

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2004*

Asiassa T-186/02,

BMI Bertollo Srl, kotipaikka Pianezze San Lorenzo (Italia), edustajinaan asianajajat F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu ja M. Bertuccelli, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään O. Montalto,

vastajana,

jossa SMHV:n valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

Diesel SpA, kotipaikka Molvena (Italia), edustajinaan asianajajat G. Bozzola ja C. Bellomunno,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 19.3.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 525/2001-3), joka koskee BMI Bertollo Srl:n ja Diesel SpA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.6.2002 jätetyn kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.11.2002 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon väliintulija Diesel SpA:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 31.10.2002 jättämän vastineen,

pidettyään asiassa istunnon 4.2.2004,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 BMI Bertollo Srl jätti 17.7.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 17.7.1998 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty merkki, joka hakemukseen sisältyvän värien kuvauksen mukaan on punainen:

DIESELIT

- 3 Tavarat, joita varten merkin rekisteröimistä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11 ja 21 ja ovat seuraavien määrittelyjen mukaisia:

— luokka 7: "Silitysraudat"

— luokka 11: ”Silitysraudan kuumavesisäiliöt (ei koneet eikä koneen osat)”

— luokka 21: ”Silityspöydät”.

4 Kyseinen hakemus julkaistiin 12.7.1999 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 55/99.

5 Diesel SpA -niminen yhtiö teki 7.10.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen sitä vastaan, että kyseinen merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi. Väite esitettiin kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Väite perustui Italiassa 23.8.1996 rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin nro 686092, joka on tarkoitettu kaikkia edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkiin 1–42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, sekä toisaalta 27.4.1999 rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 743401, joka on tarkoitettu kaikkia kyseisen sopimuksen luokkiin 11, 19, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita varten. Nämä kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) muodostuvat sanamerkistä DIESEL.

6 Väite perustui alla esitetyn mukaisesti osaan aikaisemmillä tavaramerkeillä katetuista tavaroista ja palveluista:

— luokka 7: ”Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet”

— luokka 11: ”Valaistus-, lämmitys-, höyrykehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesijohto- ja saniteettilaitteet”

— luokka 21: ”Talous- ja keittiövälineet ja astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”.

7 Väiteosasto hyväksyi väitteen 28.2.2001 tekemällään päätöksellä ja eväsi näin ollen haetun tavaramerkin rekisteröinnin sillä perusteella, että Italiassa on sekaannusvaara luokkiin 11 ja 21 kuuluvien tavaroiden osalta ja että mahdollista sekaannusta arvioitaessa on merkkien korostuneen yhdennäköisyyden sekä merkkien ja tavaroiden välisen suhteen takia olemassa sekaannusvaara myös kantajan silitysrautojen osalta, jotka ovat tietyllä tavalla samankaltaisia väliintulijan tavaroiden kanssa.

8 Kantaja teki 8.5.2001 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen SMHV:lle.

9 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.3.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, että kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien ominaisluonne ja tavaramerkkien vahva samankaltaisuus sekä se, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, kohdeyleisön keskuudessa on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - hyväksyy yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

- 11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 12 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - vahvistaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää tavaramerkin DIESELIT rekisteröintiä koskevan hakemuksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 13 Kantaja luopui istunnossa vaatimustensa toisesta pääkohdasta, jolla pyrittiin siihen, että haettu tavaramerkki määrättäisiin rekisteröitäväksi, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi tämän seikan istunnosta laadittuun pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

- 14 Kantaja vetoaa ennen kaikkea kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen, kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheelliseen soveltamiseen sekä toissijaisesti kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

- 15 Kantaja väittää ensiksi, että toisin kuin valituslautakunta on todennut, aikaisemmat tavaramerkit DIESEL eivät ole tavanomaista erottamiskykyisempiä sentyyppisten tavaroiden osalta, joita kyseiset tavaramerkit koskevat.

- 16 Kantaja katsoo, että vaikka yleiseen kielenkäyttöön kuuluvalla sanalla, kuten sanalla diesel, ei välttämättä ole suoraa sanastollista yhteyttä tiettyjen tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden — esimerkiksi vaatteiden — kanssa, se voi sitä vastoin saada syntymään merkityssisällöllisen tai sanastollisen yhteyden liittyessään tavaroihin, jotka kuuluvat muihin luokkiin, joita varten kyseinen merkki on myös tarkoitettu, kuten esimerkiksi eri konetyyppeihin, sillä sana diesel tarkoittaa myös erästä moottorityyppiä. Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt arvioida merkin DIESEL kuvailevuutta luokkiin 7, 11 ja 21 sisältyvien tavaroiden osalta, joihin kuuluvat muun muassa moottorit, kytkimet ja voimansiirtolaitteet, maanviljelysvälineet sekä valaistus-, lämmitys-, höyrykehitys- ja vesijohtolaitteet, ja sen olisi pitänyt myöntää, että näiden tavaroiden osalta on olemassa sanastollinen yhteys tai kuvaileva sivumerkitys.
- 17 Kantajan mukaan sanasta diesel muodostuvalla tavaramerkillä on siis koneista koostuviin välineisiin tai laitteisiin liittyessään yleinen ja puhtaasti kuvaileva sivumerkitys, joka tuo mieleen täysin luonnollisen ja arkipäiväisen yhteyden tavaroiden ja merkin välillä. Kuvaileva tavaramerkki on heikko tavaramerkki, jolla on vähäisempi erottamiskyky ja näin ollen heikompi suoja, kun se väitetysti sekoitetaan toiseen tavaramerkkiin. Heikolla tavaramerkillä ei ennen kaikkea ole yksinomaista ja täydellistä suojaa, kun kyseessä olevaan merkkiin lisätään jotain sellaista, joka on muunnos tai muutos yleisessä kielenkäytössä olevaan sanaan verrattuna, kuten asia on nyt kyseessä olevan merkin DIESELIT osalta. Kantaja viittaa kansalliseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan heikot tavaramerkit ovat merkkejä, jotka liittyvät tavaroihin merkityssisällön osalta tai jotka muodostuvat yleiseen kielenkäyttöön kuuluvista sanoista, joiden käyttöön kukaan ei voi saada täydellistä yksinoikeutta. Kantaja toteaa, että yhteisön tavaramerkin laajempi soveltamisala tarkoittaa sitä, että on vielä ankarammin kiellettyä rekisteröidä yleisiä ja kuvailevia nimiä ja merkkejä, jotka kuuluvat eri jäsenvaltioissa käytössä olevaan sanastoon.
- 18 Kantaja lisää, että asianomaisen yleisön osalta, joka muodostuu esimerkiksi kotirouvista, jotka yleensä eivät juuri ole perehtyneitä erityyppiin moottoreihin, merkki DIESEL erilaisiin kotiin tarkoitettuihin välineisiin ja koneisiin yhdistettynä voi saada aikaan sellaisen käsityksen, että merkki on puhtaasti kuvailevassa yhteydessä tavaroihin.

- 19 Kantaja toteaa, että jotta tavaramerkki olisi vahva, kyseisen tavaramerkin ja niiden sanojen välillä, jotka tarkoittavat tavaramerkillä tarkoitettuja tavaroita, ei saa olla kuluttajien mielestä yhteyttä. Suojan saamiseksi tavaramerkki ei saa olla yhteneväinen sillä tarkoitetun tavaran yleisen kuvauksen kanssa eikä liioin sellaisen toisen tavaran kuvauksen kanssa, jonka kuluttajat saattaisivat kuitenkin samaistaa tai yhdistää ensiksi mainittuun tavarahan.
- 20 Kantaja toteaa, että väite, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit DIESEL ovat vahvoja tavaramerkkejä myös silloin, kun ne on yhdistetty tavaroihin, jotka voivat luoda kohdeyleisössä sellaisen käsityksen, että kyseiset tavarat ja tämän sanan merkitys ovat yhteydessä toisiinsa, edellyttää näin ollen tavarakohtaisesti tehtävää vertailua, johon valituslautakunta on viitannut mutta jota se ei ole suorittanut.
- 21 Periaatteen esittäminen ilman selityksiä tekee kuitenkin riidanalaisen päätöksen pätemättömäksi perustelujen puuttumisen takia. Kantaja toteaa, että sen on mahdotonta yksilöidä perusteluja, joiden takia päätöksessä esitettyä periaatetta on sovellettu, minkä lisäksi on mahdotonta saada selville päättely, joka on johtanut riidanalaiseen päätökseen.
- 22 Kantaja vetoaa toiseksi siihen, että haettu tavaramerkki ja aikaisemmat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia lausuntatavan tai ulkoasun osalta.
- 23 Mitä ensiksi tulee lausuntatavan vertailuun, merkillä DIESELIT voi ennen kaikkea kohdeyleisön kannalta olla kaksi eri lausuntavaihtoehtoa (dieselit tai diselit). Kantaja toteaa, että koska italian kielessä on mykkiä äänneitä, kyseinen sana lausuttaisiin italialaisesta tai anglosaksisesta ääntämisestä riippumatta kaikkien eri vaihtoehtojen osalta täysin eri tavalla kuin sana diesel. Jos haluttaisiin esittää kaikki ne mykät ja näkymättömät äänneet, joita italian kielen kielioppi edellyttää sanaa diesel äännettäessä, kyseinen sana olisi kirjoitettava "diisel", kun taas sana dieselit olisi kirjoitettava "dièselit".

- 24 Kantaja huomauttaa ulkoasun vertailun osalta, että aikaisemmat tavaramerkit esitetään yksinkertaisilla ja tavanomaisilla kirjasinmerkeillä (Times New Roman), kun taas merkki DIESELIT esitetään täysin toisenlaisilla kirjasimilla.
- 25 Kolmanneksi kantaja kiistää riidanalaisessa päätöksessä tehdyt tavaroiden väitettyä samankaltaisuutta koskevat arviot.
- 26 Kantaja väittää tältä osin, että ero "silitysraudan kuumavesisäiliön (ei kone eikä koneen osa)" ja "höyrykehityslaitteiden" välillä, joista viimeksi mainittu on se ryhmä, johon valituslautakunta on sisällyttänyt kantajan hakemalla tavaramerkillä tarkoitetun tavarana, on ilmeinen, sillä ensiksi mainittu ei tuota höyryä, jos sitä ei ole yhdistetty tätä tarkoitusta varten suunniteltuun koneeseen.
- 27 Kantaja kiistää myös sen, että "silityspöytä" yhdistetään "talous- ja keittiövälineisiin ja astioihin". Samoin kantaja kiistää sen, että silitysrauta ja silityspöytä ovat väitetysti toisiaan täydentäviä, sillä tämä ominaisuus ei ilmene silitysrauta- ja -pöytä-ostettaessa, vaan ainoastaan niitä käytettäessä.
- 28 Kantaja kiistää lopuksi valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan kuluttaja voisi tulkita sanan dieselit siten, että se on tavaramerkin DIESEL italiankielinen versio tai sen "internet-versio". Tietojenkäsittelyyn liittyvät markkinat eivät erityisemmin kosketa silitysrautojen tai kotitalousvälineiden kuluttajaa. Koska tavaramerkkien DIESEL yleinen tunnettuus lisäksi koskee muita aloja kuin sitä, jota on tarkasteltu käsiteltävänä olevassa tapauksessa, eli urheilullista vaatetusta ja nuorisovaatetusta, tämä yleinen tunnettuus koskee näin ollen kuluttajaryhmää, joka ei missään tapauksessa ole yhtenevä yleisön sen osan kanssa, joka on kiinnostunut talousvälineistä.

- 29 SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien ominaislaatu ja niiden vahva samankaltaisuus sekä se, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
- 30 SMHV katsoo, että kyseessä olevat merkit DIESEL ja DIESELIT eivät ole lainkaan kuvailevia kyseessä olevien tavaroiden osalta, jotka ovat samoja tai ainakin vahvasti samankaltaisia. Aikaisemmat tavaramerkit DIESEL voitaisiin näin ollen katsoa kyseessä olevien tavaroiden osalta vahvoiksi tavaramerkeiksi.
- 31 Väliintulija huomauttaa ensiksikin, että sen tavaramerkit ovat vuosien mittaan tulleet maailmanlaajuisesti yleisesti tunnetuiksi rennon vaatetuksen (eli "casual"-vaatetuksen) osalta. Kyseiset tavaramerkit on tämän jälkeen ulotettu koskemaan monia muita eri tavararyhmiä, sillä väliintulija on kasvattanut ja monipuolistanut tuotantoaan. Väliintulija huomauttaa kuitenkin, että sen väite perustui kahteen aikaisempaan rekisteröintiin eikä yleiseen tunnettuuteen, jonka se mainitsi ainoastaan valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä.
- 32 Mitä sitten tulee kohdeyleisön määrittelyyn, väliintulijan mukaan kyse voi olla erilaisista ihmisistä, ehkä pääosin naisista, mutta ei kuitenkaan yksinomaan kotirouvista tai henkilöistä, jotka eivät tiedä mitään moottoreista. On siis poissuljettua, että keskivertokuluttaja voisi ajatella silitysraudan, silitysraudan kuumavesisäiliön tai silityspöydän ostaessaan, että nämä tavarat on varustettu diesel-moottorilla tai että ne toimivat polttoaineella. Koska lisäksi Internet on levinnyt laajalle ja koska tavaramerkit DIESEL ovat yleisesti tunnettuja, suurin osa ihmisistä voisi tulkita merkin DIESELIT päätteen "it" tavaramerkin DIESEL Internet-versioksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 33 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa todetaan, 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara”, ja että tämä sekaannusvaara ”sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä ja jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 34 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa, sekä asetusta N:o 40/94 koskevan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).
- 35 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta).

- 36 Tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 34 kohdassa mainitut asiat Canon, tuomion 17 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä miellelyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (edellä 34 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).
- 37 Oikeuskäytännöstä seuraa myös, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (edellä 35 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta), mikä on todettava joko tavaramerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien perusteella tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (edellä 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta; asia T-99/01, *Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 34 kohta ja asia T-311/01, *Éditions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix)*, tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 42 kohta).
- 38 Toisaalta sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (edellä 35 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä,

vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (edellä 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

- 39 Käsiteltävänä olevassa asiassa merkki DIESEL on rekisteröity Italiassa kansalliseksi tavaramerkiksi kaikkia luokkiin 1–42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ja se on toisaalta rekisteröity SMHV:ssa yhteisön tavaramerkiksi kaikkia luokkiin 11, 19, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita varten. Tavarat, joita yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on tarkoitettu, kuuluvat luokkiin 7, 11 ja 21. Kun kyse on luokkiin 11 ja 21 kuuluvista tavaroista, sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellisen alueen muodostaa näin ollen yhteisö kokonaisuudessaan, ja kun kyse on luokkaan 7 kuuluvista tavaroista, merkityksellisen alueen muodostaa puolestaan Italia. Koska kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita, kohdeyleisönä on keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
- 40 Edellä esitetyn perusteella on seuraavaksi siirryttävä vertailemaan asianomaisia tavaroita sekä toisaalta kyseessä olevia merkkejä.

— Tavaroiden vertailu

- 41 Asianomaisten tavaroiden vertailun osalta on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät

merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (edellä 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta).

- 42 On todettava, että koska väliintulija on Italiassa tekemässään tavaramerkkihakemuksessa viitannut kaikkien luokkien nimikkeisiin, sen saama kansallinen rekisteröinti kattaa kaikki tavarat, jotka voivat kuulua näihin luokkiin. Lisäksi sen saama yhteisön tavaramerkin rekisteröinti kattaa kaikki tavarat, jotka voivat kuulua yhteisötason rekisteröinnissä tarkoitettuihin luokkiin eli luokkiin 11, 19, 20 ja 21, sillä väliintulija on hakemuksessaan viitannut näiden luokkien nimikkeisiin. Kyseessä olevien tavaroiden on näin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta katsottava olevan samoja.
- 43 Näin ollen on pääteltävä — kuten valituslautakunta on tehnyt riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa — että haetulla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat ja aikaisemmillä tavaramerkeillä katetut tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

— Merkkien vertailu

- 44 Mitä sitten tulee merkkien vertailuun, oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä 35 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

- 45 On siis tutkittava, onko kyseessä olevien merkkien samankaltaisuus riittävän merkittävä, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara. Alla esitetään nämä kaksi merkkiä tämän vertailun toteuttamiseksi:

DIESEL

DIESELIT

aikaisemmat tavaramerkit

haettu tavaramerkki (punainen)

- 46 Ulkoasun vertailun osalta on todettava, että merkki DIESEL sisältyy haettuun tavaramerkkiin DIESELIT kokonaisuudessaan. Viimeksi mainittu merkki sisältää ylimääräisen sanaosan aikaisempiin tavaramerkkeihin verrattuna, eli päätteen "it". Pelkästään se, että aikaisempiin tavaramerkkeihin lisätään päätte "it", ei kuitenkaan riitä poistamaan näiden kahden merkin ulkoasun samankaltaisuutta.

- 47 Kuten valituslautakunta ja väliintulija ovat lisäksi todenneet, haetun tavaramerkin kuvio-osa on toisarvoinen. Se, että sana dieselit esitetään graafisesti punaisilla kirjainmerkeillä, jotka ovat lähinnä arkipäiväisiä ja tavanomaisia, ei johda siihen, että kuluttajan huomio kiinnittyisi haetun tavaramerkin muihin kuvio-osiin kuin niihin kirjaimiin, joista se muodostuu.

- 48 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasun osalta samankaltaisia.

49 Valituslautakunta on lausuntatapaa koskevan vertailun osalta todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 23 kohta):

” — — yhteisön tavamerkin päätte ’it’ ei muuta tavamerkin DIESEL perusajatusta, vaan viimeksi mainittu tavamerkki on edelleen tunnistettavissa valittajan tavamerkin ytimenä. On merkityksetöntä, miten italialainen kuluttaja ääntää sanan diesel (’die’ vai ’di’); kyseinen sana sisältyy näihin kahteen merkkiin, ja näin ollen lausuntatapa on sanan diesel ääntämisestä riippumatta joka tapauksessa sama.”

50 On todettava, että valituslautakunnan toteamus on oikea. Kuusi ensimmäistä kirjainta (eli merkki DIESEL kokonaisuudessaan) ovat nimittäin yhteisiä näille kahdelle merkille, ja nämä kuusi ensimmäistä kirjainta äännetään samalla tavalla, niin Italiassa (luokan 7 osalta) kuin muualla yhteisössä. Päätteen ”it” lisääminen kantajan merkkiin ei näin ollen ole ratkaisevaa lausuntatavan vertailun osalta.

51 Näin ollen on todettava, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia lausuntatavan osalta.

52 Mitä sitten tulee kyseisten merkkien merkityssisällön vertailuun, on todettava, että valituslautakunta ei ole varsinaisesti suorittanut tällaista vertailua, vaan se on tyytynyt arvioimaan sanan diesel semanttista sisältöä. Valituslautakunta on tältä osin todennut, että aikaisemmat tavamerkit DIESEL ovat kyseessä olevista tavaroista käytettyinä itsessään vahvoja tavamerkkejä, sillä niillä ei ole minkäänlaista merkityssisällöllistä yhteyttä niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).

- 53 Valituslautakunta on näin ollen hyväksynyt sen, että aikaisemmillä tavamerkeillä on pikemminkin vahva erottamiskyky. On otettava huomioon, että se, onko tavamerkillä vahva erottamiskyky, on todettava joko tavamerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien tai tavamerkin tunnettuusasteen perusteella. Valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa tapauksessa todennut tavamerkkeihin DIESEL itseensä liittyvien ominaisuuksien perusteella, että kyseisillä tavamerkeillä on vahva erottamiskyky niiden tavaroiden osalta, joista esillä olevassa asiassa on kyse.
- 54 Mitä sitten tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida merkin DIESEL kuvailevuutta luokkiin 7, 11 ja 21 sisältyvien tavaroiden osalta, joihin kuuluvat muun muassa moottorit, kytkimet ja voimansiirtolaitteet, maanviljelysvälineet sekä valaistus-, lämmitys-, höyryntuotanto- ja vesijohtolaitteet, SMHV:n ja väliintulijan tavoin on todettava, että merkin DIESEL erottamiskykyä on arvioitava niiden tavaroiden osalta, joihin väite perustuu.
- 55 On todettava, että kantajan tavamerkkihakemuksessa mainitut tavarat kuuluvat kokonaisuudessaan aikaisemmillä tavamerkeillä katettuihin tavaroihin. Näin ollen riittää, että erottamiskykyä arvioidaan ainoastaan silitysrautojen, silitysraudan kuumavesisäiliöiden ja silityspöytien osalta, joita varten kantaja on hakenut tavamerkin rekisteröintiä, eikä ole tarpeen ottaa huomioon myös näihin luokkiin kuuluvia muita tavaroita, joihin väliintulija on vedonnut, kuten "koneita" ja "moottoreita (paitsi maa-ajoneuvoihin)".
- 56 On todettava, että sana diesel, joka merkitsee polttoainetta tai moottorityyppiä, ei millään tavalla kuvaile silitysrautoja, silitysraudan kuumavesisäiliöitä ja silityspöytiä. Tältä osin on syytä yhtyä valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan tavamerkit DIESEL ovat näistä tavaroista käytettyinä jo itsessään vahvoja tavamerkkejä ja jonka mukaan sekaannusvaara on näin ollen olemassa myös silloin, kun niitä on muunneltu tai muutettu siten, että niiden keskeinen ominaisluonne on jäänyt edelleen jäljelle.

- 57 On kuitenkin todettava, että merkki DIESELIT voidaan katsoa merkin DIESEL muunnelmaksi. Kuluttajan huomio nimittäin kiinnittyy merkissä DIESELIT olevaan tunnistettavissa olevaan sanaan eli sanaan diesel, ja kuluttaja antaa näin ollen tälle merkille saman merkityssisällön kuin aikaisemmille tavaramerkeille. Tämä pitää paikkansa niin Italiassa kuin koko yhteisön alueella. Päätteen "it" lisääminen ei riitä poistamaan merkityssisältöjen samankaltaisuutta, koska sana diesel on hallitseva merkissä DIESELIT. Kuten valituslautakunta on lisäksi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa perustellusti todennut, päätteen "it" lisääminen kantajan merkkiin voi saada kuluttajien keskuudessa syntymään ajatuksen näiden kahden merkin välisestä yhteydestä, sillä merkki DIESELIT voidaan ymmärtää merkin DIESEL italiankieliseksi versioksi.
- 58 Näin ollen on todettava, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia myös merkityssisällön osalta.
- 59 Kaikki nämä seikat huomioon ottaen on todettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus on riittävän merkittävää, jotta kohdeyleisö voi luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Kyseisten tavaramerkkien välillä on näin ollen sekaannusvaara.
- 60 Mitä sitten tulee kantajan väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta ei ole perustellut näkemystään, jonka mukaan aikaisemmillä tavaramerkeillä DIESEL on vahva erottamiskyky, on riittävää todeta, että riidanalaisen päätöksen 21 kohdasta ilmenee selvästi valituslautakunnan katsoneen, että aikaisemmat tavaramerkit, joita käytetään esillä olevassa asiassa kyseessä olevista tavaroista, ovat itsessään vahvoja tavaramerkkejä, sillä niillä ei ole minkäänlaista välitöntä tai välillistä merkityssisällöllistä yhteyttä niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, mikä on tältä osin riittävä perustelu.

61 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti ottanut huomioon tavaramerkkien DIESEL yleisen tunnettuuden tai niiden maineen, on todettava, että riidanalaisen päätöksen 12 kohdasta ilmenee seuraavaa:

”— — [väliintulijan] väitteillä, jotka koskevat merkin maailmanlaajuista mainetta ja jotka liittyvät sen todelliseen käyttöön, ei ole merkitystä, koska mitään näyttöä käytöstä ei ole esitetty ja koska hakija ei ole sitä vaatinut [asetuksen N:o 40/94] 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti eikä [väliintulija] itse ole liioin esittänyt tällaista näyttöä oma-aloitteisesti. Sekaannusvaaran arviointi voi näin ollen koskea ainoastaan tavaramerkkiä sellaisena kuin se on esitetty yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa sekä toisaalta aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väite perustuu.”

62 Näistä toteamuksista ilmenee selvästi, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien DIESEL mainetta eikä niiden yleistä tunnettuutta. Kantajan väite on näin ollen virheellinen.

63 Kantajan ensimmäinen kanneperuste on kaiken edellä esitetyn perusteella hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

64 Kantaja väittää, että väliintulija ei ole esittänyt mitään todisteita aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä kyseessä oleviin luokkiin kuuluvien tavaroi-

den osalta ja että väite olisi pitänyt tämän takia heti hylätä. Tavaramerkin yleinen tunnettuus rajoittuu nimittäin vaatetusalaan.

65 SMHV toteaa, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että tavaramerkkiä on käytetty. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan nojalla SMHV:n on rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä rajattava tutkimus seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, sekä osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Kantaja ei kuitenkaan ole esittänyt tällaista pyyntöä. Oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon pyyntöä, jota ei ole esitetty ja käsitelty valituslautakunnassa. SMHV totesi istunnossa, että koska aikaisemman tavaramerkin rekisteröimistä koskeva asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa säädetty viiden vuoden määräaika ei ole vielä päättynyt, todisteita tosiasiallisesta käytöstä ei ole voitu vielä pyytää.

66 Väliintulija toteaa, että kun todisteita tavaramerkin käytöstä ei ole esitetty oma-aloitteisesti, ne on esitettävä vasta vastapuolen esittämän pyynnön johdosta, jota ei ole esitetty käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Tavaramerkki DIESEL on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi 27.4.1999, ja koska edellä mainittu viiden vuoden määräaika ei ole tämän rekisteröinnin osalta vielä päättynyt, kantaja ei olisi joka tapauksessa voinut pyytää mitään todisteita.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

67 On todettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerk-

kiä 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. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa.

- 68 Aikaisempi yhteisön tavaramerkki on käsiteltävänä olevassa tapauksessa rekisteröity 27.4.1999 ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki 23.8.1996, kun taas merkin DIESELIT rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus on julkaistu 12.7.1999. On siis todettava, että viiden vuoden määräaika ei ollut kyseisenä ajankohtana päättynyt aikaisemman yhteisön tavaramerkin eikä liioin aikaisemman kansallisen tavaramerkin osalta. Tästä seuraa, että todisteita tosiasiallisesta käytöstä ei voitu vielä vaatia ja että aikaisempia tavaramerkkejä on katsottava käytetyin.

- 69 Kantajan toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Toissijaisesti esitetty kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen

- 70 Kantaja väittää toissijaisesti, että ehdoton hylkäysperuste on esteenä merkin DIESEL päteville rekisteröinnille yhteisön tavaramerkiksi luokkien 11 ja 21 osalta sekä sen rekisteröinnille kansalliseksi tavaramerkiksi luokan 7 osalta.

- 71 On todettava, että kantaja ei voi väitemenettelyssä esittää ehdotonta hylkäysperustetta kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. On nimittäin todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä ja että kyseinen artikla ei ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava (asia T-224/01, Durferriit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 72 ja 75 kohta). Jos kantaja katsoo, että tavaramerkki DIESEL on rekisteröity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan säännösten vastaisesti, sen olisi pitänyt esittää mitättömäksi julistamista koskeva pyyntö aikaisemman yhteisön tavaramerkin osalta kyseisen asetuksen 51 artiklan nojalla. Lisäksi kansallista tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin pätevyyttä ei voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, vaan ainoastaan mitättömyyttä koskevassa menettelyssä, johon ryhdytään kyseessä olevassa jäsenvaltiossa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta).
- 72 Kantajan kolmas kanneperuste on siis hylättävä.
- 73 Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 74 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
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

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

Legal

Tiili

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja