



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 päivänä toukokuuta 2017\*

EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIÑA SOL — Suhteellinen hylkäysperuste — Erottamiskyvylle aiheutuva vahinko — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-637/15,

**Alma-The Soul of Italian Wine LLLP**, kotipaikka Coral Gables, Florida (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja F. Terrano,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

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

**Miguel Torres, SA**, kotipaikka Vilafranca del Penedès (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Güell Serra,

jossa on kyse EUIPO:n toisen valituslautakunnan 3.9.2015 antamasta päätöksestä (asia R 356/2015-2), joka koskee Miguel Torresin ja Alma-The Soul of Italian Winen välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekä tuomarit F. Schalin (esittelevä tuomari) ja M. J. Costeira,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Marescaux,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.11.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.1.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.2.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

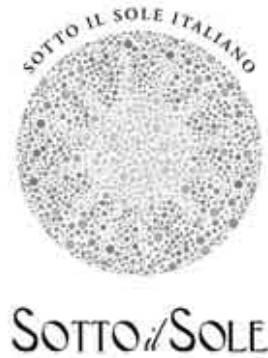
\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

### tuomion

#### Asian tausta

- 1 Kantaja Alma-The Soul of Italian Wine LLLP teki 4.3.2011 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten 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, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Viinit".
- 4 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 1.4.2011 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 64/2011.
- 5 Väliintulija Miguel Torres, SA esitti 30.6.2011 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
- 6 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan nojalla esitetty väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
  - EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIÑA SOL, jota haettiin 12.2.1997 ja joka rekisteröitiin 29.10.1998 numerolla 462523 ja uudistettiin 5.3.2007 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita "alkoholijuomat (paitsi oluet)" varten
  - espanjalainen sanamerkki VIÑA SOL, jota haettiin 9.5.1944 ja joka rekisteröitiin 13.1.1947 numerolla 152231 ja uudistettiin 11.9.2007 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita "kaikenlaiset viinit paitsi erittäin kuiva pöytävalkoviini, joka ominaisuuksiltaan vastaa Reinin viinejä" varten
  - espanjalainen sanamerkki VIÑA SOL, jota haettiin 25.5.1973 ja joka rekisteröitiin 21.3.1977 numerolla 715524 ja uudistettiin 25.3.2003 luokkaan 33 kuuluvaa tavaraa "brandy" varten.

7 Pelkästään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tehty väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— seuraava espanjalainen kuviomerkki, jota haettiin 26.10.2007 ja joka rekisteröitiin 6.5.2008 numerolla 2796505 luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia (paitsi oluet)” varten:



— EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SOL, jota haettiin 17.10.2007 ja joka rekisteröitiin 2.5.2010 numerolla 6373971 luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia (paitsi oluet)” varten.

8 Ottaen huomioon aikaisemman EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin SOL väiteosasto hyväksyi väitteen 30.10.2012 antamallaan päätöksellä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran perusteella.

9 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä EUIPO:ssa 21.12.2012 asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

10 EUIPO:n toinen valituslautakunta vahvisti 10.9.2013 antamallaan päätöksellä (jäljempänä 10.9.2013 annettu päätös) väiteosaston päätöksen ja hylkäsi tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan. Valituslautakunta kuitenkin totesi, että vaikka väiteosasto oli prosessiekonomisista syistä hyväksynyt väitteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, valituslautakunta tutkisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan vastustamisperusteen ottaen huomioon aikaisemman EU-sanamerkin VIÑA SOL (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki). Se arvioi, että kohdeyleisö koostuu Euroopan unionin keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia. Se katsoi yhtäältä, että espanjan-, ranskan- ja portugalinkielisille kuluttajille kyseiset vastakkain olevat merkit olivat keskimäärin samankaltaisia, kun otettiin huomioon se, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa ”sol” ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa ”sole” olivat erittäin samankaltaisia, ja toisaalta, että italiantielisille kuluttajille kyseiset tavaramerkit olivat vain vähän samankaltaisia.

11 Valituslautakunnan mukaan aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu viini unionissa. Ottaen huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuuden, erottamiskyvyn ja aikaisemman tavaramerkin maineen sekä kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat, valituslautakunta arvioi, että merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, toisin sanoen espanjan-, italian-, ranskan- ja portugalinkielisille kuluttajille, kyseisten merkkien välillä oli yhteys. Se totesi, että oli olemassa vesittymisvaara eli vaara siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä vahingoittaisi aiemman merkin erottamiskykyä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Se totesi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta juontuvien vaatimusten noudattaminen espanjan-, italian-, ranskan- ja portugalinkielisten kuluttajien ollessa kyseessä oli riittävä peruste hyväksyä väite.

12 Sen jälkeen, kun kantaja oli 21.11.2013 jättänyt unionin yleiseen tuomioistuimeen 10.9.2013 annettua päätöstä koskeneen kumoamiskanteen, unionin yleinen tuomioistuin kumosi mainitun päätöksen 25.9.2014 antamallaan tuomiolla Alma-The Soul of Italian Wine v. SMHV – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, ei julkaistu, EU:T:2014:812).

- 13 Tuomiossa todettiin lähinnä, että 10.9.2013 annettu päätös ei sisältänyt minkäänlaista selvitystä siitä, oliko valituslautakunta ottanut huomioon kantajan toimittamat todisteet, joilla se pyrki osoittamaan kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien sisältämien sanojen ”sol” ja ”sole” heikon erottamiskyvyn, eikä siitä, mistä syystä se oli katsonut, etteivät nämä todisteet olleet merkittäviä. Näin ollen katsottiin, että mainitun päätöksen perustelut olivat puutteelliset, eikä ollut mahdollista selvittää, oliko valituslautakunta ottanut nämä seikat huomioon arvioinnissaan, jonka mukaan nämä sanat olivat kyseisten tavaramerkkien hallitsevia osia, ja päätelmässään, joiden mukaan mainitut tavamerkit olivat samankaltaiset.
- 14 Unionin yleisen tuomioistuimen antaman kumoamistuomion jälkeen EUIPO:n toinen valituslautakunta tutki asian uudelleen ja 3.9.2015 antamallaan päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) vahvisti 10.9.2013 annetun päätöksen ja hylkäsi rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan.
- 15 Valituslautakunta totesi, että 10.9.2013 annetussa päätöksessä esitettyjen perusteluiden mukaisesti sen tehtävänä oli arvioida kantajan esittämät todisteet, jotka koskivat sanan ”sun” (aurinko eri kielillä) ja auringon kuvien mahdollista heikkoa erottamiskykyä unionin kuluttajien keskuudessa, kun niitä käytettiin viinituotteita varten, mikä saattaisi vaikuttaa kyseisten merkkien vertailuun niiden hallitsevien ja erottavien osien osalta. Sen mukaan todisteet voitiin jakaa kolmeen ryhmään eli ensinnäkin useiden yritysten lukuisilta internetsivuilta peräisin oleviin otteisiin, joissa unionin kansalaisille mainostettiin viinejä, joiden tavaramerkeissä esiintyivät sanat ”sol”, ”sole”, ”soleil” ja ”sun” ja auringon kuvia, toiseksi luetteloihin luokkaan 33 rekisteröidyistä EU-merkeistä, joissa esiintyivät samat sanat ja kuvat, ja kolmanneksi väiteosaston aikaisempaan, 26.3.2004 tekemään päätökseen.
- 16 Valituslautakunta totesi, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu viineille käytetty tavaramerkki unionissa jo riidanalaisen tavaramerkin hakemuksen jättämispäivänä, koska kantaja ei ollut kyseenalaistanut tätä 10.9.2013 annetusta päätöksestä ilmenevää päätelmää. Tutkittuaan kantajan esittämät todisteet se ratkaisi asian niin, että tavaroiden, joita varten vastakkain olevia merkkejä käytettiin, merkitykselliset kuluttajat olivat samoja, nämä merkit olivat samankaltaisia osalle kuluttajista, aikaisempi tavaramerkki oli erottamiskykyinen, merkittävä osa kohdeyleisöstä katsoi, että kyseisten merkkien välillä on yhteys, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuisi haittaa ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytölle ei ollut esitetty perusteltua syytä.

### **Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset**

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

### **Oikeudellinen arviointi**

- 19 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat ensisijaisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan, toiseksi saman asetuksen 64 artiklan 1 kohdan ja kolmanneksi asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

- 20 Aluksi on tutkittava ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, ennen kuin tarvittaessa tutkitaan toinen ja kolmas kanneperuste.
- 21 Ensimmäisen kanneperusteensa tueksi kantaja väittää lähinnä, että EUIPO katsoi virheellisesti, ettei ilmaisuilla ”sol” ja ”sole” ole suoraa yhteyttä kyseessä oleviin tavaroihin, arvioidessaan, etteivät ne kuvanneet viiniä, sen ominaispiirteitä, luonnetta tai käyttötarkoitusta.
- 22 Kantajan mukaan tämä ei pidä paikkaansa, sillä auringon ja viinin välinen yhteys on yleisesti tunnettu. Sanat ”sol” ja ”sole” viittaavat selvästi viinin alkuperään, mitä vahvistaa myös kantajan esittämä EU-tavaramerkkien luettelo, joka kattaa luokkaan 33 kuuluvia tavaroita, jotka sisältävät ilmaisut ”sol”, ”sole”, ”soleil” tai ”sun” tai auringon kuvia. Näillä ilmaisuilla tai kuvilla on siten ainoastaan erittäin heikko erottamiskyky viinien yhteydessä. Lisäksi mainitusta luettelosta käy ilmi myös se, että unionin markkinoilla esiintyy rinnakkain tavaramerkkejä, joita käytetään viinejä varten ja jotka sisältävät ilmaukset ”sol”, ”sole”, ”soleil” tai ”sun” tai auringon kuvia.
- 23 Kantaja kiistää lisäksi sen seikan, että aikaisempi tavaramerkki olisi käytön seurauksena unionissa laajalti tunnettu. Se väittää joka tapauksessa, että vaikka oletettaisiin, että tavaramerkki olisikin laajalti tunnettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kumulatiiviset edellytykset eivät täyty. Vastakkain olevat merkit eivät ole samankaltaisia siltä osin kuin samankaltaisuus johtuu näissä merkeissä esiintyvistä sanoista ”sol” ja ”sole”, joiden erottamiskyky on erittäin heikko, eikä tällaisella samankaltaisuudella voi olla enempää merkitystä kuin näiden merkkien välillä eroilla, joten aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ei ole aiheutunut haittaa. Lopuksi kantaja vetoaa perusteltuun syyhyn rekisteröidä ja käyttää rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä eli siihen, että viinejä varten rekisteröidyssä tavaramerkissä on oltava mahdollista viitata aurinkoon, kuten monet viinintuottajat tekevät.
- 24 EUIPO väittää, että hallinnollisessa menettelyssä esitetyistä liitteistä 1–3 ilmenevien todisteiden tutkiminen ei anna aihetta muuttaa riidanalaisesta päätöksestä ilmeneviä päätelmiä, joiden mukaan aikaisemman tavaramerkin hallitsevaa osaa eli ilmausta ”sol” ei voida pitää kuvailevana eikä se siten ole erottamiskyvyn, minkä johdosta kohdeyleisö helposti mieltää aikaisemman tavaramerkin VIÑA SOL tavaramerkiksi.
- 25 EUIPO toteaa, että kun otetaan huomioon ensinnäkin vastakkain olevien merkkien samankaltaisuus, joka koskee ilmaisua ”sol” ensimmäisessä ja ”sole” jälkimmäisessä merkissä, ja toiseksi aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus viinejä varten rekisteröitynä tavaramerkkinä, merkittävä osa kohdeyleisöstä mieltää kyseisten merkkien välille yhteyden, koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tuo tälle osalle yleisöstä mieleen aikaisemman tavaramerkin. Aikaisemmalle tavaramerkille aiheutunut haitta kohdistuu sen laadulliseen imagoon ja mahdolliseen myynnin laskuun.
- 26 Väliintulija puolestaan väittää, että sanan ”sol” erottamiskyky on osoitettu suhteessa viiniin. Sen johdosta se toteaa, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ne seikat, että kyseiset tavarat ovat täysin samoja, että aikaisempi tavaramerkki, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista viinimerkeistä, on laajalti tunnettu ja että kyseisissä tavaramerkeissä ovat erottavina ja hallitsevina osina sana ”sol” ja sana ”sole” ja mielikuva auringosta, ovat riittäviä, jotta voidaan todeta, että kuluttajat ainakin Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa muodostavat kyseisten tavaramerkkien välille yhteyden. Kun muita asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyjä edellytyksiä eli aikaisemman tavaramerkin mainetta ja sen erottamiskyvylle ilman perusteltua syytä aiheutunutta haittaa tarkastellaan yhdessä, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnillä yritetään hyötyä aikaisemman tavaramerkin maineesta, minkä vuoksi kyseinen rekisteröintihakemus on hylättävä.
- 27 Aluksi on täsmennettävä, että nyt esillä olevan asian tarkastelussa on kyse riidanalaisen päätöksen lainmukaisuudesta, jota tarkastellaan suhteessa paitsi itse riidanalaiseen päätökseen sisältyviin perusteluihin myös suhteessa niissä mainittujen 10.9.2013 annetun päätöksen perustelujen sisältöön,

- koska riidanalaisen päätöksen perustelut muodostuvat osittain viittauksista viimeksi mainitun päätöksen perusteluihin (ks. analogisesti tuomio 20.3.1959, Nold v. korkea viranomais, 18/57, EU:C:1959:6, s. 116), mutta näin tehdään ainoastaan siltä osin kuin 25.9.2014 annettu tuomio SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, ei julkaistu, EU:T:2014:812) ei vaikuta 10.9.2013 annetun päätöksen sisältöön.
- 28 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa 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 epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.
- 29 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää siten useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Toiseksi jos on kyse aikaisemmasta EU-tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava unionissa laajalti tunnettu, tai jos on kyse aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Kolmanneksi haetun tavaramerkin ilman perusteltua syytä käyttämisen on aiheutettava vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, niistä yhden puuttuminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta (tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, 34 ja 35 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 25.5.2005, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, 30 kohta).
- 30 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kolmannen soveltamisedellytyksen osalta on muistettava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös vesittymisvaaraksi, on yleensä näytetty toteen silloin, kun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käytöstä seuraa, että aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielle yhtymää sellaisiin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (ks. vastaavasti tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, 83 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 31 Unionin tuomioistuim on täsmentänyt ne tekijät, jotka voivat olla keskeisiä kokonaisarviointissa, jolla pyritään osoittamaan, että yleisö yhdistää kyseiset tavaramerkit toisiinsa. Unionin tuomioistuim on todennut, että näitä tekijöitä ovat ensinnäkin kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, toiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, neljänneksi aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja viidenneksi sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta).
- 32 Nyt käsiteltävässä asiassa on mainittujen tavaroiden vertailun ja kohdeyleisön määrittämisen jälkeen tutkittava toinen edellytys, joka koskee aikaisemman tavaramerkin mainetta unionissa siltä osin kuin tämän maineen voimakkuus vaikuttaa niiden osien, jotka voivat edistää kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden syntymistä, kokonaisarviointiin, ja sen jälkeen on tutkittava ensimmäinen edellytys, joka koskee kyseisten tavaramerkkien samanlaisuutta tai samankaltaisuutta.

### ***Vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat***

- 33 Vaikka asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetty suoja on luotu sovellettavaksi sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun kyseisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio 11.7.2007, Mühlens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 34 Kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 33, ja yhtäältä rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki kattaa viinit, ja toisaalta aikaisempi tavaramerkki alkoholijuomat (paitsi oluet). Näin ollen on katsottava, että kyseiset tavarat ovat samoja, koska ensiksi mainitut tavarat kuuluvat jälkimmäiseksi mainittuihin, mitä asianosaiset eivät myöskään ole kiistäneet (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

### ***Kohdeyleisö***

- 35 Kohdeyleisön osalta on muistettava, että kyseisten tavaramerkkien välinen yhteys, josta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa mainitut väärinkäytökset riippuvat, edellyttää, että niiden tavaroiden ja palvelujen, joille mainitut tavaramerkit on rekisteröity tai haettu rekisteröitäviksi, kohdeyleisöt ovat samat tai tietyssä määrin ”päällekkäiset” (tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v. SMHV – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, 23 kohta; ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 46–49 kohta).
- 36 Lisäksi sekaannusvaaran kokonaisarviointissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja on väittänyt valituslautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä, että kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö on keskimääräistä tarkkaavaisempi, minkä erityisesti EUIPO kiistää.
- 38 Tästä on todettava, että ”viinit”, siltä osin kuin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki kattavat ne, on suunnattu unionin suurelle yleisölle. Koska viinejä myydään oikeuskäytännön mukaan tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta, jotka vaihtelevat tavaratalojen elintarvikeosastoista ravintoloihin ja kahviloihin, on kyse päivittäiskulutustavaroista, joiden kohdeyleisön muodostavat kulutushyödykkeiden tavanomaisesti valistuneet sekä kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat (ks. tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 39 Tässä tapauksessa kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kuluttajat ovat unioninlaajuisesti suureen yleisöön kuuluvia henkilöitä, jotka ovat tavanomaisen tarkkaavaisia, ja on todettava, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseisten tavaramerkkien näistä kuluttajista koostuvat kohdeyleisöt ovat edellä 35 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti ”päällekkäiset”.
- 40 Näin ollen valituslautakunta ei tehnyt virhettä arvioidessaan kohdeyleisöä.

### ***Aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta***

- 41 Riidanalaisessa päätöksessä, jossa viitataan 10.9.2013 annetusta päätöksestä ilmeneviin perusteluihin, todetaan, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä eli 4.3.2011 aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu viini unionissa.
- 42 Kantaja väittää, että väliintulijan esittämät seikat ovat joko riittämättömiä tai vailla todistusarvoa, jotta niillä voitaisiin osoittaa, että aikaisempi tavaramerkki oli unionissa laajalti tunnettu käytön perusteella.
- 43 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 44 Tältä osin on todettava, että laajaa tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi 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. tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 45 Nyt käsiteltävässä asiassa on katsottava, että toisin kuin kantaja väittää, väliintulijan esittämät todisteet osoittavat aikaisemman tavaramerkin olleen laajalti tunnettu unionissa. Nämä seikat ilmenevät erityisesti väliintulijalle ja VIÑA SOL -tavaramerkillä myydyille tuotteille myönnetyistä palkinnoista, väliintulijayhtiön johtajan valaheitoisesta todistuksesta, josta kävi ilmi näiden tuotteiden myynnin määrä ja arvo vuosina 2003–2010 useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, muun muassa Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Virossa, Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Alankomaissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Slovakiassa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paikallisten jakelijoiden valaheitoisista todistuksista, lehtiartikkeleista sekä Espanjan johtavan lentoyhtiön esitteestä, jossa mainitaan VIÑA SOL -tuotemerkillä varustettu tuote.
- 46 Kyseisenä ajanjaksona väliintulija muun muassa myi yli 41 miljoonaa pulloa Espanjassa, yli 15 miljoonaa pulloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja yli 3 miljoonaa pulloa Saksassa, mikä osoittaa, että aikaisemman tavaramerkin kattamia tuotteita levitettiin laajalti merkittävään osaan unionia.
- 47 Lisäksi, kuten EUIPO väittää, kolmansien esittämien sellaisten kirjallisten lausuntojen, jotka perustuvat asianosaisen laatimaan malliin, näyttöarvoa ei voida arvioida niin, että tämä seikka itsessään heikentäisi mainittujen asiakirjojen luotettavuutta ja uskottavuutta, eikä tämä seikka aseta niiden näyttöarvoa kyseenalaiseksi (ks. vastaavasti tuomio 16.9.2013, Avery Dennison v. SMHV – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, ei julkaistu, EU:T:2013:467, 73 kohta).
- 48 Siten on todettava, että kokonaisuutena arvioiden nämä todisteet eivät ole epä johdonmukaisia.
- 49 Näin ollen voidaan päätellä, että kantaja ei ole osoittanut, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen katsoessaan, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu unionissa.

### ***Vastakkain olevien merkkien samuutta tai samankaltaisuutta koskeva edellytys***

- 50 Mitä kyseisten merkkien samankaltaisuuteen tai samuuteen tulee, on verrattava aikaisempaa tavaramerkkiä ja rekisteröitäväksi haettua merkkiä, jotta voidaan määritellä niiden mahdollisen samankaltaisuuden aste.



- 51 Tältä osin on aluksi palautettava mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn tavaramerkkien samankaltaisuuden edellytyksen täyttymiseksi ei ole tarpeen osoittaa, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä. On riittävää, että samankaltaisuuden aste näiden kahden tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Siten mitä samankaltaisempia kyseiset tavamerkit ovat, sitä todennäköisempää on, että rekisteröitäväksi haettu tavamerkki herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan laajalti tunnetusta aikaisemmasta tavamerkistä (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 44 kohta).
- 52 Ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden osalta kokonaisarvioinnin, jolla pyritään osoittamaan kyseisten tavaramerkkien välinen yhteys, tulee perustua niiden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan ottaen huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (tuomio 16.5.2007, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, ei julkaistu, EU:T:2007:142, 35 kohta ja tuomio 25.3.2009, L'Oréal v. SMHV – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, ei julkaistu, EU:T:2009:80, 18 kohta).
- 53 Jos rekisteröitäväksi haettu tavamerkki on moniosainen siten, että se koostuu sekä kuvio-osista että sana-osista, on muistettava, että kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arviointi ei voi rajoittua siihen, että otettaisiin huomioon ainoastaan moniosaisen tavaramerkin yksi osa ja sitä verrattaisiin toiseen tavamerkkiin. Sen sijaan vertailu on tehtävä tarkastelemalla jokaista kyseistä tavamerkkiä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että moniosaisen merkin kohdeyleisössä synnyttämää kokonaisvaikutelmaa voisi joissakin tilanteissa hallita yksi tai useampi näistä osista (ks. analogisesti tuomio 15.12.2009, Trubion Pharmaceuticals v. SMHV – Merck (TRUBION), T-412/08, ei julkaistu, EU:T:2009:507, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), vaikka onkin täsmennettävä, että oikeuskäytännön mukaan tietyissä olosuhteissa on mahdollista verrata myös osia, jotka eivät ole hallitsevia vaan vähemmän merkittäviä mutta jotka eivät kuitenkaan ole täysin vähäpätöisiä (määräys 14.4.2016, Roland v. EUIPO, C-515/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:298, 31 kohta).
- 54 Näitä periaatteita on sovellettava tutkittaessa, tekikö valituslautakunta virheen päätelleessään, että kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen laajuus, kyseiset vastakkain olevat merkit olivat riittävän samankaltaisia, jotta kohdeyleisö voi muodostaa yhteyden niiden välille, ja tämä tutkiminen on aloitettava määrittämällä kyseisten tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

### ***Vastakkain olevien merkkien erottavat ja hallitsevat osat***

- 55 Aikaisemman tavaramerkin osalta valituslautakunta arvioi, että sana ”viña” viittasi espanjankielisen yleisön, samoin kuin portugalil-, italian- ja ranskankielisen yleisön, mielessä viiniköynnökseen. Tämä viittaus tuotteen alkuperään, eli viittaus, joka tekee mainitusta sanasta kuvailevan, on kohdeyleisön helposti tunnistettavissa, minkä vuoksi sanalla ”viña” on heikko erottamiskyky, eikä sitä voida pitää tämän tavaramerkin hallitsevana osana. Sen sijaan toista sanaa eli ”sol” ei voida pitää kuvailevana tai erottamiskyvyttömänä edes siinä tapauksessa, että – kuten kantaja väitti – koska aurinko on viiniköynnösten kasvun ja siten viinintuotannon kannalta keskeinen, tätä sanaa on pidettävä suoraan viiniin viittaavana. Tältä osin kantajan esittämät asiakirjat eivät muuta 10.9.2013 annetusta päätöksestä ilmenevää arviointia. Näin ollen valituslautakunta totesi, että ”vaikka [ilmauksen ’sol’] erottamiskyky on hieman keskimääräistä heikompi, sen on katsottava nauttivan kohtuullista suojaa”, ja aikaisemman tavaramerkin osalta se totesi, että ”se ei ollut täysin erottamiskyvyttö”. ”
- 56 Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osalta valituslautakunta katsoi yhtäältä, ettei merkin kuvio-osaa, joka muodostuu aurinkoa esittävästä kuvasta, ollut katsottava merkin synnyttämän kokonaisvaikutelman hallitsevaksi osaksi. Toisaalta se totesi, että espanjan-, portugalil- ja ranskankielisten kuluttajien keskuudessa hallitseva osa on aurinkoon viittaava sanamerkki ”sole” ja että

unionin muiden kuluttajien, mukaan lukien italiankielisten kuluttajien, jotka ymmärtävät sen merkityksen, keskuudessa hallitseva merkki on kuviomerkin sanaosa eli ilmaus ”sotto il sole”, joka on kirjoitettu suuremmalla kirjainlajilla.

- 57 Nämä valituslautakunnan esittämät arviot ovat osittain paikkansapitämättömiä.
- 58 Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin tarkastelussa on otettava huomioon, että tavaramerkki koostuu kahden lyhyen sanan eli sanojen ”viña” ja ”sol” synnyttämästä mielleyhtymästä. Kuten valituslautakunta totesi, ensimmäinen sana on vain heikosti erottamiskykyinen, kun taas jälkimmäisen, joka ei ole kuvaileva, erotuksena ensimmäisestä, jolla voidaan viitata kohdeyleisön keskuudessa ”viiniköynnökseen” ja siten ”viiniin”, erottamiskyky on hieman vahvempi, vaikkakin hieman tavanomaista heikompi, minkä vuoksi sitä voitaisiin pitää hallitsevana.
- 59 Kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämien todisteiden, tässä tapauksessa liitteiden 1–3, joiden osalta 10.9.2013 annetussa päätöksessä ei mainittu, oliko valituslautakunta ottanut ne huomioon arvioinnissaan, mutta jotka todella oli otettu huomioon riidanalaisessa päätöksessä, tutkiminen muuttaa hieman tästä arvioinnista tehtyjä päätelmiä.
- 60 Hallinnollisessa menettelyssä esitetty liite 2, joka sisältää auringon kuvia, on tosin merkityksetön arvioitaessa aikaisempaa tavaramerkkiä, joka on sanamerkki.
- 61 Sen sijaan hallinnollisessa menettelyssä esitetyt liitteet 1 ja 3, jotka koostuvat yhtäältä sellaisten internetsivustojen otteista, joilla unionin kuluttajille tarjotaan viinejä, jotka on varustettu tavaramerkeillä, jotka sisältävät sanat ”sol”, ”sole”, ”soleil” ja ”sun” ja auringon kuvia, ja toisaalta luokkaan 33 rekisteröityjen sellaisten EU-tavaramerkkien luettelosta, jotka sisältävät nämä sanat tai kuvat, esimerkiksi SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL tai SOL DES ESPAÑA, mahdollistavat sen toteamisen, että EU-tavaramerkkejä, joissa viitataan tavalla tai toisella aurinkoon, esiintyy rinnakkain.
- 62 On totta, kuten EUIPO väittää viitatessaan 16.9.2009 annettuun tuomioon Zero Industry v. SMHV – zero Germany (zerorh+) (T-400/06, ei julkaistu, EU:T:2009:331, 73 kohta) pohjautuvaan oikeuskäytäntöön, että se seikka, että useat tavaramerkit, jotka kattavat mainitut tavarat, sisältävät saman sanan, ei riitä osoittamaan, että kyseisestä osasta on tullut heikosti erottamiskykyinen sen vuoksi, että sitä käytetään usein asianomaisella alalla, ei edes silloin, kun kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat itsessään samanlaisia tai muodostavat keskenään yhteyden. On otettava huomioon tavaramerkkien todellinen käyttö markkinoilla, ei saman osan sisältävien tavaramerkkien abstrakti rinnakkain esiintyminen rekisterissä (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, GfK v. SMHV – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, 68 kohta). Kuitenkin, kuten kantaja asianmukaisesti väittää, hallinnollisessa menettelyssä esitetyn liitteen 1 sisältämien todisteiden eli useiden yritysten sellaisilta internetsivustoilta peräisin olevien otteiden, joilla tarjotaan unionin kuluttajille viinejä, jotka on varustettu tavaramerkeillä, jotka sisältävät sanat ”sol”, ”sole”, ”soleil” ja ”sun” ja auringon kuvia, perusteella on mahdollista todeta, että unionin kuluttajat yleensä ja kohdeyleisö aivan erityisesti näkevät tällaisia tavaramerkkejä konkreettisesti ja usein, minkä johdosta yhtäältä auringon käsitteen ja toisaalta viinin käsitteen välinen mielleyhtymä ei ole heille vieras. Tämä päätelmä voidaan tehdä kantajan menettelyssä esittämien todisteiden perusteella ilman, että olisi tarpeen tutkia, onko käsitteiden ”aurinko” ja ”viini” välinen yhteys yleisesti tunnettu, kuten kantaja väittää.
- 63 Kuten riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa todetaan, aikaisemman tavaramerkin EU-tavaramerkiksi rekisteröimisestä saatu hyöty menetettäisiin, jos kumoamismenettelyn ulkopuolella todettaisiin aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuvan kokonaan. On kuitenkin pääteltävä, että ilmaisulla ”sol” on vain heikko erottamiskyky, joskaan se ei puutu kokonaan, ja että yhdistettynä ilmaisuun ”viña”, jonka erottamiskyky on heikko, se luo aikaisemmalle tavaramerkille ainoastaan heikon erottamiskyvyn.

- 64 Aikaisemman tavaramerkin osalta tällä päätelmällä on vaikutusta todisteisiin, jotka toimitettiin alun perin valituslautakunnan käsittelyyn ja joita on tarkasteltu edellä 59–62 kohdassa; ei kuitenkaan ole syytä ottaa huomioon asiakirjoja, jotka esitettiin ensimmäistä kertaa vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa ja joita ei väliintulijan vaatimuksen mukaan saada ottaa huomioon menettelyssä.
- 65 Toiseksi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkastelun osalta on muistettava, että kyseinen tavaramerkki muodostuu pyöreästä, aurinkoa esittävästä kuvio-osasta, jossa on erilaisia pilkkuja. Kyseinen kuviomerkki on sijoitettu yhtäältä ensimmäisen sanaosan eli suuraakkosin pienellä kirjainlajilla kirjoitetun ilmauksen ”sotto il sole italiano” alapuolelle, ja toisaalta se on toisen sanaosan, joka koostuu suurikokoisilla ja hieman tyyllitellyillä kirjaimilla kirjoitetusta ilmauksesta ”sotto il sole”, jossa ”il” on kursivoitu, yläpuolella.
- 66 Oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, sanaosia on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin kuvio-osia, koska keskiwertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. tuomio 9.9.2008, Honda Motor Europe v. SMHV – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi – kuten valituslautakuntakin on todennut 10.9.2013 antamansa päätöksen 43 kohdassa – kohdekuluttajalla on taipumus muistaa sellaiset osat, jotka tuovat hänelle mieleen jonkin merkityksen. Näin ollen on todennäköistä, että sanaosassa ”sotto il sole italiano” italiankielisten kuluttajien lisäksi myös espanjan-, portugalin- ja ranskankieliset kuluttajat ymmärtävät ilmaisun ”sole” ohella myös ilmaisun ”italiano”, joka viittaa Italiaan viinin yhtenä mahdollisena valmistuspaikkana. On siten todennäköistä, että enemmistö unionin kuluttajista ymmärtää kyseisen ilmaisun, koska merkittäväällä osalla unionin kielistä sillä viitataan myös mainittuun maahan.
- 67 On totta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin yläosassa olevassa sanaosassa käytetään pienempää merkkikokoa kuin sen alaosassa olevassa sanaosassa, mutta koska käytettyjä kirjaimia ei ole tyyllitely, ne ovat myös helppolukuisempia, mikä helpottaa niiden lukemista. Havaitessaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin viinin kuluttaja, vaikka hän on tavanomaisen tarkkaavainen, kiinnittää jossain määrin huomiota ostamansa viinin alkuperämerkintään sellaisena kuin se on mainitussa tavaramerkissä (ks. vastaavasti tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, 45 kohta). Näin ollen on todettava, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa ei koostu ainoastaan ilmaisusta ”sole” vaan ilmauksien ”sole” ja ”italiano” yhdistelmästä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muut osat olisivat merkityksettömiä.
- 68 Näin ollen käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan kyseisten tavaramerkkien erottavista ja hallitsevista osista tekemä arviointi vaikuttaa osittain virheelliseltä, ja on muistettava, että kokonaisarviointi, jolla pyritään osoittamaan kyseisten tavaramerkkien välinen yhteys, on tehtävä pitäen mielessä yhtäältä se, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa koostuu sanasta ”sol”, kun otetaan huomioon, että sillä on vain heikko erottamiskyky ja että yhdistettynä sanaan ”viña” aikaisempi tavaramerkki on ainoastaan heikosti erottamiskykyinen, ja toisaalta se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa koostuu ilmaisujen ”sole” ja ”italiano” kokonaisuudesta.

### ***Ulkoasujen vertailu***

- 69 Vastakkain olevat merkit ovat visuaalisesti vain heikosti samankaltaisia. Aikaisempi tavaramerkki koostuu vain kahdesta sanasta, kun taas rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu kahdesta neljän ja kolmen sanan pituisesta sanaosasta ja keskelle sijoitetusta tyyllitellystä ja jossain määrin omaperäisestä auringon kuvasta. Lisäksi on todettava, että tämän aurinkoa esittävän kuvio-osan omaperäisyys heijastuu merkkiin kokonaisuudessaan.
- 70 Kyseisissä merkeissä yhteneväistä on ainoastaan kirjainten ”s”, ”o” ja ”l” muodostama jono, joka aikaisemmassa tavaramerkissä esiintyy kerran ja rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä kahdesti. Tämä osa ei kompensoi niitä lukuisia osia, jotka erottavat mainittuja merkkejä toisistaan.

### ***Lausuntatapojen vertailu***

- 71 Vastakkain olevissa merkeissä on eroavaisuuksia myös foneettisesti, ja eroavaisuudet ovat merkittävämpiä kuin samankaltaisuudet. Aikaisempi tavaramerkki koostuu kahdesta erittäin lyhyestä, kahden ja yhden tavun pituisesta sanasta, kun taas rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu neljästä sanasta, ja osa ”sotto il sole” yksinään sisältää viisi tavua; kyseisten tavaramerkkien pituuserosta johtuu, että niiden lausumisen soinnillisuus ja rytmi eroavat toisistaan huomattavasti.
- 72 Nämä eroavaisuudet voivat neutralisoida kokonaan sen samankaltaisuuden, joka saattaa johtua siitä, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä on sana ”sole” ja aikaisemmassa tavaramerkissä on sana ”sol”.

### ***Merkityssisältöjen vertailu***

- 73 Kuten kantaja on väittänyt, kyseiset tavaramerkit eivät ole myöskään käsitteellisesti riittävän samankaltaisia, jotta kohdeyleisö voisi mieltää niiden välille yhteyden.
- 74 Sille kohdeyleisön osalle, joka ymmärtää espanjankielisen ilmaisun ”viña sol” ja italiankielisen ilmaisun ”sotto il sole italiano” ensimmäinen ilmaus tarkoittaa pääasiassa ”auringon viiniköynnöstä”, kun taas sanojen ”sole” ja ”italiano” yhdistelmä tarkoittaa ”Italian aurinkoa” ja toinen ilmaus tarkoittaa ”Italian auringon alla”, joten toinen ilmaus viittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattaman viinin italialaiseen alkuperään.
- 75 Pelkästään yksi yhteinen viittaus aurinkoon ei voi luoda käsitteellistä samankaltaisuutta kyseisten merkkien välille. Itse asiassa aikaisemmassa tavaramerkissä on eräänlaista mielikuvituksellisuutta siltä osin kuin sillä viitataan ”auringon viiniköynnöksestä” peräisin olevaan viiniin, mikä on myös luonteeltaan yleistävää, kun taas rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä viitataan viinin alkuperään ja tuotantopaikkaan. Kumpikin merkki välittää siten erilaisen merkityksen.

### ***Päätelmät vastakkain olevien merkkien välisestä yhteydestä niiden samankaltaisuuden osalta***

- 76 Kyseisten merkkien vertailun perusteella voidaan todeta, että merkit ovat ulkoasultaan heikosti samankaltaisia, että lausuttaessa näiden merkkien välinen läheisyys neutralisoituu ja että merkityssisällöt poikkeavat toisistaan, joten kokonaisuutena tarkastellen näitä merkkejä on pidettävä heikosti samankaltaisina.
- 77 Muiden valituslautakunnan huomioon ottamien keskeisten tekijöiden osalta on muistettava, että vaikka merkityksellisten kuluttajien samuus ja aikaisemman tavaramerkin maine viineille rekisteröitynä tavaramerkkinä on arvioitu riidanalaisessa päätöksessä oikein, on silti katsottava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.
- 78 Näistä syistä ja edellä 33–75 kohdassa esitetystä seuraa, että – toisin kuin valituslautakunta on todennut – kun kyseisten merkkien samankaltaisuuden astetta tarkastellaan yhdessä riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa esitettyjen muiden olennaisten seikkojen kanssa, joita ovat merkityksellisten kuluttajien samuus, aikaisemman tavaramerkin maine viineille rekisteröitynä tavaramerkkinä ja sen erottamiskyky, mainittujen merkkien samankaltaisuus ei ole riittävä, jotta kohdeyleisö voisi yhdistää ne toisiinsa eli voisi muodostaa yhteyden niiden välille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 79 Näin ollen kokonaisarvostelussa, jolla pyritään osoittamaan, että kohdeyleisössä kyseiset tavamerkit yhdistetään toisiinsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä koskevassa ja edellä 31 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla, päädytään päätelmään, jonka mukaan – kun otetaan huomioon erityisesti kyseessä olevien merkkien väliset erot – ei ole vaaraa siitä, että kohdeyleisö yhdistäisi tavamerkit tällä tavoin toisiinsa.
- 80 Tämän vuoksi voidaan päätellä, että käsiteltävänä olevassa asiassa yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetyistä soveltamisedellytyksistä eli kyseisten tavamerkkien samankaltaisuus tai etenkin samanlaisuus, jonka johdosta kohdeyleisö yhdistäisi mainitut tavamerkit toisiinsa, ei täyty.
- 81 Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset ovat kumulatiivisia ja yhdenkin edellytyksen puuttuminen on riittävä, jotta kyseistä säännöstä ei sovelleta, kanne on siis hyväksyttävä ja riidanalainen päätös kumottava ensimmäisen kanneperusteen nojalla ilman, että olisi tarpeen tutkia kahta muuta kanneperustetta.
- 82 Lopuksi on todettava, että koska EUIPO on unionin yleisessä tuomioistuimessa EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä nostetun kanteen yhteydessä velvollinen toteuttamaan toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi, EUIPO voi joutua siitä syystä, että riidanalainen päätös on kumottu siltä osin kuin sillä rikottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, tutkimaan 30.10.2012 annetun väiteosaston päätöksen lainmukaisuuden siltä osin kuin väiteosasto oli hyväksynyt väitteen alun perin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, sillä prosessiekonomisista syistä väiteosaston tekemän päätöksen perusteluja ei tältä osin ole tutkittu.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 83 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 84 Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.
- 85 Työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan nojalla väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 3.9.2015 tekemä päätös (asia R 356/2015-2) kumotaan.**
- 2) **EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan Alma-The Soul of Italian WINE LLLP:n oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Miguel Torres, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Prek

Schalin

Costeira

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä toukokuuta 2017.

Allekirjoitukset