

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2009*

Asiassa T-435/05,

Danjaq, LLC, kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajinaan
G. Hobbs, QC, barrister G. Hollingworth, solicitor S. Skrein ja solicitor L. Berg,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja
väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja K. Lewinsky,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.9.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 1118/2004-1), joka koskee Danjaq, LLC:n ja Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH:n välistä väittemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 5.12.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.3.2006 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.7.2006 toimitetun kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.9.2006 toimitetun SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.10.2006 toimitetun väliintulijan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon kantajan ja väliintulijan sekä SMHV:n 16., 23. ja 24.10.2008 päivätyt kirjeet, joissa todetaan, että ne eivät osallistu suulliseen käsittelyyn,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muutoksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ Väliintulija eli Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH teki 13.6.2001 yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) (joka on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)) perusteella. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Dr. No.

- 2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12, 18, 25 ja 32, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
- ”Tieteelliset, merenkulku-, mittaus-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; sähkö- ja/tai elektroniset laitteet ja -välineet (luokassa 9); äänen ja/tai kuvan ja/tai elektronisten tietojen tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet ja tietojenkäsittelylaitteet; tulensammutuslaitteet; kaikenlaiset ohjelmia sisältävät tietovälineet, ohjelmistot, nauhoitetut äänivälineet, nauhoitetut kuva-äänivälineet”, jotka kuuluvat luokkaan 9

 - ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”, jotka kuuluvat luokkaan 12

 - ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä valmistetut tavarat (luokassa 18); eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut; matkatavarat; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”, jotka kuuluvat luokkaan 18

 - ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”, jotka kuuluvat luokkaan 25

- ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”, jotka kuuluvat luokkaan 32.

3 Kantaja eli Danjaq, LLC teki 26.4.2002 väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan c alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan yleisesti tunnettujen aikaisempien tavaramerkkien Dr. No ja Dr. NO kanssa ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) perusteella aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin sekä aikaisempiin merkkeihin Dr. No ja Dr. NO, joita käytetään elinkeinotoiminnassa osoittamaan elokuvia, DVD:itä, videoita, sarjakuvia, musiikkiaä-nitteitä, kirjoja, julisteita ja elokuvaan liittyviä pienoismalleja (action figures).

4 SMHV hylkäsi 28.9.2004 tekemällään päätöksellä väitteen, koska se katsoi, että kantaja ei ollut esittänyt todisteita asianomaisten tavaramerkkien yleisestä tunnettuudesta eikä todisteita rekisteröimättömien tavaramerkkien ja muiden merkkien kuin tavaramerkkien aikaisemmasta käytöstä elinkeinotoiminnassa.

5 Kantaja valitti 29.11.2004 väiteosastoon päätöksestä, ja valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.9.2005 tekemällään päätöksellä ja pysytti SMHV:n argumentaation (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asianosainten ja muiden osapuolten vaatimukset

6 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen

- hyväksyy esitetyn väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan

- toissijaisesti palauttaa väitteen SMHV:hen, jotta tämä käsittelee sen uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti

- korvaa kantajalle tässä oikeusasteessa aiheutuneet kulut.

7 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kantajan vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisen päätöksen kumoamista

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Vastausvaiheessa esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

- 9 Vastausvaiheessa kantaja esitti asiakirjan, jossa mainittiin sellaisen internetsivuston olemassaolosta, jossa sen mukaan tehdään yhteys väliintulijan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja James Bondin kuvien välille, sekä kirjeen, jossa väliintulija

väittää, että se ei ole rekisteröinyt tätä internetsivustoa ja että se ei liity väliintulijaan. Kantaja selittää, että se esitti kyseiset asiakirjat kirjallisen menettelyn tässä vaiheessa, koska se ei tiennyt kyseessä olevan internetsivuston olemassaolosta aiemmin.

- 10 SMHV väittää, että näitä todisteita ei voida ottaa tutkittavaksi ja että sillä, että kantaja löysi internetsivuston vasta äskettäin, ei ole merkitystä näiden todisteiden tutkittavaksi ottamisen kannalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 11 Koska tällä kanteella pyritään valvomaan valituslautakunnan tekemän päätöksen laillisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) mukaisesti, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa on pysyttävä asian niissä tosiseikoissa ja oikeudellisissa seikoissa, jotka esitettiin valituslautakunnalle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Näiden todisteiden hyväksyminen olisi nimittäin vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Esillä olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin käyttöedellytykset eivät olleet väitemenettelyn kohteena SMHV:ssä, joten niihin ei voida vedota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta ja asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok., s. II-2939, 13 kohta).
- 12 Kantaja ei myöskään voi vedota työjärjestyksen 48 artiklan 1 ja 2 kohtaan perustellakseen näiden asiakirjojen myöhäisen esittämisen. Se, että kantaja löysi internetsivuston

vasta kanteensa nostamisen jälkeen, ei ole riittävä perustelu, jolla oikeutettaisiin uuden todisteen esittäminen vastauskirjelmässä (ks. vastaavasti em. asia GAS STATION, tuomion 15 kohta). Nämä asiakirjat on näin ollen jätettävä tutkimatta.

SMHV:n tiettyjen argumenttien tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

- ¹³ Kantajan mukaan SMHV:n väitteillä, jotka esiintyvät sen vastauksessa ja jotka koskevat merkkien Dr. No ja Dr. NO yleistä tunnettuutta sekä mahdollisuutta eron tekemiseen yhtäältä elokuvan taiteellisen alkuperän ja sen kaupallisen alkuperän välillä ja toisaalta teoksen ja sen välineen välillä, pyritään korvaamaan perustelut, joihin riidanalainen päätös perustuu, minkä vuoksi ne on jätettävä tutkimatta.
- ¹⁴ SMHV katsoo, että se tyytyi kehittämään valituslautakunnan päättelyä eikä siis esittänyt ensimmäistäkään uutta kysymystä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 15 Työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan nojalla SMHV tai muutkaan menettelyn osapuolet eivät saa muuttaa asian kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.
- 16 Toisin kuin kantaja väittää, SMHV:n väitteillä ei kuitenkaan pyritä muuttamaan asian kohdetta eikä valituslautakunnan päätöksen perustaa. SMHV tyytyy kehittämään valituslautakunnan esittämiä argumentteja, jotka koskevat elokuvan Dr. No (Tohtori No) suosiota ja sitä, että kantaja pitää kaupan tämän elokuvan sisältäviä välineitä (riidanalaisen päätöksen 21 kohta), sekä merkkien Dr. No ja Dr. NO mahdollista käyttämistä kaupallisen alkuperän osoittajina (riidanalaisen päätöksen 18, 19 ja 22–30 kohta), näkemyksensä vahvistamiseksi. SMHV ei näin ollen muuttanut asian kohdetta kyseisillä väitteillä, minkä vuoksi ne voidaan ottaa tutkittavaksi.

Pääasia

- 17 Kantaja vetoaa kolmeen perusteeseen kanteensa tueksi. Ensimmäinen peruste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan (8 artiklan 1 kohdan a alakohdasta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a alakohta) rikkomista. Toinen peruste koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) sekä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 säännön 2 kohdan f alakohdan ja 52 säännön 1 kohdan rikkomista. Kolmas peruste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 18 Kantaja väittää ensiksi, että merkit Dr. No ja Dr. NO ovat yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä ja että niiden yleisen tunnettuuden osoittamiseksi asetuksen N:o 40/94 tai teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen (jäljempänä Pariisin yleissopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, sanamuodossa ei ole mitään, minkä mukaan niiden käyttö yhteisön alueella olisi näytettävä toteen ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivää. Se väittää päinvastoin, että niiden yleisen tunnettuuden tutkimisen on koskettava sitä, missä määrin yleisö tuntee tavaramerkit, ja käyttöä koskevat todisteet ovat näin ollen täydentävä ja vapaaehtoinen seikka.
- 19 Kantaja katsoo toiseksi oikeuskäytäntöön tukeutuen, että valituslautakunta tulkitisi virheellisesti käsitettä ”käyttö tavaramerkkinä”, koska kantaja oli käyttänyt edellä mainittuja merkkejä tavaroidensa ja muiden sen suostumuksella levitettyjen ja kaupan pidettyjen tavaroiden yksilöimiseksi.
- 20 Kantaja katsoo kolmanneksi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, koska hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on samanlainen kuin yleisesti tunnetut tavaramerkit, joiden haltija kantaja on, ja tavarat, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, sekä tavarat, jotka on varustettu näillä tavaramerkeillä, ovat samanlaisia tai samankaltaisia. Tätä vaikutelmaa vahvistaa sen mukaan sellaisen internetsivuston olemassaolo, joka antaa ymmärtää, että väliintulijan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja James Bondin kuvien välillä on yhteys.
- 21 SMHV ja väliintulija vaativat näiden argumenttien hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 Tämän kanneperusteen tutkimisessa nousee esiin kolme erillistä oikeudellista kysymystä. Ensimmäinen kysymys on sen määrittäminen, onko kantaja käyttänyt merkkejä Dr. No ja Dr. NO tavaramerkkeinä ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivää. Toinen kysymys on sen määrittäminen, ovatko merkit Dr. No ja Dr. NO yleisesti tunnettuja jäsenvaltioissa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kolmas kysymys on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon määrittäminen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja merkkien Dr. No ja Dr. NO välillä.
- 23 Ensimmäisen kysymyksen osalta on ensinnäkin muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on yksilöidä tavarain tai palvelun kaupallinen alkuperän niin, että tavaramerkillä varustetun tavarain tai palvelun hankkiva kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3867, 42 kohta ja asia T-242/02, Sunrider v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005, Kok., s. II-2793, 88 kohta).
- 24 Seuraavaksi on todettava, että Dr. No on yhtäältä James Bond -sarjan ensimmäisen elokuvan nimi ja että se on toisaalta elokuvan yhden päähenkilön nimi. Nämä tosiseikat eivät periaatteessa voi olla este merkkien Dr. No ja Dr. NO käyttämiselle tavaramerkkeinä elokuvien tai DVD:iden kaupallisen alkuperän yksilöimiseksi.
- 25 Esillä olevassa asiassa kantajan esittämien asiakirjojen tutkiminen osoittaa kuitenkin, että merkit Dr. No ja Dr. NO eivät osoita elokuvien kaupallista alkuperää vaan niiden taiteellisen alkuperän. Keskivertokuluttajan silmissä asianomaisten merkkien, jotka on liitetty videokasettien päällyksiin tai DVD:ihin, tehtävänä on tämän elokuvan erottaminen James Bond -sarjan muista elokuvista. Elokuvan kaupallinen alkuperä osoitetaan muilla merkeillä, joita ovat esimerkiksi ”007” tai ”James Bond”, jotka liitetään videokasettien päällyksiin tai DVD:ihin ja jotka osoittavat, että sen kaupallinen alkuperä

on James Bond -sarjan elokuvien tuottajayhtiössä. Vaikka lisäksi elokuvan Dr. No yhteisön alueelta saatu tuotto voi osoittaa kyseisen elokuvan kaupallista menestystä tällä alueella, on kuitenkin niin, että sen perusteella ei voida osoittaa asianomaisten merkkien käyttöä kaupallisen alkuperän osoittajina.

26 Toisin kuin kantaja väittää, nimen ja tavaramerkin välillä tehty ero ei lisäksi ole ”epätodellinen ja teennäinen”. Samaa merkkiä voidaan nimittäin suojata alkuperäisenä hengentuotteena tekijänoikeudella ja kaupallisen alkuperän osoittajana tavaramerkioikeudella. Kyseessä ovat siis eri yksinoikeudet, jotka perustuvat erilaisiin ominaisuuksiin eli yhtäältä luomuksen omaperäisyyteen ja toisaalta merkin kykyyn erottaa tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä (asia T-73/06, Cassegrain v. SMHV (laukun muoto), tuomio 21.10.2008, s. 32, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka näin ollen elokuvan nimeä voidaan tiettyjen kansallisten oikeuksien mukaisesti suojata elokuvasta itsestään riippumattomana taiteellisenä luomuksena, sitä ei voida suojata automaattisesti kaupallisen alkuperän osoittajille myönnettyllä suojalla, koska yksinomaan merkkejä, joilla on tavaramerkkien ominaisuudet, voidaan suojata tällä tavoin.

27 Kun on kyse sarjakuvista, musiikkiäänitteistä, kirjoista ja julisteista, merkkejä Dr. No ja Dr. NO ei myöskään käytetä tavaramerkkeinä, vaan tavaroiden kuvailevana viittauksena, joka osoittaa kuluttajille, että kyseessä on joko Dr. No -elokuvan musiikki tai kirja tai sarjakuva, joka koskee hahmoa Dr. No, tai kyseisen elokuvan tai tämän hahmon juliste. Kuten kantajan esittämän aineiston tutkiminen osoittaa, eräät mainituista tavaroista esitetään yleisölle muita alkuperän osoittajia käyttäen; näitä ovat ”007” ja ”James Bond”, jotka osoittavat kuluttajille, että edellä mainittujen tavaroiden, jotka liittyvät elokuvaan tai Dr. Non hahmoon, kaupallinen alkuperä on sama kuin James Bond -sarjan elokuvien alkuperä.

28 Tämä päätelmä ei muutu, kun on kyse ajoneuvoista tai kelloista, joita sellaisen lisenssin haltijayritykset valmistavat, joka oikeuttaa käyttämään merkkejä Dr. No ja Dr. NO näissä tavaroissa. Näissä kahdessa tapauksessa näiden merkkien käyttö on yksinomaan

kuvailevaa ja se osoittaa kuluttajille, että asianomainen ajoneuvo on elokuvassa Dr. No käytetty ajoneuvo tai että kello on kello, joka vastaa Dr. No -elokuvassa käytettyä kelloa sellaisten kellojen kokoelmassa, jotka on valmistettu James Bond -sarjan elokuvien 40-vuotisjuhlan muistoksi. Lisäksi autoja koskevan aineiston tutkiminen osoittaa, että kantajan käyttämät kaupallisen alkuperän osoittajat näitä varten ovat ”James Bond”, ”007” ja ”Gun Symbol”. Kuten edellä 27 kohdassa analysoiduissa tapauksissa, nämä osoittavat, että tavaroiden kaupallinen alkuperä on sama kuin muiden Bond-tavaroiden kaupallinen alkuperä.

- 29 Vaikka merkkejä Dr. No ja Dr. NO olisi käytetty kaupallisen alkuperän osoittajina sellaisen yrityksen tuottamien elokuvien hahmojen pienoismalleissa, jolla on lisenssi näihin tavaramerkkeihin, muun muassa käyttämällä asianomaisia merkkejä, joihin on liitetty symboli ™, kantaja ei ole onnistunut osoittamaan, että merkkejä Dr. No ja Dr. NO on käytetty tavaramerkkeinä ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää. Esitetyn aineiston tutkiminen nimittäin osoittaa, että Dr. No -pienoismallit saatettiin markkinoille vasta vuoden 2002 elo- tai syyskuussa eli 13.6.2001 tapahtuneen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen.
- 30 Lopuksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 antamaa tuomiota (Kok., s. I-905, 38 kohta) ja asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamaa tuomiota (Kok., s. I-10273, 53 kohta), joihin kantaja vetoaa merkkien tavaramerkkeinä käyttämisen osalta, ei voida soveltaa tässä asiassa. Kyse ei nimittäin ole rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen elinkeinotoiminnassa puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa tai muussa tarkoituksessa kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi markkinoilla liittyvästä asiasta. Kyse on sen sijaan sen osoittamisesta, onko asianomaisia merkkejä, jotka vastaavat elokuvan nimeä, käytetty tavaramerkkeinä ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivää, mitä kantaja ei ole osoittanut.
- 31 Koska ei ole osoitettu, että merkkejä Dr. No ja Dr. NO on käytetty kaupallisen alkuperän osoittajina ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä, ei voida katsoa, että ne olisivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja Pariisiin

yleissopimuksen 6 b artiklassa tarkoitettuja yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä ilman, että on tarpeen tutkia, ovatko asianomaiset merkit yleisesti tunnettuja jäsenvaltiossa tässä jälkimmäisessä määräyksessä tarkoitettulla tavalla. Edellä mainitut merkit eivät ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja aikaisempia tavaramerkkejä, joten asianomaisten merkkien välisen sekaannusvaaran olemassaoloa ei tarvitse tutkia. Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 2 kohdan f alakohdan ja 52 säännön 1 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

32 Kantaja väittää, että riidanalaisista päätöistä ei ole perusteltu riittävästi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista koskevan kanneperusteen hylkäämisen osalta ja että merkkien käyttöä koskevien todisteiden puuttuminen ei oikeuta sitä, että valituslautakunta vaikenee esitetystä kysymyksistä.

33 SMHV vaatii tämän perusteen hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa edellytetyistä perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmentävä riidanalaisen toimenpiteen tekijän päättely. Tällä velvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto

toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5167, 87 ja 88 kohta ja asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 43 kohta).

