

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2004 \*

Asiassa T-203/02,

**The Sunrider Corp.**, kotipaikka Torrance, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan  
asianajaja A. Kockläuner,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään S. Laitinen,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä on

**Juan Espadafor Caba**, kotipaikka Granada (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan  
8.4.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 1046/2000-1), joka koskee Juan Espadafor  
Caban ja The Sunrider Corp:n välistä väitemenettelyä,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit  
A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.7.2002 toimitetun  
kanteen ja 27.3.2003 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.10.2002 toimitetun  
SMHV:n vastineen ja 23.6.2003 toimitetun SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 3.12.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Kantaja on 1.4.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki VITAFRUIT.
- 3 Tavarat, joita varten merkin 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 5, 29 ja 32 ja vastaavat sen jälkeen, kun tavaramerkkiä koskevaa hakemusta muutettiin kantajan 30.7. ja 14.12.1998 päivätyillä kirjeillä, luokittain seuraavaa kuvausta:
- luokka 5: ”Lääkkeet, farmaseuttiset valmisteet ja kemialliset valmisteet hygienian hoitoon; dieettiravintoaineet ja ravintoainekorvikkeet lääkinälliseen käyttöön; lastenruoat; vitamiini-, hivenaine- ja/tai kivennäisvalmisteet dieettitarkoituksiin tai ravintolisäaineina; yrttpohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisiä, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin”
  - luokka 29: ”Liha, kala, ei-elävät nilviäiset ja äyriäiset, siipikarja ja riista; liha ja makkarat, meren antimet, siipikarja ja riista, myös säilöttynä tai pakastettuna; hedelmät ja vihannekset (mukaan lukien sienet ja perunat, erityisesti ranskalaiset perunat ja muut perunatuotteet) säilöttynä, pakastettuna, kuivatuna, keitettynä tai heti syötäväksi valmistettuna; keitot tai keittosäilykkeet; herkkusalaatit; liha-, kala-, siipikarja-, riista- ja kasvispohjaiset ruokalajit, myös pakastettuina; munat; liha- ja lihaliemiutteen; kasvisuutteet ja säilötyt yrtilt keittiöön; lääkeaineita sisältämättömät yrttpohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisiä, yrttiruuat, myös välipalapatukkoina”
  - luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmä- ja vihannesjuomat, hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtilt- ja vitamiinijuomat”.

- 4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 5.1.1998 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 2/98.
- 5 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen teki 1.4.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Väite perustui Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 19.10.1960. Tämä tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka muodostuu sanamerkistä VITAFRUT, on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”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, appelsiinimehut, kylmät juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jää”.
- 6 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäämisperusteeseen.
- 7 Kantaja pyysi 21.10.1998 päivätyllä kirjeellä, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen 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 on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu. SMHV:n väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) pyysi 26.11.1998 päivätyllä kirjeellä valituslautakunnassa käydyn menettelyn toista asianosaista toimittamaan kyseiset todisteet kahden kuukauden kuluessa.

- 8 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen toimitti 22.1.1999 SMHV:lle ensinnäkin kuusi pullon etikettiä, joissa aikaisempi tavaramerkki näkyi, ja toiseksi neljätoista laskua ja tilauskirjettä, joista kymmenen oli päivätty ennen 5.1.1998.
- 9 Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 23.8.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisen virkkeen perusteella 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". Siltä osin kuin se hylkäsi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen se katsoi ensinnäkin, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen 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 saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 10 Kantaja haki 23.10.2000 väiteosaston päätökseen SMHV:sta muutosta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Se vaati valituslautakuntaa ensisijaisesti kumoamaan kyseisen päätöksen osittain siltä osin kuin sillä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus ja toissijaisesti kumoamaan sen osittain siltä osin kuin sillä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus niiden tavaroiden osalta, joista käytettiin nimitystä "yrtti- ja vitamiinijuomat".
- 11 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.4.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). 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").

## Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- ensisijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen
  
- toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä hylätään sen valitus niiltä kohdin kuin valitus koski väiteosaston päätöksen kumoamista niiden tavaroiden osalta, joista käytetään nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat” ja
  
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen ja
  
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Kantajan ensimmäinen ensisijaisen vaatimuksensa tueksi esittämä kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan rikkomista. Kyseinen kanneperuste jakautuu kahteen

osaan, joista ensimmäinen koskee sitä, että SMHV on ottanut tosiasiallisena käyttönä huomioon kolmannen henkilön tavaramerkin käytön ilman, että tavaramerkin haltijan suostumusta olisi näytetty toteen, ja toinen sitä, että SMHV on ymmärtänyt väärin tosiasiallisen käytön käsitteen. Toinen kanneperuste, joka on esitetty kantajan toissijaisen vaatimuksen tueksi, koskee saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan rikkomista koskeva kanneperuste*

Kanneperusteen ensimmäinen osa, jonka mukaan valituslautakunta on ottanut virheellisesti huomioon kolmannen henkilön tavaramerkin käytön

— Asianosaisten lausumat

15 Kantaja väittää, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamista laskuista ilmenee, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käyttänyt Industrias Espadafor, SA -niminen yhtiö eikä aikaisemman tavaramerkin haltija itse eli Juan Espadafor Caba. Valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen on näet luonnollinen henkilö, kun taas henkilö, joka on käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä, on yhtiö. Lisäksi kantajan mukaan valituslautakunnassa käydyn menettelyn toinen asianosainen ei ole osoittanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi käytetty hänen kyseisen tavaramerkin haltijana antamallaan suostumuksella asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

16 Kantaja on suullisessa käsittelyssä tarkentanut todenneensa SMHV:ssa käytyjen menettelyjen aikana toimittamisissaan 22.9.1999 ja 22.12.2000 päivätyissä kirjelmisissä, että SMHV:ssa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamat todisteet eivät osoittaneet, että tämä olisi käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti. Kantaja päättelee tämän perusteella, ettei nyt käsiteltävänä olevaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan rikkomista koskevaa kanneperusteen osaa ole esitetty myöhässä.

- 17 SMHV väittää, että nyt käsiteltävänä olevaa kanneperusteen osaa ei voida ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan perusteella ottaa tutkittavaksi, koska sitä ei ole esitetty väitemenettelyn kuluessa eikä valituslautakunnassa.
- 18 Asiakysymyksen osalta SMHV katsoo, että sen perusteella, että väitteen tekijä voi väitemenettelyssä esittää todisteita, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin käyttöä, voidaan päätellä, että kyseinen käyttö on tapahtunut asianomaisen tavaramerkin haltijan suostumuksella. SMHV:n mukaan tällainen päätelmä voidaan kumota vain silloin, kun tavaramerkin haltija kiistää sen nimenomaisesti.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 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 väiteosaston 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 tosiseikkojen 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 tosiseikat 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 tutkittavaksi.
- 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 käydyn 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 paikkansapitävyyden 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 sellaista, 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.

Kanneperusteen toinen osa, jonka mukaan valituslautakunta on tulkinnut virheellisesti tosiasiallisen käytön käsitettä

— Asianosaisten lausumat

- 30 Kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunnassa käydyin menettelyn toisen asianosaisen toimittamia etikettejä ei olisi pitänyt ottaa huomioon todisteina, koska niissä ei ollut päivämääriä. Lisäksi kantaja korostaa sitä, että kyseinen asianosainen ei ole toimittanut todisteita, jotka osoittavat, että kyseisiä etikettejä on tosiasiallisesti käytetty merkityksellisen ajanjakson aikana aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin Espanjassa. Kantaja on suullisessa käsittelyssä tarkentanut, että valituslautakunnassa käydyin menettelyn toisen asianosaisen olisi pitänyt täydentää toimitettuja todisteita valaa vastaavalla vakuutuksella, jonka mukaan etikettejä on käytetty Espanjan markkinoilla merkityksellisen ajanjakson aikana.
- 31 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus, sellaisena kuin se ilmenee valituslautakunnassa käydyin menettelyn toisen asianosaisen toimittamista todisteista, oli riittävän merkityksellistä, jotta voitiin katsoa, että kyse oli asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettusta tosiasiallisesta käytöstä. Se huomauttaa tältä osin, että valituslautakunnassa käydyin menettelyn toinen asianosainen ei ole antanut valaa vastaavaa vakuutusta, josta kävisi selville aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin perusteella kertynyt vuosittainen liikevaihto. Lisäksi se toteaa, että kyseisen asianosaisen toimittamat laskut koskevat kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiä, jonka kokonaisarvo koko merkityksellisen ajanjakson aikana oli ainoastaan noin 5 400 euroa. Kantaja on suullisessa käsittelyssä arvioinut uudelleen kyseistä lukua ja tarkentanut, että kyseessä olevien tavaroiden määrä oli vuonna 1996 noin 3 500 euroa ja vuonna 1997 1 300 euroa.

- 32 Kolmanneksi kantaja väittää, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen toimittamissa laskuissa ei ole mitään mainintaa siitä muodosta, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty.
- 33 Viimeiseksi kantaja katsoo, että riidanalainen päätös on ristiriidassa SMHV:n valituslautakunnan asiassa R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) 26.9.2001 tekemän päätöksen kanssa, jossa otettiin huomioon aikaisemmalla tavaramerkillä tapahtuneen myynnin perusteella saadun liikevaihdon ja kyseistä tavaramerkkiä käyttäneen yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon välinen suhde.
- 34 SMHV väittää puolestaan aikaisemman tavaramerkin käytön lajin ja paikan osalta oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenevän, että kyseistä tavaramerkkiä käytettiin merkityksellisellä alueella eli Espanjassa sanamerkkinä ja näin ollen siinä muodossa, jossa se on rekisteröity.
- 35 Siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin käytön laajuudesta, SMHV katsoo, että aikaisemmalla tavaramerkillä tapahtuneen myynnin määrä koko merkityksellisen ajanjakson aikana ei ole suuri ja että lisäksi toimitetuissa laskuissa viitataan ainoastaan yhdelle ainoalle asiakkaalle tapahtuneeseen myyntiin. SMHV on kuitenkin sitä mieltä, että aikaisemman tavaramerkin käyttö on ollut riittävän laajaa siten, että sitä voidaan pitää tosiasiallisena.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 36 Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä 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. SMVH — Harrison (HIWATT)*, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta).

37 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 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. SMVH — 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 tuomioistuimen asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 antamasta tuomiosta, 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 merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasi-teettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiir-teisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuin on tästä syytä tarkentanut, ettei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena (em. asia Ansul, tuomion 39 kohta).

43 Edellä olevan perusteella on tutkittava sitä, onko SMHV katsonut perustellusti, että SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toisen asianosaisen esittämät todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti.

44 Kantajan tekemä yhteisön tavaramerkkiä 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 merkityksellinen ajanjakso).

45 Kuten saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, kyseisessä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia sovelletaan ainoastaan tavaramerkkeihin, joiden tosiasialli-nen käyttö on ollut viisi vuotta keskeytyksissä. Näin ollen edellä mainittujen seuraamusten välttämiseksi riittää, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti tietyn aikaa merkityksellisen ajanjakson aikana.

46 SMHV:ssa vireillä olleen menettelyn toisen asianosaisen esittämät laskut osoittavat, että tavaramerkkiä on käytetty vuoden 1996 toukokuun lopun ja vuoden 1997 toukokuun puolivälin välisenä 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 yksikön myyntiin, joista käytetään laskuissa nimitystä "cajas" (kori), eli yhteensä 3 516 kappaleen myyntiin ja yhden kappaleen hinta ilman arvonlisäveroa on 227 Espanjan pesetaa (1,36 euroa). Vaikka kyseinen määrä on suhteellisen pieni, esitettyjen laskujen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että laskuissa tarkoitettuja 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 valvonnassa 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 "vitafrut". Tämän nimityksen perusteella voidaan päätellä, että kyseessä olevat tavarat ovat erilaisia tiivistettyjä hedelmämehuja tai hedelmämeuhujen tiivisteitä.
- 52 Lisäksi menettelyn toisen asianosaisen 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:ssä vireillä olevan menettelyn aikana esitettyjä todisteita.
- 54 Tästä seuraa, että valituslautakunnassa käydyssä 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 väitetyistä ristiriitaisuudesta, on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on 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. Tästä seuraa, että ensisijainen vaatimus, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista, on hylättävä.
- 57 Koska ensimmäinen kanneperuste on perusteeton, on tutkittava toissijainen vaatimus, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista osittain sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa on väitetyksi rikottu.

*Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 58 Kantaja väittää, että kaiken lisäksi yhtäältä tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, eli ”mehutiivisteet”, ja toisaalta tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa kyseessä olevat tavarat, joista käytetään nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat”, eivät ole erityisen samankaltaisia.

- 59 Se väittää tältä osin ensinnäkin, että kyseiset tavarat ovat luonteeltaan erilaisia, koska normaalisti mehutiivisteitä valmistetaan hedelmien pohjalta, kun taas ”yrtti- ja vitamiinijuomien” perustuotteita ovat vesi sekä yrtit ja synteettiset ainekset. Lisäksi kantajan mukaan näiden eri tuotteiden valmistaminen edellyttää erilaisia koneita ja laitteita sekä erityistä tietotaitoa.
- 60 Toiseksi kantaja väittää, että kyseisillä tavaroilla on eri käyttötarkoitus, koska mehutiivisteet on tarkoitettu virkistävien juomien valmistamiseen, kun taas yrtti- ja vitamiinijuomat kulutetaan pääasiassa dieettitarkoituksiin taikka kosmeettisiin tai lääkinällisiin tarkoituksiin.
- 61 Kyseisten tavaroiden väliset erot heijastuvat kantajan mukaan siinä, että ne on tarkoitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden tapauksessa teollisuudelle, joka valmistaa hedelmämehua, ja yrtti- ja vitamiinijuomien tapauksessa loppukuluttajille. Kuitenkin siltä osin kuin myös loppukuluttajat ostavat mehutiivisteitä, kantaja väittää, että yhtäältä kyseisten tavaroiden ja toisaalta yrtti- ja vitamiinijuomien jakelukanavat ovat erilaiset. Kantajan mukaan näet ensimmäiseksi mainittuja myydään elintarvikeliikkeissä, kun taas jälkimmäisiä myydään pikemminkin apteekkeissa tai erityisruokavaliokaupoissa. Myös silloin kun kyseisiä kahta eri tavararyhmää myydään samassa liikkeessä, ne ovat esillä eri osastoilla.
- 62 SMHV katsoo, että mehutiivisteet eli yhtäältä hedelmämehut ja toisaalta tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut ”yrtti- ja vitamiinijuomat” ovat samankaltaisia tavaroita.

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 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 ainoastaan siltä osin kuin on kyse siitä, ovatko yhtäältä tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat, joista käytetään nimitystä ”yrtti- ja vitamiinijuomat”, ja toisaalta tavarat, joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, eli ”hedelmämehut”, samanlaisia tai samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).
- 65 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, 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 (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 tavaramerkkiä on käytetty loppukuluttajille tarkoitettujen tiivistettyjen hedelmämeहुjen osalta eikä sellaisten hedelmämeहुtiivisteidен osalta, jotka on tarkoitettu

hedelmämehuja valmistavalle teollisuudelle. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan kyseiset tavarat on tarkoitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden tapauksessa teollisuudelle ja yrtti- ja vitamiinijuomien tapauksessa loppukuluttajille, on hylättävä.

- 67 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti todennut, että kyseisillä tavaroilla on sama käyttötarkoitus eli niillä pyritään sammuttamaan jano ja että ne ovat laajalti keskenään kilpailevia. Kyseisten tavaroiden luonteen ja käyttötapojen osalta on todettava, että molemmissa tapauksissa on kyse sellaisista alkoholittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylminä, mutta joiden koostumus on tosin erilainen suurimmassa osassa tapauksia. Kyseisten tavaroiden erilaisella koostumuksella ei voi kuitenkaan olla vaikutusta toteamukseen, 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, ja tämän perusteella myös toissijainen vaatimus on hylättävä.

### Oikeudenkäyntikulut

- 69 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 SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)**

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.**
  
- 2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Meij

Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja