



Oikeustapauskokoelma

Asia C-603/14 P

El Corte Inglés SA
vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin The English Cut rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sellaisten kansallisiksi ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityjen sana- ja kuviomerkkien, joihin sisältyy sanaosat ”El Corte Inglés”, haltijan väite — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 8 artiklan 5 kohta — Vaara siitä, että kohdeyleisö yhdistää merkin laajalti tunnettuun tavaramerkkiin — Vaadittu samankaltaisuuden aste

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 10.12.2015

1. *Muutoksenhaku — Valitusperusteet — Tosiseikkojen ja todisteiden virheellinen arviointi — Tutkimatta jättäminen — Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja todisteiden arviointi, paisi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla*

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki — Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia — Edellytykset — Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus — Edellytetty samankaltaisuuden aste*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

1. Ks. tuomion teksti.

(ks. 31 kohta)

2. Koska yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan sanamuodosta sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että samankaltaisuuden käsite olisi erisisältöinen kyseisissä kohdissa, tästä seuraa muun muassa, että silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin on mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytyksiä tutkiessaan todennut, että riidanalaiset merkit eivät ole samankaltaisia, on väistämättä niin, että kyseiseen asiaan ei voida soveltaa myöskään mainitun artiklan 5 kohtaa. Päinvastaisessa tapauksessa eli silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin katsoo mainitussa tutkinnassa, että riidanalaisten merkien välillä on tiettyä samankaltaisuutta, mainittu toteamus pätee myös sekä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan että 5 kohdan soveltamiseen.

Sellaisessa tilanteessa, jossa kyseinen samankaltaisuuden aste ei ole riittävä, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voitaisiin soveltaa, ei kuitenkaan voida päätellä, että myös mainitun artiklan 5 kohdan soveltaminen on väistämättä suljettu pois.

Kyseisen artiklan eri kohdissa riidanalaisilta merkeiltä edellytettävä samankaltaisuuden aste on nimittäin erilainen. Kun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytyksenä on se, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen todetaan olevan sellainen, että se on omiaan synnyttämään kyseisen kohdeyleisön mielessä sekaannusvaaran niiden välillä, mainitunlaista vaaraa ei sitä vastoin edellytetä saman artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksenä.

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, että kyseessä oleva samankaltaisuus saa kohdeyleisön yhdistämään merkit toisiinsa eli liittämään ne yhteen, eikä sitä, että kohdeyleisö sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa, on todettava, että suoja, josta mainitussa säännöksessä säädetään laajalti tunnetuille tavaramerkeille, sovelletaan, vaikka riidanalaisien merkkien samankaltaisuuden aste olisi vähäisempi.

Tästä seuraa, että siinä tapauksessa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytysten tutkiminen on paljastanut tietyn samankaltaisuuden riidanalaisien merkkien välillä, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on tässä tilanteessa sen määrittämiseksi, täytyvätkö kyseisen artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset, tutkia, liittääkö kohdeyleisö kyseiset merkit yhteen muiden merkityksellisten tekijöiden vuoksi, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai maineen vuoksi.

Vaikka oletettaisiinkin, että unionin tuomioistuin oli tutkittuaan sen, onko riidanalaisien merkkien välillä mahdollisesti yhteys, tullut siihen lopputulokseen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät täytyneet sen vuoksi, että sen suorittamasta mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytysten tutkimisesta ilmeni, että kyseiset kuluttajat eivät kyenneet välittömästi yhdistämään toisiinsa riidanalaisien merkkien merkityssisältöjä, mainittu perustelu olisi oikeudellisesti virheellinen. Mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilta loukkauksilta ei nimittäin edellytetä, että yhdistäminen, jonka kuluttajat riidanalaisien merkkien välillä suorittavat, on välitöntä.

(ks. 39–43 ja 50 kohta)