

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

6 päivänä lokakuuta 2004 *

Asiassa T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, kotipaikka Bremen
(Saksa), edustajanaan asianajaja U. Sander,

valittajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään A. Apostolakis ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja
väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Krafft, SA, kotipaikka Andoain (Espanja), edustajanaan asianajaja P. Koch Moreno,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 4.9.2002 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 506/2000-4 ja R 581/2000-4), joka koskee Krafft, SA:n ja Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.11.2002 jätetyn
kannekirjelmän,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.4.2003
jättämän vastineen,

ottaen huomioon väliintulijan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
10.4.2003 jättämän vastineen,

ottaen huomioon 5.5.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on 5.6.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki VITAKRAFT.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 4, 12 ja 19, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 1: ”kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; erityisesti kemiallisista aineista, mineraaleista tai kasviperäisistä aineista, jalostamattomista muovituotteista tai keramiikkaosista valmistetut kemikaalit ja suodatinmateriaali vedenpuhdistuk-

seen, erityisesti akvaarioihin ja puutarhalampiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin”

- luokka 3: ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet; erityisesti eläinhäkkien hiekkapaperi; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”

- luokka 4: ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet”

- luokka 12: ”ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”

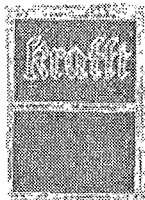
- luokka 19: ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.4.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/98.

5 Väliintulija teki 27.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen väitteen.

6 Väite perustui seuraaviin kuviomerkkeihin:

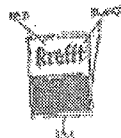
A



B



C



7 Nämä tavaramerkit on rekisteröity Espanjassa seuraavasti:

- rekisteröinti nro 1924081 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 1 kuuluvia tavaroita varten: ”kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin, erityisesti jäänestoaineet, jäähdytinnesteet, liima-aineet ja valmisteet tiivistämiseen teollisiin tarkoituksiin; liimakemikaalit” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki A1)

- rekisteröinti nro 1924082 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet, saippuat; hajuvedet, eeteriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet,

erityisesti ajoneuvojen moottorien ja kaasuttimien puhdistamiseen tarkoitettut tuotteet; ajoneuvojen vahat ja kiillotustuotteet, sampoo ajoneuvoille, ajoneuvojen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen tarkoitettu sampoo, kromattujen tuotteiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen tarkoitettut tuotteet, kiillotusvahat ja kiiltävien tuotteiden kunnostamiseen tarkoitettut tuotteet, ajoneuvojen ilmanraikastimet” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki A2)

- rekisteröinti nro 1160484 (merkki B) 5.9.1987 seuraavia luokkaan 4 kuuluvia tavaroita varten: ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilät, lampun sydämet” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki B)

- rekisteröinti nro 1042443 (merkki C) 20.2.1984 seuraavia luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten: ”ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; maa-ajoneuvojen moottorit” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki C1)

- rekisteröinti nro 1052802 (merkki C) 20.7.1984 seuraavia luokkaan 19 kuuluvia tavaroita varten: ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki C2).

8 Kantaja on vaatinut, että väliintulijan on toimitettava todisteet siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä B, C1 ja C2 on tosiasiallisesti käytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Tämän vaatimuksen johdosta väliintulija on toimittanut 18 tuoteluetteloa erilaisista tavaroista, jotka kuuluvat sen valikoimaan.

