

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

15 päivänä joulukuuta 2005 ¹

1. Esillä oleva asia on valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta,² jolla vahvistettiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätös hylätä SMHV:n väiteosaston päätöksestä tehty valitus.

Yhteisön lainsäädäntö

3. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa säädetään merkittävältä osin seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta [yhteisön] tavaramerkkiä ei rekisteröidä

2. Kyseisessä päätöksessä katsottiin, että tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94³ 43 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja että tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity, ja tavarat, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haettiin, olivat mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoituksessa samankaltaisia.

--

(b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä -- --.”

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Asia T-203/02, The Sunrider Corp. v. SMHV, tuomio 8.7.2004 (Kok. 2004, s. II-2811).

3 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

4. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa todetaan, että "aikaisempiin tavaramerkkeihin" luetaan jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit.

Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. –

5. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä asetuksen 8 artiklan perusteella väitteen kolmen kuukauden kuluessa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa."

7. Esillä olevassa asiassa on kiistatonta, että aikaisemman tavaramerkin käyttämistä tavaramerkin haltijan suostumuksella on pidettävä haltijan omana tavaramerkin käyttöä.⁴

6. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa säädetään merkityksellisiltä osin seuraavaa:

8. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen⁵ 22 säännössä säädetään merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta.

"2. Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen

4 - Vastaa asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohtaa, jossa säädetään tilanteesta, jossa yhteisön tavaramerkki menetetään sen vuoksi, ettei sitä ole tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä, seuraavaa: "Yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön".

5 - Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1).

perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu, sekä todisteet näiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3. Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettu väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuvaan ja lehtimainoksiin sekä asetuksen (EY) N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.”

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten antaman tuomion tausta

9. The Sunrider Corporation (valittaja) teki 1.4.1996 SMHV:lle yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki VITAFRUIT. Tavaroihin, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluivat ”kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja

muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja vitamiinijuomat”. Hakemus julkaistiin 5.1.1998.

10. Juan Espadafor Caba (väitteen tekijä) teki 1.4.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui siihen, että Espanjassa oli jo rekisteröity aikaisempi tavaramerkki, sanamerkki VITAFRUT, seuraavia tavaroita varten: ”muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettut alkoholittomat hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitettut kylmät juomat, hiilihappovalmisteet, poreilua tuottavat rakeet, käymättömät hedelmä- ja vihannesmehut (rypäleen puristemehua lukuun ottamatta), limonadit, appelsiiniinimehut, kylmät juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jää”.

11. Väitteen tekijä vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

12. Valittaja pyysi vuoden 1998 lokakuussa, että väitteen tekijän olisi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty Espanjassa. SMHV:n väiteosasto pyysi väitteen tekijää toimittamaan kyseiset

todisteet. Väitteen tekijä toimitti SMHV:lle ensinnäkin kuusi pullon etikettiä, joissa aikaisempi tavaramerkki näkyi, ja toiseksi neljätoista laskua ja tilauskirjettä, joista kymmenen oli päivätty ennen 5.1.1998. Laskujen perusteella oli ilmeistä, että tavarat myi aikaisemmalla tavaramerkillä Industrias Espadafor, SA -niminen yhtiö eikä tavaramerkin haltija (väitteen tekijä Juan Espadafor Caba).

14. Valittaja haki 23.10.2000 väiteosaston päätökseen muutosta. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) hylkäsi valituksen 8.4.2002 tekemällään päätöksellä. Se lähinnä vahvisti väiteosaston päätökseen sisältyvät arvioinnit korostaen kuitenkin, että aikaisemman tavaramerkin käyttö oli näytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä mehutiivisteet (juice concentrate).

13. Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 23.8.2000 tekemällään päätöksellä sellaisten tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä "kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja vitamiinijuomat". Se katsoi ensinnäkin, että väitteen tekijän toimittamat todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä "käymättömät hedelmä- ja vihannesmehut, limonadit, appelsiinimehut". Toiseksi väiteosasto oli sitä mieltä, että kyseiset tavarat olivat osittain samankaltaisia ja osittain samoja kuin tavarat, joista käytettiin nimitystä "kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja vitamiinijuomat" ja joista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli kyse, ja että kyseisten merkkien välillä oli olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaanusvaara.

15. Valittaja nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomio

16. Valittaja esitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan rikkomista. Kyseinen kanneperuste jakautui kahteen osaan, joista ensimmäinen koski sitä, että SMHV oli ottanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisena käyttönä huomioon sen, että kolmas henkilö on käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä, ilman, että tavaramerkin haltijan suostumusta olisi näytetty toteen, ja toinen sitä, että SMHV oli tulkinnut väärin tosiasiallisen käytön käsitettä. Toisessa kanneperusteessa oli kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta.

17. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan osalta seuraavaa:

”19. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan perusteella yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä vastaan esitetty väite hylätään, jos kyseisen aikaisemman tavaramerkin haltija ei esitä todisteita siitä, että tavaramerkin haltija on yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä. Sitä vastoin jos aikaisemman tavaramerkin haltija onnistuu toimittamaan kyseiset todisteet, SMHV tutkii väitteen tekijän esittämät hylkäysperusteet.

20. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohdan ja kyseisen asetuksen 43 artiklan 3 kohdan perusteella kolmannen henkilön aikaisemman kansallisen tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

21. Alustavasti on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo katsonut, että sen SMHV:n valituslautakunnalla olevan velvollisuuden laajuus, joka koskee valituksen kohteena olevan päätöksen eli tässä asiassa väi-

teosaston tekemän päätöksen tutkimista, ei riipu siitä, että valituksen tehnyt osapuoli esittää kyseisen päätöksen osalta erityisen perusteen kyseenalaistamalla asian ensimmäisenä asteena ratkaiseen SMHV:n yksikön suorittaman säännöksen tulkinnan tai soveltamisen taikka sen suorittaman todisteen arvioinnin (ks. vastaavasti asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LSH (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 32 kohta). Vaikka valituksen SMHV:n valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei näin ollen olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien saatavilla olevien asian kannalta merkityksellisten oikeudellisten seikkojen ja tosi-seikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta). Tähän tutkintaan kuuluu myös kysymys siitä, onko tosi-seikat ja valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen esittämät todisteet huomioon ottaen valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimittanut todisteet siitä, että aikaisemman tavaramerkin haltija tai luvan saanut kolmas henkilö on tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tästä seuraa, että nyt käsiteltävänä olevan kanneperusteen ensimmäinen osa voidaan ottaa tutkitavaksi.

22. Sitä vastoin sen väitteen merkityksellisyys, jonka mukaan kantaja ei ole kiistänyt väiteosastossa eikä valituslautakunnassa sitä, etteikö aikaisemman

- tavaramerkin haltijan suostumus olisi ollut olemassa, on tutkittava asiakysymyksen yhteydessä.
23. Kuten valituslautakunnassa käydyin menettelyn toisen asianosaisen esittämistä laskuista ilmenee, tavarat myi aikaisemmalla tavaramerkillä Industrias Espadafor, SA -niminen yhtiö eikä tavaramerkin haltija, vaikka hänen nimensä näkyy myös kyseessä olevan yhtiön nimessä.
 24. Kun väitteen tekijä vetoaa kolmannen henkilön aikaisemman tavaramerkin käyttöä merkitseviin toimiin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuna tosiasiallisena käyttönä, hän ilmoittaa implisiittisesti, että kyseinen käyttö on tapahtunut hänen suostumuksellaan.
 25. Tämän implisiittisen toteamuksen paikansapitävyyden osalta ilmenee, että jos aikaisemman tavaramerkin käyttö, sellaisena kuin se ilmenee SMHV:lle esitetyistä laskuista, olisi tapahtunut ilman haltijan suostumusta ja näin ollen hänen tavaramerkkioikeuttaan loukaten, Industrias Espadafor, SA -yhtiön edun mukaista olisi normaalisti ollut olla luovuttamatta todisteita tällaisesta käytöstä kyseessä olevan tavaramerkin haltijalle. Tästä syystä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että tavaramerkin haltija voisi esittää todisteita tavaramerkin käytöstä, joka on tapahtunut vastoin hänen tahtoaan.
 26. SMHV saattoi nojautua kyseiseen oletamaan varsinkin, kun kantaja ei ole kiistänyt sitä, etteikö se, että Industrias Espadafor, SA -yhtiö käytti aikaisempaa tavaramerkkiä, olisi tapahtunut väitteen tekijän suostumuksella. Ei riitä, että kantaja on SMHV:ssa vireillä olleessa menettelyssä väittänyt yleisesti, että väitteen tekijän esittämät todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan, että väitteen tekijä olisi tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä.
 27. Oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, että kantaja on nimenomaan arvostellut juuri toteennäytetyn käytön kaupallista määrää, jonka väitetään olleen vähäistä, ja esitettyjen todisteiden laatua. Sitä vastoin kantajan SMHV:ssa vireillä olleessa menettelyssä esittämien kirjelmien sanamuodossa ei ole mitään selkeää, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että kantaja olisi kiinnittänyt SMHV:n huomiota siihen, että kyse oli kolmannen henkilön tavaramerkin käytöstä, tai että se olisi esittänyt epäilyksiä siitä, oliko tavaramerkin haltija antanut suostumuksensa tähän käyttöön.
 28. Nämä seikat muodostivat riittävän vakaan perustan sille, että valituslautakunta saattoi niiden perusteella päätellä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tavaramerkin haltijan suostumuksella.

29. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista koskevan kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.”

18. Sen ensimmäisen kanneperusteen toisen osan osalta, jonka mukaan SMHV oli tulkinut väärin tosiasiallisen käytön käsitettä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa:

”36. Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksänestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjää on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin kyseistä merkkiä todella käytetään. Kyseisen perustelukappaleen mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että sitä tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu (asia T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT)*, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta).

37. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täy-

täntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdan mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmentävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji. Sitä vastoin siinä ei edellytetä, että väitteen tekijän olisi annettava kirjallinen lausunto, joka koskee aikaisemman tavaramerkin käytön perusteella saatua liikevaihtoa. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta ja 76 artikla sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohta jättävät väitteen tekijälle mahdollisuuden valita ne todisteet, joiden se katsoo soveltuvan sen osoittamiseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on asian kannalta merkityksellisenä aikana tosiasiallisesti käytetty. Näin ollen kantajan kritiikki, joka koskee sitä, ettei aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnistä kertynyttä kokonaisliikevaihtoa koskevaa valaa vastaavaa vakuutusta ole annettu, on hylättävä.

38. Tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole pelkkää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla (asia T-174/01, *Goulbourn v. SMHV – Redcats (Silk Cocoon)*, tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-789, 38 kohta). Edellä mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen

strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

39. Kuten ilmenee yhteisöjen tuomioistuinten asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. I-2439), joka koski jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 1 kohdan, jonka normatiivinen sisältö vastaa pääosin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, tulkintaa, tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta). Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia Silk Cocoon, tuomion 39 kohta).
40. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).
41. Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.
42. Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin. Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden

myynnin määrää ei voida arvioida abso-luuttisesti, vaan suhteessa muihin mer-kityksellisiin tekijöihin, kuten tavara-merkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyn-tikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuin on tästä syytä tarkentanut, ettei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavara-merkin käytön olisi aina oltava määrälli-sesti huomattavaa, jotta käyttöä voitai-siin pitää tosiasiallisena (em. asia Ansul, tuomion 39 kohta).

taan ainoastaan tavaramerkkeihin, joi-den tosiasiallinen käyttö on ollut viisi vuotta keskeytyksissä. Näin ollen edellä mainittujen seuraamusten välttämiseksi riittää, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti tietyn aikaa merkitykselli-sen ajanjakson aikana.

43. Edellä olevan perusteella on tutkittava sitä, onko SMHV katsonut perustellusti, että SMHV:ssa vireillä olleen menette-lyn toisen asianosaisen esittämät todis-teet osoittivat, että aikaisempaa tavara-merkkiä oli käytetty tosiasiallisesti.

44. Kantajan tekemä yhteisön tavaramerk-kiä koskeva hakemus julkaistiin 5.1.1998, joten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkaa 5.1.1993 ja päättyy 4.1.1998 (jäljempänä merkityk-sellinen ajanjakso).

45. Kuten saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, kyseisessä asetuk-sessa säädettyjä seuraamuksia sovelle-

46. SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toisen asianosaisen esittämät laskut osoittavat, että tavaramerkkiä on käy-tetty vuoden 1996 toukokuun lopun ja vuoden 1997 toukokuun puolivälin väli-senä aikana eli yhdentoista ja puolen kuukauden pituisen ajan.

47. Niistä ilmenee myös, että toimitukset on tehty yhdelle asiakkaalle Espanjassa ja että niistä on laskutettu Espanjan pesetoina. Tästä seuraa, että tavarat oli tarkoitettu Espanjan markkinoille, jotka olivat merkitykselliset markkinat.

48. Myytyjen tavaroiden määrän osalta on todettava, että sen arvo ei ole yli 4 800:aa euroa ja se perustuu 293:n sellaisen 12 kappaletta sisältävän yksi-kön myyntiin, joista käytetään laskuissa nimitystä cajas (kori), eli yhteensä 3 516 kappaleen myyntiin ja yhden kappaleen hinta ilman arvonnalisäveroa on 227 Espanjan pesetää (1,36 euroa). Vaikka kyseinen määrä on suhteellisen pieni, esitettyjen laskujen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että laskuissa tarkoi-

- tettuja tavaroita on myyty melko vakiintuneesti yli yhdentoista kuukauden ajan, eikä kyseinen ajanjakso ole erityisen lyhyt eikä erityisen lähellä sitä hetkeä, jolloin kantajan esittämä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin.
49. Myynnit ovat sellaisia käyttöä merkitseviä toimia, jotka ovat objektiivisesti tarkasteltuina omiaan luomaan tai säilyttämään markkinat kyseessä oleville tavaroille, eikä niiden kaupallinen määrä ole käytön aikaan ja taajuuteen nähden niin vähäinen, että sen perusteella voitaisiin päätellä kyseen olevan pelkästään sellaisesta symbolisesta, mitättömän pienestä tai fiktiivisestä käytöstä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet.
50. Näin on myös sen seikan osalta, että laskut on osoitettu yhdelle ainoalle asiakkaalle. Riittää, että tavaramerkkiä käytetään julkisesti ja ulospäin eikä pelkästään aikaisemman tavaramerkin haltijana olevan yrityksen sisällä tai kyseisen yrityksen hallussa tai valvonnanassa olevassa jakeluketjussa. Esillä olevassa asiassa kantaja ei ole väittänyt, että laskujen adressaatti kuuluisi SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toiseen asianosaiseen, eikä minkään esillä olevaan asiaan liittyvän seikan perusteella voida päätellä näin olevan. Näin ollen ei ole tarpeen tukeutua siihen SMHV:n suullisessa käsittelyssä esittämään väitteeseen, jonka mukaan asiakas on espanjalaisten elintarvikeliikkeiden tärkeä toimittaja.
51. Siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin käytön luonteesta, on todettava, että laskuissa kyseessä olevista tavaroista käytetään nimitystä concentrado (tiiviste), ja kyseisen nimityksen jäljessä on ensinnäkin aromia koskeva merkintä (kiwi, menta (minttu), granadina (grenadiini), maracuya, lima (limetti) tai azul trop. ja toiseksi lainausmerkeissä sana vitafut. Tämän nimityksen perusteella voidaan päätellä, että kyseessä olevat tavarat ovat erilaisia tiivistettyjä hedelmämehuja tai hedelmämeuhujen tiivisteitä.
52. Lisäksi menettelyn toisen asianosaisten esittämistä etiketeistä ilmenee, että kyse on eri hedelmistä tehdyistä tiivistemehuista, jotka on tarkoitettu loppukuluttajille, eikä mehutiivisteistä, jotka olisi tarkoitettu hedelmämehuja valmistavalle teollisuudelle. Etiketeissä on siten merkintä bebida concentrada para diluir 1 + 3 (tiivistetty juoma, jonka laimennussuhde on 1 + 3) ja kyseinen maininta on selvästikin tarkoitettu loppukuluttajille.
53. Kuten kantaja on todennut, etiketeissä ei ole mitään päivämäärää. Näin ollen asian kannalta ei ole merkityksellinen kysymys siitä, onko etiketeissä tavallisesti päivämäärä, mikä on kantajan puolustama näkemys, jonka SMHV on kuitenkin kiistänyt. Sitä vastoin vaikka pelkät etiketit eivät ole todistusvoimaisia, niillä voidaan kuitenkin tukea muita SMHV:ssa vireillä olevan menettelyn aikana esitettyjä todisteita.

54. Tästä seuraa, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen on näyttänyt toteen sen, että vuoden 1996 toukokuun ja vuoden 1997 toukokuun välisenä ajanjaksona espanjalaiselle asiakkaalle on sen suostumuksella myyty noin 300 kahdentoista kappaleen yksikköä erilaisista hedelmistä valmistettuja tiivistettyjä mehuja ja tämän myynnin arvo on noin 4 800 euroa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus on rajallista ja vaikka voi olla suositeltavaa esittää lisää todisteita, jotka koskevat merkityksellisen ajanjakson aikana tapahtuneen käytön luonnetta, tosiseikkojen ja menettelyn toisen asianosaisen esittämien todisteiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että käyttö on ollut tosiasiallista. Näin ollen SMHV on riidanalaisessa päätöksessä perustellusti katsonut, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti joidenkin niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity, eli hedelmämeuhujen osalta.
55. Siltä osin kuin on kyse riidanalaisen päätöksen ja SMHV:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) tekemän päätöksen väitetystä ristiriitaisuudesta, on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien kumonnut viimeksi mainitun päätöksen asiassa T-334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV – Vetoquinol (HIPOVITON), 8.7.2004 antamallaan tuomiolla (Kok. 2004, s. II-2787).
56. Edellä olevan perusteella nyt käsiteltävänä olevan kanneperusteen toinen osa on perusteeton. – ”
19. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan toisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa:
- ”63. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröimistä haetaan, ja tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja jos kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste on riittävän vahva siten, että voidaan katsoa, että sen alueen yleisön, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, keskuudessa on olemassa sekaannusvaara. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan perusteella aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
64. Esillä olevassa asiassa kantaja arvostelee valituslautakunnan toteamuksia ainoas-

taan siltä osin kuin on kyse siitä, ovatko yhtäältä tavaramerkkiä koskevassa hake-
muksessa tarkoitetut tavarat, joista käy-
tetään nimitystä yrtti- ja vitamiinijuo-
mat, ja toisaalta tavarat, joiden osalta
aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasial-
lisesti käytetty, eli hedelmämehut,
samanlaisia tai samankaltaisia (riidan-
alaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).

65. Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee,
kyseessä olevien tavaroiden tai palvelu-
jen samankaltaisuuden arvioimiseksi on
otettava huomioon kaikki kyseisten
tavaroiden tai palvelujen väliseen suh-
teeseen liittyvät merkitykselliset tekijät,
ja näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti
tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttö-
tarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne
keskenään kilpailevia vai toisiaan täy-
dentäviä (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507,
23 kohta).

66. Kuten edellä 52 kohdassa on todettu,
esillä olevassa asiassa aikaisempaa tava-
ramerkkiä on käytetty loppukuluttajille
tarkoitettujen tiivistettyjen hedelmäme-
hujen osalta eikä sellaisten hedelmäme-
hutiivisteiden osalta, jotka on tarkoi-
tettu hedelmämehuja valmistavalle teol-
lisuudelle. Näin ollen kantajan väite,
jonka mukaan kyseiset tavarat on tar-
koitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden
tapauksessa teollisuudelle ja yrtti- ja
vitamiinijuomien tapauksessa loppuku-
luttajille, on hylättävä.

67. Valituslautakunta on näin ollen perus-
tellusti todennut, että kyseisillä tava-
roilla on sama käyttötarkoitus eli niillä
pyritään sammuttamaan jano, ja että ne
ovat laajalti keskenään kilpailevia.
Kyseisten tavaroiden luonteen ja käyt-
tötapojen osalta on todettava, että
molemmissa tapauksissa on kyse sellai-
sista alkoholittomista juomista, jotka
juodaan tavallisesti kylminä, mutta joi-
den koostumus on tosin erilainen suu-
rimmassa osassa tapauksia. Kyseisten
tavaroiden erilaisella koostumuksella ei
voi kuitenkaan olla vaikutusta totea-
mukseen, jonka mukaan edellä mainitut
tavarat ovat toisiinsa rinnastettavia siitä
syystä, että niillä pyritään täyttämään
sama tarve.

68. Tästä seuraa, ettei valituslautakunta ole
tehnyt arviointivirhettä katsoessaan,
että kyseiset tavarat ovat samankaltaisia.
Nyt käsiteltävänä oleva kanneperuste on
näin ollen perusteeton – –.”

20. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hyökkäsi tämän perusteella valittajan kanteen.

Muutoksenhaku yhteisöjen tuomioistui- meen

21. Valittaja on hakenut muutosta yhteisöjen
tuomioistuimelta. Se on esittänyt kolme

valitusperustetta, jotka vastaavat tarkalleen niitä kolmea seikkaa, joihin se vetosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmäinen valitusperuste

22. Valittaja väittää aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut väärin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä sen 15 artiklan 3 kohtaa, kun se on ottanut huomioon sen, että kolmas henkilö on käyttänyt VITAFRUT merkkiä. Valittaja väittää erityisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut väärin 15 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaista todistustaakan jakoa, ottanut huomioon muita kuin ratkaisevia (implisiittisiä) lausuntoja ja todisteita, jotka väitteen tekijä esitti, ja nojautunut painavien todisteiden sijasta oletamiin.

23. Kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdalla ei ole käsiteltävänä olevan asian kannalta merkitystä, koska se koskee ainoastaan seuraamuksia siitä, ettei yhteisön tavaramerkkiä käytetä. Oletan, että valittajan tarkoituksena on viitata 43 artiklan 2 kohtaan, jota sovelletaan 43 artiklan 3 kohdan perusteella. On kuitenkin oikein, että 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan analogisesti väitteenasetelyyn, joka perustuu aikaisempaan tavara-

merkkiin. Kyseisessä säännöksessä todetaan, että merkin käyttö ”haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön”.

24. Valittaja arvostelee pääosin sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tutkinut kunnolla sitä, voitiinko kolmannen henkilön tavaramerkin käyttöä pitää väitteen tekijän omana tavaramerkin käyttönä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

25. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tutkinut tätä kysymystä asianmukaisesti.

26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että kun väitteen tekijä vetoaa kolmannen henkilön aikaisemman tavaramerkin käyttöä merkitseviin toimiin tosiasialisena käyttönä, ”hän ilmoittaa implisiittisesti, että kyseinen käyttö on tapahtunut hänen suostumuksellaan”.⁶

27. Se kiinnitti vielä huomiota kahteen nimenomaiseen seikkaan. Ensinnäkin jos kolmannen henkilön tavaramerkin käyttö olisi tapahtunut ilman haltijan suostumusta, käyttö olisi loukannut haltijan tavaramerkki-oikeutta ja kolmannen henkilön edun mukaista olisi ilmeisestikin näin ollen ollut

⁶ – 24 kohta.

olla luovuttamatta todisteita tällaisesta käytöstä haltijalle. Tästä syystä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että haltija voisi esittää todisteita tällaisesta käytöstä.⁷

28. Tämä näkemys näyttää huomattavassa määrin järkevältä. SMHV:n olisi turhaa sekä hyvän hallinnon ja prosessiekonomian periaatteiden vastaista vaatia järjestelmällisesti tavaramerkin haltijaa esittämään todisteita suostumuksesta tällaisissa olosuhteissa.

29. Asia olisi tietysti toisin, jos valittaja olisi tuonut SMHV:ssa esiin kysymyksen suostumuksen puuttumisesta. Tämä on kuitenkin se toinen seikka, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kiinnittää huomiota: sille esitetyissä asiakirjoissa ei ollut mitään sellaista, jonka perusteella olisi voitu katsoa, että käsiteltävänä olevan asian valittaja olisi tehnyt näin.⁸

30. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli näin ollen, että edellä esitetyt seikat ”muodostivat riittävän vakaan perustan sille, että valituslautakunta saattoi niiden perusteella päätellä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tavaramerkin haltijan suostumuksella”.⁹ Yhdyn tähän päätelmään ja katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt virhettä todistustaakan osalta.

31. Valittajan tuo ensimmäisen valitusperusteensa yhteydessä lisäksi esiin jotain sellaista, jota minulla on ollut vaikeuksia ymmärtää.

32. Valittaja toteaa, että KLEENCARE-tapauksessa annetun tuomion mukaan¹⁰ ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi itse pitänyt päättää, olisiko hetkellä, jona se ratkaisee asian, voitu tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin SMHV:n valituslautakunnan päätös. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki näin ollen oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että SMHV saattoi hetkellä, jona valituslautakunta teki päätöksen, nojautua olettamaan, jonka mukaan tavaramerkin VITAFRUT haltija oli antanut suostumuksensa siihen, että kolmas henkilö käyttää kyseistä tavaramerkkiä.

33. KLEENCARE-tapauksessa annetun tuomion 25, 26 ja 29 kohdassa todetaan seuraavaa:

”Tältä osin oikeuskäytännöstä ilmenee, että tutkijan ja valituslautakunnan välillä vallitsee toiminnallinen jatkuvuus (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),

7 – 25 kohta.

8 – 26 ja 27 kohta.

9 – 28 kohta.

10 – Mainittu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 21 kohdassa, joka esitetään edellä 17 kohdassa. Valittaja viittaa KLEENCARE-tapauksen 29 kohtaan.

tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 38–44 kohta ja asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5255, 21 kohta). Tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa myös muiden viraston sellaisten yksiköiden välisiin suhteisiin, jotka ratkaisevat asioita ensimmäisenä asteena, kuten väite- ja mitättömyysoasastot sekä valituslautakunnat.

Edellä 25 ja 26 kohdassa esitettyjen perustelujen valossa on katsottava, että toisin kuin virasto väittää, sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien perusteiden nojalla. Vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei näin ollen olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.”

Näin ollen viraston valituslautakuntien toimivalta merkitsee ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaiseiden viraston yksiköiden päätösten uudelleen tutkimista. Tämän uudelleen tutkimisen puitteissa valituksen ratkaiseminen riippuu siitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamista.

34. Näissä tuomion kohdissa on olennaisesti kyse valituslautakunnan toimivallasta antaa ratkaisu sellaisten uusien tosiseikkojen tai todisteiden perusteella, joita ei ole esitetty tutkijalle tai muille SMHV:n yksiköille, jotka ratkaisevat asioita ensimmäisenä asteena. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti ne nimenomaisesti huomioon ja katsoi niiden perusteella, että kantajan ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa voitiin ottaa tutkittavaksi. En kuitenkaan ymmärrä, miltä osin näillä valituslautakunnan valtuuksilla on merkitystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valtuuksien kannalta silloin kun se käsittelee valituslautakunnan päätöksestä nostettua kannetta, jonka osalta kyse ei

--

selvästikään ole toiminnallisesta jatkuvuudesta.

näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin.¹¹

35. Olen näin ollen sitä mieltä, että valittajan ensimmäinen valitusperuste on perusteeton.

Toinen valitusperuste

36. Valittaja väittää toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi väärin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tosiasiallisen käytön käsitettä. Se viittaa erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 48 ja 49 kohdassa esittämiin "toteamuksiin".

37. Päällisin puolin katsottuna ja kuten SMHV väittää, kyseisissä kohdissa on toiseikkoja koskevia toteamuksia, jotka perustuvat siihen, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut sille esitettyjä todisteita. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan toiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, toiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei

38. Mielestäni on myös muistettava, että yleensä yhteisöjen tuomioistuimelle tehtävän tavaramerkkiä koskevan valituksen osalta toiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja on jo tarkasteltu kolmessa aikaisemmassa asteessa eli ensin SMHV:n asianomaisessa osastossa, toiseksi valituslautakunnassa ja kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

39. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on joka tapauksessa tuomionsa 46–50 kohdassa nimenomaisesti maininnut kaikki ne todisteet, johon valittaja viittaa käsiteltävänä olevassa asiassa,¹² ja arvioinut niitä.

40. Mielestäni todellisesta oikeuskysymyksestä on kyse ainoastaan yhdessä valittajan esittämistä väitteistä eli siinä väitteessä,¹³ jonka mukaan päiväämättömillä etiketeillä ei

¹¹ – Ks. viimeksi asia C-37/03 P, BiolD AG, tuomio 15.9.2005 (Kok. 2005, I-7975, 43 kohta).

¹² – Sivuilla 15 ja 16 oleva B(V)(2)(b)(kk)–(qq) kohta.

¹³ – Valituksen sivulla 17 oleva B(V)(2)(b)(ss) kohta.

voida tuomion 53 kohdassa esitetyllä tavalla tukea muita todisteita. Tuomion 52 kohdasta kuitenkin ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkoitti ainoastaan sitä, että etiketeillä tuettiin laskuihin perustuvaa näyttöä siitä, että asiassa oli kyse eri hedelmistä tehdyistä tiivistemehuista, jotka on tarkoitettu loppukuluttajille, eikä mehutiivisteistä, jotka on tarkoitettu hedelmämehuja valmistavalle teollisuudelle. Koska valittaja ei riitautu kyseistä tosiseikkoja koskevaa toteamusta – jota se ei itse asiassa voikaan lähtökohtaisesti tehdä muutoksenhaun yhteydessä – ja koska valittaja toteaa lisäksi valituksessaan, että ”kysymyksessä olevat tavarat on – – tarkoitettu loppukuluttajien päivittäiseen käyttöön”,¹⁴ katson, että valittajan väite, joka koskee päiväämättömiä etikettejä, on jätettävä tutkimatta, tai vaihtoehtoisesti, että se on perusteeton.

via periaatteita, jotka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut asiassa Ansul antamassaan tuomiossa.¹⁷ Yhteisöjen tuomioistuin on selittänyt kyseisiä periaatteita yksityiskohtaisemmin asiassa La Mer Technology Inc antamassaan määräyksessä,¹⁸ johon molemmat osapuolet ovat suullisessa käsittelyssä vedonneet, mutta kyseisiä periaatteita ei ole kuitenkaan muutettu. Määräys asiassa La Mer annettiin itse asiassa yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan perusteella nimenomaan sen vuoksi, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kyseisessä asiassa esitettyihin kysymyksiin annettava vastaus oli selvästi johdettavissa asiassa Ansul annetusta tuomiosta.¹⁹

42. Katson tämän perusteella, ettei toista valitusperustetta voida ottaa tutkittavaksi, tai vaihtoehtoisesti, että se on perusteeton.

Kolmas valitusperuste

41. Lopuksi vaikka valittajan toisen valitusperusteen jäljellä olevien väitteiden katsottaisiin koskevan oikeuskysymyksiä ja ne voitaisiin näin ollen ottaa tutkittavaksi, olen kuitenkin sitä mieltä, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että valituslautakunta oli asianmukaisesti tulkinnut tosiasiallisen käytön käsitettä, se arvioi huolellisesti¹⁵ tosiasiallista käyttöä koskevan vaatimuksen tarkoitusta ja sovelsi tunnollisesti¹⁶ niitä kyseistä käsitettä koske-

43. Valittaja väittää kolmanneksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

17 – Asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439).

18 – Asia C-259/02, La Mer Technology Inc, tuomio 27.1.2004 (Kok. 2004, s. I-1159).

19 – Määräyksen 14 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin oli itse asiassa tätä mieltä kuuden ensimmäisen kysymyksen osalta, joissa kaikissa oli kyse käytön laajuudesta ja käytettävästä, kun taas seitsemännen kysymyksen osalta, joka koski hakemuksen tekemisen jälkeisen käytön merkityksellisyyttä – mikä asia ei suoraan tule esiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa –, se katsoi, ettei ollut vähäisintäkään perusteltua epäilyä siitä, miten kysymyksen oli vastattava. Court of Appealin, England and Wales, 29.7.2005 antama tuomio, joka perustuu ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen päätöksestä tehtyyn valitukseen, sisältää joitakin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä pohdintoja näistä kysymyksistä ([2005] EWCA Civ 978).

14 – Sivulla 16 oleva B(V)(2)(b)(oo) kohta.

15 – 36 ja 38–42 kohta.

16 – 44–54 kohta.

sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se päätteli,²⁰ että valituslautakunta ei ollut tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että kyseiset tavarat olivat samankaltaisia.

44. Valittaja väittää erityisesti, että sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli "asianmukaisesti huomauttanut, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä – se otti vain muutamat näistä tavaroihin liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä huomioon eli niiden käyttötarkoituksen, käyttötavat ja sen, ovatko ne keskenään kilpailevia".

45. Ainoa seikka, joka on mainittu ensimmäisessä luettelossa ja joka puuttuu toisesta luettelosta, on tavaroiden luonne, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin tosiasiallisesti otti huomioon.²¹

46. Valittaja toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 66 ja 67 kohdassa tekemä arviointi "ei ole vakuut-

tava", ja se esittää joukon väitteitä, joiden se katsoo tukevan näkemystään siitä, että kyseessä olevat tavarat eivät ole samankaltaisia. Suurimmassa osassa näistä väitteistä toistetaan sanasta sanaan tai melko tarkkaan ne väitteet, jotka se on esittänyt samassa tarkoituksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa,²² mutta useita väitteitä esitetään myös ensimmäistä kertaa yhteisöjen tuomioistuimessa. Ne ovat kaikki tosiseikkoja koskevia toteamuksia.

47. Valittaja ei mielestäni ole yksilöinyt yhtään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemää oikeudellista virhettä. Olen samaa mieltä SMHV:n kanssa siitä, että kolmas valitusperuste koskee ainoastaan tosiseikkoja ja se on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

48. Tuomiossa näyttää mielestäni joka tapauksessa olevan asianmukainen yhteen-veto niistä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Canon²³ vahvistamista periaatteista, joiden perusteella samankaltaisuutta on arvioitava, ja siinä on sovellettu asianmukaisesti kyseisiä periaatteita käsiteltävänä olevaan asiaan.²⁴

49. Katson näin ollen, että valituksen kolmatta perustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, tai vaihtoehtoisesti, että se on perusteeton.

22 – Valituksen B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) sekä (ce)(aaa) ja (bbb) kohdassa käytetään siten samaa tai samankaltaista sanamuotoa kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jätetyn kanteen B(III)(2)(c)(bb), (cc), (dd) ja (ce) kohdassa, jotka on esitetty lyhyesti tuomion 59–61 kohdassa.

23 – Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507).

24 – Ks. 65–67 kohta.

20 – 68 kohdassa.

21 – Ks. sen tuomion 67 kohta, joka esitetään edellä 19 kohdassa.

Ratkaisuehdotus

50. Edellä esitetyistä syistä ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

- 1) hylkää valituksen,
- 2) velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.