- 35 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin kuin tavaramerkin olemassaolo on oikeutus väitteelle, jos nämä merkit täyttävät seuraavat edellytykset: niitä käytetään elinkeinotoiminnassa, niiden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, ne antavat haltijalleen oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö, oikeus asianomaisiin merkkeihin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkejä on käytetty ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivää, ja ne antavat merkin haltijalle oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (ks. yhdistetyt asiat T-53/04–T-56/04, T-58/04 ja T-59/04, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDWEISER), tuomio 12.6.2007, 71 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; yhdistetyt asiat T-60/04–T-64/04, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUD), tuomio 12.6.2007, 69 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja yhdistetyt asiat T-57/04 ja T-71/04, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDWEISER), tuomio 12.6.2007, Kok., s. II-1829, 86 kohta). Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia. Kun näin ollen merkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, rekisteröimättömän tavaramerkin tai muiden merkkien, joita käytetään elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä.
- 36 Esillä olevassa asiassa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 29 ja 30 kohdassa esittämät argumentit osoittavat, että kantaja ei ollut osoittanut, että se oli käyttänyt merkkejä Dr. No ja Dr. NO elinkeinotoiminnassa, mikä riittää perusteluksi tämän kanneperusteen hylkäämiselle.
- 37 Kuten SMHV korostaa, se, että valituslautakunnan argumentit ovat tältä osin lyhyitä, ei merkitse sitä, että tätä päätöstä ei olisi perusteltu riittävästi. Nämä argumentit nimittäin mahdollistivat sen, että kantaja saattoi tuntea tehdyn päätöksen perustelut voidakseen puolustaa oikeuksiaan, ja myös sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

saattoi harjoittaa riidanalaiseen päätökseen kohdistuvaa laillisuusvalvontaansa (em. asia Mozart, tuomion 47 kohta). Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista koskeva kolmas kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 38 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei mainita käyttöä elinkeinotoiminnassa ennakkoodellytyksenä tässä artiklassa tarkoitettujen merkkien suojaamiseksi ja että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon kansallisen oikeuden säännökset, joihin oli vedottu ja jotka estävät sen, että kolmas osapuoli ottaa haltuunsa nämä merkit. Se väittää myös, että merkin laajuus ei ole yksinomaan paikallinen.
- 39 SMHV vaatii tämän argumentin hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 40 Kuten edellä 24–29 kohdassa jo todettiin, merkin Dr. No käyttö videokasettien päällyksessä, DVD:issä, musiikkiaänitteissä, kirjoissa, sarjakuvissa, julisteissa, miniatyyriautoissa ja kelloissa ei ole käyttöä tavaramerkkinä. Näin ollen merkkejä Dr. No ja Dr. NO ei voida pitää rekisteröimättöminä tavaramerkkeinä. Kun lisäksi on kyse elokuvaan liittyvistä pienoismalleista, kantaja ei ole osoittanut, että se olisi käyttänyt niitä ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä. Näin ollen

väite, joka perustuu sellaisen rekisteröimättömän tavaramerkin olemassaoloon, joka edeltää yhteisön tavaramerkkihakemusta, ei voi menestyä.

- 41 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa ja 52 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohta) yhdessä tarkasteltaessa ilmenee myös, että tekijänoikeudella säädettyyn suojaan ei voida vedota väitemenettelyssä vaan yksinomaan asianomaisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä.
- 42 Siitä kantajan argumentista, jonka mukaan merkkejä Dr. No ja Dr. NO elokuvan erillisinä niminä suojataan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdalla, on täsmennettävä, että taiteellisten teosten nimiä suojataan tietyillä kansallisilla oikeuksilla myöhemmän tavaramerkin käyttämistä vastaan erottamiskykyisinä merkkeinä, jotka eivät kuulu tekijänoikeuden soveltamisalaan. Näissä tapauksissa taiteellisten teosten nimiä voidaan pitää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina muina merkkeinä kuin tavaramerkkeinä.
- 43 SMHV:ssä käytäviä menettelyjä koskevien ohjeiden (C osa, jonka otsikko on ”Väite”), joihin kantaja pyrkii vetoamaan, mukaisesti eri kansallisten oikeuksien, joihin on vedottu, joukossa Markengesetzissä (Saksan tavaramerkkilaki) tunnustetaan tämä suoja sellaista myöhempää tavaramerkkiä vastaan, joka aiheuttaa sekaannusvaaran asianomaisten nimien kanssa, jos kyseiset nimet ovat erottamiskykyisiä ja niitä käytetään elinkeinotoiminnassa. Ruotsin oikeudessa annetaan samankaltaista suojaa kirjallisia ja taiteellisia luomuksia koskeville erottamiskykyisille nimille. Päinvastoin kuin kantaja väittää ja kyseisten ohjeiden, joihin se viittaa todisteena kansallisista oikeuksista, mukaisesti Kreikan oikeudessa kuitenkin myönnetään samankaltaista suojaa vain aikakauslehtijulkaisujen nimille, ja Espanjan, Ranskan, Italian ja Alankomaiden oikeudessa taiteellisten teosten nimille ei myönnetä tekijänoikeudella myönnetystä suojasta poikkeavaa ja riippumatonta suojaa. Näiden ohjeiden tai muun esitetyn aineiston perusteella ei myöskään voida osoittaa, millä edellytyksillä ”passing

