

**Valitus, jonka Debonair Trading Internacional Ld^a on tehnyt 25.11.2014 (kolmas jaosto) asiassa T-341/13, Groupe Léa Nature SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
23.9.2014 annetusta tuomiosta**

(Asia C-537/14 P)

(2015/C 118/16)

Oikeudenkäyntikieli: *englanti*

Asianosaiset

Valittaja: Debonair Trading Internacional Ld^a (edustajat: advocate D. Selden ja barrister T. Alkin)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

- valituslautakunnan ratkaisun hylkäävä päätös on kumottava

- asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen ohjeistuksin, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat keskenään samankaltaisia

- vastapuoli on veloitettava korvaamaan sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1. Valittaja vetoaa kahteen valitusperusteeseen, eli yhteisön tavaramerkkiasetuksen ⁽¹⁾ 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen. Tiivistetysti todettuna valittaja väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä asianmukaisesti arvioidessaan kyseessä olevia tavaramerkkejä, minkä seurauksena se päätyi katsomaan virheellisesti, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet lainkaan samankaltaisia.

2. Koska unionin yleinen tuomioistuin ensinnäkin katsoi, että tavaramerkit olivat foneettisesti samankaltaisia sillä perusteella, että niissä oli yhteinen tekijä "so", tuomioistuimen olisi myös pitänyt katsoa, että tavaramerkit olivat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia ainakin tietyssä määrin. Se, että tuomioistuin katsoi, etteivät kyseiset tavaramerkit niitä yhdistävästä foneettisesta tekijästä huolimatta olleet lainkaan samankaltaisia, johtui siitä, ettei tuomioistuin soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä, joka koski 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan / 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi edellytettyä samankaltaisuuden laatua ja astetta.

3. Toiseksi, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseiset tavaramerkit olivat foneettisesti samankaltaisia, sen olisi pitänyt katsoa myös, että ne olivat visuaalisesti samankaltaisia pitkälti samoista syistä (ja sitä suuremmallakin syyllä samankaltaisia 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa / 8 artiklan 5 kohdassa edellytetyllä tavalla). Se, että tuomioistuin katsoi, etteivät kyseiset tavaramerkit niitä yhdistävästä visuaalisesta tekijästä "so" huolimatta olleet lainkaan samankaltaisia, johtui siitä, ettei tuomioistuin soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä asianmukaisesti, kun se arvioi tavaramerkkeihin sisältyvän tekijän "so" visuaalista vaikutusta.

⁽¹⁾ Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).