- 9 Väiteosasto on 24.2.2000 tekemässään päätöksessä nro 317/2000 osittain hyväksynyt väitteen selvitettyään sen, että luokkiin 1 ja 3 sisältyvät tavarat ovat samanlaisia, ja todettuaan tämän jälkeen merkkien samankaltaisuuden ja todettuaan näin ollen, että on olemassa sekaannusvaara. Se on kuitenkin hylännyt väitteen luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että väliintulija ei ollut toimittanut riittäviä todisteita siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä B, C1 ja C2 oli käytetty eikä riittäviä todisteita ollut toimitettu varsinkaan tavaramerkin käytön laajuudesta ja ajasta.
- 10 Väliintulija teki väiteosaston päätöksestä valituksen 26.4.2000 sillä ensisijaisella perusteella, että väiteosasto oli ollut väärässä katsoessaan, että todisteet aikaisempien tavaramerkkien käytöstä luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvia tavaroita varten eivät olleet riittäviä. Väliintulija korosti lisäksi luokkiin 1 ja 3 kuuluvien tavaroiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki on, samankaltaisuutta niiden riidanalaisten tavaroiden kanssa, jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19 ja jotka on yksilöity rekisteröintihakemuksessa, ja vaati, että rekisteröintihakemus hylätään myös luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvien tavaroiden osalta.
- 11 Kantaja on tehnyt 5.5.2000 päivätyllä kirjeellä valituksen väiteosaston päätöksestä ensisijaisesti siitä syystä, että väiteosasto on katsonut, että merkit ovat samankaltaisia.
- 12 SMHV:n neljäs valituslautakunta, joka katsoi, että väliintulijan tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallisesta käytöstä oli esitetty todisteet osan tavaroista osalta, eli luokkaan 4 kuuluvien ”moottoriöljyjen ja -rasvojen; voiteluaineiden” ja luokkaan 19 kuuluvien ”rakentamiseen tarkoitettujen laastien ja tasoitteiden” osalta, kumosi osittain väiteosaston päätöksen yhdistetyissä asioissa R 506/2000-4 ja R 581/2000-4 4.9.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi samankaltaisuuden olemassaolon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkaan 4 kuuluvien tavaroiden ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” ja niiden tavaroiden välillä, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin B käyttö oli todistettu. Valituslautakunta totesi sitä paitsi samankaltaisuuden olemassaolon luokkaan 3 kuuluvien ”puhdis-

tustuotteiden”, jotka aikaisempi tavaramerkki A2 kattoi, ja niiden luokkaan 4 kuuluvien ”pölyä imevien, kosteuttavien ja sitovien aineiden” välillä, jotka mainitaan rekisteröintihakemuksessa. Lisäksi valituslautakunta totesi samankaltaisuuden haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi”, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ja sellaisten ”laastien ja tasoitteiden” välillä, joiden osalta väliintulija oli todistanut aikaisemman tavaramerkin C2 käytön. Sitä vastoin valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen kokonaan, koska se katsoi, että väiteosasto oli aiheellisesti todennut, että sekaannusvaara oli olemassa, koska sekä merkit että kyseessä olevat tavarat olivat keskenään samankaltaisia. Lisäksi valituslautakunta hylkäsi osittain väliintulijan valituksen ensinnäkin sillä perusteella, että tämä ei ollut näyttänyt aikaisemman tavaramerkin C1 tosiasiallista käyttöä eikä aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallista käyttöä muiden tavaroiden kuin ”moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) ja ”rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” (luokka 19) osalta ja toiseksi koska tietyt riidanalaiset tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19, eivät olleet samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien A1, A2 ja C2 kattamat tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 1, 3 ja 19. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti evättiin seuraavilta tavaroilta, jotka mainitaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa: kaikki tavarat, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkiin 1 ja 3, sekä ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19).

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

- 13 Väliintulija on pyytänyt, että oikeudenkäyntikieleksi määrätään englanti. Koska sekä kannekirjelmä että kyseessä oleva rekisteröintihakemus on laadittu saksaksi, tämä pyyntö on hylätty ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan oikeudenkäyntikielenä on saksa.

- 14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain eli siltä osin kuin päätöksessä on hyväksytty Krafft, SA -nimisen yhtiön valitus ja siltä osin kuin kantajan valitusta ei ole hyväksytty

 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 15 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen

 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 16 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdan rikkomista; toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

- 17 Kantaja korostaa, että väliintulija ei ole esittänyt todisteita siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä on tosiasiallisesti käytetty tuotteita "moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet" ja "rakentamiseen tarkoitettut laastit ja tasoitteet" varten.
- 18 Moottoriöljyjä koskeva luettelo, jonka on väitetty olevan painettu vuonna 1992, ei kantajan mukaan kuulu merkitykselliseen ajanjaksoon, joka on 28.4.1993—28.4.1998.
- 19 Sitä vastoin luetteloihin, joiden on väitetty olevan painettu vuosina 1993, 1994 ja 1996, ei kantajan mukaan sisälly mitään sellaista kohtaa, joka liittyisi siihen, että aikaisempia tavaramerkkejä olisi käytetty luokkaan 4 kuuluville tavaroille "moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet" tai luokkaan 19 kuuluville tavaroille "rakentamiseen tarkoitettut laastit ja tasoitteet".
- 20 Kantaja myöntää, että kyseessä olevat luettelot sisältävät tiettyjä tietoja "voiteluaineista". Se korostaa kuitenkin, että nämä tiedot eivät täytä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Todisteet koskevat kantajan mukaan ainoastaan vuosia 1993—1996 eivätkä vuosia 1997 ja 1998. Kantaja katsoo, että koska tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet koskevat ainoastaan osaa merkityksellisestä ajanjaksosta, on välttämätöntä, että aikaisempien tavaramerkkien haltija näyttää ainakin sen, että tänä aikana tämä käyttö on ollut merkittävää. Väliintulija ei ole kantajan mukaan esittänyt mitään sellaista seikkaa, joka olisi käyttökelpoinen aikaisempien tavaramerkkien käytön laajuuden arvioinnissa.

21 SMHV toteaa, että neljästä väliintulijan väitemenettelyssä toimittamasta luettelosta voidaan päätellä käytön kesto, laatu ja paikka:

- luettelo 1, jonka nimi on "Emergiendo con fuerza" ja joka koskee moottoriöljyjä, on painettu vuonna 1992, ja siitä ilmenee, että siinä mainittuja hintoja sovelletaan vasta tammikuusta 1993 lähtien

- luettelo 2, jonka nimi on "Lubricantes para automoción", joka koskee voiteluaineita ja joka on julkaistu vuonna 1993

- vuodelta 1994 oleva luettelo 3, jonka nimi on "Lubricantes automoción" ja joka koskee rasvoja ja voiteluaineita

- vuodelta 1997 oleva luettelo 4, jonka nimi on "Suelos industriales" ja joka koskee rakentamiseen tarkoitettuja laasteja ja tasoitteita.

22 SMHV sitä vastoin epäilee sitä, että kyseessä oleviin luetteloihin sisältyisi aikaisempien tavaramerkkien käytön laajuutta koskevia hyödyllisiä tietoja, jotka vaaditaan asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan nojalla tavaramerkkien tosiasiallisen käytön erottamiseksi puhtaasti näennäisestä käytöstä. SMHV:n mukaan mainosmateriaalin esittäminen voi periaatteessa olla riittävä näyttö. SMHV pohtii kuitenkin, onko eri mainoskeinojen käytön laajuudesta tarpeen antaa tietoja. Se myöntää, että käsiteltävänä olevassa asiassa tällaiset tiedot puuttuvat.

- 23 Väliintulija esittää samat perusteet kuin valituslautakunta on esittänyt. Se katsoo muun muassa, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan vaatimukset on täytetty. Tiedot ja todisteet käytön paikasta ilmenevät väliintulijan mukaan siitä tiedosta, että väliintulijalla on edustajia Espanjan eri kaupungeissa. Käytön kestoa koskevat tiedot ilmenevät väliintulijan mukaan luettelojen painopäivistä. Käytön lajin osalta väliintulija esittää, että luetteloissa esitellään aikaisemmillä tavaramerkeillä B ja C2 varustettuja tavaroita.
- 24 Väliintulija on myöntänyt istunnossa, että luetteloissa ei ollut mitään tietoja käytön laajuudesta. Lisäksi se ei ole pitäytynyt siinä perusteessa, että todisteet käytöstä ilmenevät siitä seikasta, että sen tavaramerkit olivat tunnettuja Espanjan markkinoilla. Se kuitenkin korostaa, että on näytettävä vain se, että aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 käyttö ei ollut näennäistä käyttöä, jonka ainoa tarkoitus olisi ollut pitää nämä tavaramerkit rekisterissä. Väliintulija on lisännyt myös istunnossa, että SMHV:n käytännön mukaan objektiivisia todisteita, kuten esimerkiksi luetteloita tai laskuja, voi esittää. Se on selittänyt, että sen laskuissa oli vain tuotteen nimike, ilman tietoja tavaramerkistä, koska se piti kaupan ainoastaan Kraft-merkkisiä tavaroita, joten tavaramerkillä ei voinut erottaa sen tuotevalikoimaan kuuluvia erilaisia tavaroita. Väliintulija päätti siis todistaa aikaisempien tavaramerkkien käytön mainosmateriaalilla, jonka se toimitti asiakirja-aineistoon SMHV:ssa pidetyn käsittelyn yhteydessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 25 Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin tätä tavaramerkkiä todella käytetään. Tämän perustelukappaleen kanssa yhdenmukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se

on suojattu, sitä yhteisön tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana (asia T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT)*, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta).

- 26 Kuten asiassa C-40/01, *Ansul*, 11.3.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. I-2439, 43 kohta) ilmenee, tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli takaamaan tietty alkuperä niille tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jotta voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, eikä tällaisena käyttönä pidetä pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Lisäksi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna, käytetään julkisesti ja ulospäin (em. asia *Ansul*, tuomion 37 kohta ja asia T-174/01, *Goulbourn v. SMHV — Redcats (Silk Cocoon)*, tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-789, 39 kohta).
- 27 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaan käytön todisteista on ilmentävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, kesto, laajuus ja laji.
- 28 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (em. *HIWATT*-tapaus, tuomion 47 kohta).
- 29 Sitä, onko valituslautakunta tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että väliintulija oli esittänyt todisteet aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallisesta käytöstä tavaroita ”moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) sekä tavaroita ”rakentamiseen tarkoitettavat laastit ja tasoitteet” (luokka 19) varten, on arvioitava näiden pohdintojen valossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomioi tältä osin sen, että väliintulija ei ole arvostellut valituslautakuntaa siitä, että se on

tarkastellut aikaisempia tavaramerkkejä ainoastaan niille tavaroille rekisteröityinä, joiden käytön osalta väliintulija oli valituslautakunnan mukaan toimittanut konkreettiset todisteet, eikä koko sille luokalle rekisteröitynä, johon nämä tavarat kuuluvat ja jolle nämä aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity. Koska väliintulija ei ole riitauttanut valituslautakunnan toteamuksia, joiden mukaan tavaramerkkien käyttöä ei ole näytetty aikaisemman tavaramerkin C1 osalta eikä aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 kattamien muiden tavaroiden osalta, nämä toteamukset eivät ole tämän oikeudenkäynnin kohteena.

- 30 Aluksi on todettava, että koska yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on julkaistu 27.4.1998, viiden vuoden ajanjakso on 27.4.1993—26.4.1998. Edelleen, koska aikaisempia tavaramerkkejä B ja C2 suojasivat Espanjassa tehdyt rekisteröinnit, kyseessä oleva alue on Espanja. Tästä seuraa, että väliintulijan on näytettävä, että sen aikaisempia tavaramerkkejä on käytetty Espanjan markkinoilla 27.4.1993 ja 26.4.1998 välisenä aikana.
- 31 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että sillä ei ollut mitään syytä epäillä, että väliintulijan esittämät luettelot eivät olisi kuvastaneet sitä, että luetteloissa esitellyjä tavaroita pidettiin merkityksellisenä ajanjaksona kaupan varustettuina niillä tavaramerkeillä, jotka oli merkitty luetteloihin. Se on katsonut lisäksi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että luettelot, joissa oli merkitykselliseen ajanjaksoon sisältyvät päivämäärät ja joissa esitellään väitteen tehneen asianosaisen markkinoimia tavaroita sekä tavaramerkki, sellaisena kuin sitä suojataan, sekä tapa, jolla tavaramerkki on merkitty tuotteisiin, ja joissa on lista väitteen tehneen asianosaisen edustajista ja jotka muodostavat siteen väitteen tehneen asianosaisen ja sen tavaramerkin, jonka haltija tämä on, välille, näyttävät asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan kannalta riittävästi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.
- 32 Tämä perustelu on virheellinen, koska se perustuu oletuksiin.

- 33 Oikeuskäytännöstä, johon on viitattu edellä 26 kohdassa, ilmenee, että on tutkittava, onko väliintulija näyttänyt SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, että sen aikaisempia tavaramerkkejä B ja C2, sellaisina kuin niitä suojataan, on käytetty asianomaisella alueella julkisesti ja ulospäin niitä tavaroita, joita varten tavaramerkit ovat, koskevien markkinoiden luomiseen tai säilyttämiseen. Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan mukaan tätä näyttöä on toimitettava muun muassa tämän käytön laajuudesta. Ei ole riittävää, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö vaikuttaa todennäköiseltä tai uskottavalta, vaan tästä käytöstä on esitettävä todisteet.
- 34 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnalle esitetyt luettelot eivät osoita sitä, että näitä luetteloita on jaettu potentiaaliselle espanjalaiselle asiakaskunnalle, niiden mahdollisen jakelun laajuutta eivätkä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden toteutuneita myyntimääriä. Väliintulija ei ole toimittanut todisteiden tukemia tietoja, joista olisi mahdollista tehdä tältä osin hyödyllisiä johtopäätöksiä. Pelkkä luetteloiden olemassaolo voisi korkeintaan tehdä siitä seikasta, että aikaisemmin rekisteröidyillä tavaramerkeillä suojattuja tavaroita on pidetty kaupan tai ainakin pidetty tarjolla asianomaisella alueella, todennäköistä tai uskottavaa, mutta se ei voi todistaa sitä.
- 35 On siis todettava, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että väliintulijan toimittamat luettelot ovat riittävä näyttö, eikä ole tarpeen ratkaista kysymyksiä siitä, onko luetteloissa riittävästi tietoja tavaroista "moottoriöljyt ja -rasvat" tai tavaroista "rakentamiseen tarkoitettut laastit ja tasoitteet" tai käytön kestosta.
- 36 Tästä seuraa, että kantajan ensimmäinen kanneperuste on perusteltu. Valituslautakunta on siis ollut väärässä, kun se on osittain hyväksynyt väliintulijan valituksen väiteosaston päätöksestä. Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä on hyväksytty väliintulijan valituslautakunnalle tekemä valitus, joka koski yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittuja tavaroita "teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös

moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19).

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

- 37 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan tekemä vertaileva analyysi kahdesta kyseessä olevasta merkistä on virheellinen.
- 38 Ensinnäkin aikaisemmat tavaramerkit ovat kantajan mukaan samalla kertaa sekä sana- että kuviomerkkejä, jotka muodostuvat suorakulmiosta, jossa on punaista, sinistä ja valkoista ja joka on jaettu kahteen yhtä suureen osaan, joista ylemmässä on valkoisella punaiselle pohjalle kirjoitettu teksti ”krafft” ja alemmassa sininen pinta. Vaikka kantaja myöntää, että aikaisempien tavaramerkkien erottava ja hallitseva tekijä on nimi ”Krafft”, se väittää, että valituslautakunta on väärässä siinä, että se on katsonut, että keskivertokuluttaja täysin jättäisi tämän graafisen elementin huomiotta ja unohtaisi sen.
- 39 Toiseksi kantaja muistuttaa siitä, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena. Keskivertokuluttaja ei kantajan mukaan tee siitä yksityiskohtaista analyysiä. Näin ollen kantaja kiistää valitusosaston väitteen, jonka mukaan espanjalainen kuluttaja purkaisi haetun tavaramerkin osiin ”vita” ja ”kraft”. Lisäksi, vaikka kuluttaja purkaisikin tavaramerkin näin, ei hän jättäisi pois sanaa ”vita” siten, että jäljelle jäisi vain sana ”kraft”. Tähän liittyen kantaja korostaa sitä, että sana ”vita” ei kuvaa tavaroita, joille tavaramerkkiä haetaan. Se väittää, että vaikka

onkin niin, että osaa, josta monitahoinen tavaramerkki muodostuu ja joka kuvaa niitä tavaroita, joita varten merkki on, ei lähtökohtaisesti voida katsoa tavaramerkin hallitsevaksi osaksi, tämä väite ei sovellu käsiteltävänä olevaan tapaukseen. Niinpä sana ”vita” ei kantajan mielestä ole toissijainen. Tästä seuraa kantajan mukaan, että kilpailevat tavaramerkit ovat graafisten ja sanallisten osiensa osalta riittävän erilaisia ollakseen erottamiskykyisiä.

40 Kolmanneksi kantaja katsoo, että kyseiset merkit kuulostavat riittävän erilaisilta, koska merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, äännetään ”vitakraft”, kun taas aikaisempien merkkien sanaosa äännetään ”kraft”.

41 Lopuksi kantaja katsoo, että kyseessä olevien merkkien merkityssisällössä on myös ilmeinen ero. Espanjalaiset kuluttajat ymmärtävät aikaisemmat merkit kantajan mukaan pelkästään mielikuvituksellisena nimikkeenä. Sitä vastoin merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, tuo mieleen ajatuksen elinvoimasta (espanjaksi vitalidad), jota adjektiivin elinvoimainen (espanjaksi vital).

42 SMHV ja väliintulija hyväksyvät täysin valituslautakunnan perustelut.

43 Väliintulija korostaa muun muassa, että etuliite ”vita” on yleinen käsite, jonka erottamiskyky on heikko, ja että espanjan kielessä sanaa ”vitakraft” äännettäessä paino tulee tavulle ”kraft”.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 44 Koska kantajan ensimmäinen kanneperuste on perusteltu, on arvioitava ainoastaan sekaannusvaaraa haetun merkin ja niiden aikaisempien tavaramerkkien A1 ja A2 (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) välillä, joita vaatimus tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista ei koske, koska yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkistamishetkellä ne olivat olleet rekisteröityinä alle viisi vuotta (asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta).
- 45 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan 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.
- 46 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.
- 47 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekä niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkit ovat, samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (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).

- 48 On todettava, ettei kumpikaan, kantaja eikä väliintulija, ole riitauttanut valituslautakunnan toteamuksia tavaroiden samankaltaisuudesta. Kanteen ratkaisu riippuu siten siitä, seuraako merkkien samankaltaisuudesta sekaannusvaara. Tämä merkkien samankaltaisuuden tutkiminen koskee kaikkia Nizzan sopimuksen luokkiin 1 ja 3 kuuluvia tavaroita, jotka on mainittu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa, sekä ”pölyä imeviä, kosteuttavia ja sitovia aineita” (luokka 4), jotka valituslautakunta oli katsonut samankaltaisiksi kuin ”puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet”, joita aikaisempi tavaramerkki A2 suojaa ja jotka kuuluvat luokkaan 3.
- 49 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kilpailevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkitysisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 50 Siltä osin kuin on kyse ensinnäkin aikaisempien tavaramerkkien ulkoasusta, valituslautakunta on aiheellisesti todennut, että näiden tavaramerkkien hallitseva osa siitä huolimatta, että ne ovat kuviomerkkejä, on sana ”Krafft”. Aikaisempien merkkien kuvio-osa, eli sanan ”Krafft” grafiikka ja sininen suorakulmio ja punainen suorakulmio, eivät ole riittävän merkittäviä, jotta ne kiinnittäisivät kuluttajan huomiota enemmän kuin näiden merkkien sanaosa.
- 51 Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, taas puolestaan muodostuu espanjankielisen kuluttajan näkökulmasta sanasta, joka muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on sana ”vita” ja toinen sana ”kraft”. Valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, että kuluttaja sanamerkin havaitessaan purkaa sen sellaisiin kielellisiin osiin, joilla on hänelle konkreettinen merkitys tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee.

Espanjankielinen kuluttaja ymmärtää siis sanan "vita" viittauksena sellaisiin sanoihin kuin elinvoima tai elinvoimainen (espanjaksi vitalidad tai vital). Sitä vastoin vaikka sana "kraft" tarkoittaa joillakin kielillä, muun muassa saksaksi, voimaa, sillä ei ole konkreettista merkitystä espanjan kielellä.

- 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että yleensä sana mielikuvi-
tuksellinen kiinnittää enemmän kuluttajan huomiota (ks. vastaavasti asia T-6/01,
Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 43 kohta, pysytetty voimassa asiassa C-3/03 P,
Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 annetulla määräyksellä, Kok. 2004,
s. I-3657). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös huomauttanut, että
yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa
elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi
(asia T-129/01, José Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 53 kohta). Vastaavat näkökohdat koskevat myös osia,
joilla on erittäin yleinen merkitys, johon liittyy positiivinen ominaisuus, joka voidaan
liittää suureen määrään erilaisia tavaroita tai palveluita. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoo, että espanjalaisen yleisön kannalta sana "vita" kuuluu tällaisten
osien joukkoon.
- 53 Tästä seuraa, että espanjan kielessä haetun merkin hallitseva osa muodostuu toisesta
osasta "kraft", koska siinä on kyse mielikuvi-
tuksellisesta sanasta ja koska kyseessä
olevan yleisön kannalta merkin ensimmäisellä osalla "vita" on pienempi erottamis-
kyky.
- 54 Lausuntatavan kannalta katsottuna aikaisemmat tavaramerkit äännetään "Krafft".
Sitä vastoin merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, koostuu kolmesta tavusta (vi, ta
ja kraft). Edellä 52 ja 53 kohdassa esitetyistä syistä kohdeyleisö ymmärtää haetun
merkin viimeisen tavun eli sanan "kraft" sanamerkin VITAKRAFT hallitsevaksi
osaksi.

- 55 Tästä seuraa, että sekä ulkoasun että lausuntatavan kannalta haetun merkin hallitseva osa "kraft" ja aikaisempien tavaramerkkien sanaosa "Krafft" ovat erittäin samanlaisia, jopa samoja, koska kahdesta f-kirjaimesta sanassa "Krafft" ei synny havaittavissa olevaa lausuntatavan eroa eikä ulkoasun eroa, joka olisi riittävä edellä esitettyjen ulkoasuun liittyvän samankaltaisuuden osien sivuuttamiseksi.
- 56 Vaikka merkityssisällön kannalta onkin totta, että sana "vita" tuo mieleen ajatuksen elinvoimasta tai adjektiivin elinvoimainen, ei merkillä VITAKRAFT silti ole tiettyä merkitystä espanjan kielellä. Kun otetaan huomioon, että haetulla tavaramerkillä eikä aikaisemmin rekisteröidyillä tavaramerkeillä ei ole konkreettista merkitystä tällä kielellä, näiden kahden merkin välillä ei voida todeta minkäänlaista riittävää merkityssisällön eroa.
- 57 Tästä seuraa, että kyseessä olevan yleisön, joka muodostuu espanjankielisistä kuluttajista, kannalta kyseessä olevat merkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan kannalta samankaltaisia. Koska kyseessä olevien merkien kattamat tavarat ovat samoja tai erittäin samankaltaisia, valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan sekaannusvaaran olemassaolon aikaisempien tavaramerkkien, joihin sisältyy osa "Krafft", ja haetun tavaramerkin VITAKRAFFT välillä niiden luokkiin 1 ja 3 kuuluvien kaikkien tavaroiden osalta, jotka on mainittu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa, sekä luokkaan 4 kuuluvien "pölyä imevien, kosteuttavien ja sitovien aineiden" osalta.
- 58 Näin ollen kantajan toinen kanneperuste on hylättävä.
- 59 Tästä seuraa, että kanne on perusteltu ainoastaan siltä osin kuin valituslautakunta on ollut väärässä, kun se on katsonut, että väliintulija on esittänyt todisteet aikaisemman tavaramerkin B tosiasiallisesti käytöstä tavaroille "moottoriöljyt ja -rasvat; voiteluaineet" (luokka 4) ja aikaisemman tavaramerkin C2 tosiasiallisesta käytöstä tavaroille "rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet" (luokka 19). Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä on hyväksytty

väliintulijan valituslautakunnalle yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19) osalta tekemä valitus. Muilta osin kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 60 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan.
- 61 Käsiteltävänä olevassa asiassa osa vaatimuksista on ratkaistu kantajan ja osa SMHV:n ja väliintulijan vahingoksi. Näin ollen on määrättävä, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 4.9.2002 tekemä päätös (yhdistetyt asiat R 506/2000-4

ja R 581/2000-4) kumotaan siltä osin kuin siinä on hyväksytty väliintulijan valituslautakunnalle yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ”teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja ”rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19) osalta tekemä valitus.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pirrung

Meij

Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2004.

H. Jung

J. Pirrung

kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja