



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä lokakuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus ympyrässä olevaa tähteä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ympyrässä oleva tähteä esittävä aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ja kansallinen kuviomerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman yhteisön tavaramerkin menettäminen — Oikeussuojan tarpeen säilyminen — Lausunnon antaminen ei raukea osittain

Asiassa T-342/12,

Max Fuchs, kotipaikka Freyung (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Onken,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Les Complices SA, kotipaikka Montreuil-sous-Bois (Ranska),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n viidennen valituslautakunnan 8.5.2012 tekemästä päätöksestä (asia R-2040/2011-5), joka koskee Les Complices SA:n ja Max Fuchsin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Gervasoni (esittelevä tuomari) ja L. Madise,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.8.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2012 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.3.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 4.6.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja eli Max Fuchs teki 28.12.2006 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), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.
- 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 se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 24, 25 ja 26, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
 - luokka 18: ”Urheilu- ja vapaa-ajan välineet, nimittäin laukut, olkalaukut, reput”
 - luokka 24: ”Kankaat ja tekstiilit, nimittäin etiketit edellä mainituista tavaroista”
 - luokka 25: ”Vaatteet, erityisesti päällysvaatteet, housut, takit, paidat, t-paidat, liivit, anorakit, villapaidat, collegepuserot, päällystakit, sukat, alusvaatteet, kaulahuivit, huivit ja käsineet, päähineet, kengät, saappaat, vyöt”
 - luokka 26: Napit, vetoketjut, merkit, nauhat, vyönsoljet”.
- 4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 23.7.2007 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 36/2007.
- 5 Les Complices SA teki 22.10.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

- 6 Väite perustui ensiksi jäljempänä esitettyyn yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, joka koskee muun muassa luokkiin 18 ja 24 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
- luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät, käsilaukut, iltalaukut, urheilukassit, matkakassit, asiakirjasalkut, kukkarot, lompakot, luottokorttikotelot, shekkikotelot, rahapussit, koululaukut, matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot, nahkaiset talutushihnat
 - luokka 24: Kankaat ja tekstiilit; verhot ja tekstiilistä valmistetut seinäverhoilut; kylpyhuonetekstiilit, pyyheliinat, tekstiilistä valmistetut kasvokintaat ja -pyyhkeet; vuodeliinavaatteet, sängynpeitteet, lakanat, tyynynpäälliset, untuvapeitteet, matkahuovat, untuvatäkit; ei-paperiset pöytäliinat, ei-paperiset pöydänsuojukset, ei-paperiset alusliinat ja tekstiilistä valmistetut lautasliinat”.



- 7 Väite perustui toiseksi jäljempänä esitettyyn ranskalaiseen kuviomerkkiin, joka koskee muun muassa luokkaan 25 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet ja pähineet”.



- 8 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) mainitut perusteet.
- 9 Kantaja rajasi 17.2.2011 rekisteröintihakemuksensa seuraaviin tavaroihin:
- luokka 18: ”Urheilu- ja vapaa-ajan välineet, nimittäin laukut, olkalaukut ja reput urheilukasseja lukuun ottamatta”
 - luokka 24: ”Kankaat ja tekstiilit, nimittäin etiketit edellä mainituista tavaroista”
 - luokka 25: ”Armeijavaatteet ja päällysvaatteet, jotka on valmistettu teknisistä kankaista ja muista teknisistä aineksista, mukaan lukien housut, takit, paidat, t-paidat, liivit, anorakit, villapaidat, collegepuserot, päällystakit, sukat, alusvaatteet, kaulahuivit, huivit ja käsineet; pähineet, vyöt”.
- 10 Väiteosasto hylkäsi 30.6.2011 väitteen luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden osalta ja hyväksyi sen kaikkien muiden tavaroiden osalta.