off” antaisi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa tekijänoikeudella annetusta suojasta poikkeavaa suojaa merkeille Dr. No ja Dr. NO. Näihin oikeuksiin ei näin ollen voida väitemenettelyssä vedota.

44 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodon mukaan muun merkin kuin tavaramerkin olemassaolo oikeuttaa väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, jos tämä merkki täyttää kumulatiivisesti edellä 35 kohdassa mainitut neljä edellytystä. Tämän artiklan sanamuodon mukaan käyttöä elinkeinotoiminnassa koskeva edellytys on pääedellytys, jota ilman asianomaista merkkiä ei voida suojata millään tavoin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ja se on riippumaton kansallisessa oikeudessa asetetuista edellytyksistä yksinoikeuden saamiseksi. Teosten nimien erityistapauksessa nimen käyttö edellyttää, että asianomainen teos on saatettu asianomaisille markkinoille, eli tässä tapauksessa Saksan ja Ruotsin markkinoille, jotka ovat alueita, joilla elokuvien nimiä suojataan merkkeinä, jotka eroavat tekijänoikeudesta.

45 Kantaja väittää, että vuodesta 1962 saakka elokuvaa Dr. No on lähetetty säännöllisesti Euroopan unionin alueella ja että se on jopa valmistanut uuden videoiden ja DVD:iden sarjan. Se toteaa myös, että Euroopan unionissa saadun voiton kokonaismäärä ylittää 26 miljoonan dollarin summan. Kantajan esittämät asiakirjat eivät kuitenkaan riitä osoittamaan tämän elokuvan nimen käyttöä elinkeinotoiminnassa ennen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä alueilla, joilla sitä suojataan. Ensinnäkään kantaja ei nimittäin ole täsmentänyt kyseisen nimen käytön laajuutta asianomaisilla markkinoilla, mikä olisi voitu tehdä suuremmista vaikeuksista toimittamalla esimerkiksi tietoja, jotka koskevat elokuvan esittämisaikoja joko elokuvateattereissa tai televisiossa tai elokuvan levityksen ajallista kattavuutta. Kantaja tyytyi sen sijaan esittämään otteen internetsivustosta, jolla mainitaan, että Dr. No -elokuva esitettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 2.6.1999. Kantajan pääjohtajan lausunto ja sen nimeämän asiantuntijan lausunnot ovat toiseksi todisteita, jotka eivät ole peräisin kantajasta riippumattomilta tahoilta ja jotka eivät siis voi olla riittäviä todisteita nimen käytön tukemiseksi (ks. vastaavasti asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II-1917, 42–45 kohta). Kolmanneksi toisella internetsivustolla julkaistut tiedot, jotka koskevat liikevaihtoa, ovat yhtä riittämättömiä, koska ne ovat liian yleinen viittaus kantajan harjoittamaan toimintaan Yhdysvaltain ulkopuolella eikä niissä täsmennetä toiminnan lajia eikä asianomaisia alueita. Samasta syystä aikakauslehden tiedot, jotka liittyvät elokuvan kassatuloihin,

ovat merkityksettömiä merkin käytön kannalta. Lopuksi ja neljänneksi kantajan toimittamat muut lehtiartikkelit liittyvät aiheisiin, joilla ei voida tukea merkin käyttöä mainituissa jäsenvaltioissa.

- 46 Koska kantaja ei ole onnistunut osoittamaan Dr. No -elokuvan nimen käyttöä jäsenvaltioissa, joissa sitä suojataan myöhemmän tavaramerkin käyttöä vastaan, ei ole syytä tutkia, täyttääkö kyseinen nimi jäljellä olevat edellytykset saadakseen kansallisilla oikeuksilla näille merkeille myönnettyä suojaa. Kolmas kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on siis hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Danjaq, LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Allekirjoitukset