



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä helmikuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin B rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki, joka kuvaa kahta levitettyä siipeä — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Mainetta ei ole loukattu — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-505/12,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, kotipaikka Saint-Imier (Sveitsi), edustajanaan asianajaja P. González-Bueno Catalán de Ocón,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään aluksi F. Mattina, sittemmin P. Bullock,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Xiuxiu Cheng, kotipaikka Budapest (Unkari),

ja jossa on kyse SMHV:n viidennen valituslautakunnan 14.9.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 193/2012-5) nostetusta kanteesta, joka koskee Compagnie des montres Longines, Francillon SA:n ja Xiuxiu Chengin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich sekä tuomarit J. Schwarcz (esittelevä tuomari) ja V. Tomljenović,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.11.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 25.3.2013 tehdyn päätöksen, jossa kantajan vastauksen jättäminen evätään,

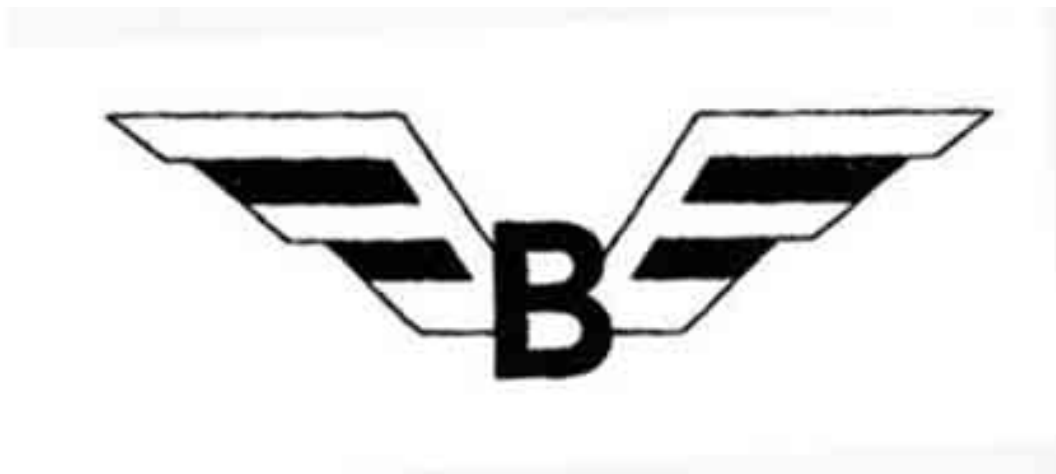
* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanojen muutoksen,
ottaen huomioon 27.3.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Xiuxiu Cheng teki 20.7.2009 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen 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 mustavalkoinen kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 25, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: ”Optiset aurinkolasit”;
 - luokka 25: ”Vaatteet ja jalkineet”.
- 4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 10.5.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 84/2010.
- 5 Kantaja, Compagnie des montres Longines, Francillon SA, teki 30.7.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
- 6 Väite perustui jäljempänä esitettyyn aikaisempaan kansainvälisesti rekisteröityyn kuviomerkkiin numero 401319, joka on voimassa muun muassa Saksassa, Itävallassa, Benelux-maissa, Bulgariassa, Espanjassa, Virossa, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuaassa, Portugalissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Sloveniassa muun muassa luokkaan 14 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Rannekellot, kellon koneistot, kotelot, kellotaulut,

rannekkeet, kellotarvikkeet, ajanmittauskellot, laitteet urheilun ajanmittausta varten, seinä- ja pöytäkellot, pienet kellot ja herätyskellot; kaikki ajanmittauslaitteet, korukellot, jalokivet ja korut, aikataululaitteistot, ajannäyttötaulut ja -tarvikkeet”.



- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 25.11.2011 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat olivat erilaisia, joten yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseen perustuvasta väitteestä väiteosasto totesi, ettei kantaja ollut onnistunut osoittamaan kaikkien asiassa merkityksellisten jäsenvaltioiden osalta, että aikaisempi kansainvälinen tavaramerkki oli ollut laajalti tunnettu luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden ryhmän ”Kellot ja ajanmittauslaitteet” osalta, joka on ainoa ryhmä, jonka suhteen laajaan tunnettuuteen on vedottu.
- 9 Kantaja valitti 25.1.2012 SMHV:ssä väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
- 10 SMHV:n viides valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.9.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja pysytti väiteosaston päätöksen kokonaisuudessaan.
- 11 Valituslautakunta totesi ensinnäkin lähinnä kohdeyleisöstä, jolle kyseisten tavaramerkkien suojaamat tavarat oli suunnattu, että kohdeyleisönä oli sekä suuri yleisö että kelloalan erityisammattilaiset ja että kummassakin tapauksessa mainittua yleisöä oli pidettävä tavanomaisesti valistuneena sekä kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena.
- 12 Toiseksi valituslautakunta totesi, että kyseiset tavarat olivat erilaisia sekä luonteeltaan että jakelukanaviensa suhteen. Valituslautakunnan mukaan mainitut tavarat eivät kilpailleet keskenään eivätkä olleet myöskään toisiaan täydentäviä. Se totesi, että koska tavarat eivät olleet millään tavalla samankaltaisia, yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt eikä kyseisessä säännöksessä tarkoitettua sekaannusvaaraa siis voinut olla.
- 13 Kolmanneksi siltä osin kuin on kyse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, valituslautakunta totesi ensinnäkin, että se aikoi ottaa huomioon myös luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden ryhmän ”Kellot ja ajanmittauslaitteet” laajaa tunnettuutta koskevat lisätodisteet, jotka kantaja oli esittänyt ensimmäisen kerran valituslautakunnassa ja jotka siis tältä osin olivat niiden todisteiden lisänä, jotka oli esitetty jo väiteosastossa.
- 14 Valituslautakunta totesi seuraavaksi, että vaikka mainituista kantajan esittämistä todisteista ilmeni selvästi, että kantajan tavarat olivat erittäin arvostettuja ja että niitä oli myyty kohdemarkkinoilla yli vuosisadan ajan, niistä ilmeni myös, ettei kyseisiä tavaroita ollut tavanomaisesti tai edes juuri koskaan varustettu kyseisellä merkillä erillisenä merkinä. Niihin liitetty tavaramerkki muodostui päinvastoin sen kuviomerkin, johon väite perustui, ja tyylitellyn sanan ”longines” yhdistelmästä.

- 15 Lopuksi valituslautakunta katsoi, ettei ollut osoitettu, että huomattava osa kohdeyleisöstä merkittävässä osassa Bulgarian, Beneluxin, Tšekin tasavallan, Tanskan, Viron, Espanjan, Ranskan, Kreikan, Unkarin, Italian, Latvian, Liettuan, Portugalin, Romanian, Slovakian ja Slovenian aluetta tuntisi kansainvälisesti rekisteröidyn kuviomerkin, johon väite perustui, sellaisenaan ilman sanaa ”longines”-kellojen ja ajanmittauslaitteiden” asiayhteydessä. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole osoittanut, että kohdeyleisö onnistuisi ilman erityistä vaivaa liittämään kyseisen kuviomerkin edellä mainittuun ryhmään kuuluviin kantajan tavaroihin.

Asianosaisten vaatimukset

- 16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen;
 - velvoittaa SMHV:n ja vastapuolen SMHV:n valituskunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 17 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen kokonaisuudessaan
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 18 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

- 19 Kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etteivät kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat olleet samankaltaisia ja että se ei ole ottanut huomioon niiden ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuutta. Näin ollen valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voitu soveltaa.
- 20 SMHV kiistää kantajan väitteet.
- 21 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.
- 22 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden

välinen keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Kok., EU:T:2003:199, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 23 Tässä kokonaisarvioinnissa kyseiseen ryhmään kuuluvien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, joten hänen on luotettava siihen epätäydelliseen mielikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän mukaan (ks. edellä 22 kohdassa mainittu tuomio GIORGIO BEVERLY HILLS, EU:T:2003:199, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 24 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Kok., EU:T:2009:14, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 25 Sekaannusvaara on lisäksi sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Niinpä sellaisia tavaramerkkejä, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on siis otettava huomioon sen arvioimiseksi, onko sekaannusvaara olemassa (ks. tuomio 17.4.2008, Ferrero Deutschland v. SMHV, C-108/07 P, EU:C:2008:234, 32 ja 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 28.10.2010, Farmeco v. SMHV – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458, 67 kohta).
- 26 Lopuksi on muistutettava siitä, että yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhteellinen hylkäysperuste on olemassa osassa Euroopan unionia (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2006, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Kok., EU:T:2006:397, 76 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 27 Nyt käsiteltävässä asiassa kantajan ensimmäinen kanneperuste on tutkittava edellä 21–26 kohdassa mainittujen periaatteiden valossa.

Kohdeyleisö ja sen tarkkaavaisuusaste

- 28 Aluksi on todettava, että aikaisempi tavaramerkki on kansainvälisesti rekisteröity tavaramerkki, joka on voimassa muun muassa joissakin unionin jäsenvaltioissa, kuten edellä 6 kohdassa on todettu. Jotta kyseisten tavaramerkkien välillä mahdollisesti oleva sekaannusvaara voidaan todeta, on otettava huomioon kohdeyleisön näkökulma kyseisissä jäsenvaltioissa.
- 29 Seuraavaksi on muistutettava siitä, että oikeuskäytännön mukaan kohdeyleisö muodostuu kuluttajista, jotka saattavat käyttää sekä aikaisemman tavaramerkin suojaamia tavaroita että tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita (ks. tuomio 30.9.2010, PVS v. SMHV – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi on myös muistutettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että hylkäysperusteet on tutkittava jokaisen tavaratyyppien osalta, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu (ks. vastaavasti tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Kok., EU:C:2007:99, 34 kohta).

- 30 Valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että kyseiset tavarat oli suunnattu sekä suurelle yleisölle että kelloalan erityisammattilaisille ja että kummassakin tapauksessa mainittua yleisöä oli pidettävä tavanomaisesti valistuneena sekä kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena.
- 31 Kantaja ei riitautu kohdeyleisön eikä sen tarkkaavaisuusasteen määritelmää vaan väittää ainoastaan, että kyseisten tavaroiden ”todelliset asiakkaat” ja mahdolliset asiakkaat ovat yhteneviä ryhmiä. Kantajan mukaan kuluttaja, joka ostaa joitakin kyseisistä tavaroista, saattaa ostaa myös muita. Kantaja korostaa erityisesti, että ne asiakkaat, jotka ostavat kalliita esineitä ja luksustavaroita, saattavat ostaa myös edullisia tavaroita. Kyseisten tavaroiden kuluttajat ovat siis kantajan mukaan samoja.
- 32 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kaikki kyseiset tavarat on suunnattu suurelle yleisölle ja, kun kyse on aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista, myös kelloalan erikoisammattilaisille. Valituslautakunta on siis aivan oikein ottanut huomioon näin muodostuvan yleisön.
- 33 Kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta on todettava, että kyseiset tavararyhmät on nimetty riittävän laajasti, jotta ne voivat käsittää joitakin tavaroita, joita kuka hyvänsä saattaa ostaa, eli myös sellaiset kuluttajat, joiden tarkkaavaisuusaste ei ostohetkellä ole korkea.
- 34 Vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita, kuten luokkaan 9 kuuluvia tavaramerkkihakemuksen kattamia optisia aurinkolasejakin, ostetaan yleensä epäsäännöllisesti ja yleensä myyjältä eli olosuhteissa, joissa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana ja siis pikemminkin korkeana (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, *Devinlec v. SMHV – TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, Kok., EU:T:2006:10, 63 kohta), tilanne ei kuitenkaan ole mainitunlainen kaikkien tavaroiden osalta, koska joitakin rannekelloja, joitakin rannekellon rannekeita, joitakin herätyskelloja, mielikuvituksellisia koruja ja jopa joitakin optisia aurinkolaseja voidaan hankkia ilman, että kuluttaja kiinnittää siihen erityistä huomiota, erityisesti silloin, kun kyse on ”edullisista” tavaroista.
- 35 Luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita, jotka tavaramerkkihakemus kattaa, ostavan yleisön huomion tasosta taas on yhtäältä todettava, että koska kyseisiä tavaroita kulutetaan paljon, ostetaan usein ja koska keskivertokuluttaja käyttää niitä, tarkkaavaisuusaste kyseisiä tavaroita ostettaessa ei ylitä keskimääräistä. Toisaalta on katsottava, ettei yleisön tarkkaavaisuusaste ole keskimääräistä alempi, koska kyseiset tavarat ovat muotituotteita ja koska kuluttaja näin ollen kiinnittää niiden valintaan jossakin määrin huomiota (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, *Esprit International v. SMHV – Marc O’Polo International* (Taskussa oleva kirjain), T-22/10, EU:T:2011:651, 45–47 kohta).

Tavaroiden vertailu

- 36 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, *El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri* (*PiraÑAM diseño original Juan Bolaños*), T-443/05, Kok., EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on hyväksynyt väiteosaston päätelmän siitä, että kyseiset tavarat ovat keskenään erilaisia. Se on korostanut, että ne eroavat toisistaan sekä luonteensa että jakelukanaviensa suhteen ja että ne eivät kilpaileet keskenään. Valituslautakunta on päätellyt, etteivät ”tavarat olleet keskenään lainkaan samankaltaisia”.
- 38 Tarkemmin sanottuna tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuista ”optisista aurinkolaseista” valituslautakunta on todennut, että niiden tarkoitus oli täysin eri kuin aikaisemman tavaramerkin kattamien ajanmittauskellojen ja korujen. Mainittua päätelmää ei valituslautakunnan mukaan muuta

se, että joissakin tapauksissa niitä voidaan käyttää muodikkaina asusteina. ”Optisten aurinkolasien” esteettinen käyttötarkoitus jää valituslautakunnan mukaan toissijaiseksi niiden pääasialliseen käyttötarkoitukseen nähden, joka valituslautakunnan mukaan on korjata näön puutteita ja suojata silmiä voimakkaalta valolta.

- 39 Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuista ”vaatteista ja jalkineista” valituslautakunta toteaa, että kyseisten tavaroiden pääasiallinen tarkoitus on edelleen ihmisvartalon ja jalkojen pukeminen. Valituslautakunnan mukaan kantajan ”koruja” pidetään myös vartalolla, mutta vain esteettisistä syistä. Näin ollen kyseiseen kahteen ryhmään kuuluvien tavaroiden välinen yhteys on liian heikko.
- 40 Valituslautakunta kiistää myös kantajan väitteen, jonka mukaan kyseiset tavarat ovat toisiaan täydentäviä siitä syystä, että ne ovat muodikkaita asusteita. Sen mukaan mainittujen tavaroiden välinen yhteys on päinvastoin liian epämääräinen. Aurinkolasit valitaan sen mukaan pääasiassa niiden teknisten ominaisuuksien perusteella eikä sillä perusteella, että niiden olisi välttämättä sovittava yhteen käytetyn kellon tai korvakorujen kanssa. Sama koskee vaatteita ja jalkineita, joita ei valituslautakunnan mukaan tavanomaisesti osteta täsmälleen käytettävän kellon ja korujen tyyliin sopiviksi. Vaikka kellojen ja aurinkolasien kaltaisia tavaroita voidaan sen mukaan, miten tärkeänä kuluttaja muotia pitää, pitää muodikkaina asusteina tai ei, valituslautakunnan mukaan on kuitenkin niin, että niiden pääasiallinen tarkoitus on erilainen.
- 41 Lopuksi valituslautakunta viittaa 7.12.2010 annettuun tuomioon *Nute Partecipazioni ja La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)* (T-59/08, Kok., EU:T:2010:500, 36 kohta) ja toteaa, että siitä ilmenee, että korut ja naisten vaatteet kuuluvat toisiaan lähellä oleville osamarkkinoille ja että tavaramerkkien oli siis oltava tietynasteisesti samankaltaisia, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa. Valituslautakunnan mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan ollut todennut eikä vahvistanut edellä mainittujen tavaroiden välisen samankaltaisuuden olemassaoloa. Se on päinvastoin eräässä toisessa asiassa *2nine v. SMHV – Pacific Sunwear of California (nollie)* (T-363/08, EU:T:2010:114, 33–41 kohta), jossa on annettu tuomio 24.3.2010, vahvistanut toisen valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan *Nizzan* sopimuksen luokkaan 25 ja luokkaan 14 kuuluvat tavarat olivat erilaisia, eikä niiden samankaltaisuutta eikä mahdollisesti toisiaan täydentävää luonnettakaan ollut mahdollista vahvistaa pelkkien esteettisten näkökohtien perusteella.
- 42 Kantaja väittää, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat ovat keskenään samankaltaisia. Kantajan mukaan niiden luonne, tarkoitus ja käyttötarkoitus ovat samoja, ne ovat toisiaan täydentäviä, keskenään vaihdettavissa ja siis keskenään kilpailevia, ne vastaavat samankaltaiseen kysyntään, niillä on samat jakelukanavat ja niitä usein myydään samoissa liikkeissä. Lopuksi kantaja väittää yhtäältä, että valmistajat ovat yleisesti alkanet laajentaa toimintojaan useille toisiinsa liittyville markkinoille siirtyen korujen kautta vaatteista kosmetiikkaan, ja toisaalta, että kyseisten tavaroiden kuluttajat ovat samoja.
- 43 SMHV kiistää kantajan väitteet.
- 44 Aluksi on korostettava, että valituslautakunta on pelkästään kyseisten tavaroiden vertailun perusteella katsonut, ettei kohdeyleisön keskuudessa ollut olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa. Kyseisten tavaroiden välinen vähäinenkin samankaltaisuus olisi kuitenkin edellyttänyt, että valituslautakunta selvittää, eikö se, että kyseessä olevat merkit olivat mahdollisesti hyvin samankaltaisia, synnyttänyt kuluttajan mielestä sekaannusvaaran tavaroiden alkuperästä (ks. vastaavasti edellä 36 kohdassa mainittu tuomio *PiraÑAM diseño original Juan Bolaños*, EU:T:2007:219, 40 kohta).
- 45 Valituslautakunnan arvion, jonka mukaan kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia, oikeellisuutta on tarkasteltava tässä asiayhteydessä.

- 46 Tältä osin on aluksi todettava, että nyt käsiteltävässä asiassa vertailtavat tavarat eli yhtäältä ”optiset aurinkolasit” sekä ”vaatteet ja jalkineet”, joista ensimmäiset kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkaan 9 ja toiset luokkaan 25 sekä toisaalta mainitun sopimuksen luokkaan 14 kuuluvat edellä 6 kohdassa luetellut erilaiset kello-, jalokivi- ja korualan tavarat kuuluvat toisiaan lähellä oleville osamarkkinoille.
- 47 Etenkin voidaan todeta analogisesti unionin yleisen tuomioistuimen 27.9.2012 antamassa tuomiossa *El Corte Inglés v. SMHV – Pucci International (Emidio Tucci)* (T-373/09, EU:T:2012:500, 66 kohta) esittämän asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan arvioinnin tavoin, että vaikka mainitut tavararyhmät ovat erilaisia, kumpaankin sisältyy tavaroita, joita usein myydään luksustavaroina kuulusten suunnittelijoiden ja maineikkaiden valmistajien tavaramerkeillä. Mainittu seikka korostaa kyseisten tavaroiden välistä tiettyä läheisyyttä, muun muassa luksustavaroiden alalla.
- 48 Unionin yleinen tuomioistuin on samoin todennut edelleen 27.9.2012 antamansa tuomion *Pucci International v. SMHV – El Corte Inglés (Emidio Tucci)* (T-357/09, EU:T:2012:499) 79 kohdassa edellä 47 kohdassa mainittua säännöstä koskevassa arvioinnissaan, että luksustavaroiden alalla silmälasien, jalokivien, korujen ja rannekellojen kaltaisia tavaroita myydään myös kuuluisien suunnittelijoiden ja maineikkaiden valmistajien tavaramerkeillä ja että vaatevalmistajat siis suuntautuvat mainittujen tavaroiden markkinoille. Unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt tästä, että kyseiset tavarat ovat jossakin määrin läheisiä.
- 49 Siitä huolimatta, että edellä 46 kohdassa mainitut tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ja aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat kuuluvat toisiaan lähellä oleville osamarkkinoille, on ensinnäkin todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä todetessaan, että ne olivat keskenään erilaisia luonteeltaan, käyttötarkoitukseltaan ja käyttötavaltaan.
- 50 Ensinnäkin niiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat keskenään erilaisia, lukuun ottamatta sitä, että joidenkin raaka-aineiden, joita voidaan käyttää sekä optisten aurinkolasien että joidenkin kello- tai jalokivialan tavaroiden valmistuksessa, kuten lasi, välillä on joitakin samankaltaisuuksia.
- 51 Toiseksi luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita valmistetaan ihmisvartalon peittämistä, piilottamista, suojaamista ja koristamista varten. Optisia aurinkolaseja valmistetaan ennen kaikkea, jotta näkeminen paranisi ja jotta käyttäjistä tuntuisi mukavammalta tietyissä sääolosuhteissa, erityisesti suojaksi auringonsäteiltä. Rannekellojen ja muiden kelloalan tavaroiden tarkoituksena on muun muassa mitata aikaa ja ilmoittaa se. Viimeiseksi koruilla ja jalokivillä on puhtaasti koristetehtävä (ks. vastaavasti edellä 41 kohdassa mainittu tuomio *nollie*, EU:T:2010:114, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 52 Toiseksi on todettava, että koska kyseisten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötapa ovat erilaisia, ne eivät ole keskenään kilpailevia eivätkä keskenään vaihdettavissa.
- 53 Kantaja ei nimittäin ole osoittanut, että olisi tyypillistä, että edellä mainituista eroista huolimatta kuluttaja, joka esimerkiksi aikoo ostaa itselleen uuden kellon, joitakin koruja tai jalokiviä, päättäisikin yllättäen sen sijaan ostaa itselleen vaatteita, jalkineita tai optisia aurinkolaseja ja päinvastoin.
- 54 Tästä on vielä todettava tarkemmin, ettei kantajan väitettä, jonka mukaan tavaramerkki ja sen arvovalta kuluttajien keskuudessa yleisesti olisivat tietyn tavaran ostopäätöksen syynä luksus- ja muotialalla sen sijaan, että syynä olisi todellinen tarve hankkia kyseinen esine, muun muassa sen toimintojen ja tarkasti määriteltyyn tarpeen vastaamisen vuoksi, ole näytetty toteen. Vastaavasti kantajan väite, jonka mukaan kuluttajat eivät pääasiallisesti kyseisellä alalla etsi tiettyjä, konkreettisia tavaroita vaan täyttävät ”nautinnonhaluunsa liittyviä tarpeitaan” tai pyrkivät saamaan välitöntä mielihyvää heräteostoksesta ja että tavaroiden ulkoasu ja arvo ovat siis merkittävämpiä kuin muut niiden luonteeseen liittyvät tekijät, on myös hylättävä, koska sitä ei ole näytetty toteen.

- 55 Muutoinkin on todettava, että mainitunlaisten väitteiden oikeellisuuden hyväksyminen merkitsisi olennaisilta osin sitä, että kaikenlaisesta kyseisten tavaramerkkien suojaamien luksusalan tavaroiden välisestä erottelusta tulisi merkityksetöntä, koska heräteostosta, jonka tarkoituksena on tuottaa kuluttajille välitöntä mielihyvää, koskeva kantajan teoria johtaa siihen, että vertailtujen tavaroiden välillä voisi todellisuudessa olla sekaannusvaara kyseisistä tavaroista riippumatta pelkästään sillä edellytyksellä, että kaikki kyseiset tavarat ovat mainitun alan tavaroita. Mainittu lähestymistapa, jolla kantaja tosiasiallisesti pyrkii siihen, että kaikki kyseiset tavarat olisivat keskenään vaihdettavissa, on selvästi vastoin tavaramerkkien erityisyyden periaatetta, joka unionin yleisen tuomioistuimen on otettava huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa arvioinnissaan, ja se laajentaisi aiheettomasti tavaramerkkien suojan ulottuvuutta. Samoista syistä kantajan väite, jonka mukaan tavarat ovat keskenään vaihdettavissa, koska niitä kaikkia voidaan antaa lahjaksi ja kuluttaja valitsee impulsiivisesti niistä jonkin, on hylättävä asiassa merkityksettömänä. Kyseisen epämääräisen yhteyden hyväksyminen johtaisi nimittäin siihen, että tavaroita, jotka ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan selvästi erilaisia, pidettäisiin samankaltaisina.
- 56 Lisäksi on korostettava, että kohdemarkkinoita, joille edellä mainitut tavarat kuuluvat, ei voida rajata vain luksuksen tai huippumuodin osamarkkinoihin ja että viimeksi mainittuja osamarkkinoita ei voida myöskään pitää erityisen tärkeinä nyt käsiteltävässä asiassa, koska kyseisten tavaramerkkien suojaamat tavararyhmät on määritelty riittävän laajasti, jotta ne voivat käsittää myös suurelle yleisölle tarkoitettuja tavaroita, jotka kuuluvat hintaryhmään, joka on useimpien ulottuvilla, ja joitakin edullisia tavaroita. Kantaja ei kuitenkaan ole väittänyt, että impulsiivisesti ja nautinnonhaluisesti toimivat kuluttajat ostaisivat myös kyseisille osamarkkinoille kuuluvia perushyödykkeitä niin, että kuluttajat saattaisivat erotuksetta korvata joitakin tavaroita toisilla.
- 57 Kolmanneksi on todettava, että kantaja pyrkii muilla väitteillään lähinnä osoittamaan kyseisten tavaroiden välillä olevan toisiaan täydentävän yhteyden.
- 58 On muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavarankäytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavarankäytön valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta. Kyseiset eri yleisöille suunnatut tavarat eivät määritelmänsä mukaan voi olla toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti edellä 48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 59 Oikeuskäytännön mukaan on myös niin, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu samankaltaisuuden aste voi syntyä tavaroiden välisestä esteettisestä täydentävyydestä. Esteettisen täydentävyyden on vastattava todellista esteettistä tarvetta siinä mielessä, että tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavarankäytön varten ja että kuluttajat pitävät tavanomaisena ja normaalina, että kyseisiä tavaroita käytetään yhdessä. Mainittu esteettinen täydentävyys on subjektiivista ja se määritellään kuluttajien totumuksilla tai mieltymyksillä, jotka voivat perustua valmistajien markkinointiponnistuksiin ja jopa pelkkiin muoti-ilmiöihin (ks. edellä 48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 60 On kuitenkin korostettava, että kyseessä olevien tavaroiden esteettisen täydentävyyden olemassaolo ei yksinään ole riittävä peruste päätelmälle tavaroiden samankaltaisuudesta. Se edellyttää myös, että kuluttajien mielestä on yleistä, että näitä tavaroita pidetään kaupan samalla tavaramerkillä varustettuna, mikä merkitsee tavallisesti, että näitä tavaroita valmistavat tai jakelevat enimmäkseen samat tahot (ks. edellä 48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 61 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut aiheelliseksi jatkaa sen arviointia, ovatko kyseiset tavarat samankaltaisia sillä perusteella, että ne mahdollisesti täydentävät toisiaan, kahdessa osassa. Ensimmäinen niistä koskee tavaramerkkihakemuksen kattamien ”vaatteiden ja

jalkineiden”vertaamista edellä 6 kohdassa lueteltuihin aikaisemman tavaramerkin suojaamiin erilaisiin kelloalan tavaroihin, ajanmittauskelloihin, jalokiviin ja koruihin. Toinen osa koskee viimeksi mainittujen tavaroiden vertaamista ”optisiin aurinkolaseihin”, jotka tavaramerkkihakemus kattaa.

- 62 Ensimmäisestä osasta on todettava, etteivät kantajan väitteet riitä osoittamaan, että kyseiset tavarat olisivat esteettiseltä kannalta toisiaan täydentäviä.
- 63 Tältä osin kantaja väittää yhtäältä, että kyseiset tavarat ovat kaikki muotialan tai jopa luksusalan tavaroita ja että kohdekuluttajat hakevat tiettyä tyyliä ja imagoa, jota he haluavat viestiä, ja sovittavat siis ostamansa vaateustavarat ja asusteet yleisiin makumieltymyksiinsä, mistä seuraa, että kyseiset tavarat täydentävät toisiaan. Toisaalta kantaja väittää, että mainittuja tavaroita ostetaan usein samanaikaisesti ja yhdessä.
- 64 Ensin on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut muun muassa 13.12.2004 antamassaan tuomiossa, *El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI)* (T-8/03, Kok., EU:T:2004:358, 42 kohta), että se seikka, että kaikki kyseessä olevat tavarat liittyvät kauneuteen, vartalonhoitoon, fyysiseen olemukseen tai henkilökohtaiseen imagoon, ei edes siinä tapauksessa, että se olisi näytetty toteen, riittäisi siihen, että niitä voitaisiin pitää samankaltaisina, jos ne muuten eroavat merkittävästi toisistaan, kun kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät otetaan huomioon.
- 65 On vielä muistutettava siitä, että vaikka tietyn esteettisen harmonian tavoittelu vaateuksessa on yleinen piirre koko muodin ja vaateuksen alalla, se on kuitenkin liian yleinen tekijä, jotta pelkästään sillä voitaisiin perustella päätelmä, jonka mukaan yhtäältä korut ja kellot ja toisaalta vaateustavarat täydentävät toisiaan (ks. vastaavasti edellä 41 kohdassa mainittu tuomio *nollie*, EU:T:2010:114, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 66 Nyt käsiteltävän asian olosuhteissa, kun arvioitujen tavaroiden väliset erot otetaan huomioon (ks. edellä 49–56 kohta), kantajan oli tarvittaessa osoitettava, että oli olemassa riittävän vahvoja yhteyksiä, jotka yhdistivät kyseiset tavarat esteettiseltä kannalta, muun muassa esittämällä konkreettisia seikkoja, joista unionin yleinen tuomioistuin olisi voinut päätellä, että kohdeyleisö pyrki niitä ostaessaan tosiasiaassa soinnuttamaan yhteen ulkoista olemustaan.
- 67 Kantaja ei ensinnäkään kuitenkaan ole näyttänyt toteen eikä se myöskään ole notorisesti tunnettu seikka, että kuluttaja ostaessaan rannekelloja tai muita kelloalan tavaroita tekisi valintansa pitäen merkittävimpänä tekijänä sitä, sopivatko kyseiset tavarat hyvin johonkin kuluttajan vaatteista tai jalkineista ja päinvastoin, sen sijaan, että kuluttaja pääasiallisesti arvioisi kyseisten tuotteiden ominaisuuksia ja niiden laatua niiden pääasialliseen tehtävään nähden (ks. edellä 51 kohta) ja ottaisi huomioon erikseen niiden suunnittelun ja yleisen ulkoasun.
- 68 Kantajan istunnossa esittämä väite, jonka mukaan kuluttaja on Euroopassa jo tottunut kyseisten tavaroiden tiettyyn tekniseen laatuun, joten hän pitää sitä ”saavutettuna”, ei kumoa edellä esitettyjä päätelmiä, koska käytännössä on niin, että vaikka mainittua väitettä pidettäisiin totena, kuluttajat edelleen pitävät eri tavaroiden vertailua aiheellisenä saadakseen ne tavarat, joiden laatutaso ylittää kilpailevat tavarat, sekä valitakseen ne tavarat, joiden ominaisuudet ja suunnittelu parhaiten vastaavat heidän odotuksiaan, ja kyseiset näkökohdat voivat lisäksi perustella jopa merkittäviä eroja tavaroiden hinnoissa, toisin kuin kantaja väittää. Tätä sovelletaan analogisesti ”jalokivi- ja korutavaroihin”. Vaikka jotkut kuluttajat, joille muoti on tärkeämpää, saattavat pohtia tiettyä tyylin yhtenäisyyttä yhtäältä yleensä käytettävien vaatteiden ja jalkineiden ja toisaalta asusteina käytettävien vaatteiden, korujen, rannekellojen tai jalokivien välillä, on kuitenkin niin, että arvioitujen tavaroiden välillä ei ole riittävää sellaista yhteyttä, jota edellä 59 ja 60 kohdassa mieliin palautetussa oikeuskäytännössä edellytetään. Lisäksi – toisin kuin kantaja väittää – samat näkökohdat soveltuvat, vaikka tietty kuluttaja ostaisi

toisen rannekellon tai toisen parin aurinkolaseja, vaikka hänellä on jo rannekello tai aurinkolasit. Ei etenkään ole osoitettu, että kuten kantaja väittää, ”suurin osa” kohdekuluttajista sovittaisi aina rannekellonsa tai aurinkolasinsa vaatetukseensa sen toiminnan mukaan, jota he aikovat harjoittaa.

- 69 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuim katsoo, ettei ole osoitettu, että rannekellot, muut korualan tavarat, jalokivet ja korut olivat välttämättömiä tai tärkeitä vaatteiden ja jalkineiden käytössä – ja päinvastoin – niin, että kyseisten tavaroiden välisen esteettisen täydentävyyden olemassaolo olisi voitu todeta.
- 70 Toiseksi ei myöskään ole osoitettu, että kuluttajien mielestä olisi yleistä, että näitä tavaroita pidetään kaupan samalla tavamerkillä varustettuna, muun muassa sen vuoksi, että näitä tavaroita valmistavat tai jakelevat enimmäkseen samat tahot.
- 71 Ensinnäkin kantajan antama esimerkki, joka koskee sitä, että tietyt kaupallisesti menestyneet muotisuunnittelijat, joista joidenkin nimet kantaja mainitsee ja joiden internetsivustoihin se viittaa, valmistavat tällä hetkellä vaatteiden ja jalkineiden lisäksi myös asusteita, kuten rannekelloja, jalokiviä ja koruja, on enintään viite viimeaikaisesta ilmiöstä, jota on tällä hetkellä ja vastakkaisten todisteiden puuttuessa pidettävä pikemminkin marginaalisena arvioitaessa koko kyseistä markkinasektoria.
- 72 Tästä on korostettava, että vertailtujen tavaroiden valmistustavassa sekä laatutuotteen luomisessa tarvittavassa tietotaidossa kullakin kyseisellä alalla välillä on merkittäviä eroja. Esimerkkinä on huomautettava, että rannekellon valmistaminen vaatii joko käsityöosaamista tai varsin erikoistuneen automatisoidun tai puoliautomatisoidun tuotantolinjan, joten kaikki kyseiset valmistustavat eroavat selvästi vaatteiden ja jalkineiden valmistustavoista, eikä sitä paitsi voida katsoa, että yrityksellä jonkin vertaillun tavaroiden valmistuksesta oleva kokemus lisäisi sen kykyä tai osaamista muiden tavaroiden valmistuksessa.
- 73 Vaikka katsottaisiinkin, että viittaukset tiettyihin kaupallisesti menestyneiden muotisuunnittelijoiden internetsivustoihin (ks. edellä 71 kohta) mahdollistaisivat sen katsomisen toteennäytetyksi, että luksusalalla sama valmistaja voi valmistaa sekä tavamerkkihakemuksen kattamia tavaroita että aikaisemman tavamerkin suojaamia tavaroita niin, että muun muassa tietyt laajalti tunnetut tavamerkit ulottuvat alalta toiselle, nyt käsillä olevissa olosuhteissa on todettava, ettei ole osoitettu, että kuluttajat välttämättä tietäisivät mainitusta käytännöstä markkinoilla, jotka eivät rajoitu luksusmarkkinoihin, ja että he odottaisivat tavanomaisesti sitä, että sama yritys saattaisi vastata kyseessä olevien eri tavaroiden valmistuksesta, kun kyseessä ovat tavarat eivät ensi näkemältä liity toisiinsa eivätkä kuulu samaan tuoteperheeseen. Vaikka katsottaisiin, että mainitut valmistajat pyrkivät yleensä hyödyntämään menestystään niin, että ne varustavat laajaan tuotevalikoimaan kuuluvia tavaroita tavamerkillään, siitä ei missään tapauksessa voida päätellä, että mainittu menettely vaikuttaisi kuluttajien odotuksiin luksusalan ulkopuolella.
- 74 Näin ollen ei ole osoitettu, että mainitut kuluttajat päättelisivät vertailtujen tavaroiden välillä olevan minkäänlaista yhteyttä tai viimeksi mainittujen olevan osa samasta lähteestä peräisin olevaa laajennettua tuotevalikoimaa.
- 75 Toiseksi – toisin kuin kantaja väittää – kyseisten tavaroiden samankaltaisuus ei voi myöskään seurata niiden myyntipaikkojen ja jakelijoiden huomioon ottamisesta.
- 76 Tästä on ensinnäkin muistutettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että huomioon on otettava vain kyseisten tavamerkkien kattamien tavaroiden ”objektiiviset” myyntiolosuhteet eli olosuhteet, joita mainittujen tavamerkkien kattaman tavararyhmän osalta on normaalia odottaa (ks. analogisesti tuomio 23.9.2009, Phildar v. SMHV – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, 68 ja 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 77 Seuraavaksi nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että vaikkakaan ei ole pois suljettua muun muassa niiden kyseisten tavaroiden osalta, jotka kuuluvat luksusalalle, että niitä saatetaan myydä samoissa paikoissa kuten monia merkkejä myyvien luksusmyymälöiden sisäänkäynneillä, notorisesti tunnetuissa myymälöissä ja tavaramerkkien lippulaivamyymälöissä, verovapaita tavaroita myyvissä myymälöissä (duty free) ja joidenkin suurten tavaratalojen tietyillä osastoilla, on kuitenkin niin, ettei ole osoitettu, eikä mainittu seikka myöskään ole notorisesti tunnettu, että näin olisi suurimman osan kyseisten tavaroiden osalta ja erityisesti niiden edullisten tavaroiden osalta, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Missään tapauksessa ei voida päätellä, että vertailtujen tavaroiden luonteen, käyttötarkoituksen ja tarkoituksen eroista huolimatta kohdekuluttajat katsoisivat niiden välillä olevan läheisiä yhteyksiä ja saman yrityksen olevan vastuussa niiden valmistuksesta vain siitä syystä, että niitä voidaan tietyissä olosuhteissa myydä samoissa liiketiloissa (ks. myös edellä 79 kohta).
- 78 Edellä 61 kohdassa tarkoitettusta toisesta osasta, joka koskee sitä, ovatko yhtäältä tavaramerkkihakemuksen kattamat optiset aurinkolasit ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin suojaamat rannekellot, kelloalan tavarat, jalokivet ja korut mahdollisesti esteettisesti toisiaan täydentäviä, on todettava analogisesti edellä esitettyihin näkökohtiin nähden, ettei kantaja ole osoittanut sitäkään. Erityisesti on todettava, että koska optiset aurinkolasit on suunniteltu siihen, että niiden käyttäjä näkisi paremmin ja tuntisi olonsa mukavammaksi tietyissä sääolosuhteissa, muun muassa suojaamaan käyttäjiä auringonsäteiltä (ks. edellä 51 kohta), valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että kuluttajat kiinnittävät huomionsa pikemminkin kyseisten aurinkolasien optisiin ominaisuuksiin ja suojauskykyyn kuin niiden suunnitteluun, jota esteelliseltä kannalta verrattaisiin rannekelloihin, koruihin ja jalokiviin, toisin sanoen niiden esteettiseen tarkoitukseen. Näissä olosuhteissa ja huolimatta kantajan esittämistä todisteista, jotka koskevat aurinkolasien valmistusta sen omassa yrityksessä, edellä mainitut tavarat eivät ole välttämättömiä tai tärkeitä optisten aurinkolasien käytössä eikä päinvastoin.
- 79 Kantajan väitteistä, jotka koskevat mainittujen tavaroiden samoja myyntipaikkoja, on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut edellä 41 kohdassa mainitun tuomion nollie (EU:T:2010:114) 40 kohdassa ja siinä mainitussa oikeuskäytännössä, että se, että vertailtuja tavaroita voidaan myydä samoissa liikkeissä eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole erityisen merkittävää, koska näissä myyntipisteissä voidaan myydä hyvin erityyppisiä tavaroita ilman, että kuluttajat katsoisivat automaattisesti, että niillä on sama alkuperä.
- 80 Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, se, että kyseisten tavaroiden kuluttajat saattavat olla samoja, tai se, että luksusalalla on esimerkkejä valmistajista, jotka valmistavat sekä tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita että aikaisemman tavaramerkin suojaamia tavaroita, ei riitä edes yhdessä kantajan muiden väitteiden kanssa siihen, että voitaisiin katsoa kyseisten tavaroiden olevan edes vähäisessä määrin samankaltaisia.

Sekaannusvaara

- 81 Kuten edellä 44 kohdassa on jo todettu, valituslautakunta on katsonut ainoastaan kyseisten tavaroiden vertailun perusteella, ettei kohdeyleisön keskuudessa ollut minkäänlaista sekaannusvaaraa.
- 82 Kantaja väittää, ettei valituslautakunta ollut soveltanut oikein asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdtaa ja että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus, yhdessä kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden kanssa, aiheutti sekaannusvaaran.
- 83 Siltä osin kuin edellä 80 kohdassa on jo todettu, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut, etteivät kyseiset tavarat olleet edes vähäisessä määrin samankaltaisia, ja kun otetaan huomioon tuomioon easyHotel (edellä 24 kohta, EU:T:2009:14, 42 kohta) perustuva oikeuskäytäntö, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara

edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavamerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia ja että kyseisten edellytysten on täyttyvä samanaikaisesti, unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä myöskään, kun se on sulkenut pois kaiken sekaannusvaaran pelkästään kyseisten tavaroiden vertailun perusteella.

- 84 Koska riidanalaiset tavarat eivät ole samankaltaisia, on todettava, että ellei kantajan toisen kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, arvioinnista muuta johdu, on lisättävä, etteivät kantajan eri väitteet, jotka koskevat aikaisemman tavamerkin väitettyä laajaa tunnettuutta ja sitä, että tavamerkin hakija käyttäisi sen mainetta epäoikeutetusti hyväksi, voi kumota mainittua päätelmää, koska ne ovat tehottomia silloin, kun jokin kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetystä kumulatiivista edellytyksistä ei täyty. Sitä, että kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia, ei nimittäin voida sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa korvata sillä, että riidanalaiset tavamerkit ovat samankaltaisia tai jopa samoja, ja näin on riippumatta siitä, miten hyvin kohdekuluttajat tuntevat tavamerkit.
- 85 Lopuksi nyt käsiteltävän asian olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei ole tarpeen lausua siitä, voidaanko ottaa tutkittavaksi kantajan viittaukset kahteen Espanjan tuomioistuinten ratkaisuun asiassa, jota kantaja pitää vastaavana kuin nyt käsiteltävä asia, eli ensinnäkin Tribunal Superior de Justicia de Madridin (Madridin muutoksenhakutuomioistuin) 13.3.2013 antamaan ratkaisuun ja Tribunal Supremo (ylin oikeusaste, Espanja), 9.1.2014 antamaan ratkaisuun, jossa Tribunal Supremo jättää tutkimatta kassaatiovalituksen edellä mainitusta Tribunal Superior de Justicia de Madridin ratkaisusta, jolla yhtäältä oli kumottu Oficina Española de Patentes y Marcasin (Espanjan patentti- ja tavamerkkivirasto) ratkaisu, joka koskee samanlaisen tavamerkin rekisteröintiä kuin nyt käsiteltävä asia, ja toisaalta oli kumottu mainittu rekisteröinti ja todettu, ettei sillä ole vaikutuksia.
- 86 Vaikka mainitut viittaukset nimittäin otettaisiinkin tutkittavaksi, on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioiden kansalliset rekisteröintiä koskevat ratkaisut ja analogisesti rekisteristä poistamista tai rekisteröinnin epäämistä koskevat ratkaisut ovat seikkoja, jotka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavamerkkiä rekisteröitäessä, mutta ne eivät ole rekisteröinnin kannalta ratkaisevia. Samat näkökohdat pätevät myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöön (ks. vastaavasti tuomio 16.2.2009, Procter & Gamble v. SMHV (Saippuan muoto), T-122/99, Kok., EU:T:2000:39, 61 kohta ja tuomio 19.9.2001, Henkel v. SMHV (Punavalkoinen pyöreä tabletti), T-337/99, Kok., EU:T:2001:221, 58 kohta). Mainittua oikeuskäytäntöä, joka on annettu ehdottomien hylkäysperusteiden alalla, voidaan analogisesti soveltaa suhteellisiin rekisteröinnin hylkäysperusteisiin.
- 87 On kuitenkin todettava, että toisin kuin nyt käsiteltävä asia, Tribunal Superior de Justicia de Madridin ja sittemmin Tribunal Supremoon käsittelemä asia koski erityistapausta, jossa kyseisten tavamerkkien suojaamien eri tavaroiden, jotka kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkaan 9, katsottiin olevan ”samoja”. Tribunal Superior de Justicia de Madrid arvioi kyseisessä tosiasiallisessa tilanteessa, josta ei voida päätellä mitään suhteessa nyt käsiteltävään asiaan, tavamerkkien samankaltaisuutta ja totesi kokonaisarvioinnissa, että samankaltaisuuksia ja siis sekaannusvaara oli olemassa. Kassaatiomenettelyssä Tribunal Supremo hylkäsi valituksen lähinnä menettelyllisistä syistä, joilla ei myöskään voi olla vaikutusta nyt käsiteltävässä asiassa.
- 88 Kantajan ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen

- 89 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen, kun se on todennut, ettei aikaisempi tavamerkki ollut laajalti tunnettu, koska sitä arvioitiin sellaisena kuin se oli rekisteröity, eli erillään sanaosasta ”longines”. Kantajan mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset sitä vastoin täyttyivät.

- 90 SMHV kiistää kantajan väitteet.
- 91 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on unionissa laajalti tunnettu ja 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 rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti edellä 47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:500, 55 kohta).
- 92 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Kyseisen säännöksen tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun kansallisen tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä epäoikeudenmukaisesti hyväksi (ks. vastaavasti edellä 47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:500, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näitä samoja näkökohtia sovelletaan analogisesti edellä mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen artiklan 5 kohdan kanssa, nojalla laajalti tunnettuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jossakin unionin jäsenvaltiossa.
- 93 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on lähinnä katsonut, kuten edellä 13–15 kohdassa on jo todettu, että vaikka kantajan esittämistä todisteista ilmeni selvästi, että kantajan tavarat olivat erittäin arvostettuja ja että niitä oli pidetty kaupan kohdemarkkinoilla yli vuosisadan ajan, niistä ilmeni myös, ettei kyseisiä tavaroita ollut yleensä varustettu kyseisellä merkillä erillisenä merkinä vaan moniosaisella tavaramerkillä, johon sisältyi myös tyylitelty sana ”longines”. Valituslautakunnan mukaan kyseisen merkin käyttö ei ollut riittävää osoittamaan, että huomattava osa kohdeyleisöstä edellä 15 kohdassa lueteltujen maiden alueiden merkittävällä osalla tuntisi merkin erikseen ja ilman sanaosaa kellojen ja ajanmittauslaitteiden asiayhteydessä. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei sen mukaan ole mahdollista osoittaa abstraktisti. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole onnistunut osoittamaan, että kohdeyleisö saattaisi vaivattomasti liittää ”siivekkäästä tiimalasista” muodostuvan kuviomerkin kantajan valmistamiin kelloihin ja ajanmittauslaitteisiin.
- 94 Kantajan esittämät väitteet voidaan luokitella lähinnä kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee sitä, että kantajan mukaan aikaisempi kuviomerkki oli maailmassa laajalti tunnettu luokkaan 14 kuuluvien kelloalan tavaroiden ja ajanmittauslaitteiden sekä korujen ja jalokivien osalta, kuten SMHV:ssä esitetyistä asiakirjoista ilmenee.
- 95 Kantajan väitteiden toinen osa koskee lähtökohtaisesti sen osoittamista, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti vahingoittaa aikaisemman tavaramerkin eksklusiivisuuden ideaa ja siihen liittyvää luksuksen ja korkean laadun imagoa sekä näin ollen sen mainetta ja erottamiskykyä. Kantaja korostaa sitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti laimentaisi aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu ”siivekkäästä tiimalasista”, kykyä erottaa hyvin määritellyt tavarat ja herättää kuluttajien mielihalua. Kantaja viittaa myös rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ”vapaamatkustusluonteeseen”, sillä kantaja pitää erittäin todennäköisenä ja ennakoitavissa olevana sitä, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä käytetään epäoikeutetusti hyväksi sitä, että aikaisempi tavaramerkki on erittäin maineikas.
- 96 Kuten valituslautakunta on tältä osin aivan oikein korostanut riidanalaisessa päätöksessä, koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle on asetettu eräitä edellytyksiä, joiden kaikkien on täytyttävä samanaikaisesti (ks. myös edellä 91 kohta) ja joihin sisältyy edellytys siitä, että

on osoitettava sen aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, johon väite perustuu, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että aivan ensimmäiseksi on tutkittava kantajan väitteiden ensimmäinen osa. Näin ollen on arvioitava, onko valituslautakunta katsonut oikein, ettei nyt käsiteltävässä asiassa mainittua laajaa tunnettuutta ollut näytetty toteen, ja sen jälkeen todennut vain kyseisellä perusteella, ettei kantaja voinut tukeutua edellä esitettyyn säännökseen vastustaakseen haetun tavaramerkin rekisteröintiä.

- 97 Ensinnäkin kantaja esittää edellä esitettyä ensimmäistä osaa koskeissa väitteissään, että toisin kuin valituslautakunta katsoo, aikaisempaa tavaramerkkiä on tavanomaisesti käytetty jopa ilman sanaa "longines", muun muassa joissakin koruissa, jalokivissä, kelloissa ja rannekellojen nupeissa käytetyissä "renkaissa". Lisäksi kantajan mukaan kaikkien todisteiden, jotka ovat riittäneet siihen, että valituslautakunta on katsonut, että sana "longines" yhdessä aikaisemman tavaramerkin kanssa on laajalti tunnettu tavaramerkki, on oltava todisteita myös aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta erikseen arvioituna. Aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan kantajan mukaan käyttää sanan "longines" kanssa tai ilman sitä.
- 98 Toiseksi kantaja korostaa, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty merkitsemään kantajan tavaroita vuodesta 1874 lukien, että sitä on käytetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1867 ja että se on "erittäin tunnettu" sekä kelloalan ammattilaisten keskuudessa että keskivertokuluttajien keskuudessa. Kantajan mukaan mainittu merkki metallissa ja muissa tavaroissa mahdollistaa sen, että kuluttajat ja ammattilaiset voivat tarkastaa, että kyse on alkuperäisistä tavaroista.
- 99 Kolmanneksi kantaja korostaa, että aikaisemmalla tavaramerkillä, joka välittää kuluttajalle useita erilaisia positiivisia tavaroita koskevia viestejä, on itsenäinen ja erillinen arvo, joka ylittää niiden luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden arvon, joita varten se on, ja ulottuu siis luokkiin 9 ja 25 kuuluviin tavaroihin.
- 100 Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, että jotta tavaramerkki täyttäisi laajaa tunnettuutta koskevan edellytyksen, huomattavan osan tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisöstä on tunnettava tavaramerkki. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa aikaisemman tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, mutta ei edellytetä, että näin määritellystä kohdeyleisöstä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki tai että aikaisemman tavaramerkin olisi oltava laajalti tunnettu koko kyseessä olevalla alueella, kunhan se on tunnettu olennaisessa osassa siitä (ks. vastaavasti edellä 47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 101 Nyt käsiteltävässä asiassa kantajan SMHV:ssä esittämien todisteiden tutkimisesta ilmenee, että kantajan tavaroita on todella ollut merkittävässä määrin ja kauan markkinoilla ainakin joissakin unionin jäsenvaltioissa, joissa aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Valituslautakunta on muutoinkin nimenomaisesti vahvistanut mainitun seikan riidanalaisessa päätöksessä ja korostanut, ettei kyseisiä tavaroita yleensä markkinoitu aikaisemmalla tavaramerkillä erikseen tai että niitä markkinoitiin sillä vain erittäin harvoin vaan että ne varustettiin moniosaisella tavaramerkillä, joka sisälsi muun muassa kuviomerkin, josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.
- 102 Kuten riidanalaisen päätöksen 35 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on antanut erityistä merkitystä sille, että "käytetystä siivekkään tiimalasin kuvasta ja sanasta 'longines' muodostuvassa yhdistelmässä viimeksi mainittu on ulkoasultaan hallitseva osa". Se on vielä todennut riidanalaisen päätöksen samassa kohdassa, että mainittu päätelmä olisi saattanut olla erilainen, jos esimerkiksi aikaisempi tavaramerkki "olisi jatkuvasti esitetty suuren kuvan ja pienen sanaosan yhdistelmänä tai jos kantaja olisi esittänyt todisteita, jotka olisivat vahvistaneet sen, että kuluttajat olivat tottuneet keskittymään pikemminkin siivekkään tiimalasin kuvaan kuin osaan 'longines'". Valituslautakunnan mukaan viimeksi mainitut näkökohdat on kuitenkin sivuutettava nyt käsiteltävän asian tosiseikkojen vuoksi.

- 103 Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tästä aluksi, että kun kantajan esittämät todisteet otetaan huomioon, valituslautakunta on oikein todennut, ettei niistä ilmennyt, että kuluttajat olisivat tottuneet keskittymään käytetyn moniosaisen tavaramerkin siihen osaan, joka muodostui ”siivekkäästä tiimalasista”. On esimerkiksi todettava, ettei kyseisiin todisteisiin sisälly minkäänlaisia kohdeyleisön keskuudessa tehtyjä mielipidekyselyitä, jotka koskisivat sitä, miten kohdeyleisö mieltää käytetyn moniosaisen tavaramerkin, sitä, mitkä sen osat jäävät mieleen, tai edes sitä, minkä osien mainittu yleisö tunnistaa viittaavan kantajan tavaroihin silloin, kun sen tehdessä ostoksia esillä on useita eri tavaramerkkejä. Erityisesti kantaja ei myöskään ole esittänyt mielipidekyselyitä, joissa kohdehenkilöille olisi esitetty vain siivekkästä tiimalasia esittävä kuviomerkki ja heidän olisi pitänyt ilmoittaa, tunnistavatko he kyseisen merkin ja mikäli tunnistavat, mihin he sen liittävät.
- 104 Seuraavaksi toisin kuin kantaja väittää, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kantajan SMHV:ssä aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu ”siivekkäästä tiimalasista”, käytöstä esittämät todisteet eivät ole riittäviä, jotta unionin yleinen tuomioistuin voisi todeta, että aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus olisi näytetty toteen.
- 105 Yhtäältä niistä ilmenee, kuten SMHV on aivan oikein todennut, että silloin kuin aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään yksinään rannekelloissa, se ei ole ulkoasun kannalta merkittävässä asemassa. Päinvastoin se on joskus paikoissa, joista sitä ei ehkä sen koon ja sijoituspaikan vuoksi huomata. Mainitut toteamukset koskevat erityisesti kantajan viittauksia siihen, että aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään renkaissa, rannekeissa ja rannekellojen nupeissa.
- 106 Toisaalta kantajan SMHV:ssä esittämistä todisteista ei myöskään ilmene, että aikaisempaa tavaramerkkiä yksinään olisi käytetty mainosmateriaalissa, laskuissa tai lehdissä riittävän merkittävällä tavalla, arvioidaanpa sitä laadullisesti tai määrällisesti, ja ajallisesti riittävän jatkuvasti, jotta mainittu käyttö voisi vaikuttaa sen laajan tunnettuuden arviointiin. Kuten valituslautakunta on nimittäin todennut, todisteista ilmenee, että joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tavaramerkki, jota on säännöllisesti käytetty, on aikaisemmasta tavaramerkistä ja sanasta ”longines” muodostuva moniosainen tavaramerkki.
- 107 Näin ollen pääasiallinen kysymys, joka unionin yleisen tuomioistuimen on vielä ratkaistava, on se, onko kohdeyleisö, joka on useissa yhteyksissä ollut mainosten, asiakirjojen ja jopa tavaroiden, joissa tai joiden pinnalla oli moniosainen tavaramerkki, joka muodostui aikaisemmasta tavaramerkistä ja sanasta ”longines”, riittävän vakiintuneesti huomannut ja painanut mieleensä myös mainitun aikaisemman tavaramerkin erikseen, jotta voidaan päätellä, että kyseinen tavaramerkki oli edellä 100 kohdassa mieleen palautettujen arviointiperusteiden mukaan laajalti tunnettu.
- 108 Ensinnäkin unionin yleisen tuomioistuimen on tältä osin otettava huomioon se, että kantajan esittämistä todisteista ilmenee muun muassa, että edellä mainittuja mainoksia on kaikenlaisissa erikielisissä aikakauslehdissä ja sanomalehdissä, joita myydään muun muassa nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisissä unionin jäsenvaltioissa. Valituslautakunta on lisäksi todennut tästä riidanalaisen päätöksen 25 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa, että 31 mainituista lehtileikkeistä oli unionin jäsenmaista peräisin olevista aikakauslehdistä tai sanomalehdistä.
- 109 Toiseksi huomioon on otettava sekin, että pääasiassa kyse oli aikakauslehdistä, jotka eivät olleet suunnattuja ainoastaan ammattilaisille vaan joiden kohdekuluttajina oli suuri yleisö, olipa kyseessä muodista kiinnostunut kuluttaja, julkisuuden henkilöitä koskevista uutisista kiinnostunut kuluttaja tai kuluttaja, joka pyrkii saamaan tietoa harrastuksistaan, muun muassa eri urheilulajeista. Jotkin mainokset oli julkaistu keräilijöille suunnatuissa lehdissä, toiset yleisaikakauslehdissä. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa myös, että useissa yhteyksissä kyseiset mainokset mainituissa aikakauslehdissä tai sanomalehdissä olivat koko sivun tai puolen sivun kokoisia.

- 110 Kolmanneksi kantajan SMHV:lle esittämistä todisteista ilmenee, että kyseiset moniosaista tavaramerkkiä koskevat mainokset tai mainitun tavaramerkin kattamat tavarat esitettiin usein kulttuuri- tai urheilualalla tunnettujen henkilöiden asiayhteydessä tai yhteydessä heihin. Kantajan esittämistä useista eri asiakirjoista ilmenee vastaavasti, että sen mainoksissa hyödynnettiin yhteistyötä maailmanlaajuisesti tunnettujen henkilöiden kanssa, muun muassa näyttelijöiden, runoilijoiden, tenniksenpelaajien, ratsastusurheilijoiden, hiihtäjien, kilpapyöräilijöiden, jousiampujien, voimistelijoiden ja joidenkin mallien kanssa. Kyseisiä tavaroita ovat siis mainostarkoituksessa käyttäneet maailmankuulut urheilijat ja näyttelijät, kuten André Agassi, Audrey Hepburn ja Humphrey Bogart.
- 111 Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään ole jättänyt huomiotta sitä todisteista ilmenevää seikkaa, että kyseisen moniosaisen tavaramerkin, joka muodostuu ”siivekkästä tiimalasista” muodostuvasta kuvio-osasta ja sanasta ”longines”, mainoksia on esitetty usein sellaisten eri urheilukilpailujen aikana, joista ainakin joitakin on televisioitu.
- 112 Viidenneksi kantajan SMHV:ssä esittämistä taulukoista ja muista todisteista ilmenee, että se on vuosien ajan ja muun muassa 2002–2010 käyttänyt merkittäviä summia mainoksiin useissa maissa, kuten Ranskassa, Espanjassa tai Italiassa, joilla on merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa. Kantaja on esittänyt myös esimerkkejä kyseisten tavaroiden, erityisesti rannekellojen, myyntilaskuista. Mainituissa laskuissa on aina moniosainen tavaramerkki, ja niistä ilmenee kantajan merkittävä läsnäolo Euroopan markkinoilla, muun muassa Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Lopuksi kantaja on myös esittänyt tiettyjä markkinatutkimuksia, jotka koskevat moniosaisen tavaramerkin markkinaosuutta joissakin unionin jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 113 Yhtäpitävät todisteet osoittavat siis, että moniosaista tavaramerkkiä on käytetty pitkään Sveitsin lisäksi myös joissakin unionin jäsenvaltioissa, joilla on merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.
- 114 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, etteivät edellä mainitut olosuhteet kokonaisuutena arvioituina kumoa valituslautakunnan päätelmiä, jotka on toistettu edellä 93 kohdassa.
- 115 Koska ei ole sellaisia konkreettisia todisteita, joista ilmenisi, että kuluttajat olivat tottuneet keskittymään erityisesti siivekkästä tiimalasista muodostuvaan moniosaisen tavaramerkin osatekijään, sellaisena kuin sitä on käytetty (ks. edellä 103 kohta), mainittua tavaramerkkiä ja sen eri osatekijöitä kokonaisuutena analysoimalla on arvioitava, miten kohdeyleisö mieltää ne.
- 116 Tästä on todettava valituslautakunnan tavoin, että kantajan SMHV:ssä esittämistä todisteista, jotka koskevat moniosaisen tavaramerkin käyttöä, ilmenee, että mainitusta merkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa sen sanaosa, joka muodostuu sanasta ”longines”, on selvästi hallitseva muun muassa ulkoasun suhteen.
- 117 Näin on ensinnäkin sen vuoksi, miten mainittu sana on sijoitettu moniosaisessa tavaramerkissä, eli kyseisen tavaramerkin yläpuolikkaaseen, ja sen vuoksi, että se on sekä pidempi että leveämpi kuin kuvaosa, joka muodostuu kooltaan huomattavasti pienemmästä ”siivekkästä tiimalasista”.
- 118 Lopuksi sana ”longines” on helppolukuinen, koska se on kirjoitettu suuraakkosilla ja kirjasinlajilla, jonka kirjoitustapa ei erityisesti poikkea yleisesti käytetyistä kirjasinlajeista. Ainoa jollakin tapaa erityinen graafinen elementti mainituissa sanassa ”longines” on niiden suuraakkosten, joista kyseinen sana muodostuu, ääriviivojen pidentäminen lisäämällä pieni viiva.
- 119 On myös korostettava, että graafinen elementti, joka kantajan mukaan on ”siivekäs tiimalasi”, on – vaikkei sitä voida pitää merkityksettömänä moniosaisessa tavaramerkissä, sellaisena kuin sitä on käytetty – kuitenkin selvästi liitännäinen ja taustalla siinä kokonaisvaikutelmassa, jonka mainitun tavaramerkin havaitsevat kuluttajat saavat, eikä pelkästään siitä syystä, että se on kooltaan pienempi kuin sana ”longines”, vaan myös siksi, että se on luonteeltaan pikemminkin monimutkainen, koska se

muodostuu levitetystä siivistä, joiden keskellä on lyhyellä sivullaan eräänlainen suorakulmio, jonka jakaa kaksi vinoa viivaa, jotka on liitetty toisiinsa vaakasuorilla viivoilla, mikä merkitsee sitä, ettei kokonaisuus ole helposti mieleen painettavissa. Sama analyysi pätee niihin joihinkin mainitun kuvion muunnelmiin, joita kantaja on käyttänyt.

- 120 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo lisäksi, ettei ole mitenkään selvää, että kohdeyleisö, joka ei muutoinkaan kiinnitä huomiota käytetyn moniosaisen tavaramerkin yksityiskohtiin, mieltäisi kuvion keskellä olevan osan olevan jonkinlainen tyylielty ”tiimalasi”. Vaikka mainittu mielikuva saattaa helpommin tulla sellaisten kuluttajien mieleen, jotka tietävät, että kuviomerkki on ”siivekäs tiimalasi”, vaikka kantaja oli jo käyttänyt 1800-luvulla erilaista kuviota, ja se on sittemmin ollut eräs ensimmäisistä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisistä rekisteröinneistä, mihin kantaja viittaa, on huomautettava – kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa – ettei kyse ole seikasta, joka kohdeyleisön voidaan olettaa tuntevan hyvin, sillä on muistutettava, etteivät kohdeyleisönä ole vain kelloalan ammattilaiset (ks. myös 125 kohta jäljempänä). Ei siis ole myöskään olemassa kyseisen graafisen osatekijän merkityssisältöön liittyviä syitä, joista seuraisi, että merkittävä osa kohdeyleisöstä muistaa sen erityisesti.
- 121 Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut, ettei aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, laajaa tunnettuutta ole näytetty toteen. Huolimatta siitä, että aikaisemmasta tavaramerkistä ja sanasta ”longines” muodostuvaa moniosaista tavaramerkkiä on käytetty pitkään sekä laadullisesti että määrällisesti merkittävästi, nimenomaan viimeksi mainittu sana kiinnittää kuluttajien huomion ja todennäköisesti jää heidän mieliinsä, eikä ole osoitettu, että huomattava osa kohdeyleisöstä yhdessä tai useammassa sellaisessa unionin jäsenvaltiossa, joiden osalta laajaan tunnettuuteen on vedottu, tuntisi myös aikaisemman tavaramerkin sellaisenaan ja liittäisi sen vaivatta kantajan kelloalan tavaroihin ja ajanmittauslaitteisiin, jotka ovat ainoat tavarat, joiden osalta laajaan tunnettuuteen on vedottu.
- 122 Mikään muu kantajan väitteistä ei voi kumota kyseistä päätelmää.
- 123 Ensinnäkään, kuten kantaja väittää, ei tosin ole teoriassa mahdotonta, että se, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty moniosaisessa tavaramerkissä, saattaisi riittää siihen, että aikaisemman tavaramerkin voitaisiin katsoa olevan laajalti tunnettu siitä huolimatta, ettei sitä yksinään ole käytetty moniosaisesta tavaramerkistä erillään tai että sitä on käytetty näin vähän.
- 124 Mainittu mahdollisuus ilmenee nimittäin sen oikeuskäytännön analogisesta soveltamisesta, jonka mukaan tavaramerkin erityinen erottamiskyky voidaan saavuttaa siten, että tavaramerkkiä käytetään pitkään ja se tunnetaan laajalti toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana, kunhan kohdeyleisö käsittää tavaramerkin viittaavan siihen, että tavarat ovat peräisin määrätystä yrityksestä (ks. vastaavasti tuomio 7.9.2006, L & D v. SMHV – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Kok., EU:T:2006:245, 74 kohta). Kuten valituslautakunta on nyt käsiteltävässä asiassa kuitenkin aivan oikein korostanut riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, jotta voitaisiin päätellä, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu, se olisi pitänyt esittää eri tavalla käytetyssä moniosaisessa tavaramerkissä, jotta kohdeyleisö olisi painanut sen mieleensä.
- 125 Toiseksi kantajan eri väitteistä, joissa korostetaan aikaisemman tavaramerkin pitkää historiaa ja jatkuvaa käyttöä, on todettava, etteivät ne ole ratkaisevia sen laajan tunnettuuden toteennäyttämässä, koska siitä, että huomattava osa kohdeyleisöstä olisi ollut tietoinen mainitusta käytöstä, ei ole riittävän konkreettisia todisteita. Vaikka kantaja on tosin myös esittänyt todisteiden joukossa joitakin artikkeleja, jotka koskevat sitä, että ”siivekästä tiimalasia” on käytetty ja se on rekisteröity kauan sitten, erityisesti on todettava, että jotkin kyseisistä artikkeleista oli suunnattu pikemminkin asiantuntijoista muodostuvalle yleisölle ja jotkin toiset niistä oli suunnattu sveitsiläisille lukijoille, eikä ole osoitettu, että ne olisivat tosiasiallisesti koskettaneet huomattavaa osaa nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisestä kohdeyleisöstä.

Joka tapauksessa on huomautettava, että historiallisesti käytetty ”siivekäs tiimalasi” -kuvio, joka on toteutettu erityisen yksityiskohtaisesti, poikkeaa huomattavasti aikaisemmassa tavaramerkissä tällä hetkellä käytettävästä kuviosta.

- 126 Kolmanneksi edellä 125 kohdassa mainittuja syitä vastaavista syistä kantajan väite, jonka mukaan ammattilaisten lisäksi myös suuri yleisö tiesi sen, että kantajan alkuperäiset tavarat saattoi tunnistaa ”siivekäs tiimalasi”-kuvion avulla ja että ne saattoi erottaa väärennetyistä tavaroista, on hylättävä, koska sitä ei ole näytetty toteen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo erityisesti, että mainitun tehtävän täyttää huomattavalle osalle kohdeyleisöstä itse sanan ”longines” käyttäminen kyseisissä tavaroissa.
- 127 Kun siis kaikki kyseiset olosuhteet otetaan huomioon, kantaja ei voi väittää välittävänsä aikaisemmalla ”laajalti tunnetulla” tavaramerkillä kuluttajalle useita erilaisia positiivisia tavaroita koskevia viestejä eikä osoittaa, että sillä olisi itsenäinen ja erillinen arvo, joka ylittää niiden luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden arvon, joita varten se on, ja ulottuu siis luokkiin 9 ja 25 kuuluviin tavaroihin. Vaikka tällaista laajaa tunnettuutta ei nimittäin voitaisi sulkea pois käytetyn moniosaisen merkin osalta, koska siinä on sana ”longines”, samoin ei ole siltä osin kuin on kyse pelkästään aikaisemmasta tavaramerkistä.
- 128 Koska valituslautakunta on rajannut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan analyysinsä sen toteamiseen, ettei aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ollut näytetty toteen (ks. edellä 96 kohta), ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana arvioida ensimmäistä kertaa kantajan väitteitä, jotka koskevat mainitun säännöksen muiden soveltamisedellytysten (ks. edellä 91 ja 92 kohta) täyttymistä, sillä mainituilla väitteillä ei ole merkitystä nyt käsiteltävän asian ratkaisemisessa.
- 129 Tästä seuraa, että kantajan toinenkin kanneperuste, kuten koko kanne, on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 130 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 131 Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Compagnie des montres Longines, Francillon SA, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä helmikuuta 2015.

Allekirjoitukset