- 11 Kantaja valitti 9.8.2011 SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä siltä osin kuin se oli sille vastainen.
- 12 SMHV:n viides valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.5.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Katsottuaan, että kohdeyleisö muodostui unionin kaikkien jäsenvaltioiden keskiwertokuluttajasta luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja ranskalaisesta keskiwertokuluttajasta luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, se totesi erityisesti, että asianomaisten merkkien välillä oli sekaannusvaara, kun oli kyse luokkiin 18 ja 25 kuuluvista tavaroista, koska tavarat olivat samanlaisia tai samankaltaisia ja merkit ulkoasultaan samankaltaisia ja merkityssisällöltään samanlaisia, ja vaikka lausuntatavan osalta minkäänlaista vertailua ei lähtökohtaisesti voitu tehdä, kuluttajat saattaisivat viitata asianomaisiin merkkeihin käyttämällä niistä nimitystä ”tähti”. Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä se katsoi, että viisisakarainen tähti on toki yleisimmin käytetty merkki esittämään tähteä. Se katsoi kuitenkin, että vähäiset ulkoasuun liittyvät erot merkkien välillä sekä niiden merkityssisällön samanlaisuus aiheuttivat sekaannusvaaran sellaisen yleisön keskuudessa, jonka tarkkavaisuustaso on keskinkertainen.

Asianosaisen vaatimukset

- 13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - hylkää väitteen kokonaisuudessaan
 - velvoittaa SMHV:n ja toisen asianosaisen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 15 Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.11.2013 jättämällään kirjeellä kantaja yhtäältä ilmoitti unionin yleiselle tuomioistuimelle 24.10.2013 tehdystä päätöksestä, jolla SMHV:n mitättömyysoasto julisti aikaisemman yhteisön tavaramerkin menetetyksi 24.6.2013 lähtien, ja toisaalta totesi, että oli katsottava, että väite oli tarkoitukseton siltä osin kuin se perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin. Unionin yleinen tuomioistuin pyysi SMHV:tä esittämään huomautuksena tästä lausunnon antamisen raukeamista koskevasta vaatimuksesta.
- 16 Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2013 jättämällään asiakirjalla SMHV totesi, että mitättömyysoaston 24.10.2013 tekemästä päätöksestä voitiin edelleen valittaa valituslautakuntaan eikä se ollut vielä lopullinen. SMHV korosti, että unionin yleisen tuomioistuimen oli joka tapauksessa lausuttava riidanalaisesta päätöksestä siltä osin kuin väite perustui aikaisempaan ranskalaiseen tavaramerkkiin.
- 17 Vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen SMHV totesi lisäksi kirjaamoon 13.1.2014 jättämällään asiakirjalla, että SMHV:n mitättömyysoaston 24.10.2013 tekemä päätös oli tullut lopulliseksi, koska toinen asianosainen SMHV:n valituslautakunnassa ei ollut valittanut kyseisestä päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan säännöksissä säädetyssä määräajassa. SMHV ei täsmentänyt, mitä menettelyyn liittyviä päätelmiä unionin yleisen tuomioistuimen oli tehtävä kyseisen päätöksen lopullisesta luonteesta.

- 18 Unionin yleinen tuomioistuin päätti 9.1.2014 antamallaan määräyksellä käsitellä tämän oikeudenkäyntiväitteen pääasian yhteydessä.

Oikeudellinen arviointi

Oikeudenkäynnin kohde

- 19 SMHV:n mitättömyysoaston 24.10.2013 tekemällä päätöksellä aikaisempi yhteisön tavaramerkki julistettiin menetetyksi 24.6.2013 lähtien asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Kyseisestä päätöksestä tuli lopullinen, koska Les Complices -yhtiö, joka oli toisena asianosaisena valituslautakunnassa, ei valittanut siitä asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan säännöksissä säädettyssä määräajassa. On lisäksi muistutettava, että kyseinen aikaisempi tavaramerkki oli sen väitteen ainoa perusta, jonka toinen asianosainen valituslautakunnassa oli esittänyt luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta.
- 20 Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.11.2013 toimittamallaan kirjeellä kantaja totesi, että väitteen oli katsottava tulleen tarkoituksettomaksi siltä osin kuin se perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin. Suullisessa käsittelyssä se täsmensi, että se pysytti kuitenkin kaikki riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevat vaatimuksensa myös siltä osin kuin kumoaminen perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin.
- 21 SMHV totesi suullisessa käsittelyssä myös, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin menettäminen oli tapahtunut riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen ja että näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen oli edelleen syytä lausua kanteesta kokonaisuudessaan.
- 22 Unionin yleisen tuomioistuimen on kuitenkin tutkittava omasta aloitteestaan, onko kantajan oikeussuojan tarve edelleen olemassa siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä lausutaan väitteestä, joka perustuu aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin, luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta. Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset, joihin kuuluu muun muassa oikeussuojan tarpeen puuttuminen, kuuluvat nimittäin ehdottomiin prosessinedellytyksiin (määräys 7.10.1987, d. M. v. neuvosto ja talous- ja sosiaalikomitea, 108/86, Kok., EU:C:1987:426, 10 kohta ja määräys 10.3.2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia ym. v. komissio, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00-T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00-T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00-T-276/00, T-281/00, T-287/00 ja T-296/00, Kok., EU:T:2005:90, 22 kohta), joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia omasta aloitteestaan, onko kantajalla intressi saada riidanalainen päätös kumotuksi.
- 23 On näin ollen määritettävä, voiko riidanalaisen päätöksen kumoaminen aikaisemman yhteisön tavaramerkin menettämisen jälkeen – sikäli kuin päätös perustuu kyseiseen tavaramerkkiin – vielä tuottaa kantajalle etua. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kantajan oikeussuojan tarpeen on kanteen kohteen kannalta oltava olemassa kannetta nostettaessa sillä uhalla, että kanne jätetään muuten tutkimatta. Tämän oikeudenkäynnin kohteen on oikeussuojan tarpeen tavoin oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisun julistamiseen saakka sillä uhalla, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa, mikä edellyttää sitä, että kanteen lopputulos voi tuottaa kantajalle etua (määräys 9.2.2007, Wilfer v. SMHV, C-301/05 P, EU:C:2007:91, 19 kohta ja tuomio 7.6.2007, Wunenburger v. komissio, C-362/05 P, Kok., EU:C:2007:322, 42 kohta). Jos kuitenkin kantajan oikeussuojan tarve katoaa menettelyn aikana, unionin yleisen tuomioistuimen pääasian osalta antama ratkaisu ei voi tuottaa kantajalle etua (em. tuomio Wunenburger v. komissio, EU:C:2007:322, 43 kohta). Se, että riidanalainen päätös menettää merkityksensä kanteen nostamisen jälkeen, ei kuitenkaan sellaisenaan merkitse unionin yleisen tuomioistuimen velvollisuutta todeta, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa, koska kanteen kohde tai oikeussuojan tarve puuttuvat tuomion julistamispäivänä (em. tuomio Wunenburger v. komissio, EU:C:2007:322, 47 kohta).

