

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

23 päivänä helmikuuta 2006 *

Asiassa T-194/03,

Il Ponte Finanziaria SpA, kotipaikka Scandicci (Italia), edustajinaan
asianajajat P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina ja M. Boletto,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään M. Buffolo ja O. Montalto,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
kotipaikka Numana (Italia), edustajanaan asianajaja D. Marchi,

väliintulijana,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.3.2003 (asia R 1015/2001-4) tekemästä päätöksestä, joka koskee Il Ponte Finanziaria SpA:n ja Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 1.10.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.9.2003 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 26.10.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

– –”

2 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään 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. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

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 [yhteisössä].”

3 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön ”Käytön todistaminen” 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1) Jos väitteentekijän on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen.

2) Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen 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 rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen (EY) N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.”

Asian tausta

- 4 Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (jäljempänä väliintulija) teki 24.9.1998 asetuksen N:o 40/94 nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 5 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava:



- 6 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
- Luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

 - Luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.
- 7 Tämä hakemus julkaistiin 14.6.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 47/99.
- 8 Il Ponte Finanziaria SpA -niminen yhtiö (jäljempänä kantaja) teki väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

9 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin kansallisiin rekisteröinteihin:

- seuraava kuviomerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 370836, jonka vaikutukset alkavat 11.5.1979 ja joka koskee luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet”:

Bridge

- seuraava kuviomerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 704338, jonka vaikutukset alkavat 15.7.1964 ja joka koskee luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, mukaan lukien saappaat, kengät ja tohvelit”:



- seuraava kuviomerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 606709, jonka vaikutukset alkavat 22.10.1990 ja joka koskee luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”sukat ja solmiot”:

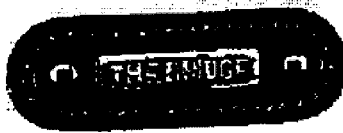


- seuraava kuviomerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 593651, jonka vaikutukset alkavat 12.6.1990 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, jalkineet, päähineet”:



- seuraava sanamerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 642952, jonka vaikutukset alkavat 14.6.1994 ja joka koskee luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, kengät, päähineet”: THE BRIDGE

- seuraava kolmiulotteista merkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 704372, jonka vaikutukset alkavat 22.6.1994 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisällä muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, jalkineet, päähineet”:



- seuraava kolmiulotteista merkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 633349, jonka vaikutukset alkavat 22.6.1994 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisällä muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, jalkineet, päähineet”:



- seuraava sanamerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 710102, jonka vaikutukset alkavat 7.12.1994 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita "vaatteet, jalkineet, päähineet": FOOTBRIDGE

- seuraava kuviomerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 721569, jonka vaikutukset alkavat 28.2.1996 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita "vaatteet, jalkineet, päähineet":



- seuraava sanamerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 630763, jonka vaikutukset alkavat 24.12.1991 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita "vaatteet, jalkineet, päähineet": OVER THE BRIDGE

- seuraava sanamerkkiä koskeva italialainen rekisteröinti nro 642953, jonka vaikutukset alkavat 26.10.1994 ja joka koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, jalkineet, päähineet”: THE BRIDGE.
- 10 SMHV:n väiteosasto hylkäsi 15.11.2001 tekemällään päätöksellä väitteen ja katsoi, että huolimatta kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden asteen ja riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen keskinäisestä riippuvuudesta kaikenlainen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voidaan kohtuullisesti sulkea pois merkkien välisten lausuntatapaa ja ulkoasua koskevien eroavuuksien perusteella.
- 11 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 3.12.2001.
- 12 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 17.3.2003 tekemällään päätöksellä valituksen (jäljempänä riidanalainen päätös). Se jätti aluksi arviointinsa ulkopuolelle aikaisemmat rekisteröinnit numerot 370836, 704338, 606709 ja 593651 sillä perusteella, että noiden tavaramerkkien käyttöä ei ollut näytetty toteen (riidanalaisen päätöksen 12 ja 13 kohta). Se sulki arvioinnin ulkopuolelle myös aikaisemman rekisteröinnin nro 642952, koska väitteentekijä ei esittänyt riittävää näyttöä tämän tavaramerkin käytöstä (riidanalaisen päätöksen 14 kohta). Valituslautakunta vertasi sen jälkeen kuutta muuta aikaisempaa tavaramerkkiä, jotka on rekisteröity numeroilla 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953, haettuun tavaramerkkiin ja päätti, että niiden väliltä puuttuu kaikenlainen samankaltaisuus sekä merkityssisällön että ulkoasun ja lausuntatavan osalta (riidanalaisen päätöksen 16 kohta ja seuraavat kohdat). Se totesi näin ollen, että riidanalaisen tavaramerkkien välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja kielsi täysin tavaroiden samankaltaisuuden ja merkkien samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaatteen merkityksen käsiteltävänä olevassa asiassa ottaen huomioon sen, ettei riidanalaisen tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ole riittävä mainitun periaatteen soveltamiseksi (riidanalaisen päätöksen 25 kohta).

Asiansaisten vaatimukset

- 13 Kantaja vaatii kanteessaan, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa SMHV:n hylkäämään väliintulijan rekisteröintihakemuksen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 14 Suullisessa käsittelyssä kantaja on ilmoittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle luopuvansa toisesta vaatimuksestaan, mikä merkittiin suullisesta käsittelystä pidettyyn pöytäkirjaan.
- 15 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 16 Kantajan kumoamisvaatimuksensa tueksi esittämät väitteet voidaan jakaa kahdeksi kanneperusteeksi, joista yksi koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön rikkomista.

Kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

- 17 Ensiksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti perustanut sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa ainoastaan aikaisempiin tavaramerkkeihin THE BRIDGE ja THE BRIDGE WAYFARER ottamatta huomioon muita tavaramerkkejä, joiden haltija kantaja on ja myöntämättä kaikille aikaisemmille tavaramerkeille erityistä suojaa, joka johtuu ”sarjatavaramerkistä”. Kantaja esittää, että aikaisemmat tavaramerkit, joita valituslautakunta ei ole ottanut huomioon, on rekisteröity vähemmän kuin viisi vuotta ennen väitteen tekemistä ja että niiden käyttöä ei tämän takia tarvitse todistaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa tarkoitettulla tavalla. Näin ollen valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa kyseiset aikaisemmat tavaramerkit huomioon pelkästään niiden rekisteröinnin perusteella.
- 18 Toiseksi kantaja esittää, että valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 2868/95 22 säännön vastaisesti sen arvioinnin sekaannusvaarasta luokassa 25 numerolla 642952 rekisteröidyn sanamerkin THE BRIDGE osalta sillä perusteella, että sen käytöstä ei

ole esitetty riittäviä todisteita. Kantaja huomauttaa tältä osin, että edellä mainitun säännön mukaan luettelot ja mainokset ovat sellaisia asiakirjoja, joilla voidaan todistaa tavaramerkin käyttö. Se on kyseisen tavaramerkin tosiasiallisen ja tehokkaan käytön todistaakseen esittänyt valituslautakunnassa edellä mainitun säännön mukaisesti useita mainoksia sekä luettelonsa. Valituslautakunta on virheellisesti katsonut nämä todisteet riittämättömiksi. Kantaja on kaiken varalta toimittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen uudelleen kyseisen tavaramerkin käyttöä koskevia asiakirjoja.

- 19 Kolmanneksi kantaja esittää, että valituslautakunta on virheellisesti hylännyt sen arvion sekaannusvaarasta aikaisempien numeroilla 370836, 704338, 606709 ja 593651 rekisteröityjen kuviomerkkien osalta sillä perusteella, että niiden käyttöä ei ole todistettu. Kantajan mukaan kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit on katsottava ”puolustaviksi tavaramerkeiksi” 21.6.1942 annetun Italian kuninkaallisen asetuksen nro 929, sellaisena kuin sen on muutettuna (jäljempänä Italian tavaramerkkilaki), tarkoittamalla tavalla, eikä oikeutta niihin menetetä kyseisen lain 42 §:n 4 momentin mukaan käyttämättömyyden perusteella. Kantaja katsoo, että niin sanottujen ”puolustavien” tavaramerkkien tarkoituksena on laajentaa päätavaramerkin suojan alaa sekaannusvaaraa vastaan, jolloin niiden haltija voi tehdä väitteen sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, joka ei ole sellaisenaan siinä määrin samankaltainen päätavaramerkin kanssa, että sekaannusvaaran voitaisiin katsoa olevan olemassa. Kantajan mukaan valituslautakunta on virheellisesti esittänyt, että kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit eivät ole ”puolustavia tavaramerkkejä” sikäli kuin niitä ei ole rekisteröity samanaikaisesti aikaisemman päätavaramerkin kanssa tai sen jälkeen. Tältä osin kantaja huomauttaa yhtäältä, että valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon sen, että kantaja on hankkinut kolmansilta rekisteröinnit nro 704338 ja nro 607909 nimenomaan käyttääkseen niitä ”puolustavina tavaramerkkeinä”, ja toisaalta sen, että kaikki tavaramerkkirekisteröinnit, joiden ”puolustavaan” luonteeseen kantaja vetoaa, ovat joka tapauksessa myöhempiä verrattuna tavaramerkin THE BRIDGE MADE IN ITALY vuoden 1975 italialaiseen rekisteröintiin, johon väitettä ei ole perustettu, sekä aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE tosiasialliseen käyttöön 1970-luvulta alkaen.

- 20 Rekisteröinnin nro 370836 osalta kantaja esittää, että näytön aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE käytöstä on katsottava soveltuvan todistamaan myös sen aikaisemman tavaramerkin käyttö, jonka tämä rekisteröinti kattaa ja joka eroaa tavaramerkistä THE BRIDGE vain hyvin vähän. Tältä osin kantaja muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti yhteisön tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on tavaramerkin käyttöä. Kantajan mukaan valituslautakunta on näin ollen asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan vastaisesti jättänyt sekaannusvaaraa arvioidessaan ottamatta huomioon aikaisemman tavaramerkin BRIDGE sillä perusteella, että sen käyttöä ei ollut todistettu.
- 21 SMHV katsoo kantajan ensimmäisen väitteen osalta, että voidakseen vedota käsitteeseen ”sarjatavamerkki” kantajan olisi pitänyt esittää näyttöä kaikkien tavaramerkkiensä käytöstä, mitä se ei ole tehnyt.
- 22 SMHV vastaa toisen väitteen osalta, että valituslautakunta on arvioinut asianmukaisesti kantajan esittämän näytön katsomalla, että se ei riitä todistamaan numerolla 642952 rekisteröidyn sanamerkin THE BRIDGE käyttöä.
- 23 Lopuksi SMHV esittää kantajan kolmannen väitteen osalta, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdasta johtuu, että aikaisemman tavaramerkin käyttö on välttämätön ehto sille, että uudemman yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehty väite voidaan hyväksyä. SMHV toteaa samoin, että ”puolustavan tavaramerkin” suojasta ei säädetä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston ensimmäisessä

direktiivissä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja että sen tunnustaminen ei ole yhteensoveltuvaa tavaramerkkejä koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa.

- 24 Väliintulija katsoo ensiksi, että kantajan on näytettävä toteen kaikkien tavaramerkkiensä käyttö perustellakseen väitteensä, jonka mukaan se on sarjatavaramerkin haltija.
- 25 Toiseksi väliintulija väittää, että valituslautakunta on perustellusti jättänyt arvioinnissaan ottamatta huomioon numerolla 642952 rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE. Tältä osin se katsoo, että luetteloista tai mainoksista löytyvät tiedot tavaramerkin kattamista tavaroista eivät sellaisinaan osoita millään tavoin tämän tavaramerkin määrällisesti merkittävää käyttöä, ja niitä tulisi täydentää muilla asiakirjoilla, joilla voidaan osoittaa tavaramerkin laaja ja merkittävä levinneisyys kyseisellä maantieteellisellä alueella. Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on väliintulijan mukaan todennäköisesti ottanut huomioon sen, että kantaja esitti vain yhden luettelon syksy/talvi 1994–1995 ja joitakin mainoksia vuodelta 1995, mikä on voinut perustellusti vaikuttaa sen johtopäätöksen tekemiseen, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä oli käytetty pelkästään symbolisesti.
- 26 Väliintulija esittää kantajan väitteen osalta, joka liittyy sen ”puolustavien tavaramerkkien” huomiotta jättämiseen, että tavaramerkkisuojan laajentaminen ”puolustavien tavaramerkkien” avulla edellyttää päätavaramerkin olemassaoloa sillä tavoin, että jotta tavaramerkki voidaan katsoa ”puolustavaksi”, sitä on haettava päätavaramerkin kanssa samaan aikaan tai sen jälkeen eikä sitä aikaisemmin. Väliintulija huomauttaa samoin yhtäältä, että aikaisemmat tavaramerkit nro 370836 ja nro 704338 on rekisteröity luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, kun taas kantajan olennainen liiketoiminta liittyy luokkaan 18 kuuluviin tavaroihin, ja toisaalta, että ”puolustavien tavaramerkkien” täytyy pääsääntöisesti olla vain hieman erilaisia

päätavamerkkiin nähden, kun taas ne aikaisemmat tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa ”puolustavina”, eroavat huomattavasti aikaisemmasta päätavamerkistä THE BRIDGE.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 27 Kantajan ensimmäisen väitteen osalta on huomattava, että vastoin sen esitystä valituslautakunta on perustanut sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa haetun tavaramerkin ja numeroilla 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953 rekisteröityjen kuuden aikaisemman tavaramerkin väliseen vertailuun. Riitautetun päätöksen 11 kohdassa valituslautakunta totesi nimenomaisesti, että mainittujen aikaisempien tavaramerkkien käyttöä ei vaadittu näyttämään toteen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan mukaisesti, koska tässä säännöksessä säädetty rekisteröinnistä alkava viiden vuoden määräaika ei ollut vielä päättynyt. Se totesi näin ollen, että edellä mainitut kuusi tavaramerkkiä on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden kaikkien tavaroiden osalta, joita varten ne oli rekisteröity. Tämä johtopäätös on vahvistettu riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa.
- 28 Valituslautakunta on todennut vain tarkastellessaan kantajan väitettä, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien on katsottava muodostavan osan ”tavaramerkkiperheestä”, minkä perusteella niiden tulisi näin olleen saada hyväkseen laajempaa suojaa, että sen kantajan esittämästä näytöstä suorittaman arvioinnin perusteella viimeksi mainitun myymiä erilaisia tavaroita ”mainostettiin ja myytiin pääasiassa tavaramerkillä THE BRIDGE ja vähemmässä määrin kuviomerkillä THE BRIDGE WAYFARER”, jolloin italialainen kuluttaja havaitsi markkinoilla tosiasiallisesti vain nämä kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä (riidanalaisen päätöksen 22 kohta). Valituslautakunta totesi tämän johtopäätöksen perusteella, että laajempi suoja, johon kantaja vetoaa ja joka liittyy väitetyn ”tavaramerkkiperheen” olemassaoloon, ei ole

perusteltu käsiteltävänä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon, että ainoastaan useiden tavaramerkkien rekisteröiminen ei riitä perustamaan tuollaista ”perhettä”, kun viimeksi mainittuja ei käytetä markkinoilla.

- 29 Kyseessä olevalla väitteellä pyritään todellisuudessa kiistämään tämä valituslautakunnan johtopäätös ja toteamus, johon tämä perustuu. Koska sillä kyseenalaistetaan valituslautakunnan riidanalaisten merkkien sekaannusvaaran aineellisen arvioinnin yhteydessä tekemät arvioinnit, tätä väitettä on tutkittava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvän kanneperusteen arvioinnin yhteydessä.
- 30 Kantaja esittää toisella väitteellään, että valituslautakunta on vastoin asetuksen N:o 2868/95 22 sääntöä jättänyt ottamatta sekaannusvaaraa arvioidessaan huomioon numerolla 642952 rekisteröidyn sanamerkin THE BRIDGE sillä perusteella, että sen käyttöä ei ollut näytetty riittävällä tavalla toteen.
- 31 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, väitteen tehneen aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaan ”käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu – –”. Luettelot ja lehti-ilmoitukset ovat sellaisia todisteita, jotka voidaan esittää edellä mainitun säännön 3 kohdan mukaisen käytön osoittamiseksi.

- 32 On huomattava, että tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkkiä todella käytetään asianomaisilla markkinoilla tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi. On siis katsottava, että tosiasiallista käyttöä ei ole sellainen vähäinen käyttö, joka ei riitä osoittamaan, että tavaramerkkiä todella käytetään tietyillä markkinoilla. Vaikka tavaramerkin haltijalla olisikin aikomus todella käyttää tavaramerkkiään, mutta tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja malliltaan vakiintuneena, jolloin kuluttajat eivät liioin voi mieltää sitä kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoitukseksi, kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 36 kohta ja asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 35 kohta).
- 33 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan oli osoitettava, että sanamerkkiä THE BRIDGE, joka on rekisteröity luokkaan 25 kuuluville tavaroille ”vaatteet, kengät, pähkinä”, on käytetty Italiassa. Lisäksi tämä näyttö täytyi esittää tavaramerkkihakemuksen julkaisupäivää edeltäneiden viiden vuoden ajalta eli ajanjaksolta 14.6.1994–14.6.1999.
- 34 SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamien asiakirjojen arvioinnista seuraa, että kantajan ainoat aikaisemman sanamerkin THE BRIDGE käytöstä luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten toimittamat todisteet ovat luettelo syksy-talvi 1994/1995 ja vuonna 1995 julkaistut mainokset. Muut kantajan toimittamat luettelot eivät ole päivityjä.
- 35 On huomattava, että kantajan esittämät todisteet ovat vuoden 1994 osalta hyvin vähäisiä eikä niitä ei ole lainkaan vuosilta 1996–1999.

- 36 Näin ollen on katsottava, että kantajan esittämät todisteet, riippumatta niiden soveltuvuudesta kyseessä olevan tavaramerkin käytön määrällisen merkityksen näyttämiseen, eivät osoita, että viimeksi mainittu on ollut jatkuvasti esillä Italian markkinoilla niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity tavaramerkki-hakemuksen julkaisemispäivää edeltävän viiden vuoden ajanjakson aikana, vastoin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, vaatimuksia.
- 37 Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseessä oleville tuotteille ei ole näytetty toteen.
- 38 Lisäksi kantajan ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämät todisteet on jätettävä tutkimatta ja ne on näin ollen hylättävä. Nimittäin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sen käsiteltäväksi saatetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV, Calandre, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta; asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 46 kohta; asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta ja asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 20 kohta; ks. tältä osin asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma, (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 ja 62 kohta, vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen 5.10.2004 antamalla määräyksellä, asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, Kok. 2004, s. I-8993).

- 39 Edellä esitetystä seuraa, että käsiteltävän kanneperusteen toinen väite on hylättävä perusteettomana.
- 40 Kantaja esittää kolmannella väitteellään ensiksi, että valituslautakunta on virheellisesti jättänyt sekaannusvaaraa arvioidessaan ottamatta huomioon rekisteröinnit numerot 370836, 704338, 606709 ja 593651 sillä perusteella, että vastaavien tavaramerkkien käyttöä ei ole näytetty toteen. Kantaja esittää, että kyseiset tavaramerkit ovat ”puolustavia tavaramerkkejä”, jotka tuollaisina välttyvät käyttöä koskevan näytön esittämiseltä Italian tavaramerkkilain mukaan.
- 41 Valituslautakunta on todennut, että neljää edellä mainittua aikaisempaa tavaramerkkiä ei löytynyt kantajan toimittamista luetteloista tai mainoksista, ja katsonut riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että väitemenettelyssä esitetyn asiakirjaineiston perusteella ei voida näyttää toteen kyseisten tavaramerkkien esiintymistä markkinoilla. Valituslautakunta on seuraavassa kohdassa hylännyt kantajan väitteen, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit hyötyisivät ”puolustavina tavaramerkkeinä” aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE käytöstä. Tältä osin se on aluksi katsonut, että ”puolustavilla tavaramerkeillä” on toissijainen luonne, koska niitä ei ole rekisteröity niiden käyttämiseksi markkinoilla vaan tarkoituksena laajentaa päätavaramerkin suojaa, ja että niiden luonteesta seuraa loogisesti, että ne täytyy rekisteröidä päätavaramerkin kanssa samanaikaisesti tai sen jälkeen. Se on edelleen todennut, että kyseisten neljän tavaramerkin rekisteröinnit ovat aikaisempia kuin tavaramerkin THE BRIDGE. Tämän takia se katsoi, että mainittuja tavaramerkkejä ei voida katsoa ”puolustaviksi tavaramerkeiksi”. Niiden käyttöä ei ole näytetty toteen, joten niitä ei pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden.

42 On todettava, että vaikka Italian tavaramerkkilain 42 §:n 4 momentissa säädetään tuon pykälän 1 momentin sääntöön, jonka mukaan oikeus tavaramerkkiin menetetään, jos sitä ei ole käytetty viiteen vuoteen, liittyvästä poikkeuksesta siinä tapauksessa, että ”käyttämättömän tavaramerkin haltija on samanaikaisesti yhden tai useamman vielä voimassa olevan samankaltaisen tavaramerkin haltija, joista vähintään yhtä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten”. Käsitettä ”puolustava tavaramerkki” ei sen sijaan tunneta yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä.

43 Tältä osin on esitettävä, että asetuksen N:o 40/94 systematiikan mukaan merkin tehokas käyttö markkinoilla niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, muodostaa olennaisen ehdon, jotta sen haltijalle tunnustetaan yksinoikeus, joka on tavaramerkkisuojan kohde. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia”. Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa, jos tavaramerkkiä ei ole viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkiä vastaan tehty väite on hylättävä, jos väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltija ei hakijan pyynnöstä toimita todisteita siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä tai jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu, niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen. Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdassa on vastaava säännös menettämisen- tai mitättömyysvaatimuksen esittämisen osalta.

- 44 Tavaramerkin käyttövelvoitteen keskeinen rooli asetuksen N:o 40/94 systematiikassa on vahvistettu muun muassa kyseisen asetuksen yhdeksännessä perustelukappaleessa, jossa katsotaan, että ”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään”.
- 45 Tästä seuraa, että niin sanottujen ”puolustavien” rekisteröintien huomioon ottaminen ei ole yhteensopivaa asetuksella N:o 40/94 tavoitellun yhteisön tavaramerkkiä koskevan suojaamisjärjestelmän kanssa.
- 46 Tosin tämän asetuksen säännöksissä, joissa asetetaan tavaramerkin haltijalle velvollisuus käyttää sitä, tai velvollisuus esittää väite-, menettämis- tai mitättömyysmenettelyn yhteydessä näyttöä sen tosiasiallisesta käytöstä, säädetään poikkeuksesta, jonka mukaan tavaramerkin haltija välttää tuollaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisen seuraukset, mikäli on olemassa ”perusteltuja syitä” käyttämättömyydelle. Kuitenkin on todettava, että näissä säännöksissä mainittu käsite ”perustellut syyt” viittaa syihin, jotka perustuvat esteisiin käyttää tavaramerkkiä, tai tilanteisiin, joissa sen kaupallinen hyväksikäyttö olisi, kun otetaan huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset seikat, kohtuuttoman kalliita. Tuollaiset esteet voivat mahdollisesti johtua kansallisesta lainsäädännöstä, jossa esimerkiksi asetetaan rajoituksia tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnille sillä tavoin, että tuollainen lainsäädäntö voi olla perusteltu syy tavaramerkin käyttämättömyydelle. Sitä vastoin kansallisen rekisteröinnin haltija, joka vastustaa yhteisön tavaramerkkihakemusta, ei voi vedota asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiselta todisteiden toimittamiselta välttyäkseen kansalliseen säännökseen, jossa – kuten Italian tavaramerkkilain 42 §:n 4 momentissa – sallitaan sellaisten merkkien rekisteröinti tavaramerkkeinä, joita ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön, koska ne pelkästään ”puolustavat” toista, kaupallisesti hyödynnettävää merkkiä. Kuten edellä 45 kohdassa on todettu, tuollaiset rekisteröinnit eivät nimittäin ole yhteensopivia yhteisön tavaramerkkisäännösten kanssa, kuten asetuksesta N:o 40/94 seuraa, ja niiden tunnustaminen kansallisella tasolla ei voi muodostaa tämän asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua ”perusteltua syytä” sen

aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättämiselle, johon yhteisön tavaramerkki-hakemusta vastaan tehty väite perustuu.

- 47 Edellä esitetyillä perusteilla on näin ollen hylättävä tämän kanneperusteen kolmas väite sikäli kuin se perustuu tiettyjen valituslautakunnan arvioinnin ulkopuolelle jättämien tavaramerkkien Italian lain mukaiseen väitettyyn ”puolustavaan” luonteeseen.
- 48 Kantaja esittää kolmannen väitteensä yhteydessä toiseksi, että useat seikat, jotka hän on esittänyt SMHV:ssa käydyssä menettelyssä näyttääkseen toteen aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE käytön, osoittavat myös numerolla 370836 rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, koska tuo tavaramerkki eroaa tavaramerkistä THE BRIDGE ainoastaan vähän. Tältä osin kantaja viittaa myös asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, jonka mukaan tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on tämän tavaramerkin käyttöä, sekä Italian tavaramerkkilain 42 §:n 2 momenttiin, joka sisältää vastaavan säännöksen.
- 49 Tämä väite on hylättävä.
- 50 Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, johon kantaja vetoaa, viitataan nimittäin sellaiseen tapaukseen, jossa kansallista tai yhteisön rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään liiketoiminnassa hieman eri muodossa kuin rekisteröity

muoto. Tämän säännöksen, jolla vältetään se, että käytetyn muodon ja rekisteröidyn tavaramerkin täytyisi olla täysin samankaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa, että tavaramerkin haltija tekee merkistä sitä kaupallisesti hyödyntäessään muunnelmia, joiden avulla voidaan erottamiskykyä menettämättä sopeutua markkinoiden vaatimuksiin ja edistää kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Tavoitteensa mukaisesti tämän säännöksen aineellisen soveltamisalan on katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, konkreettisesti käyttämä merkki on siinä muodossa, jossa tätä samaa tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti. Samankaltaisissa tilanteissa, kun kaupankäynnissä käytetty merkki eroaa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan vähän, sillä tavoin että nämä kaksi merkkiä voidaan katsoa kokonaisuudessaan samanlaisiksi, edellä mainitussa säännöksessä säädetään, että velvollisuus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä voi täyttyä, kun toimitetaan näyttöä merkin käytöstä siinä muodossa, jota on käytetty markkinoilla. Sitä vastoin 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan ei ole mahdollista, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija välttää velvoitteen, jonka mukaan sen on käytettävä tätä tavaramerkkiä vetoamalla samankaltaisen tavaramerkin käyttöön, joka on rekisteröity erikseen.

51 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja pyrkii nimittäin osoittamaan numerolla 370836 rekisteröidyn tavaramerkin käytön vedoten samoihin todisteisiin, jotka esitettiin SMHV:lle erikseen rekisteröidyn tavaramerkin THE BRIDGE käytön osalta. Näin ollen on katsottava edellä esitetyillä perusteilla ja ilman, että olisi tarpeellista tutkia kysymystä siitä, voidaanko numerolla 370836 rekisteröity tavaramerkki katsoa kokonaisuudessaan vastaavaksi kuin tavaramerkki THE BRIDGE, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisen edellytykset eivät täyty käsiteltävänä olevassa asiassa.

52 Kaikkien edeltävien toteamusten valossa tämän kanneperusteen kolmas väite on hylättävä perusteettomana.

53 Tästä seuraa, että tämä kanneperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

Kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

54 Ensiksi kantaja huomauttaa, että se on useiden tavaramerkkien haltija, jotka sisältävät sanan ”bridge”, ja jotka muodostavat ”tavaramerkkiperheen” tai ”sarjata-varamerkit”. Valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon tämän riidanalaisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa lisäävän seikan tavaramerkkien käytön todistamiseen liittyvien asetuksen N:o 40/94 säännösten virheellisen tulkinnan vuoksi.

55 Kantaja väittää myös, että tavaramerkit, joiden haltija se on, ovat moniosaisia tavaramerkkejä, joissa on kaikissa yhteinen sana, englanninkielinen sana ”bridge”, jonka lisäksi niissä on muita sana- tai kuviomerkkejä. Osilla, joista kyseiset tavaramerkit muodostuvat, ei ole mitään yhteyttä tavaroihin, joita varten ne ovat. Näin ollen näillä tavaramerkeillä on hyvin vahva erottamiskyky, joka on vahvistunut sanamerkin THE BRIDGE osalta sen laajan käytön vuoksi ja jota tukee kantajan valituslautakunnassa esittämä hyvin laaja aineisto. Kantaja huomauttaa, että sekä Italian että yhteisön oikeuskäytännössä tunnustetaan laaja suoja tämän tyyppisille tavaramerkeille. Tältä osin kantaja muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimien on asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamassaan tuomiossa (Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta) katsonut, että ”sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi”.

- 56 Kantaja huomauttaa, että sekä väiteosasto että valituslautakunta ovat sitä paitsi myöntäneet, että tavaramerkki THE BRIDGE ilmaisee käsitteen, jolla ei ole mitään yhteyttä niihin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity, ja että vastaavasti se on itsessään erottamiskykyinen. Valituslautakunta on samoin tunnustanut tavaramerkin THE BRIDGE tunnettuuden kuitenkin tekemättä siihen perustuvia johtopäätöksiä sekaannusvaaraa arvioidessaan.
- 57 Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut sekaannusvaaraa arvioidessaan huomioon tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden välistä riippuvuussuhdetta. Viittaamalla yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön erityisesti asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annetussa tuomiossa (Kok. 1997, s. I-6191) se huomauttaa, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa ja joita on pidettävä toisistaan riippuvaisina.
- 58 Kolmanneksi kantaja esittää riidanalaisten merkkien vertailun osalta, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että aikaisemmat tavaramerkit ja haettu tavaramerkki eivät ole samankaltaisia.
- 59 Mitä tulee ulkoasun vertailuun, kantaja arvioi vastoin riidanalaisessa päätöksessä todettua, että haetussa tavaramerkissä sanan "bainbridge" vieressä oleva piirros, joka esittää veneen purjeen muotoisesti auki kiertyvää kangasrullaa, ainoastaan lisää sekaannusvaaraa tämän tavaramerkin ja aikaisempien kuviomerkkien välillä, koska ne koostuvat myös sanan "bridge" sisältävästä sanaelementistä ja kuvioelementeistä. Tämä seikka saa aikaan sen, että yleisö uskoo, että haetulla tavaramerkillä varustetut

tavarat ovat peräisin kantajalta ja että nämä muodostavat erityisesti purjehtimisesta ja merenkulusta kiinnostuneille ihmisille suunnitellun tuotesarjan. Tämä vaikutelma vahvistuu sitä kautta, että aikaisemman tavaramerkin, joka on rekisteröity numerolla 721569, kuvioelementti esittää kompassiruusua, joka on mitä suurimmassa määrin merenkulun symboli.

60 Kantaja huomauttaa samoin, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi kuviomerkki, joka on rekisteröity numerolla 370836, ovat graafisesti hyvin samankaltaisia.

61 Merkkien merkityssisällön vertailun osalta kantaja arvioi, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen sikäli kuin se on katsonut, että italialaisella keskivertokuluttajalla on sellainen kielitaito, että hän tuntee riidanalaisten tavaramerkkien väitetyn merkityssisällön eron.

62 Tältä osin kantaja esittää, että valituslautakunnan väite, jonka mukaan mainittu kuluttaja ymmärtää englannin kielen sanan ”bridge” merkityksen, on virheellinen. Se painottaa, että tällä sanalla ei ole yhteyttä vastaavaan italialaiseen sanaan ”ponte”, ja että sana ”bridge” on yleisesti käytössä italian kielessä korttipelille.

63 Lisäksi vaikka oletetaankin, että johtopäätös, jonka mukaan englannin kielen sana ”bridge” on ymmärrettävä italialaiselle keskivertokuluttajalle, olisi oikea, valitus-

lautakunnan olisi joka tapauksessa pitänyt tunnustaa riidanalaisten merkkien välinen samankaltaisuus, sikäli kuin nämä kaikki sisältävät mainitun sanan. Valituslautakunta on päinvastoin katsonut, että vaikka italialainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi sanan ”bridge” merkityksen, kun sitä käytetään kantajan tavaramerkeissä, hän ei voisi erottaa tätä samaa sanaa haetussa tavaramerkissä, koska sitä käytetään siinä toisen sanan ”bain” kanssa, jolla ei ole mitään merkitystä englannin kielessä, joten asianomainen yleisö katsoo haetun tavaramerkin homogeeniseksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi ilman selvää merkitystä.

- 64 Kantaja kiistää tämän arvion ja lisää, että mikäli italialaisella keskivertokuluttajalla on valituslautakunnan esityksen mukaisesti riittävä vieraiden kielten tuntemus, jotta hän tietää englannin kielen sanan ”bridge” merkityksen, hän ymmärtäisi myös haetun tavaramerkin ranskalaisen sanan ”bain” ja osaisi erottaa termin ”bainbridge” kahdeksi sanaksi. Se korostaa, että väliintulijan väittämä, jonka mukaan mainittu kuluttaja katsoo haetun tavaramerkin sukunimeksi tai paikannimeksi, on epätodennäköinen.
- 65 Kantajan mukaan italialainen keskivertokuluttaja ei todennäköisesti ymmärrä mitään riidanalaisten tavaramerkkien vieraskielistä sanaa, tai hän tunnistaa vain sanan ”bridge”, jonka hän tunnistaa kaikissa kyseessä olevissa tavaramerkeissä. Näissä kahdessa tapauksessa sekaannusvaara on ilmeinen. Kantaja vetoaa väitteidensä tueksi useisiin SMHV:n päätöksiin, joissa sekaannusvaaran on katsottu olevan olemassa ilman mitään viittausta siihen, ymmärtääkö asianomainen kuluttaja kyseessä olevien tavaramerkkien merkityksen vai ei.
- 66 Kantaja viittaa lopuksi käsiteltävänä olevan asian kanssa hyvin samankaltaisissa asioissa tehtyihin päätöksiin, joissa SMHV on tunnustanut sekaannusvaaran olemassaolon riidanalaisten tavaramerkkien välillä.

- 67 SMHV arvioi, että valituslautakunnan arvio on oikea.
- 68 Mitä tulee aluksi kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta ei olisi ottanut huomioon sitä seikkaa, että kantaja on sellaisen tavaramerkkisarjan haltija, jossa on yhteinen elementti ”bridge”, SMHV väittää, että yhteisön järjestelmä ei myönnä mitään abstraktista oikeudellista suojaa ”sarjatavaramerkeille”; jokainen aikaisempi merkki tulee ottaa huomioon erillisenä arvioitaessa mahdollista sekaannusvaaraa haetun yhteisön tavaramerkin kanssa. Tältä osin käsitteellä ”sarjatavaramerkki” on merkitystä tuollaisessa arvioinnissa vain jos asianomainen kuluttaja on tekemisissä jokaisen tehokkaasti käytetyn aikaisemman tavaramerkin kanssa sillä tavoin, että hän voi muodostaa vaikutelman niiden välisestä sellaisesta yhteydestä, että niillä olisi sama alkuperä. Siten käsitteillä ”sarjatavaramerkki” tai ”tavaramerkkiperhe” olisi merkitystä vain jos jokaista tavaramerkkiä käytettäisiin tosiasiallisesti.
- 69 Mitä tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut arvioinnissaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden ja merkkien samankaltaisuuden välistä riippuvuutta eikä aikaisempien tavaramerkkien väitettyä tunnettuutta, SMHV korostaa, että minimaalisen samankaltaisuuden olemassaolo riidanalaisten merkkien välillä on välttämätön ehto sille, että sekaannusvaara tunnustetaan, eikä sen puuttuessa ole enää välttämätöntä tutkia muita sekaannusvaaran kokonaisarviointiin liittyviä seikkoja, sellaisia kuin itsenäinen erottamiskyky ja aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai tavaroiden mahdollinen samankaltaisuus. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei voida katsoa olevan kyse tuollaisesta riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden minimiasteesta.
- 70 SMHV katsoo, kuten valituslautakunta, että sana ”bridge” on vain aikaisemmissa tavaramerkeissä jonkin kokonaisuuden osa. Sitä vastoin haettu tavaramerkki

muodostaa homogeenisen ja erillisen kokonaisuuden, jolla ei ole selvää merkitystä ja jossa sanaelementti ”bridge” menettää kaiken yksilöllisen luonteensa sulautuessaan toiseen sanaan, joka eroaa selvästi elementeistä, jotka muodostavat sen. SMHV:n mukaan yleinen kokemus osoittaa, että sanat voivat menettää tai saada merkityksen, jos ne on erotettu tai yhdistetty toisiin sanoihin, kuten on italialaisen sanan ”bella” osalta, kun se esiintyy sanassa ”isabella”.

71 SMHV on lisäksi todennut, että riidanalaiset merkit ovat ulkonäöltään selvästi erilaisia niiden pituuden tai kuvion osalta.

72 Väliintulija yhtyy SMHV:n kantaan kantajan väitteistä, jotka liittyvät väitetyn ”sarjatavaramerkin” olemassaoloon ja väitettyyn merkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden huomiotta jättämiseen. Väliintulija lisää ensimmäisen väitteen osalta, että käsite ”sarjatavaramerkki” tarkoittaa, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä olisi yhteinen matriisi, jota ei ole aikaisemmissa tavaramerkeissä.

73 Väliintulija huomauttaa riidanalaisten merkkien ulkoasun vertailun osalta, että haettu tavaramerkki on moniosainen kuvio- ja sanamerkki, jossa on vahvasti erottamiskykyinen piirros, joka herättää kuluttajan huomion ja kuvaa tavaramerkin ja sillä varustettujen tavaroiden purjehdukseen liittyvää alkuperää. Se korostaa samoin sanaelementin ”bainbridge” erityistä graafista esitystä. Haettu tavaramerkki ja aikaisemmat tavaramerkit ovat erilaisia myös lausuntavaltaan.

- 74 Merkityssisällön osalta väliintulija korostaa, että sana ”bainbridge” on hyvin yleinen sukunimi Yhdysvalloissa. Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse amerikkalaisen purjekankaita, joita väliintulija jakelee yksinoikeudella Italiassa, valmistavan Bainbridge Aquabatten Inc. -nimisen yhtiön toisen perustajan nimestä. Tämä ilmaisu on myös Washingtonin osavaltiossa sijaitsevan pienen kaupungin nimi sekä sellaisen pienen saaren nimi, joka sijaitsee yhdellä Georgian osavaltion järvistä. Näin ollen väliintulijan mukaan sanaa ”bainbridge” ei voida katsoa yhdyssanaksi vaan yksittäiseksi sanaksi, jonka merkityssisällöllä ei ole mitään yhteyttä aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka viittaavat siltaan.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 75 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara”, ja jos tämä sekaannusvaara ”sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielle yhtymästä”.
- 76 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
- 77 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, millainen käsitys asianomaisella yleisöllä on kyseessä olevista

merkeistä ja tavaroista, ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus, jotka ne kattavat (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 78 Kun otetaan huomioon käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden, jotka on kuvattu edellä 6–9 kohdassa, luonne, kohdeyleisö, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, koostuu kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta sen jäsenvaltion keskiluokkuluokkajäsenistä, joissa aikaisempia tavaramerkkejä suojataan, eli Italian.
- 79 Sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on edeltävien toteamusten valossa suoritettava vertailu yhtäältä kyseessä olevien tuotteiden ja toisaalta riidanalaisten merkkien välillä.

– Kyseessä olevat tavarat

- 80 Oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 51 kohta).

- 81 Käsiteltävänä olevassa asiassa väite perustuu luokkiin 18 ja 25 tai toiseen niistä kuuluvia tavaroita varten rekisteröityihin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja se kohdistuu haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan samojen luokkien tavaroiden osalta.
- 82 Tavaroiden samankaltaisuuden asteen arvioinnin osalta on näin ollen riittävää todeta, kuten yllä 6 ja 9 kohdassa esitetyistä kuvauksista johtuu ja minkä asianosaiset lisäksi myöntävät, että tavaramerkkihakemuksen ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja.

– Kyseessä olevat merkit

- 83 Riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa valituslautakunta on katsonut, että vain kuusi aikaisemmasta yhdestätoista tavaramerkistä eli kolmiulotteiset tavamerkit, jotka sisältävät sanaelementin "the bridge" (rekisteröinnit nro 704372 ja nro 633349), sanamerkki FOOTBRIDGE (rekisteröinti nro 710102), kuviomerkki, joka sisältää sanaelementin "the bridge wayfarer" (rekisteröinti nro 721579), sanamerkki OVER THE BRIDGE (rekisteröinti nro 630763) ja sanamerkki THE BRIDGE (rekisteröinti nro 642953), voisivat olla merkityksellisiä arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa.
- 84 Koska mitään kantajan tätä valituslautakunnan päätelmää vastaan esittämistä väitteistä, joita on tutkittu ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä, ei ole hyväksytty, riidanalaisten merkkien samankaltaisuutta koskeva analyysi on rajoitettava vertailuun haetun tavaramerkin ja kuuden aikaisemman tavaramerkin välillä, jotka on lueteltu edellä mainitussa riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa (jäljempänä merkitykselliset aikaisemmat tavamerkit).

- 85 Haettua tavaramerkkiä on siis verrattava erikseen jokaiseen merkitykselliseen aikaisempaan tavaramerkkiin, ja tämän jälkeen on tutkittava sekaannusvaaran arvioimisen yhteydessä kantajan väitettä aikaisempien tavaramerkkien ”perheestä” tai ”sarjasta”.
- 86 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin, joka on tehtävä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia ELS, tuomion 62 kohta). Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja, jonka käsitys tavaramerkeistä on merkitsevässä osassa arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa, havaitsee nimittäin tavallisesti tavaramerkin kokonaisuudessaan eikä tarkastele eri yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta).
- 87 Käsiteltävänä olevassa asiassa merkitykselliset aikaisemmat tavaramerkit koostuvat sanamerkeistä, moniosaisista kuvio- ja sanamerkeistä ja kolmiulotteisista merkeistä, joissa jokaisessa on yhteinen sanaelementti eli englanninkielinen sana ”bridge”, jota edeltää suurimmassa osassa merkkejä määräinen artikkeli ”the”. Haettu tavaramerkki on moniosainen merkki, joka muodostuu musta-valkoisesta suorakulmaisesta etiketistä, jossa on piirros, joka esittää veneen purjeen muotoisesti auki kiertyvää kangsrullaa. Kuvion oikeassa laidassa on mustilla kaunokirjaimilla kirjoitettu sana ”bainbridge”, joka ulottuu horisontaalisesti kahteen kolmasosaan etiketin pituutta ja joka on alleviivattu mustalla koko etiketin läpi menevällä viivalla.
- 88 Toissijaisesti on todettava, kuten valituslautakunta on tehnyt riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että aikaisemmat tavaramerkit on katsottava itsessään erottamiskykyisiksi sikäli kuin ne ovat moniosaisia ja kolmiulotteisia sanamerkkejä, joiden osilla,

erikseen tai kokonaisuudessaan tarkasteltuna, ei ole mitään yhteyttä tavaroihin, joita varten ne ovat. Nimittäin mitä tulee aikaisempiin tavaramerkkeihin, joissa on sana "the bridge", tämä piirre vahvistuu sen intensiivisen käytön vuoksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, ja että sellaiset tavaramerkit, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko itsessään tai sen vuoksi, että ne ovat tunnettuja markkinoilla, saavat laajempaa suojaa kuin ne, joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta ja em. asia Canon, tuomion 18 kohta).

- 89 Sitä vastoin mitä tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta olisi tunnustanut aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden, on riittävää todeta, että minkään riidanalaisen päätöksen kohdan perusteella ei voida tukea tuollaista väitettä.
- 90 Näin ollen on tutkittava, onko valituslautakunta voinut arviointivirhettä tekemättä katsoa, että riidanalaiset merkit eivät ole keskenään samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään.
- 91 Aluksi on vertailtava merkkien ulkonäköä.
- 92 Tältä osin aikaisemmat merkitykselliset tavaramerkit on jaettava kolmeen ryhmään, jotka ovat sanamerkit, moniosaiset merkit eli ne, joissa on sekä kuvio- että sanaelementtejä, ja kolmiulotteiset merkit.

- 93 Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat aikaisemmat tavaramerkit FOOTBRIDGE (rekisteröinti nro 710102), OVER THE BRIDGE (rekisteröinti nro 630763) ja THE BRIDGE (rekisteröinti nro 642953).
- 94 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että moniosainen sana- ja kuviomerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta).
- 95 Käsiteltävänä olevassa asiassa, vaikka oletetaan, että haetun tavaramerkin sanallisen elementin ”bainbridge” voitaisiin katsoa kiinnittävän enemmän kuluttajan huomiota kuin muiden, on todettava, että ulkoasun samankaltaisuus tämän osan ja kyseessä olevien kolmen aikaisemman tavaramerkin välillä koskee vain kuuden kirjaimen sarjaa, joista muodostuu englanninkielen sana ”bridge”. Tätä sanaa seuraa haetussa tavaramerkissä prefiksi ”bain” ja aikaisemmissa tavaramerkeissä erilliset sanat ”over the” ja ”the” sekä prefiksi ”foot”.
- 96 Lisäksi haetussa tavaramerkissä on sanan ”bainbridge” lisäksi kuvioelementtejä, joiden merkitystä – vaikka se voitaisiinkin katsoa vähäisemmäksi – ei voida kuitenkaan kieltää tämän merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.
- 97 Kun otetaan huomioon edellä mainitut eroavuudet kolmen aikaisemman kyseessä olevan tavaramerkin ja haetun tavaramerkin sanallisen elementin välillä sekä muut

erottavat tekijät, jotka liittyvät viimeksi mainittuun, edellä 95 kohdassa esitettyjen riidanalaisien merkkien samankaltaisuus ei ole sellainen, että se olisi otettava huomioon arvioitaessa riidanalaisia merkkejä kokonaisuutena ulkoasun osalta.

- 98 Toinen ryhmä sisältää vain moniosaisen tavaramerkin, joka sisältää sanallisen elementin "the bridge wayfarer" (rekisteröinti nro 721579). Tämä tavaramerkki sisältää musta-valkoisen piirroksen kompassiruususta, jonka läpi kulkee horisontaalinen musta viiva. Mainittu kuvioelementti sijoittuu mustilla, lihavilla kirjaimilla kirjoitetun sanan "the bridge" ja mustilla pienemmällä kirjaimilla kirjoitetun sanan "wayfarer" väliin.
- 99 On todettava, että mainittu aikaisempi tavaramerkki eroaa ulkonäöltään olennaisesti haetusta tavaramerkistä. Ainoa yhteinen elementti riidanalaisissa merkeissä eli kuuden kirjaimen sarja, joista muodostuu sana "bridge", vaikuttaa nimittäin käsiteltävänä olevassa asiassa melkein huomaamattomalta merkkien muodostamisessa kokonaisvaikutelmissa, joihin vaikuttavat voimakkaasti kuvioelementit, jotka sisältävät piirrosten lisäksi edellä mainitun sanan lisäksi esiintyvien sanaelementtien eli haetussa tavaramerkissä prefiksin "bain" ja kyseessä olevassa aikaisemmassa tavaramerkissä erillisten sanojen "the" ja "wayfarer" graafisen ulkoasun.
- 100 Lopuksi on todettava merkityksellisten aikaisempien tavaramerkkien kolmannen ryhmän osalta, joka muodostuu kolmiulotteisista etiketeistä, joissa on maininta "the bridge", että näiden tavaramerkkien luonteesta johtuvat erot riittävät poistamaan ulkoasun kaikenlaisen samankaltaisuuden haetun tavaramerkin kanssa.
- 101 Näin ollen, koska riidanalaisien merkkien ulkoasua vertailtaessa voidaan todeta niiden välillä olevan merkittäviä eroavaisuuksia, ainoa yhteinen elementti, joka muodostuu kuuden kirjaimen sarjasta, josta muodostuu sana "bridge", ei riitä

tekemään kyseessä olevista tavaramerkeistä, kun otetaan huomioon niistä saatava kokonaisvaikutelma, ulkoasultaan sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkittävästi samankaltaisia.

- 102 Edelleen on verrattava riidanalaisten merkkien lausuntatapaa.
- 103 Tässä suhteessa on todettava, että riidanalaisten merkkien väliset lausuntatavan samankaltaisuudet ovat riittävän heikkoja, kun haettua tavaramerkkiä verrataan aikaisempaan tavaramerkkiin, joka sisältää sanaelementin "the bridge wayfarer", ja aikaisempaan sanamerkkiin OVER THE BRIDGE, kun taas samankaltaisuudet ovat leimallisempia verrattaessa haettua tavaramerkkiä aikaisempiin sanamerkkeihin THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE ja aikaisempiin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin, joissa on sanaelementti "the bridge".
- 104 Tätä osin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa esittämä väite, jonka mukaan erot lausuntatavassa heijastavat paljolti merkitysisällön eroja, koska erilaisten tavaramerkkien lausuntatapa on erilainen niistä muodostuvien sanojen mukaisesti, ei vakuuta.
- 105 Sitä vastoin on katsottava, että italialainen kuluttaja ääntää edellä mainitut neljä aikaisempaa tavaramerkkiä ja haetun tavaramerkin todennäköisesti sillä tavoin, että sanaa "bridge" painotetaan kaikissa tapauksissa erityisesti kirjainten järjestyksen ja konsonanttien "d" ja "g" vierekkäisyyden takia, jota ei tunneta italian kielessä. Sitä paitsi lausuntatavan samankaltaisuus aikaisempien sanamerkkien THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE ja aikaisempien kolmiulotteisten tavaramerkkien, jotka sisältävät sanan "the bridge", ja toisaalta haetun tavaramerkin, joka sisältää sanallisen

elementin ”bainbridge”, välillä on leimallisempi sen vuoksi, että sana ”bridge” on kaikissa näissä tavaramerkeissä samassa paikassa. Sitä vastoin tämä samankaltaisuus heikentyy aikaisempien tavaramerkkien sanojen ”the” ja prefiksin ”foot” vuoksi ja haetun tavaramerkin prefiksin ”bain” vuoksi.

- 106 Edeltävien toteamusten valossa on myönnettävä, että haettu tavaramerkki ja ainakin neljä mainittua aikaisempaa tavaramerkkiä ovat tietyllä tavalla samankaltaisia lausuntatavaltaan.
- 107 Lopulta on vertailtava riidanalaisien merkkiä merkityssisältöjä.
- 108 Valituslautakunnan analyysin lähtökohta kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön osalta perustuu siihen kantajan kiistämään näkökantaan, että italialainen keskivertokuluttaja osaa riittävästi englantia, jotta hän voi tunnistaa sanan ”bridge” merkityksen ja yhdistää sen vastaavaan italialaiseen sanaan ”ponte” (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).
- 109 Tuollaista perustetta ei tule asettaa kyseenalaiseksi. Itse asiassa, kuten väliintulija on perustellusti huomauttanut, sana ”bridge” kuuluu englannin kielen perussanastoon, jonka ymmärtäminen kuuluu Italian kouluopinnoissa keskitasolle. Samoin on aikaisemmissa tavaramerkeissä esiintyvien englannin sanojen ”the” ja ”foot” ja ilmaisun ”over the” osalta.
- 110 Valituslautakunta jatkaa harkintaansa esittämällä, että italialainen kuluttaja voi ymmärtää sanaa ”bridge” merkityksessä ’silta’ vain joutuessaan tekemisiin aikai-

sempien tavaramerkkien kanssa, koska vain näissä tavaramerkeissä kyseistä sanaa käytetään artikkelin "the" kanssa tai muiden englannin kielen sanojen kanssa, kuten "foot", jotka ymmärretään helposti. Sitä vastoin, näin ei ole haetun tavaramerkin osalta, koska siinä esiintyvää sanaa "bridge" edeltää prefiksi "bain", jolla ei sellaisenaan ole merkityssisältöä (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Valituslautakunnan mukaan on niin, että "kun aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva sana 'bridge' voidaan vaivatta erottaa kokonaisuudesta, jonka osa se on, tavaramerkki BAIN-BRIDGE muodostaa homogeenisen ja erillisen kokonaisuuden, jolla ei ole mitään itsestään selvää merkitystä vain fantasiamerkinä, sukunimenä tai maantieteellisenä nimenä, jossa kylläkin on sana 'bridge' mutta jolla ei ole itsenäistä arvoa" (riidanalaisen päätöksen 19 kohta).

111 Valituslautakunnan perustelu on tässä suhteessa virheetön.

112 Se seikka, että sanaa "bridge" edeltää haetussa tavaramerkissä prefiksi "bain", jolla ei ole mitään merkitystä englannin kielessä, on omiaan heikentämään semanttisen yhteyden välittömyyttä mainitun sanan ja sen tämän kielen mukaisen merkityksen välillä. Edelleen italialainen kuluttaja voi helposti katsoa kokonaisuuden, joka muodostuu sanasta "bainbridge", fantasiasanaksi tai ottamalla samoin huomioon sen seikan, että tavaramerkin graafisessa esityksessä tämä sana on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, maantieteelliseksi sanaksi, joka kuvaa kaupunkia tai aluetta, jonka läpi kulkee joki, kuten esimerkiksi sana "Cambridge", tai sukunimeksi. Lisäksi merkin graafinen esitys ei sisällä mitään elementtiä, joka voisi herättää ajatuksen sillasta. Sitä vastoin piirros, joka esittää veneen purjetta, voisi johtaa kuluttajan ajattelemaan, että ilmaisu "bainbridge" kuvaa kylpyläpaikkakuntaa, jossa harjoitetaan vesiturheilua. Tuollainen assosiaatio voimistuu italialaisen keskivertokuluttajan mielessä edelleen, kun oletetaan, kuten kantaja esittää, että tämä ymmärtäisi ranskalaisen sanan "bain" merkityksen, joka on prefiksinä sanassa "bainbridge".

- 113 Sitä vastoin aikaisemmissa merkityksellisissä tavaramerkeissä käytetty sana ”bridge” liitetään välittömästi siltaan. Tämä välitön semanttinen yhteys vahvistuu erilaisilla elementeillä, kuten artikkelin ”the” käytöllä tai muiden englannin kielen sanojen käytöllä kvalitatiivisina adjektiiveina (”foot”).
- 114 Esitetyt toteamukset huomioon ottaen on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirheitä katsoessaan, että riidanalaiset merkit eivät ole merkityssällöltään samankaltaisia ja että näin ollen ei voida katsoa, että haettu tavaramerkki ”käyttäisi oikeudenvastaisesti hyväkseen” aikaisempien merkityksellisten tavaramerkkien ilmaisemaa merkitystä ”silta” (riidanalaisen päätöksen 20 kohta).

– Sekaannusvaara

- 115 Edeltävistä toteamuksista johtuu, että riidanalaiset merkit ovat ainoastaan lausuntatavaltaan merkittävästi samankaltaisia.
- 116 Huolimatta aikaisempien merkityksellisten tavaramerkkien vahvasta erottamiskyvystä ja viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin suojaamista samoista tavaroista, sekaannusvaaraa ei voida katsoa olevan olemassa pelkästään riidanalaisen merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden perusteella. Tältä osin on todettava, että kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäisempi, kun on kyse tavaroista, joita myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan havaitsee niissä olevan tavaramerkin ulkoasun (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335 ja asia T-301/03, Canali Ireland v. SMHV – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), tuomio 28.6.2005, Kok. 2005, s. II-2479). Tässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta on näin.

- 117 Edellä esitettyjen toteamusten valossa on todettava, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että kuluttajan mielessä ei ole sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja arvioinnille merkityksellisten kuuden aikaisemman tavaramerkin kanssa, jotka on otettu huomioon erikseen.
- 118 Tässä suhteessa on arvioitava kantajan väitettä, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit, joissa kaikissa on sama sanallinen elementti ”bridge”, muodostavat ”tavaramerkkiperheen” tai ”sarjatavaramerkin”. Sen mukaan tuollainen seikka muodostaa objektiivisen sekaannusvaaran sikäli kuin kuluttaja haetun tavaramerkin, jossa on sama sanallinen elementti kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä, nähdessään uskoo, että myös tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ovat peräisin kantajalta.
- 119 Toissijaisesti on esitettävä, että asetus N:o 40/94 ei sisällä käsitettä ”sarjatavaramerkki”.
- 120 Tuollaisen toteamuksen perusteella ei kuitenkaan voida suoraan hylätä kaikkia kantajan väitteitä.
- 121 Tuollaisen väitteen perusteltavuuden arvioimiseksi on aluksi muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, 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”. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa täsmennetään, että ”sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti

siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä asettaa erityisiä vaatimuksia suojalle”.

- 122 Edelleen on muistutettava, että edellä 77 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä on kohdeyleisön käsitys kyseessä olevista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, kun otetaan huomioon kaikki käsiteltävänä olevassa asiassa merkitykselliset seikat.
- 123 On muistettava, että jos yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät ominaisuuksia, joiden perusteella niiden voidaan katsoa kuuluvan samaan ”sarjaan” tai ”perheeseen”, kuten voi olla etenkin silloin, jos niissä kaikissa on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio- tai sanaelementin avulla, tai niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa, tuollainen seikka muodostaa merkityksellisen tekijän sekaannusvaaraa arvioitaessa.
- 124 Tällaisissa tapauksissa sekaannusvaara voi nimittäin syntyä mahdollisuudesta yhdistää haettu tavaramerkki ja aikaisemmat sarjaan kuuluvat tavaramerkit, koska haetussa tavaramerkissä ja viimeksi mainituissa on sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perusteella kuluttaja uskoo, että se on osa tätä samaa sarjaa ja että sillä varustetuilla tavaroilla on sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmilla tavaramerkeillä varustetuilla tavaroilla. Tuollainen yhdistämisvaara haetun tavaramerkin ja aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välillä, joka voi aiheuttaa sekaannuksen riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, voi olla olemassa, vaikka – kuten käsiteltävänä olevassa asiassa – haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen

arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä. Tuollaisessa tapauksessa vaara, että kuluttaja voi erehtyä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä ei johdu siitä mahdollisuudesta, että hän sekoittaa haetun tavaramerkin johonkin aikaisempaan sarjaan kuuluvaan merkkiin, vaan mahdollisuudesta, että hän katsoo haetun tavaramerkin kuuluvan samaan sarjaan.

125 On kuitenkin katsottava, että edellä kuvattu yhdistämisvaara voi olla käsillä vain silloin, jos kaksi ehtoa täyttyvät yhtäaikaisesti.

126 Ensinnäkin aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä kaikkien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien käytöstä tai vähintään sellaisesta määrästä tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan ”sarjan”. Nimittäin jotta olisi olemassa vaara, että yleisö erehtyy luulemaan haetun tavaramerkin kuuluvan sarjaan, tähän sarjaan kuuluvien aikaisempien tavaramerkkien on välttämättä oltava esillä markkinoilla. Kun tarkastellaan aikaisempien tavaramerkkien sarjaluonnetta, joka laajentaa yksitellen tarkasteltavien aikaisempien tavaramerkkien suojan alaa, on suljettava pois kaikenlainen sekaannusvaaran abstraktinen arviointi, joka perustuu ainoastaan useisiin rekisteröinteihin, joiden kohteina ovat tavaramerkit, joissa on sama erottamiskykyinen elementti ja joita ei käytetä tehokkaasti, kuten kyseessä olevassa asiassa. Tuollaisen käyttöä koskevan näytön puuttuessa haetun tavaramerkin ilmestyessä markkinoille mahdollisesti aiheutuva sekaannusvaara on arvioitava vertaamalla jokaista aikaisempaa tavaramerkkiä erikseen haettuun tavaramerkkiin.

127 Toiseksi haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään haetussa tavaramerkissä erilaisessa paikassa kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä tai merkityssisällöltään erilaisena.

- 128 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ainakaan ensimmäinen edellä esitetty ehto ei täyty. Kuten valituslautakunta totesi ja kuten asiakirjoista ilmenee, kantajan väitemenettelyssä esittämät ainoat todisteet viittaavat tavaramerkin THE BRIDGE käyttöön ja vähemmässä määrin tavaramerkin THE BRIDGE WAYFARER käyttöön. Koska nämä kaksi tavaramerkkiä ovat ainoat aikaisemmat tavaramerkit, joiden esiintymisen markkinoilla kantaja on näyttänyt toteen, valituslautakunta on perustellusti hylännyt väitteet, joissa kantaja vetosi ”sarjatavaramerkkiin” perustuvaan suojaan.
- 129 Edellä esitetyn valossa on todettava, että valituslautakunta on arviointi- tai oikeudellisia virheitä tekemättä katsonut, että riidanalaisten merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 130 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvä kanneperuste on samoin hylättävä.
- 131 Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 132 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäynti-

kulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja