

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä heinäkuuta 2004*

Asiassa T-115/02,

AVEX Inc., kotipaikka Tokio (Japani), edustajanaan asianajaja J. Hofmann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinnään D. Schennen ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa SMHV:n valituslautakunnassa käydyin menettelyn osapuolena ja väliintulijana
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on myös

Ahlers AG, aiemmin Adolf Ahlers AG, kotipaikka Herford (Saksa), edustajanaan
asianajaja E. P. Krings,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan
11.2.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 634/2001-1), joka koskee yhteisön
tavaramerkkinä rekisteröidyn kirjaimen "a" sisältävän kuviomerkin haltijan tekemää
väitettä kirjaimen "a" sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä vastaan yhteisön
tavaramerkkinä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

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 I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.4.2002 toimitetun
kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.9.2002 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.8.2002 toimitetun
väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 10.3.2004 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja teki 5.6.1998 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, nojalla merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 25, 35 ja 41 ja ne vastaavat luokan 25 osalta seuraavaa kuvausta: "vaatteet, jalkineet, päähineet; ei-japanilaistyylliset päällysvaatteet, takit, villapaidat ja vastaavat, yöpuvut, alusvaatteet, uimapuvut, paidat ja vastaavat, sukat, käsineet, solmiot, huivit, kaulaliinat, hatut ja lippalakit, kengät ja saappaat, vyöt, irtotakit, t-paidat".
- 4 Tämä hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 4.10.1999 ilmestyneessä numerossa 78/1999.
- 5 Väliintulija teki 22.12.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haettua tavaramerkkiä vastaan perustaen sen erityisesti kuviomerkkiin, jota haettiin 1.4.1996 ja joka on rekisteröity 28.2.2000 yhteisön tavaramerkkinä numerolla 270 264, koskien erityisesti seuraavia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita: "Puvut, liivit, irtotakit, anorakit, housut, takit, jakut, farmarit, farmarivaatteet, paidat, collegepaidat,

t-paidat, urheiluvaatteet, lakit, työvaatteet, vapaa-ajanvaatteet”, ja joka on esitetty alla:



- 6 SMHV:n väiteosasto katsoi 2.5.2001 tekemässään päätöksessä, että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia ja että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. Se hylkäsi näillä perusteilla tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.
- 7 Kantaja valitti 2.7.2001 väiteosaston päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
- 8 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 11.2.2002 tekemällään päätöksellä (asia R 634/2001-1; jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin merkin rekisteröinti luokkiin 9, 16, 35 ja 41 kuuluvia tavaroita varten. Sitä vastoin se hylkäsi valituksen siltä osin kuin se koski luokkaan 25 kuuluvia tavaroita katsoen, että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia ja että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, niihin mukaan luettuna haetun merkin tarkoittamat ”kengät ja saappaat” ja aikaisemman merkin tarkoittamat ”vaatteet”.

Asianosaisten vaatimukset

- 9 Kantaja täsmensi vaatimuksiaan suullisessa käsittelyssä ja vaatii tästä lähtien, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään kantajan valitus luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä veloitetaan kantaja korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut väitemenettelyn ja kannemenettelyn osalta
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 10 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen perusteettomana
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 11 On muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan mukaan henkiseen omaisuuteen, mukaan kannekirjelmää voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla otteisiin sen liitteenä olevista asiakirjoista, mutta viittaamalla yleisesti muihin asiakirjoihin ei korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (yhdistetyt asiat T-305/94—T-307/94, T-313/94—T-316/94, T-318/94—T-325/94, T-328/94, T-329/94 ja T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij ym. v. komissio, tuomio 20.4.1999, Kok. 1999, s. II-931, 39 kohta). Tätä oikeuskäytäntöä voidaan työjärjestyksen 46 artiklan nojalla, joka soveltuu työjärjestyksen 135 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaan henkistä omaisuutta koskeviin oikeusriitoihin, soveltaa valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen osapuolen, joka on väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vastineeseen. Siten kanne ja vastine on jätettävä tutkittavaksi ottamatta siltä osin, kuin niissä viitataan kantajan ja väliintulijan SMHV:ssa esittämiin asiakirjoihin, koska tuollainen yleinen viittaus ei liity kanteessa ja vastineessa esitettyihin kanneperusteisiin ja väitteisiin.

Sekaannusvaaran puuttumiseen liittyvä kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 12 Kantajan mukaan valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että huolimatta kyseessä olevien tavaroiden ja vastakkain asetettujen merkkien välillä olevista eroista aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä on olemassa sekaannusvaara.

- 13 Kantaja esittää kyseessä olevien tavaroiden osalta, että vaatteet ja kengät tai saappaat eivät ole samankaltaisia tavaroita. Näitä tavaroita ei valmisteta samoissa tehtaissa, niiden käyttötarkoitus ei ole sama, sillä muoti osoittaa, että niiden tarkoitus ei ole ainoastaan antaa suojaa luonnonolosuhteita vastaan, niitä ei ole valmistettu samoista raaka-aineista ja niitä ei pidetä kaupan samoissa paikoissa, paitsi merkityksettömällä tavalla tavarataloissa.
- 14 Kantaja korostaa vastakkain asetettujen merkkien osalta sitä seikkaa, että kirjaimet eivät periaatteessa ole sellaisenaan erottamiskykyisiä, kun niiltä puuttuu graafinen ulkoasu (toisen valituslautakunnan 28.5.1999 tekemä päätös, asia R 91/1998-2). Kirjainten graafinen esitystapa tekee niistä näin ollen erottamiskykyisiä. Koska heikosti erottamiskykyiset merkit nauttivat suppeampaa suojaa, tuollaisten merkkien välisille eroille annetaan suurempi merkitys. Kantaja viittaa tässä suhteessa vastakkain asetettujen merkkien välillä oleviin seuraaviin selviin ja olennaisiin eroihin: mustan pohjan erilainen muoto, kirjaimen erilainen sijainti tällä pohjalla, toisen tavaramerkin ”lihava” kirjain ja toisen tavaramerkin ”laiha” kirjain sekä tämän kirjaimen erilainen kirjoitusasu. Yhdestä kirjaimesta koostuvien kuviomerkkien osalta ainoastaan merkkien visuaalisella vertailulla on merkitystä, sillä niiden foneettinen vertailu ei ole mahdollista.
- 15 SMHV ja väliintulija vastustavat kaikkia kantajan väitteitä. SMHV katsoo, että sikäli kuin kantaja on kiistänyt tavaroiden samankaltaisuuden ainoastaan ”vaatteiden” ja ”kenkien ja saappaiden” välisen sekaannusvaaran osalta, tulisi sekaannusvaaraa vastakkain asetettujen merkkien välillä tutkia vain tältä osin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 16 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemän väitteen johdosta, jos sen

vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

- 17 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, millainen käsitys kohdeyleisöllä on kyseessä olevista merkeistä ja tavaroista ja ottaen huomioon kaikki kyseessä olevaan asiaan liittyvät seikat, erityisesti keskinäinen riippuvuus tavaramerkkien samankaltaisuuden ja nimettyjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välillä (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB, SL v. SMHV, GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 29—33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 18 Kyseessä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki. Kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita. Sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellinen kohdeyleisö koostuu näin ollen yhteisön alueen loppukuluttajista.
- 19 Mitä tulee riidanalaisten merkkien vertailuun, niiden visuaalisen, auditiivisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp. v. SMHV, BASS, tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 20 Valituslautakunta on vastakkain asetettujen merkkien visuaalisen samankaltaisuuden osalta oikeutetusti katsonut, että yksittäiseltä kirjaimelta tosin mahdollisesti puuttuu erottamiskyky, mutta että molempien kyseessä olevien tavaramerkkien

hallitseva osa on valkoinen a-kirjain mustalla pohjalla ja yksinkertaisella kirjasintyyppillä kirjoitettuna (riidanalaisen päätöksen 38 kohta). Tämä hallitseva osa havaitaan välittömästi ja se jää mieleen. Sitä vastoin kyseessä olevien merkkien väliset graafiset erot — nimittäin pohjan muoto (haetussa tavaramerkissä soikio ja aikaisemmassa tavaramerkissä neliö), kirjaimen sijoittelu pohjalle (haetussa tavaramerkissä keskelle ja aikaisemmassa tavaramerkissä oikeaan alakulmaan), viivan paksuus, jolla kirjain on esitetty (haetussa tavaramerkissä viiva on hieman paksumpi kuin aikaisemmassa tavaramerkissä) ja merkkien kirjainten kirjoitusasun yksityiskohdat — ovat vähäisiä eivätkä muodosta sellaisia yksityiskohtia, jotka jäisivät kohdeyleisön mieleen tosiasiallisina eroina. Näin ollen vastakkain asetetut merkit ovat visuaalisesti hyvin samankaltaisia.

- 21 Väite, joka liittyy mahdolliseen ristiriitaan riidanalaisen päätöksen ja toisen valituslautakunnan 28.5.1999 tekemän aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä koskevan päätöksen (asia R 91/1998-2) välillä, ei aseta tätä lopputulosta kyseenalaiseksi. Vaikka valituslautakunta on tuolloin todennut, että a-kirjaimen graafisella esitystavalla on erityisen tärkeä asema tarkasteltaessa tämän tavaramerkin erottamiskykyä, kyseessä olevassa tapauksessa on kuitenkin riittävää todeta, että haetun tavaramerkin graafinen esitystapa on hyvin lähellä aikaisemman tavaramerkin graafista esitystapaa.
- 22 Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että vastakkain asetettujen merkkien foneettinen ja käsitteellinen vertailu on kyseessä olevassa asiassa merkityksetöntä. Merkit ovat tässä suhteessa ilmiselvästi samoja.
- 23 Kummankin merkin luomat kokonaisvaikutelmat ovat siis selkeästi samankaltaisia.
- 24 Tavaroiden vertailun osalta on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava

huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. asia T-85/02, Pedro Díaz, SA v. SMHV — Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Ensin on viitattava siihen, että kantaja ei ole suullisessa käsittelyssä asettanut vakavasti kyseenalaiseksi sitä seikkaa, että erityyppiset vaatteet, joihin kyseessä olevat merkit viittaavat, ovat vähintäänkin samankaltaisia. Tämä toteamus on joka tapauksessa oikeutettu.

26 Mitä tulee erityisesti aikaisemman tavaramerkin kattamien ”vaatteiden” ja haetun tavaramerkin kattamien ”kenkien ja saappaiden” väliseen suhteeseen, valituslautakunta arvioi, että tavarat ovat samankaltaisia, sillä niillä on sama tarkoitus, niitä pidetään kaupan samoissa paikoissa ja useammat valmistajat tai suunnittelijat osallistuvat molempien tavaroiden tuotantoon (riidanalaisen päätöksen 32 kohta). Tämä yleinen arviointi voidaan asettaa kyseenalaiseksi, sillä nämä tavarat eivät korvaa toisiaan ja tätä arviointia tukevia todisteita ei ole esitetty. Näiden tavaroiden käyttötarkoitusten riittävän läheinen yhteys, joka ilmenee muun muassa siitä, että tavarat kuuluvat samaan luokkaan ja siitä, että on olemassa todellinen mahdollisuus, että samat tahot tuottavat tai myyvät niitä, antaa kuitenkin aiheen tehdä sellainen johtopäätös, että kohdeyleisö voi mielessään yhdistää nämä tuotteet. Tässä suhteessa erilaiset tavaramerkkejä koskevat yhteisön- ja kansallisen tason päätökset, joihin kantaja vetoaa, eivät kyseenalaista tätä tulosta, koska näiden päätösten asiasisällöt eroavat huomattavasti nyt kyseessä olevasta asiasta kulloinkin kyseessä olevien merkkien tai tavaroiden osalta. Tässä asiassa kyseessä olevat tavarat on näin ollen katsottava samankaltaisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkityksessä, vaikka ne ovatkin vain vähäisessä määrin samankaltaisia.

27 Ottaessaan huomioon toisaalta vastakkain asetettujen merkkien välisen huomattavan samankaltaisuuden ja toisaalta kyseessä olevien tavaroiden — vaikkakin kenkien

ja vaatteiden osalta vähäisen — välisen samankaltaisuuden, valituslautakunta on voinut oikeutetusti tehdä sen johtopäätöksen, että kohdeyleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara. Kohdeyleisö voi erityisesti olettaa, että haetulla tavaramerkillä varustetuilla kengillä on sama kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmalla merkillä varustetuilla vaatteilla. Näin ollen kyseessä oleva kanneperuste on hylättävä.

Suullisen menettelyn tarpeellisuuden valituslautakunnassa liittyvä kanneperuste

- 28 Kantaja esittää, että hän on nimenomaisesti pyytänyt suullista menettelyä valituslautakunnassa asetuksen N:o 40/94 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Suullinen menettely olisi edesauttanut oikeudellisesti virheettömän päätöksen tekemistä, sillä kantaja olisi voinut toimittaa tietoa kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuutta käsittelevästä Saksan oikeuskäytännöstä. Valituslautakunta on kantajan mukaan liittännyt harkintavaltansa rajat kieltäytyessään käyttämästä suullista menettelyä.
- 29 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 75 artiklan 1 kohdan mukaan ”virasto käyttää suullista menettelyä joko viran puolesta tai jonkin menettelyn osapuolen pyynnöstä, jos se pitää sitä tarkoituksenmukaisena”.
- 30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunnalla on laaja harkintavalta sen suhteen, onko jonkin osapuolen pyytämä suullinen menettely todella tarpeellinen. Kyseessä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunnalla oli käytössään kaikki tarvittavat tiedot riidanalaisen päätöksen päätösosan perustelemiseksi. Tässä suhteessa kantaja ei ole osoittanut, millä tavoin Saksan oikeuskäytäntöä koskevat suulliset esitykset olisivat täydentäneet hänen valituslautakunnalle toimittamassaan kirjelmässä esitettyjä seikkoja siten, että ne olisivat estäneet tuollaisen päätöksen antamisen. Valituslautakuntien

päätösten laillisuutta on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä kansallisen oikeuskäytännön perusteella, vaikka se perustuisikin asetusta vastaaviin säännöksiin (edellä mainitut tuomiot asiassa *Giorgio Beverly Hills*, 53 kohta ja asiassa *Castillo*, 37 kohta). Valituslautakunta ei näin ollen ole arvioinut virheellisesti harkintavaltansa rajoja, kun se ei ole hyväksynyt kantajan pyyntöä suullisesta menettelystä.

Vaatimusten toinen kohta

- 31 Kun kantaja ei ole esittänyt yhtään erityistä perustetta riidanalaisen päätöksen päätösoosan 2 kohdan, joka liittyy SMHV:ssa aiheutuneisiin kuluihin, kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi, edellä esitetyt perustelut ovat riittäviä tämän kanneperusteen hylkäämiseksi.
- 32 Näillä perusteilla kanne hylätään.

Oikeudenkäyntikulut

- 33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, koska SMHV ja väliintulija ovat sitä vaatineet.

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 13 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja