



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

21 päivänä tammikuuta 2016*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta — Sanamerkki Carrera — Väite, jonka on esittänyt kansalliseksi ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin CARRERA haltija — Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus

Asiassa C-50/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 5.2.2015,

Kurt Hesse, kotipaikka Nürnberg (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt M. Krogmann,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Schifko,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Hubert Ampferl, Lutter & Partner GmbH:n selvitysmiehenä, aiemmin Lutter & Partner GmbH,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt E. Stolz,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Arabadjiev sekä tuomarit J.-C. Bonichot ja S. Rodin (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Kurt Hesse vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 27.11.2014 antaman tuomion Hesse ja Lutter & Partner v. SMHV – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi hänen kanteensa, jossa vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 11.1.2011 tekemä päätös (asia R 306/2010-4), joka liittyy Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:n (jäljempänä Porsche) ja Hessen väliseen väitemenettelyyn, jossa oli kyseessä hakemus sanamerkin Carrera rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tavaramerkkihakemuksen jättämisaika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

- 3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa, jonka otsikko oli ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

--

- b) 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

--

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja 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.”

Asian tausta

- 4 Hesse teki 16.2.2007 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin Carrera rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

5 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; televisiolaitteet; magneettiset tietovälineet; tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet äänen ja kuvien tallennukseen, muokkaukseen ja toistamiseen; sähkötoimiset kojeet ja laitteet tietojen ja viestien käsittelyyn ja siirtoon; magneettiset tietovälineet; digitaalisten tietojen tallennusvälineet; optiset tietovälineet ja tallennusvälineet; kannettavat televisiolaitteet, erityisesti paristikäyttöiset televisiolaitteet; DVD-soittimet; DVD-tallentimet; kuvanauhurit; kiintolevynauhurit; televisiovastaanottimet; satelliitivastaanottimet; analogiset ja digitaaliset lähettimet ja vastaanottimet; USB-muistitikut; scart-tikut; lisäkortit; DVD-muistilevyt; CD-ROM-muistilevyt; antennilaitteistot; satelliittiantennit; maanpäälliset antennit; hifi-laitteistot; kotielokuvateatteri; tallennettujen ääni- ja kuvatallenteiden kannettavat toistolaitteet; kaiutinkaapit; sanelukoneet; kannettavat navigointilaitteet, erityisesti satelliittituetut kannettavat navigointilaitteet; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden yhdistelmät; kaikki edellä mainitut tavarat muuhun tarkoitukseen kuin tehtaalla asennettavina ajoneuvojen vakio- tai erikoisvarusteina.”

6 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 23.7.2007 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 36/2007.

7 Porsche esitti 26.7.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen, jolla se vastusti tavaramerkin Carrera rekisteröintiä tämän tuomion 5 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

8 Porsche vetosi väitteen tueksi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— sanamerkki CARRERA, joka on rekisteröity SMHV:ssä 22.1.2001 yhteisön tavaramerkiksi numerolla 283879 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Autot ja niiden osat, maa- ja vesiajoneuvot ja niiden osat paitsi polkupyörät ja niiden osat”

— sanamerkki CARRERA, joka on rekisteröity Saksassa 7.7.1976 ja jota on jatkettu vuoteen 2012 asti numerolla 946370 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Autot eli urheiluautot”.

9 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettut perusteet.

10 Väiteosasto hylkäsi väitteen 25.2.2010 tekemällään päätöksellä, koska se katsoi, että kyseisten tavaramerkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa ja että rekisteröitävän tavaramerkin haltija ei voinut käyttää aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta epäoikeutetusti hyväksi taikka haitata niitä.

11 Porsche haki 4.3.2010 SMHV:ssä muutosta väiteosaston päätökseen.

12 SMHV:n neljäs valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) hyväksyi riidanalaisessa päätöksessä kyseisen kanteen ja kumosi väiteosaston päätöksen erityisesti sillä perusteella, että kyseessä olevien tuotteiden välillä oli sekaannusvaara seuraavien tavaroiden osalta: ”kannettavat navigointilaitteet, erityisesti satelliittituetut kannettavat navigointilaitteet”.

13 Riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen rekisteröitävä tavaramerkki siirrettiin osittain Lutter & Partner GmbH -yhtiölle.

- 14 Tämän siirron jälkeen SMHV:n tietokantaan kirjattiin sanamerkin Carrera rekisteröintiä koskevat kaksi hakemusta, eli hakemus numerolla 5723432, joka koski tiettyjä edellä 5 kohdassa mainittuja tavaroita, joita ovat ”kannettavat navigointilaitteet, erityisesti satelliittituetut kannettavat navigointilaitteet”, ja hakemus numerolla 10881332, joka koski muita edellä 5 kohdassa mainittuja tavaroita.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 15 Hesse nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2011 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisesta päätöksestä ja vetosi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.
- 16 Lutter & Partner GmbH hyväksyttiin unionin yleisen tuomioistuimen 21.11.2014 antamalla määräyksellä tulemaan Hessen tilalle tämän oikeudenkäynnin kantajaksi osittain eli siltä osin kuin siinä on kyseessä sanamerkin Carrera rekisteröintiä koskeva hakemus nro 10881332.
- 17 Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin jätti toissijaiset kannevaatimukset tutkimatta ja hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan perusteettomana.

Asianosaisten vaatimukset

- 18 Hesse vaatii, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta nro 5723432, joka on jätetty 16.2.2007, vastaan esitetyn väitteen
 - toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
 - velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 Porsche ja SMHV vaativat unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan Hessen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Ensimmäinen valitusperuste

- 20 Hesse väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan pääasiallisesti, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 42–46 kohdassa tehnyt arviointivirheen kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta. Hesse väittää tässä yhteydessä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joita ovat nyt käsiteltävässä asiassa tavaroiden alkuperä, markkinointi, jakelukanavat ja myyntipisteet; nämä ovat kaikki tekijöitä, joiden nojalla kannettavat navigointilaitteet eroavat autoista. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut nämä olennaiset seikat täysin huomioon, se ei olisi voinut katsoa, että nämä tuotteet täydensivät toiminnallisesti toisiaan ja olivat näin ollen samankaltaisia.

- 21 Tässä yhteydessä on muistutettava aluksi, kuten unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (ks. mm. tuomio *Sunrider v. SMHV*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 85 kohta ja tuomio *Les Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 65 kohta).
- 22 Siltä osin kuin Hesse väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon kaikkia kyseisten tavaroiden väliseen suhteeseen liittyviä merkityksellisiä tekijöitä eikä erityisesti näiden tavaroiden alkuperää, markkinointia, jakelukanavia ja myyntipisteitä, on ensinnäkin todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion siinä osassa, jota tämä valitusperuste koskee, vahvistanut valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseiset tavarat ovat samankaltaisia, koska ne ovat toisiaan täydentäviä, ja todennut erityisesti mainitun tuomion 43 kohdassa, että Hessen erityisesti tässä asiayhteydessä esittämät väitteet eivät olleet omiaan kumoamaan tätä toteamusta.
- 23 Vaikka toiseksi se, että kyseiset tavarat täydentävät toisiaan, on vain yksi tekijä useiden muiden sellaisten tekijöiden joukossa, joita ovat esimerkiksi näiden tavaroiden luonne, käyttötavat tai jakelukanavat ja joiden perusteella tavaroiden samankaltaisuutta voidaan arvioida, on kuitenkin niin, että kyseessä on itsenäinen peruste, joka voi sellaisenaan olla perustana tällaiselle samankaltaisuudelle.
- 24 Kolmanneksi unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvitse perustella nimenomaisesti arviointiaan kunkin sille esitetyn todisteen näyttöarvosta jos se esimerkiksi katsoo, etteivät ne ole asiaankuuluvia eivätkä merkityksellisiä asian ratkaisun kannalta, jollei velvollisuudesta noudattaa todistustaakkaa ja todistelua koskevia menettelysääntöjä ja yleisiä periaatteita tai velvollisuudesta olla ottamatta selvitysaineistoa vääristyneellä tavalla huomioon muuta johdu (tuomio *Dorsch Consult v. neuvosto ja komissio*, C-237/98 P, EU:C:2000:321, 51 kohta).
- 25 Näissä olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä vahvistaessaan valituksenalaisen tuomion 42–46 kohdassa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseiset tavarat olivat samankaltaisia, koska ne olivat toisiaan täydentäviä, tutkimatta tässä yhteydessä näiden tavaroiden alkuperää, markkinointia, jakelukanavia ja myyntipisteitä.
- 26 Lisäksi siltä osin kuin Hesse väittää tämän valitusperusteen yhteydessä, että merkityksellisten tekijöiden asianmukaisen painotuksen olisi pitänyt johtaa siihen, että unionin yleinen tuomioistuin olisi katsonut, että kyseiset tavarat eivät olleet samankaltaisia, on todettava, että tosiasiallisesti tällä vain kyseenalaistetaan tosiseikkoja koskevat arvioinnit (ks. analogisesti määräys *DMK v. SMHV*, C-346/12 P, EU:C:2013:397, 44 ja 45 kohta ja määräys *Greinwald v. Wessang*, C-608/12 P, EU:C:2014:394, 35 kohta).
- 27 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen valitusperuste on hylättävä osittain sillä perusteella, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, ja osittain sillä perusteella, että se on perusteeton.

Toinen valitusperuste

- 28 Hesse väittää toisessa valitusperusteessaan pääasiallisesti, että unionin tuomioistuin on erityisesti valituksenalaisen tuomion 59 ja 60 kohdassa tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että aikaisemmat tavaramerkit olivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettuja. Hesse toteaa erityisesti, että unionin yleinen tuomioistuin on selvästi ottanut vääristyneellä tavalla huomioon sille esitettyjä tosiseikkoja ja selvitysaineistoa, koska se on jättänyt huomiotta tietyt GfK-yrityksen toteuttaman mielipidetutkimuksen olennaiset tulokset, joista käy Hessen mukaan ilmi, että yleisö ei loppujen lopuksi yhdistä tavaramerkkiä CARRERA mielessään autoihin vaan ensisijaisesti

leluihin ja erityisesti lapsille tarkoitettuihin sähköisiin kilparatoihin. Hänen mukaansa unionin yleisen tuomioistuimen olisi näiden tulosten perusteella pitänyt katsoa, että tavaramerkki CARRERA ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettu.

- 29 Siltä osin kuin Hesse pyrkii tässä valitusperusteessa osoittamaan, että unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että aikaisemmat tavaramerkit olivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettuja, on todettava, että tämä toteamus kuuluu unionin yleisen tuomioistuimen tekemän tosiseikkoja koskevan arvioinnin piiriin, joka ei voi tämän tuomion 24 kohdassa mainitun unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla muutoksenhaun kohteena sitä tapausta lukuun ottamatta, että tälle tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.
- 30 Tästä on muistettava, että – kuten unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee – tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmentävä selvästi asiakirja-aineistosta ilman, että tosiseikastoa ja selvitysaineistoa on tarpeen arvioida uudelleen (ks. mm. tuomio *Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, EU:C:2009:288, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 31 Tyytyessään toteamaan pääasiallisesti, että jos unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut huomioon tietyt muut GfK-yrityksen toteuttamaan mielipidetiedusteluun liittyvät tulokset ja seikat kuin ne, jotka valituslautakunta oli ottanut huomioon, sen olisi täytyntä todeta, että tavaramerkki CARRERA ei ollut laajalti tunnettu, Hesse ei näytä toteen, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut valituksenalaisessa tuomiossa virheellisesti sille esitettyjä tosiseikkoja eikä erityisesti sitä, että ne olisi otettu vääristyneellä tavalla huomioon.
- 32 Edellä esitetystä seuraa, että toinen valitusperuste on hylättävä, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja koska se joka tapauksessa on selvästi perusteeton.

Kolmas valitusperuste

- 33 Hesse väittää kolmannessa valitusperusteessaan pääasiallisesti, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että oli olemassa vaara ”imagon siirtymisestä” rekisteröitävän tavaramerkin hyväksi. Hessen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tätä koskevilla toteamuksilla rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä. Hän toteaa erityisesti, että pelkästään mahdollisuus käyttää tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita autoissa ja niiden tekninen luonne eivät voi mitenkään oikeuttaa tämän artiklan soveltamista. Valituslautakunnan tässä asiayhteydessä tekemiä toteamuksia ei ole hänen mukaansa perusteltu millään tavalla, eikä niillä tueta mitenkään ”sosiaalista tapaa”, josta aiheutuisi imagon siirtyminen kyseisessä artiklassa tarkoitettulla tavalla. Hessen mukaan näin on nyt käsiteltävässä asiassa erityisesti siksi, että kyseessä olevat tavarat eivät ole samankaltaisia, niin kuin hän on väittänyt ensimmäisen valitusperusteen yhteydessä.
- 34 On todettava, että Hesse esittää kolmannen valitusperusteensa yhteydessä – täsmentämättä, mistä valituksenalaisen tuomion kohdista tai unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisesta virheestä on kyse – samankaltaisia väitteitä kuin hän on esittänyt unionin yleisessä tuomioistuimessa, eli ne koskevat valituslautakunnan arviointia siitä, että kyseessä oli vaara ”imagon siirtymisestä” rekisteröitävän tavaramerkin hyväksi; unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt tämän väitteen valituksenalaisen tuomion 69–73 kohdassa.
- 35 Siltä osin kuin Hesse kiistää vaaran ”imagon siirtymisestä” ja lähtee olettamasta, jonka mukaan kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia, on riittävää todeta, että ensimmäinen valitusperuste, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan kyseessä oli tällainen samankaltaisuus, on hylätty tämän tuomion 22–27 kohdassa.

- 36 Näin ollen kolmas valitusperuste on hylättävä.
- 37 Kaiken edellä esitetyn perusteella valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 38 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Porsche ja SMHV ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja koska Hesse on hävinnyt asian, hänet on velvoitettava korvaamaan Porschen ja SMHV:n oikeudenkäyntikulut, minkä lisäksi hän vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Valitus hylätään.**
- 2) Kurt Hesse velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset