännöksessä tarkoitettu yhteys.
- 37 Ensimmäinen väite on näin ollen hylättävä.
- 38 Toisessa väitteessään kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on tehnyt virheen todetessaan, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaisia, vaikka se oli itse myöntänyt, että ne ovat ainakin jossakin määrin samankaltaisia, koska c- ja m-kirjaimessa on samankaltainen ”häntä” ja koska kummassakin merkissä on käytetty samankaltaista spencer-kalligrafiaa. Etenkin todetessaan riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, että ”mainittu osatekijä[, eli spencer-kalligrafia, ei] sellaisenaan, ’Coca-Cola’-asiayhteydestä irrallisena riittänyt luomaan riittävää samankaltaisuuden astetta kyseisten merkkien välille”, valituslautakunta on kantajan mukaan virheellisesti erottanut spencer-kalligrafian sanoista coca-cola ja master sen sijaan, että se olisi arvioinut kyseisten tavaramerkkien esitystapoja kokonaisuuksina.
- 39 SMHV ja väliintulija vetoavat siihen, etteivät kyseiset merkit kokonaisuuksina ole samankaltaisia ja ettei rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ole yhteyttä, joten asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ei voi niiden mukaan soveltaa. Niiden mukaan erot sanoissa coca-cola ja master ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kirjoittaminen arabialaisittain vaikuttavat nimittäin kohdekuluttajien mielikuvaan merkeistä huomattavasti enemmän kuin mainittujen merkkien toisiaan muistuttavat osatekijät, kuten niiden ”häntä”. Todettuaan erityisesti riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, että kyseinen ”osatekijä sellaisenaan” merkitsee ”häntää” eikä ”spencer-kirjoitustapaa”, SMHV on tuonut esiin, ettei valituslautakunta ole tarkoittanut erottaa mainittua ”häntää” Coca-Cola-asiayhteydestä aikaisemmissa tavaramerkeissä vaan on korostanut, että ainoa konkreettinen aikaisempien tavaramerkkien osatekijä, joka on toistettu rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, oli nimenomaan kyseinen ”häntä”.
- 40 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta eli ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvien seikkojen osalta (ks. vastaavasti tuomio 23.10.2002, *Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Kok., EU:T:2002:261, 30 kohta; tuomio 31.1.2012, *Spar v. SMHV – Spa Group Europe (SPA GROUP)*, T-378/09, EU:T:2012:34, 27 kohta ja tuomio 31.1.2013, *K2 Sports Europe v. SMHV – Karhu Sport Iberica (SPORT)*, T-54/12, EU:T:2013:50, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 41 Kyseisten tavaramerkkien välistä yhteyttä koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun yhteyden kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena eikä tutki sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2007, *La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-137/05, EU:T:2007:142, 35 kohta;

tuomio 9.3.2012, *Ella Valley Vineyards v. SMHV – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, Kok., EU:T:2012:118, 38 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 12.6.2007, *SMHV v. Shaker, C-334/05 P*, Kok., EU:C:2007:333, 35 kohta).

- 42 Nyt käsiteltävässä asiassa on aluksi todettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei arvioinnissaan ole jättänyt huomiotta tavaramerkkejä numero 3021086 ja numero 2107118 vaan on implisiittisesti ottanut ne huomioon neljän sellaisen aikaisemman yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin yhtenäisessä perheessä, joihin kaikkiin sisältyy osatekijä coca-cola spencer-kirjoitustavalla (ks. edellä 6 kohta), ja keskittynyt kyseisistä tavaramerkeistä siihen, joka valituslautakunnasta vaikutti olevan lähimpänä rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä, eli tavaramerkkiin numero 2117828. Missään tapauksessa se, että olisi viitattu tavaramerkkiin numero 2107118, joka kantajan mukaan on ulkoasultaan lähempänä, ei olisi olennaisesti muuttanut valituslautakunnan arviointia.
- 43 Tämän jälkeen on todettava, ettei kantaja riitautta SMHV:n elinten arviointeja, joiden mukaan kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaisia, ja että kantaja on myös istunnossa vahvistanut sen, että riita koski vain mainittujen merkkien ulkoasun samankaltaisuutta.
- 44 Riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuden valvonta on siis keskitettävä ensinnäkin kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailuun, toiseksi niiden välisen samankaltaisuuden kokonaisarviointiin siten, että otetaan huomioon niiden lausuntatavan ja merkityssisällön erot, ja kolmanneksi ja viimeiseksi siihen, mitä mainitusta arvioinnista seuraa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta nyt käsiteltävässä asiassa.
- 45 Ensinnäkin kyseisten merkkien ulkoasun vertailusta on todettava, että riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa esitetty toteamus, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit muodostuivat tyylytelystä sanasta coca-cola tai tyylytelystä c-kirjaimesta ja rekisteröitäväksi haettu merkki muodostui tyylytelystä sanasta master, jonka yläpuolella oli arabiankielinen termi, on vahvistettava. Tästä on kuitenkin täsmennettävä, että mainittu arabiankielinen osatekijä on rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä toissijainen hallitsevaan osaan master nähden (ks. vastaavasti tuomio 18.4.2007, *House of Donuts v. SMHV – Panrico (House of donuts)*, T-333/04 ja T-334/04, EU:T:2007:105, 32 kohta), kun otetaan huomioon se, ettei kohdekuluttaja, joka on tavanomainen Euroopan unionin suuren yleisön edustaja, ymmärrä sitä (ks. edellä 14 kohta).
- 46 On tosin todettava SMHV:n ja väliintulijan tavoin, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan selvästi erilaisia, kun sanaosien lukumäärä ja alkuosa otetaan huomioon, koska niissä ei ole samoja kirjaimia samassa kohtaa, ja että myös niiden kuvio-osien muoto on erilainen, mutta vähäisemmässä määrin.
- 47 On kuitenkin todettava, että kyseisissä merkeissä on myös osatekijöitä, jotka ulkoasultaan muistuttavat toisiaan.
- 48 Kuten valituslautakunta on ensinnäkin huomauttanut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa todettuaan aiheellisesti, etteivät sanaosat coca-cola tai c ja master olleet tekstiltään samoja, on selvää, että kyseisissä merkeissä oli kummassakin häntä, jossa pidennettiin niiden kummankin alkukirjaimia c ja m allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi.
- 49 Valituslautakunta on tosin muistuttanut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa aivan oikein oikeuskäytännöstä, jonka mukaan silloin, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (tuomio 14.7.2005, *Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Kok., EU:T:2005:289, 37 kohta).

- 50 On kuitenkin muistutettava siitä, että mainitusta periaatteesta voidaan poiketa olosuhteiden vuoksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että luokkiin 29 ja 30 kuuluvia elintarvikkeita ostetaan yleensä valintamyymälöistä tai niiden kaltaisista liikkeistä ja että kuluttaja siis pikemminkin valitsee ne itse hyllystä kuin pyytää niitä suullisesti. Samoin mainitunkaltaisissa liikkeissä kuluttaja käyttää vähän aikaa peräkkäisten hankintojen välillä ja useinkaan hän ei lue kaikkia eri tavaroissa olevia tietoja vaan pikemminkin tukeutuu niiden etiketeistä tai pakkauksista muodostuvaan ulkoasua koskevaan kokonaisvaikutelmaan. Näin ollen kyseisten merkkien välisen mahdollisen sekaannusvaaran tai yhteyden olemassaolon arvioinnissa ulkoasun samankaltaisuuden arvioinnin lopputulos on tärkeämpi kuin lausuntatavan tai merkityssisällön lopputuloksen arviointi. Mainitussa arvioinnissa kyseisen kuluttajan mielikuvassa tavaramerkin kuvio-osilla on lisäksi enemmän merkitystä kuin sen sanaosilla (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Kok., EU:T:2007:264, 109 kohta ja tuomio 2.12.2008, Ebro Puleva v. SMHV – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, EU:T:2008:545, 24 kohta).
- 51 Nyt käsiteltävässä asiassa luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvista elintarvikkeista ja erityisesti alkoholittomista juomista on todettava, että kun oikeuskäytäntöön pohjautuvat poikkeukset periaatteesta, josta valituslautakunta on muistuttanut, otetaan huomioon, on katsottava, että kyseisten tavaramerkkien kuvio-osilla on kyseiselle kuluttajalle ainakin yhtä suuri merkitys kuin niiden sanaosilla ulkoasusta muodostuvassa kokonaismielikuvassa.
- 52 Tästä seuraa, että kyseisten merkkien välisen samankaltaisuuden olemassaolon ja asteen arvioinnissa se, että kummassakin on kuvio-osana häntä, jossa pidennetään niiden alkukirjaimia, toisessa merkissä c ja toisessa m, allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, on ainakin yhtä tärkeää kuin sen toteaminen, etteivät niiden sanaosat olleet tekstiltään samoja.
- 53 Toiseksi, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, kantaja tuo esiin, että kyseisten merkkien välinen samankaltaisuus johtuu ainakin neljän aikaisemman yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin Coca-Cola ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin Master osalta muun muassa niiden erityisestä ja erottuvasta esittämistavasta samalla kirjasinlajilla eli spencer-kirjoitustavalla.
- 54 Tästä on tosin todettava, että valituslautakunta on aivan oikein muistuttanut riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin maine tai sen erityinen erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa eikä kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa, sillä samankaltaisuuden arviointi edeltää sekaannusvaaran arviointia (ks. vastaavasti tuomio 19.5.2010, Ravensburger v. SMHV – Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 55 On kuitenkin katsottava, ettei kantajan kyseistä väitettä voida nyt käsiteltävässä asiassa hylätä vain mainitun oikeuskäytännön perusteella. Vaikka spencer-kirjoitustavan, kaarineen ja muine elegantteine ornamentteineen, erityistä erottamiskykyä ei otettaisi huomioon, on kuitenkin niin, että se, että kyseisissä merkeissä on käytetty samaa kirjasinlajia, joka lisäksi ei ole kovinkaan tavanomainen nykyajan liike-elämässä, on merkityksellinen osatekijä merkkien ulkoasujen välisen samankaltaisuuden olemassaoloa arvioitaessa.
- 56 Unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen eräässä toisessa asiassa katsonut, että eri sanaosat olivat kuitenkin ulkoasultaan jossakin määrin samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, että kyseessä oli kaksi lyhyttä sanaa, jotka oli kirjoitettu kirjasinlajilla, joka muistutti lapsen kirjoitusta, ja todennut lopulta, että vaikka kyseisten tavaramerkkien välillä oli ulkoasun osalta merkittäviä eroja, ei voitu kieltää sitä, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasut olivat vähäisessä määrin samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio Comercial Losan v. SMHV – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, 33 ja 35 kohta).

- 57 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että kun kyseiset merkit mielletään edellä 41 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti kokonaisuuksina eikä niitä jaotella analyttisesti sana- tai kuvio-osiin, ne ovat eroistaan huolimatta jossakin määrin ulkoasultaan samankaltaisia sen vuoksi, että niissä kummassakin on käytetty kirjasinlajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-elämässä ole kovinkaan tavanomainen.
- 58 Valituslautakunta on kuitenkin arvioidessaan sekaannusvaaraa – eikä merkkien samankaltaisuutta – riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa katsonut, että "[kantajan] merkissä ei [ole] mitään sellaista konkreettista, joka olisi toistettu [väliintulijan] merkissä, lukuun ottamatta merkin "häntää", joka lähti [kantajan] merkissä c-kirjaimen pohjasta ja [väliintulijan] merkissä m-kirjaimen pohjasta." "Mainittu osatekijä [ei kuitenkaan] sellaisenaan, Coca-Colan asiayhteydestä irrotettuna ole riittävä luomaan samankaltaisuuden astetta merkkien välillä" eivätkä "todisteet osoita, että kuluttajat keskittyisivät mainittuun yksityiskohtaan silloin, kun se [on] erotettu Coca-Colan pääasiallisesta asiayhteydestä."
- 59 Tältä osin on hyväksyttävä kantajan näkemys, jonka mukaan valituslautakunta on siis virheellisesti erottanut spencer-kalligrafian sanoista coca-cola ja master sen sijaan, että se olisi arvioinut kyseisten tavaramerkkien esitystapoja kokonaisuuksina. Vaikka SMHV:n tavoin on tosin todettava, että riidanalaisen päätöksen 29 kohdan edellä mainitusta systematiikasta ilmenee, että kyseinen "osatekijä sellaisenaan" tarkoittaa "häntää" eikä spencer-kirjoitustapaa, on kuitenkin niin, että kun valituslautakunta on keskittynyt merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa "häntä"-osatekijään ja erottanut sen aikaisempien tavaramerkkien sanaan coca-cola liittyvästä asiayhteydestä, se ei ole arvioinut kyseisiä merkkejä kokonaisuutena siltä osin, että ne kummatkin on kirjoitettu spencer-kalligrafialla, eikä se näin ollen ole todennut sitä tosiseikkaa, että kyseisten merkkien ulkoasussa on mainittu samankaltainen osatekijä.
- 60 Valituslautakunta on sekaannusvaaraa – eikä merkkien samankaltaisuutta – arvioidessaan todennut riidanalaisen päätöksen 27 ja 29 kohdassa myös, että kantaja "ei – – ole [spencer-]kirjoitustavan haltija" ja että "kaikki voivat vapaasti käyttää spencer-kirjoitustapaa, kuten mitä hyvänsä muutakin kirjoitustapaa".
- 61 Jos oletettaisiin, että valituslautakunta on pitänyt kyseisiä näkökohtia merkityksellisinä merkkien välisen samankaltaisuuden puuttumisen toteamisessa, kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on siis tehnyt virheen, olisi hyväksyttävä. Mainituilla näkökohdilla voi nimittäin olla merkitystä vain asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 5 kohdassa tarkoitetun kyseisen kuluttajan mielessä syntyvän sekaannusvaaran tai yhteyden kokonaisarvioinnissa mutta ei merkkien välisen samankaltaisuuden objektiivisessä analyysissä. On siis katsottava, että yleinen etu, joka koskee sitä, että spencer-kirjoitustapaa, kuten mitä hyvänsä muutakin kirjasinlajia, voivat kaikki vapaasti käyttää, ei sellaisenaan ole este sille, että spencer-kirjoitustapaan vedotaan kyseisten merkkien välisenä samankaltaisena osatekijänä siinä, miten kohdekuluttaja merkit mieltää.
- 62 On muutoinkin huomautettava, että kaikki sitä koskevat yritykset, että jokin markkinoiden toimija pyrkisi hankkimaan itselleen yksinoikeuden tietyn kirjasinlajin käyttöön, kariutuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 5 kohdassa tarkoitetuissa hylkäysperusteissa asetettuihin tiukkoihin edellytyksiin, kuten siihen, että kyseisten merkkien välillä on oltava sekaannusvaara tai vaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttämisestä ilman perusteltua syytä siten, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi, tai siten, että käyttö on niille haitaksi (ks. edellä 25 kohta).
- 63 Tältä osin on hyväksyttävä kantajan väite, jonka mukaan kantaja ei pyri hankkimaan itselleen yksinoikeutta spencer-kalligrafian käyttöön kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta ja jonka mukaan nimenomaan sen vuoksi, että kyseisissä tavaramerkeissä on käytetty samankaltaista kalligrafiaa ja muita esittämistapaan liittyviä osatekijöitä, kuten pitkää "häntää" c- ja m-kirjainten alla, kuluttajat yhdistävät kyseiset merkit silloin, kun niitä käytetään rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden myynnissä ja erityisesti kolajuomien kaltaisten alkoholittomien juomien myynnissä.

Väliintulija on siis virheellisesti väittänyt, että ratkaisusta, jossa vertailtujen tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden tai yhteyden välinen olemassaolo myönnetään, seuraisi paitsi se, että kantaja omii itselleen yksinoikeuden kyseisen kirjoitustavan käyttämiseen, minkä seurauksena kaikkia muita toimijoita siis estetään käyttämästä sitä alkoholittomien juomiensa ja muiden tavaroidensa tai palvelujensa pakkauksissa ja pakkausmerkinnöissä, myös se, että muut notorisesti tunnettujen tavaramerkkien haltijat voisivat saada yksinoikeuksia muunlaisiin kirjoitustapoihin.

- 64 Edellä esitetystä seuraa, että sen lisäksi, että kyseisten merkkien ulkoasuissa on ilmeisiä eroja, niiden ulkoasuissa on toisiaan muistuttavia osatekijöitä, jotka eivät johdu ainoastaan ”hännästä”, jossa pidennetään niiden alkukirjaimia, toisessa merkissä c ja toisessa m, allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, vaan myös siitä, että niissä kummassakin on käytetty kirjasinlajeja eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-elämässä ole kovinkaan tavanomainen ja jonka kohdekuluttaja mieltää kokonaisuutena.
- 65 Mainittujen toisiaan muistuttavien ja keskenään erilaisten ulkoasun osatekijöiden kokonaisarviointista seuraa, että kyseiset tavaramerkit eli ainakin neljä aikaisempaa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä ”Coca-Cola”-kuviomerkkiä ja rekisteröiväksi haettu tavaramerkki Master ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia, koska niiden sisältämien yksityiskohtien eroa kompensoi osittain se, että ne kokonaisuutena muistuttavat toisiaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity aikaisempi tavaramerkki C on sen sijaan erityisesti lyhytensä vuoksi ulkoasultaan erilainen kuin rekisteröiväksi haettu tavaramerkki Master.
- 66 Toiseksi kyseisten merkkien samankaltaisuuden kokonaisarviointista on todettava, että on tutkittava, ovatko mainittujen merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön erot, joita kantaja ei ole kiistänyt, omiaan sulkemaan pois kaiken kyseisten merkkien välisen samankaltaisuuden vai onko pikemminkin niin, että merkkien välinen asteeltaan vähäinen ulkoasun samankaltaisuus tasoittaa kyseiset erot.
- 67 Oikeuskäytännön mukaan kokonaisarvioinnissa sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (edellä 31 kohdassa mainittu tuomio Ferrero v. SMHV, EU:C:2011:177, 85 ja 86 kohta; ks. myös analogisesti edellä 41 kohdassa mainittu tuomio OHMI v. Shaker, EU:C:2007:333, 36 kohta).
- 68 Tästä on muistutettava, ettei kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvillä seikoilla ole aina samaa painoarvoa. Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden myyntiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään normaalisti itsepalvelumyymälöissä, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse ja hänen täytyy näin ollen pääosin luottaa tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi. Jos taas kyseistä tavaraa myydään niin, että sitä pyydetään suullisesti, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella katsotaan yleensä olevan enemmän painoarvoa. Kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteella on siis vähemmän merkitystä silloin, kun kyse on tavaroista, joita myydään niin, että kohdeyleisö yleensä ostohetkellä mieltää tavaramerkin, joka ne kattaa, ulkoasun kautta (tuomio 21.2.2013, Esge v. SMHV – De’Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti edellä 50 kohdassa mainittu tuomio La Española, EU:T:2007:264, 109 kohta ja edellä 50 kohdassa mainittu tuomio BRILLO’S, EU:T:2008:545, 24 kohta).
- 69 Nyt käsiteltävässä asiassa, kun kyse on luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvista tavaroista, joita tavallisesti myydään itsepalvelumyymälöissä, kyseisten merkkien toisiaan muistuttavat ja keskenään erilaiset ulkoasun osatekijät ovat tärkeämpiä kuin mainittujen merkkien toisiaan muistuttavat ja keskenään erilaiset lausuntatavan ja merkityssisällön osatekijät.

- 70 Mainittujen kyseisten merkkien toisiaan muistuttavien ja keskenään erilaisten osatekijöiden kokonaisarviointista seuraa, että ainakin neljä aikaisempaa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä ”Coca-Cola”-kuviomerkkiä ja rekisteröiväksi haettu tavaramerkki Master ovat vähäisessä määrin samankaltaisia, koska huolimatta siitä, että niiden ulkoasuissa on keskenään erilaisia osatekijöitä, mainittujen tavaramerkkien sisältämät toisiaan muistuttavat ulkoasun osatekijät kokonaisuutena kompensoivat kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan ja merkityssisällön erot. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity aikaisempi tavaramerkki C on sen sijaan erityisesti lyhyytensä vuoksi erilainen kuin rekisteröiväksi haettu tavaramerkki Master.
- 71 Muutoinkin mainittu kokonaisarviointi on sen oikeuskäytännön mukaista, jonka mukaan tavaramerkit, joissa on ollut eroja sekä ulkoasun, lausuntatavan että merkityssisällön suhteen, ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioituina olleet vähäisessä tai erittäin vähäisessä määrin samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio 23.9.2009, Arcandor v. SMHV – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, 54 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia SPA GROUP, EU:T:2012:34, 54 kohta).
- 72 Kolmanneksi ja viimeiseksi on täsmennettävä seuraukset, joita mainitulla samankaltaisuuden kokonaisarviointilla on nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta.
- 73 Edellä 26, 27 ja 31–33 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseisten merkkien edes vähäinen samankaltaisuus on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytys ja että mainitun samankaltaisuuden aste on merkityksellinen tekijä arvioitaessa mainittujen merkkien välistä yhteyttä.
- 74 Nyt käsiteltävässä asiassa sen kokonaisarviointi, yhdistääkö kohdeyleisö kyseiset tavaramerkit toisiinsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, johtaa siihen, että kun kyseisten tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden aste, vaikkakin vähäinen, otetaan huomioon, on olemassa vaara, että mainittu yleisö saattaa yhdistää ne toisiinsa. Vaikka kyseiset merkit ovat vain vähän samankaltaisia, ei nimittäin ole pois suljettua, että kohdeyleisö yhdistää ne, ja vaikei sekaannusvaaraa olekaan, liittää aikaisempien tavaramerkkien imagon ja arvot tavaroihin, jotka on varustettu rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä (ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 71 kohta). Toisin kuin valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa, kyseiset merkit ovat siis edellä 32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla riittävässä määrin samankaltaisia, jotta kohdeyleisö yhdistää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt tavaramerkit toisiinsa eli muodostaa niiden välillä mainitussa artiklassa tarkoitetun yhteyden.
- 75 Tästä seuraa, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset (ks. edellä 25 kohta). Vaikka valituslautakunta on todennut, että aikaisemmat tavaramerkit, joihin väitteen tueksi on vedottu, olivat erittäin maineikkaita, se ei kuitenkaan ole ottanut kantaa vaaraan siitä, että rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Koska valituslautakunta ei ole tarkastellut tätä kysymystä, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana ratkaista sitä ensimmäisen kerran riidanalaisen päätöksen laillisuutta valvoessaan (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, Kok., EU:C:2011:452, 72 ja 73 kohta; tuomio 14.12.2011, Völk v. SMHV – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, Kok., EU:T:2011:739, 63 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 76 Valituslautakunnan tehtävänä on siis tutkia mainitut soveltamisedellytykset siten, että se ottaa huomioon kyseisten merkkien välisen samankaltaisuuden asteen, joka tosin on vähäinen mutta kuitenkin riittävä, jotta kohdeyleisö liittää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemmat yhteisön tavaramerkit yhteen, eli muodostaa niiden välillä mainitussa artiklassa tarkoitetun yhteyden.

- 77 Toinen väite on siis hyväksyttävä.
- 78 Tästä seuraa, että ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on hyväksyttävä perusteltuna.
- 79 Unionin yleinen tuomioistuin pitää lisäksi ainoan kanneperusteen toisen osan tutkimista aiheellisena, jotta kaikki nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytysten tutkinnassa huomioon otettavat todisteet käsiteltäisiin.

Toinen osa

- 80 Ainoan kanneperusteen toisessa osassa kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt virheen, koska se ei ole ottanut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevassa arvioinnissaan huomioon todisteita, jotka koskevat tapaa, jolla väliintulija käytännössä myy tavaroitaan ja jolla sen voidaan olettaa aikovan käyttää rekisteröiväksi haettua tavaramerkkiä, eli tavarassa, joka jäljittelee aikaisempien tavaramerkkien imagoa ja kantajan juomien ulkoasun ulottuvuuksia. Tästä kantaja tuo esiin, että mainittua artiklaa koskevan oikeuskäytännön mukaan epäoikeutettua hyväksikäyttöä ei arvioida ainoastaan rekisteröiväksi haetun tavaramerkin perusteella vaan kaikkien esillä olevan asian olosuhteiden perusteella ja kyseisiä olosuhteita ovat muun muassa tiedot väliintulijan aikeista.
- 81 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet. Väliintulija väittää erityisesti, että kantajan rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kaupallisesta käytöstä esittämällä todisteilla ei ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa ja että valituslautakunta on aiheellisesti jättänyt ne huomiotta, kun otetaan huomioon se, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvassa arvioinnissa on otettava huomioon vain rekisteröiväksi haettu tavaramerkki.
- 82 Aluksi on muistutettava siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö on näytetty toteen muun muassa siinä tapauksessa, että kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi yritetään käyttää hyväksi ja pyritään vapaamatkustukseen sen avulla (edellä 25 kohdassa mainittu tuomio SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, 51 kohta; edellä 26 kohdassa mainittu tuomio nasdaq, EU:T:2007:131, 55 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 63 kohta) ja että siihen viitataan käsitteellä ”vapaamatkustusvaara”. Toisin sanoen kyseessä on vaara siitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niistä syntyy mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (edellä 25 kohdassa mainittu tuomio VIPS, EU:T:2007:93, 40 kohta ja tuomio 22.5.2012, Environmental Manufacturing v. SMHV – Wolf (Suden pään kuva), T-570/10, Kok., EU:T:2012:250, 27 kohta).
- 83 Vapaamatkustusvaara eroaa yhtäältä ”vesittymisvaarasta”, joka on käsite, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta on yleensä näytetty toteen silloin, kun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytöstä seuraa, että aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään, ja toisaalta ”vaarasta maineen tahraamisesta”, joka on käsite, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta on yleensä näytetty toteen silloin, kun yleisö mieltää ne tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, sellaisella tavalla, että aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuus laskee (ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu tuomio SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, 43 ja 46 kohta; edellä 26 kohdassa mainittu tuomio nasdaq, EU:T:2007:131, 55 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 63 kohta).
- 84 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätelmä vapaamatkustusvaarasta, vesittymisvaarasta tai maineen tahraamisesta koskevasta vaarasta voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla, kunhan kyseiset johtopäätökset eivät ole pelkkiä oletuksia, ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat (ks. vastaavasti edellä 26 kohdassa

mainittu tuomio nasdaq, EU:T:2007:131, 54 kohta; edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 62 kohta ja edellä 82 kohdassa mainittu tuomio Suden pään kuva, EU:T:2012:250, 52 kohta; edellä mainittu tuomio on kyseisen kohdan osalta pysytetty 14.11.2013 annetulla tuomiolla, Environmental Manufacturing v. SMHV, C-383/12 P, Kok., EU:C:2013:741, 43 kohta).

- 85 Unionin tuomioistuin on erityisesti katsonut, että kokonaisarvioinnissa, jossa määritetään, onko kyseessä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, oli otettava erityisesti huomioon se, että jäljitelyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytön tarkoituksena oli hyötyä mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, joilla jäljitelyjä hajuvesiä markkinoitiin. Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamia omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (ks. tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, Kok., EU:C:2009:378, 48 ja 49 kohta).
- 86 Nyt käsiteltävässä asiassa on selvää, että kantaja on väitemenettelyn kuluessa esittänyt todisteet väliintulijan rekisteröitäväksi hakeman tavaramerkin kaupallisesta käytöstä. Mainitut todisteet käsittävät muun muassa kantajan neuvonantajan, L. Ritchien, 23.2.2011 päivätyn todistajanlausunnon, johon mainittu neuvonantaja on liittänyt 16.2.2011 väliintulijan internetsivustolta – www.mastercola.com – tulostettuja kuvaruutukaappauksia. Mainittujen kuvaruutukaappausten tarkoituksena oli osoittaa, että väliintulija käytti liiketoiminnassa rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä muun muassa seuraavassa muodossa:



- 87 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa katsonut, että jos mainitut todisteet osoittaisivat, että väliintulija oli ”tarkoituksellisesti ottanut käyttöön saman ulkoasun, mielikuvan, tyyllittelyn, kirjasinlajin ja pakkauksen” kuin kantaja, kantaja ”voisi kohtuudella väittää, että [väliintulija] oli aikonut käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta”. ”Kantaja ei kuitenkaan voinut tehdä sitä [asetuksen N:o 207/2009] 8 artiklan 5 kohdan erityissäännösten asiayhteydessä, sillä kyseisessä asiayhteydessä oli otettava huomioon vain tavaramerkki, jonka rekisteröintiä [väliintulija] oli hakenut”.
- 88 On todettava, että kyseinen valituslautakunnan arviointi poikkeaa edellä 82–85 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan päätelmä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vapaamatkustusvaarasta voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat, mukaan lukien se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin haltija käyttää aikaisempien tavaramerkkien haltijan tavaroiden kanssa samankaltaisia pakkauksia. Mainitussa oikeuskäytännössä ei siis mitenkään rajata vapaamatkustusvaaran – eli sen, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeutetusti hyväksi – toteamisessa huomioon otettavia merkityksellisiä seikkoja vain rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin vaan mahdollistetaan myös kaikkien sellaisten todisteiden huomioon ottaminen, jotka on tarkoitettu

mainitun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin haltijan aikeita koskevan todennäköisyysanalyysin tekemiseen, ja etenkin sellaisten todisteiden huomioon ottaminen, jotka koskevat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tosiasiallista kaupallista käyttöä.

- 89 Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevat todisteet, jollaisia kantaja on esittänyt väitemenettelyssä, ovat selvästi vapaamatkustusvaaran osoittamisessa nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisiä seikkoja.
- 90 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on jättänyt kyseiset todisteet huomiotta soveltaessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa nyt käsiteltävään asiaan.
- 91 SMHV:n väite, jonka mukaan kantaja olisi voinut vedota kyseisiin todisteisiin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen yhteydessä, ei voi kumota kyseistä päätelmää. Kyseisessä väitteessä ei nimittäin oteta huomioon mainitun asetuksen systematiikkaa eikä asetuksen 8 artiklalla perustetun väitemenettelyn tavoitetta, joka on oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi varmistua siitä, ettei tavaramerkkejä, joiden käyttö voitaisiin myöhemmin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa, alun perin edes rekisteröidä (ks. vastaavasti tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, Kok., EU:C:1998:442, 21 kohta; tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, Kok., EU:C:2003:244, 59 kohta ja tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, Kok., EU:C:2007:162, 48 kohta).
- 92 Kuten edellä 75 kohdassa on todettu, koska valituslautakunta ei kuitenkaan ole tutkinut kysymystä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen mahdollisesta epäoikeutetusta hyväksikäytöstä, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana ratkaista sitä ensimmäisen kerran riidanalaisen päätöksen laillisuutta valvoessaan (ks. vastaavasti edellä 75 kohdassa mainittu tuomio Edwin v. SMHV, EU:C:2011:452, 72 ja 73 kohta; edellä 75 kohdassa mainittu tuomio VÖLKL, 63 kohta ja edellä 25 kohdassa mainittu tuomio BEATLE, EU:T:2012:177, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 93 Valituslautakunnan on siis asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä (ks. edellä 76 kohta) tutkiessaan otettava huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaupallista käyttöä koskevat todisteet, jollaisia kantaja on väitemenettelyssä esittänyt.
- 94 Tästä seuraa, että ainoan kanneperusteen toinen osa on hyväksyttävä perusteltuna.
- 95 Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, riidanalainen päätös on kumottava ainoan kanneperusteen ensimmäisen osan perusteella ja myös sen toisen osan perusteella.

Oikeudenkäyntikulut

- 96 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 97 Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut ja väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 29.8.2012 tekemä päätös (asia R 2156/2011-2) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan The Coca-Cola Companyn oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä joulukuuta 2014.

Allekirjoitukset