- 24 Ensiksi on muistutettava, että tavaramerkin, johon väite perustuu, menettäminen valituslautakunnan sellaisen päätöksen tekemisen jälkeen, jolla hyväksytään kyseiseen tavaramerkkiin perustuva väite, ei merkitse kyseisen päätöksen peruuttamista tai kumoamista. Kuten SMHV muistutti suullisessa käsittelyssä, asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimittäin menettämistapauksessa katsotaan, ettei yhteisön tavaramerkillä ole ollut kyseisellä asetuksella tarkoitettuja vaikutuksia menettämisaikaväliltä lähtien. Kyseiseen päivään saakka yhteisön tavaramerkillä puolestaan on kaikki tähän suojaan liittyvät vaikutukset, joista säädetään asetuksen 2 jaksossa. Riidanalaisen päätöksen tekemispäivänä aikaisemmalla yhteisön tavaramerkillä näin ollen oli kaikki kyseisissä säännöksissä tarkoitettut vaikutukset. Jos katsottaisiin, että oikeudenkäynnin kohde häviää, kun sen aikana tehdään päätös tavaramerkin menettämisestä, unionin yleisen tuomioistuimen olisi otettava huomioon syitä, jotka ilmenevät riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen ja joilla ei ole vaikutusta kyseisen päätöksen perusteltavuuteen eikä vaikutuksia väitemenettelyyn, jonka seuraus tämä oikeusaste on.
- 25 Unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, ettei sen tehtävänä ole kanteen, joka on nostettu väitemenettelyä koskevasta valituslautakunnan päätöksestä, yhteydessä ottaa huomioon myöhempää menettämispäätöstä, joka koskee tavaramerkkiä, johon väite perustui, koska menettämispäätöksellä ei voi olla vaikutuksia aikaisempaan ajanjaksoon (tuomio 4.11.2008, Group Lottuss v. SMHV – Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, 47-50 kohta). Toisessa tuomiossa, jossa aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo oli päättynyt valituslautakunnan päätöksen jälkeen (tuomio 15.3.2012, Cadila Healthcare v. SMHV – Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, 21-23 kohta) ja jonka unionin tuomioistuin pysytti (määräys 8.5.2013, Cadila Healthcare v. SMHV, C-268/12 P, EU:C:2013:296, 33 kohta), unionin yleinen tuomioistuin katsoi niin ikään, että vaatimus lausunnon antamisen raukeamisesta oli hylättävä.
- 26 Toiseksi on todettava, että jos unionin yleinen tuomioistuin kumoo riidanalaisen päätöksen, sen häviäminen ex tunc voi tuottaa kantajalle etua, jota toteutus lausunnon antamisen raukeamisesta ei tuottaisi. Jos unionin yleinen tuomioistuin nimittäin katsoo, että lausunnon antaminen raukeaa osittain luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta, kantaja voi esittää SMHV:ssä tavaramerkkinsä uuden rekisteröintihakemuksen ilman, että tätä hakemusta koskeva väite voi tämän jälkeen perustua menetetyksi katsottuun aikaisempaan tavaramerkkiin. Jos unionin yleinen tuomioistuin puolestaan lausuu asiakysymyksestä, hyväksyy kanteen asianomaisten tavaroiden osalta ja katsoo, ettei asianomaisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa, mikään ei estä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä.
- 27 Kolmanneksi on tehtävä ero väitteen peruuttamisen, joka tapahtuu väitteen tekijän aloitteesta ja joka mahdollistaa kaikkien esteiden poistamisen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinniltä, ja tavaramerkin menettämisen, jota kolmas vaatii ja jonka vaikutuksia rajataan asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdalla, välillä. Oikeuskäytännössä hyväksytyä ratkaisua tilanteessa, jossa väite peruutetaan unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin aikana ja jossa väitteestä lausuneen valituslautakunnan päätöksen kumoamisvaatimukselta katsotaan puuttuvan kohde (määräys 3.7.2003, Lichtwer Pharma v. SMHV – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Kok., EU:T:2003:182, 14-17 kohta), ei näin ollen voida siirtää käsiteltävänä olevaan asiaan.
- 28 Lopuksi on todettava, että pelkästään se, että muutoksenhauilla, jotka koskevat väiteosaston ja valituslautakunnan päätöksiä, on lykkäävä vaikutus asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ja 64 artiklan 3 kohdan säännösten nojalla, ei voi riittää kyseenalaistamaan kantajan oikeussuojan tarvetta käsiteltävässä asiassa. On nimittäin muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 45 artiklan mukaan ainoastaan tilanteessa, jossa väite on hylätty lopullisella päätöksellä, tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi. Kun väiteosasto tai valituslautakunta siis hyväksyy väitteen, tällainen päätös merkitsee sitä, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei rekisteröidä niin kauan kuin kyseistä päätöstä koskevasta muutoksenhausta ei ole lausuttu.

- 29 Huolimatta väitteen perustana olevan aikaisemman yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevasta lopullisesta päätöksestä kantajalla on näin ollen intressi riidanalaisen päätöksen riitauttamiseen myös sen osalta kuin siinä lausutaan kyseiseen tavaramerkkiin perustuvasta väitteestä luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta.

Pääasia

- 30 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen.
- 31 Kantaja katsoo, että asianomaisten tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta asianomaiset merkit eivät aiheuta sekaannusvaaraa. Se väittää ensiksi, että koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin heikko, vähäinkin ero aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välillä riittää sulkemaan pois kaikenlaisen sekaannusvaaran. Ulkoasun tasolla se väittää, että asianomaiset merkit eroavat toisistaan varsinkin, koska kyseiset eroavaisuudet eivät koske aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyttöä osatekijää. Se katsoo, ettei merkkejä voida millään tavalla vertailla lausuntatavan tasolla, koska kyse on puhtaasti kuviomerkeistä. Merkitysisällön tasolla asianomaiset merkit eivät sen mukaan ole samanlaisia, koska niiden ainoat yhteiset osatekijät eivät ole erottamiskykyisiä.
- 32 SMHV kiistää kantajan väitteet.
- 33 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.
- 34 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten merkkejä käytetään, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Kok., EU:T:2003:199, 30-33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 35 Valituslautakunnan arviointia kyseessä olevien merkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava edellä esitetyt periaatteet huomioiden.

Kohdeyleisö

- 36 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Kok., EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 37 Valituslautakunta totesi käsiteltävässä asiassa perustellusti riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa kantajan sitä tältä osin kiistämättä, että koska asianomaisilla merkeillä varustetut tavarat olivat yleisesti käytettyjä muotitavaroita, kohdeyleisö muodostui keskivertokuluttajasta, jonka katsotaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Kuten valituslautakunta perustellusti kyseisessä kohdassa totesi, koska aikaisempi tavaramerkki oli yhteisön tavaramerkki, sekaannusvaaraa oli arvioitava ottaen huomioon kohdeyleisö kaikissa jäsenvaltioissa, kun oli kyse luokkaan 18 kuuluvista tavaroista. Kun oli kyse luokkaan 25 kuuluvista tavaroista, valituslautakunta totesi niin ikään perustellusti, että koska aikaisempi tavaramerkki oli ranskalainen kansallinen tavaramerkki, sekaannusvaaraa oli arvioitava ottaen huomioon kohdeyleisö Ranskan alueella.

Tavaroiden vertailu

- 38 Riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa valituslautakunta katsoi myös perustellusti ja kantajan sitä tältä osin kiistämättä, että luokkiin 18 ja 25 kuuluvat asianomaiset tavarat olivat samanlaisia tai samankaltaisia.

Merkkien vertailu

- 39 Aluksi on muistutettava, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava asianomaisista merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää kyseiset tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, Kok., EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 40 Riidanalaisen päätöksen 17-19 kohdassa valituslautakunta katsoi, että koska asianomaiset merkit olivat samankaltaisia ulkoasun tasolla ja samanlaisia merkityssisällön tasolla ja vaikka lausuntatavan tasolla minkäänlaista vertailua ei lähtökohtaisesti voitu tehdä, kuluttajat saattaisivat viitata asianomaisiin merkkeihin käyttämällä niistä nimitystä ”tähti”.

– Ulkoasun samankaltaisuus

- 41 Riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa valituslautakunta totesi, että asianomaiset merkit muodostuivat tähden, jossa oli viisi muodoltaan identtistä sakaraa ympyrässä, kuvallisesta esityksestä, ja tähden ja ympyrän koon väliset suhteet olivat identtiset. Ainoat erot kyseisten merkkien välillä ovat tähden väri, joka on valkoinen aikaisemmissa tavaramerkeissä ja musta hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä, se, että ympyrän tausta on värjätty mustaksi aikaisemmissa tavaramerkeissä, ja se, että hakemuksen kohteena olevan merkin ympyrä muodostuu katkonaisesta mustasta viivasta eikä aikaisempien tavaramerkkien tavoin jatkuvasta viivasta. Nämä samankaltaisuudet ovat sen mukaan vastapainona kokonaisuutena tarkasteltuna samankaltaisten merkkien välisille eroille.
- 42 Kantaja väittää, että asianomaiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset. Se vetoaa muun muassa SMHV:n väiteosaston 18.12.2002 tekemään päätökseen, joka koski menettelyä, jossa osapuolina olivat toinen asianosainen valituslautakunnassa ja kolmas ja jossa väiteosasto katsoi, että asiassa, joka oli kyseisen päätöksen taustalla, kyseessä olleet merkit eivät olleet ulkoasultaan samankaltaiset.
- 43 Tarvitsematta todeta eroja asianomaisten merkkien ja kantajan mainitseman väiteosaston päätöksen taustalla olleessa asiassa kyseessä olleiden merkkien välillä on muistutettava, että päätökset, jotka SMHV:n valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen

perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV, C-412/05 P, Kok., EU:C:2007:252, 65 kohta ja tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR JA FELICIE), T-346/04, Kok., EU:T:2005:420, 71 kohta).

44 Asianomaisten merkkien ulkoasun vertailusta on todettava, että on totta, että kyseiset merkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuina ulkoasultaan samankaltaiset, koska ne esittävät ympyrään sijoitettua viisisakaraista tähteä ja koska kummakin kahden osatekijän suhde on niissä samankaltainen. Se, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ympyrää edustaa katkonainen viiva, ei voi riittää toteamukseen siitä, että kyseessä ei ole ympyrä. Se, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on musta tähti, jonka tausta on valkoinen, kun taas aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat valkoisesta tähdestä, jonka tausta on musta, on lisäksi pelkkä vähäinen ero, jonka perusteella ei voida katsoa, etteivät kaksi kuvio-osaa ole samankaltaisia.

45 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kokonaisuutena tarkasteltuina asianomaiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

– Lausuntatavan samankaltaisuus

46 Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä vertaili kyseessä olevia merkkejä lausuntatavan tasolla, mikä kantajan mukaan on kuitenkin mahdotonta, kun on kyse kuviomerkeistä.

47 Oikeuskäytännön mukaan lausuntatavan vertailulla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä tarkasteltaessa sitä, ovatko kuviomerkit, jotka eivät sisällä sanaosia, samankaltaisia (tuomio 25.3.2010, Nestlé v. SMHV – Master Beverage Industries (Golden Eagle ja Golden Eagle Deluxe), T-5/08-T-7/08, Kok., EU:T:2010:123, 67 kohta ja tuomio 7.2.2012, Dosenbach-Ochsner v. SMHV – Sisma (elefanttien esitys suorakulmiossa), T-424/10, Kok., EU:T:2012:58, 45 ja 46 kohta).

48 Käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 18 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei lausuntatavan minkäänlainen vertailu ole mahdollinen, kun on kyse kuviomerkeistä. Vaikka se katsoi samassa kohdassa myös, että koska asianomaiset merkit esittävät tähteä, on mahdollista, että kuluttajat puhuvat niistä tähtinä, tätä näkemystä ei seurannut minkäänlainen päätelmä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että valituslautakunta totesi kyseisten merkkien olevan lausuntatavaltaan samankaltaisia. Sekaannusvaaran olemassaolon kokonaisarvioinnissa valituslautakunta ei myöskään viitannut minkäänlaiseen kyseisten merkkien lausuntatavan vertailuun.

49 Kantajan väite ei siis pidä paikkansa.

– Merkityssisällön samankaltaisuus

50 Kantaja väittää, että asianomaiset merkit eivät ole merkityssisällöltään samanlaisia, koska niiden ainoat yhteiset osatekijät ovat erottamiskyvyttömiä. Se vetoaa tästä valituslautakunnan 15.4.2011 tekemään päätökseen, jossa tämä sen mukaan katsoi, että yhteisen kaupallisen alkuperän olemassaolon päättely geometrisista kuvioista käsin oli mahdotonta.

51 Tarvitsematta tutkia, onko valituslautakunnan ratkaisulla, johon kantaja vetoaa, merkitystä käsiteltävässä asiassa, on muistutettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 eikä niiden aikaisemman päätöskäytännön perusteella (ks. edellä 43 kohta).

- 52 Vaikka kantajan argumentti, jonka mukaan viisisakarainen tähti ei ole erottamiskykyinen, näytettäisiin toteen, se ei missään tapauksessa riitä sen toteamiseen, että asianomaisilla merkeillä, jotka kumpikin esittävät ympyrässä olevaa tähteä vähäisin graafisin eroavaisuuksin, olisi erilaiset merkitykset. Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään samanlaiset.
- 53 Edellä esitetyn perusteella on hyväksyttävä valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan asianomaiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset ja merkityssisällöltään samanlaiset ja jonka mukaan kyseisten merkkien lausuntatavan vertailulla ei ole merkitystä.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

- 54 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, Kok., EU:C:1998:442, 17 kohta ja tuomio 14.12.2006, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Kok., EU:T:2006:397, 74 kohta).
- 55 Valituslautakunta katsoi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että viisisakarainen tähti on toki yleisimmin käytetty merkki tähden esitykseen, mutta vähäiset ulkoasuun liittyvät erot asianomaisten merkkien välillä sekä niiden merkityssisällön samanlaisuus olivat sekaannusvaaran lähde yleisölle, jonka tarkkaavaisuustaso on keskinkertainen.
- 56 Kantaja katsoo, että aikaisemmat tavaramerkit eivät ole erottamiskykyisiä, mutta myöntää, että koska ne on jo rekisteröity, väitemenettelyssä on katsottava, että niillä on vähimmäiserottamiskyky. Vastineen 16 ja 17 kohdassa olevien argumenttien riitauttamiseksi kantaja väittää, että SMHV on jo katsonut, etteivät tällaiset tavaramerkit ole erottamiskykyisiä.
- 57 Tästä on ensin muistutettava, että unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava riidanalaisen päätöksen laillisuutta eikä lausuttava vastineen perusteltavuudesta.
- 58 Seuraavaksi – ja kuten kantaja itse myöntää – on todettava, että kantaja ei voi väitemenettelyssä esittää ehdotonta hylkäysperustetta kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. On nimittäin muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tutkittava väitemenettelyssä ja että kyseinen artikla ei ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava (tuomio 9.4.2003, Durferit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Kok., EU:T:2003:107, 72 ja 75 kohta ja tuomio 30.6.2004, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Kok., EU:T:2004:197, 71 kohta). Jos kantaja katsoi, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki oli rekisteröity kyseisen artiklan säännösten vastaisesti, sen oli esitettävä mitättömyysvaatimus kyseisen asetuksen 51 artiklan perusteella. Aikaisemmasta ranskalaisesta tavaramerkistä on lisäksi muistutettava, ettei merkin kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröinnin pätevyyttä voida asettaa kyseenalaiseksi yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, Kok., EU:C:2012:314, 40–47 kohta) vaan ainoastaan mitättömyyttä koskevassa menettelyssä, johon ryhdytään kyseessä olevassa jäsenvaltiossa (em. tuomio DIESELIT, EU:T:2004:197, 71 kohta).
- 59 Kantaja katsoo lisäksi, että koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin heikko – kuten SMHV on sen mukaan itse muissa tapauksissa todennut –, jopa vähäinen ero aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välillä riittää kaikenlaisen sekaannusvaaran poissulkemiseen.

- 60 Tästä on muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei sinällään estä sitä, että sekaannusvaaran olemassaolo todetaan (ks. vastaavasti määräys 27.4.2006, L'Oréal v. SMHV, C-235/05 P, EU:C:2006:271, 42-45 kohta). Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on nimittäin otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi näin ollen olla olemassa silloinkin, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, erityisesti kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. tuomio 16.3.2005, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Kok., EU:T:2005:102, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.12.2007, Xentral v. SMHV – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 61 Lopuksi on hylättävä kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta ei antanut riittävästi arvoa sille, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky oli erittäin heikko. Kantajan puoltama näkemys johtaisi nimittäin tavaramerkkien samankaltaisuuteen perustuvan tekijän vaikutuksen neutralisoimiseen sen tekijän hyväksi, joka perustuu aikaisempien yhteisön tavaramerkkien erottamiskykyyn, jolle annettaisiin liiallinen merkitys. Tästä seuraisi, että kun aikaisemmat yhteisön tavaramerkit ovat vain heikosti erottamiskykyisiä, sekaannusvaara olisi olemassa vain siinä tapauksessa, että viimeksi mainittu toistettaisiin täydellisesti rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä asianomaisten merkkien samankaltaisuuden asteesta riippumatta (määräys L'Oréal v. SMHV, edellä 60 kohta, EU:C:2006:271, 45 kohta). Tällainen lopputulos ei kuitenkaan olisi sen kokonaisarvioinnin luonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHV, C-171/06 P, EU:C:2007:171, 41 kohta).
- 62 On näin ollen todettava, että käsiteltävässä asiassa on olemassa sekaannusvaara, koska asianomaiset tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja asianomaiset merkit ovat samankaltaisia. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, kohdeyleisö, jonka tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen, jolla ei ole tilaisuutta tarkastella tavaramerkkejä rinnakkain ja jonka mielikuva tavaramerkeistä on näin ollen epätäydellinen, ei nimittäin todennäköisesti muista vähäisiä eroja kyseisten merkkien välillä.
- 63 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta), kun se katsoi, että asianomaisten merkkien välillä on sekaannusvaara.
- 64 Kaikista edellä esitetyistä syistä kanteen on hylättävä kokonaisuudessaan tarvitsematta lausua kantajan toisen vaatimuksen, jolla unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan hylkäämään väite kokonaisuudessaan, tutkittavaksi ottamisesta (ks. vastaavasti tuomio 22.5.2008, NewSoft Technology v. SMHV – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, 70 kohta ja tuomio 22.1.2009, Commercys v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Kok., EU:T:2009:14, 35 ja 67 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

- 65 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Max Fuchs veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä lokakuuta 2014.

Allekirjoitukset