

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2004*

Asiassa T-8/03,

El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Rivas Zurdo,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään P. Bullock ja O. Montalto,

vastaajana,

jossa asian käsittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Emilio Pucci Srl, kotipaikka Firenze (Italia), edustajinaan asianajajat P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti ja M. Boletto,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.10.2002 tekemästä ratkaisusta (yhdistetyt asiat R 700/2000-4 ja R 746/2000-4), joka koski väitettä, jonka kansallisten kuviomerkkien EMIDIO TUCCI haltija oli tehnyt kuviomerkin EMILIO PUCCI yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä vastaan,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 9.6.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

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

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on kuviomerkki EMILIO PUCCI, joka esitetään alla:



- 3 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 3, 18, 24 ja 25, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

- luokka 3: "Valkaisuaineet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet"

- luokka 18: "Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisällä muihin luokkiin, eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut, sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit, piiskat ja satulavarusteet"

- luokka 24: "Tekstiilit ja tekstiilituotteet, jotka eivät sisällä muihin luokkiin; sängynpeitot ja pöytäliinat"

- luokka 25: "Vaatteet, jalkineet ja päähineet".

- 4 Tämä hakemus julkaistiin 6.4.1998 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 25/1998.
- 5 Kantaja teki 3.7.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta.
- 6 Väitteensä tueksi kantaja mainitsi yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran erilaisten kansallisten tavaramerkkien, joiden haltija se on, ja erityisesti kahden sellaisen tavaramerkin kanssa, jotka muodostuvat kuviomerkistä EMIDIO TUCCI, joka esitetään alla:



Nämä kaksi tavaramerkkiä on rekisteröity seuraavasti Espanjassa:

- rekisteröinti nro 1908876, 5.12.1994, luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten ("valkaisuaineet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoist- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eeteriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet")
- rekisteröinti nro 855782, 30.5.1984, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ("vaatteet mukaan lukien saappaat, jalkineet ja tohvelit").

- 7 Kantaja väittää toisaalta, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Espanjassa ja että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi näiden tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi niille haitaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 8 SMHV:n väiteosasto teki 20.4.2000 seuraavan ratkaisun nojautuen yksinomaan edellä 6 kohdassa mainittuun kahteen espanjalaiseen tavaramerkkiin:
- se hyväksyi osittain väitteen ja näin ollen epäsi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin kaikkien luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden sekä tiettyjen luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta ("nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut")
 - se hylkäsi väitteen ja näin ollen hyväksyi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin kaikkien luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden sekä seuraavien luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta: "sateenvarjat, päivävarjat ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet".
- 9 Sekä väliintulija, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin osittaisen epäämisen osalta, että kantaja, väitteen osittaisen hylkäämisen osalta, tekivät asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella SMHV:lle valituksen väiteosaston ratkaisusta.

10 SMHV:n neljäs valituslautakunta teki 3.10.2002 seuraavan kantajalle 7.11.2002 tiedoksi annetun ratkaisun kahdesta valituksesta, jotka oli yhdistetty SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä 5 päivänä helmikuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 7 artiklan 1 kohdan perusteella (yhdistetyt asiat R 700/2000-4 ja R 746/2000-4; jäljempänä riidanalainen ratkaisu):

- se kumosi väiteosaston ratkaisun sikäli kuin siinä oli hyväksytty väite ja näin ollen hylätty tavaramerkkihakemus seuraavien luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta: ”nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; matka-arkut ja -laukut”
- se hylkäsi valituksen ja vahvisti väiteosaston ratkaisun luokkiin 3, 24 ja 25 kuuluvien tavaroiden sekä seuraavien luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta: ”sateenvarjat, päivävarjat ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet”.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

- kumoaa riidanalaisen ratkaisun sikäli kuin siinä hyväksytään osittain väliintuulijan tekemä valitus, hylätään kantajan tekemä valitus ja hyväksytään yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta
- epää hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin kaikkien tässä hakemuksessa mainittujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja esittää vaatimustensa tueksi yhden ensisijaisen kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, ja yhden toissijaisen kanneperusteen, joka perustuu tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

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

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

14 Kantaja väittää, että toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisessa ratkaisussa, tässä asiassa on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

- 15 Kantajan mukaan kyseessä olevat merkit ovat ensinnäkin hyvin samankaltaiset ja jopa lähes samanlaiset.
- 16 Se väittää toiseksi, että aikaisemmilla tavaramerkeillä varustettujen luokkaan 3 ja erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden välillä on ilmeinen ja hyvin läheinen yhteys. Kantaja korostaa, että kaikki nämä luokat kuuluvat muoti- ja tekstiilialaan ja että kyseessä ovat vaatteet itsessään, niiden valmistukseen tarkoitettut tekstiilit, asusteet tai kosmeettiset tuotteet. Ne liittyvät kantajan mukaan erottamattomasti kauneuteen, vartalonhoitoon, fyysiseen olemukseen ja henkilökohtaiseen imagoon. Kyseessä olevia tavaroita myydään kantajan mukaan samojen kanavien kautta, joten kuluttajat yhdistävät ne väistämättä katsomalla, että niillä on sama kaupallinen alkuperä. Kantajan mukaan väiteosasto sitä paitsi katsoi 20.4.2000 tekemässään ratkaisussa, että luokkien 18 ja 25 välillä voi olla yhteys, jos tietyt edellytykset, joihin kuuluu se, että tavaramerkki EMIDIO TUCCI on "erittäin erottamiskykyinen", täyttyvät.
- 17 Kantaja muistuttaa kolmanneksi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi on joka tapauksessa suoritettava sekaannusvaaran kokonaisarviointi (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta) ja otettava samanaikaisesti huomioon sekä aikaisempien tavaramerkkien korkea erottamiskyky että keskinäisriippuvuuden periaate.
- 18 Ensimmäisen seikan osalta kantaja muistuttaa, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 20 kohta).

- 19 Toisen seikan osalta kantaja muistuttaa, että sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).
- 20 Kantaja väittää käsiteltävänä olevassa asiassa, että ottaen yhtäältä huomioon aikaisempien tavaramerkkien korkean erottamiskyvyn ja toisaalta sen, että kyseessä olevat merkit ovat lähes samanlaiset, minkä vuoksi tavaroiden välinen heikompi samankaltaisuuden aste voidaan ottaa huomioon, näitä periaatteita soveltaen on katsottava, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti on evättävä luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta.
- 21 SMHV ja väliintulija eivät kiistä sitä, että kyseessä olevat merkit ovat hyvin samankaltaiset.
- 22 Kyseessä olevien tavaroiden välisen samankaltaisuuden osalta SMHV tekee eron tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden joukossa yhtäältä luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden, joita ovat ”nahat ja nahan jäljitelmät, eläinten nahat; matkarkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet”, sekä luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden (jäljempänä ensimmäisen ryhmän tavarat) ja toisaalta luokkaan 18 kuuluvien seuraavien tavaroiden välillä: ”[nahoista ja nahan jäljitelmistä] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin” (jäljempänä toisen ryhmän tavarat).
- 23 Ensimmäisen ryhmän tavaroiden osalta SMHV yhtyy valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan nämä tavarat ja kantajan aikaisemmillä tavaramerkeillä varustetut luokkiin 3 ja 25 kuuluvat tavarat eivät tavanomaisesti ole samankaltaiset.

- 24 Toisen ryhmän tavaroiden osalta SMHV toteaa, että kun valituslautakunta arvioi näiden tavaroiden ja kantajan yhdellä aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden välistä samankaltaisuutta, se näyttää ottaneen huomioon ainoastaan niiden luonteen ja niiden erilaiset käyttötarkoitukset lausumatta siitä, täydentävätkö ne mahdollisesti toisiaan.
- 25 Näihin toisen ryhmän tavaroihin kuuluu kuitenkin nahasta ja nahan jäljitelmistä tehtyjä asusteita, joita ovat esimerkiksi erityyppiset laukut ja käsilaukut, kukkarot, salkut ja niin edelleen, joiden yleisö katsoo SMHV:n mukaan tavanomaisesti täydentävän läheisesti luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita. Sen mukaan on näin ollen yleisesti tunnettua, että erityisesti naisyleisö kiinnittää suurta huomiota laukun tai käsilaukun valintaan ja huolehtii siitä, että se sopii yhteen tiettyntyyppisten vaatteiden ja/tai jalkineiden kanssa.
- 26 SMHV mainitsee tämän osalta väiteosaston ratkaisukäytännön ja erityisesti kaksi ratkaisua, joissa se viraston mukaan katsoi, että yhtäältä "käsilaukut" ja toisaalta "nahat ja nahan jäljitelmät ja laukut" täydentävät "vaatteita ja jalkineita", koska kuluttajat pitävät pohjimmiltaan näitä luokkaan 18 kuuluvia tavaroita luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita täydentävinä asusteina. Tämä ratkaisukäytäntö on SMHV:n mukaan toistettu väitemenettelyä koskevissa ohjeissa, jotka SMHV:n johtaja antoi 10.5.2004.
- 27 Edellä esitetty huomioon ottaen SMHV toteaa jättävänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi, täydentävätkö kyseessä olevat tavarat tosiaan.

- 28 Väliintulijan mukaan tässä asiassa on päinvastoin sovellettava yleissääntöä, josta valituslautakunta muistutti ja jonka mukaan yhtäältä luokkiin 18 ja 24 kuuluvia tavaroita ja toisaalta luokkiin 3 ja 25 kuuluvia tavaroita on tavanomaisesti pidettävä erilaisina, koska niiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä jakelu- ja myyntimenetelmät eroavat toisistaan.
- 29 Tähän sääntöön voidaan väliintulijan mukaan hyväksyä poikkeus ainoastaan tietyissä erityistapauksissa ja esimerkiksi silloin, kun tekstiiliyritys on saavuttanut tiettyä tunnettuutta tekstiileilleen ja päättänyt käyttää tämän menestyksen hyödykseen laajentamalla toimintaansa vaatteiden valmistukseen. Tällaisessa tapauksessa kuluttaja yhdistää väliintulijan mukaan nämä tavarat niiden ainoaan valmistajaan.
- 30 Tällaista erityistä yhteyttä ei väliintulijan mukaan ole tässä asiassa, koska kantaja ei ole koskaan käyttänyt tavaramerkkiä EMIDIO TUCCI muualla kuin miestenvaatteiden erityisalalla.
- 31 Mitä tulee sekaannusvaaran kokonaisarviointiin, kun on yhtäältä kyse aikaisempien tavaramerkkien väitetyistä korkean erottamiskyvyn huomioon ottamisesta, SMHV ja väliintulija katsovat, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kantajan esittämät todisteet eivät olleet riittävät.
- 32 Mitä tulee toisaalta keskinäisriippuvuuden periaatteen huomioon ottamiseen, SMHV katsoo tämän rajoittamatta edellä 24–27 kohdassa muotoiltua varausta toisen ryhmän tavaroiden osalta, että valituslautakunta totesi perustellusti, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden sekä aikaisemmillä tavaramerkeillä varustettujen luokkaan 3 ja erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden välillä ei ole edes heikkoa objektiivista yhteyttä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 33 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti evätään, kun sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ja sen vuoksi, että näillä kahdella tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara alueella, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu.
- 34 Tähän säännökseen liittyen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa täsmennetään, että aikaisemmillä tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjen tavaramerkkien osalta tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 35 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja perustaa väitteensä neljään kansalliseen tavaramerkkiin eli kahteen espanjalaiseen tavaramerkkiin, jotka yksilöidään edellä 6 kohdassa, sekä kahteen muuhun tavaramerkkiin, joista ensimmäinen on rekisteröity Espanjassa 5.12.1996 numerolla 2027132 luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten ja toinen 20.11.1997 numerolla 2092894 luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten. Kantaja pyysi suullisessa käsittelyssä, että nämä kaksi tavaramerkkiä otettaisiin myös huomioon tässä kanteessa. Tämän osalta riittää, kun todetaan väiteosaston tavoin, että kyseessä olevia tavaramerkkejä koskevat hakemukset on jätetty 6.5.1996 ja 19.5.1997, kun taas yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin 1.4.1996. Ainoastaan edellä 6 kohdassa yksilöidyt kaksi tavaramerkkiä voidaan siis luokitella edellisessä kohdassa mainitussa säännöksessä tarkoitetuiksi aikaisemmiksi tavaramerkeiksi ja ne voidaan näin ollen ottaa huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi. Nämä kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä on rekisteröity Espanjassa, joka on näin ollen asianmukainen alue tämän saman säännöksen soveltamiseksi. Näillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden luonne huomioon ottaen kohdeyleisönä ovat loppukuluttajat.

- 36 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä, muodostaa sekaannusvaaran.
- 37 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuudessaan sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät ja muun muassa merkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välisen keskinäisriippuvuuden (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).
- 38 Käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV ja väliintulija eivät ole kiistäneet valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kyseessä olevat merkit ovat samankaltaiset asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 39 On siis tarkasteltava sitä, onko kyseessä olevien tavaroiden eli yhtäältä aikaisemmillä tavaramerkeillä varustettujen luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden ja toisaalta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden välinen samankaltaisuuden aste riittävän korkea, jotta voidaan katsoa, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
- 40 Tässä yhteydessä on ensiksi todettava, että kuten asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 2 säännön 4 kohdassa muistutetaan, Nizzan luokituksella tehty tavaroiden ja palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Ei näin ollen voida katsoa, että tavarat eivät ole samankaltaiset, yksinomaan siksi, että ne esiintyvät käsiteltävänä olevan asian tavoin tämän luokituksen eri luokissa.

- 41 Seuraavaksi on muistutettava siitä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti niiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään vai täydentävätkö ne toisiaan (edellä 19 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta ja asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 32 kohta).
- 42 Näin ollen vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan esittämä väite, jonka mukaan kaikki kyseessä olevat tavarat liittyvät kauneuteen, vartalonhoitoon, fyysiseen olemukseen tai henkilökohtaiseen imagoon, olisi osoitettu todeksi, tämä ei riittäisi siihen, että ne voitaisiin katsoa samankaltaisiksi, jos ne toisaalta eroavat merkittävästi toisistaan kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät huomioon ottaen.
- 43 SMHV toteaa tämän osalta perustellusti, että luokkaan 18 kuuluvat tavarat ovat luonteeltaan erilaiset ja ne on tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin kuin luokkiin 3 ja 25 kuuluvat tavarat, jotka on varustettu kantajan aikaisemmilla tavaramerkeillä. Kantaja ei kiistä vakavasti näitä eroja luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta. Luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta SMHV toteaa, että niillä peitetään ja verhotaan ihmisvartalon osia, kun taas luokkaan 18 kuuluvilla tavaroilla kuljetetaan esineitä ja koristellaan paikkoja tai ne on tarkoitettu nahkatavaroiden ja nahkajäljitelmävaroiden valmistajien raaka-aineeksi. Ne ovat tavanomaisesti eri valmistajien tavaroita ja ne myydään eri jakelukanavien kautta. Se, että yhtäältä matkalaukkujen ja sateenvarjojen ja toisaalta vaatteiden ja jalkineiden kaltaisia tavaroita voidaan myydä samoissa liikkeissä eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole erityisen merkittävää tämän osalta, koska näissä myyntipisteissä voidaan myydä hyvin erityyppisiä tavaroita ilman, että kuluttajat katsoisivat automaattisesti, että niillä on sama alkuperä. Nämä tavarat eivät myöskään kilpaile keskenään.
- 44 Samalla tavoin yhtäältä luokkaan 24 kuuluvat tekstiilit ja tekstiilituotteet ja toisaalta luokkaan 25 kuuluvat vaatteet ja jalkineet eroavat toisistaan monissa suhteissa eli

esimerkiksi luonteeltaan, käyttötarkoitukseltaan, alkuperältään ja jakelukanaviltaan. Valituslautakunta totesi näin ollen perustellusti riidanalaisen ratkaisun 31 kohdassa, että ainoastaan erityistapauksissa eli kun tekstiilien valmistaja käyttää hyväkseen oman tavaramerkkinsä tunnettuutta ja päättää laajentaa toimintaansa vaatetuotantoon valmiit tavarat (vaatteet) ja puolivalmiit tavarat (vaatetekstiilit) varustetaan samalla tavaramerkillä. Kantajan toimittamasta asiakirja-aineistosta ei ilmene, että tästä olisi kyse käsiteltävänä olevassa asiassa.

- 45 On siis todettava, että luokkiin 18 ja 24 kuluvat tavarat eivät tavanomaisesti ole riittävän samankaltaisia luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden kanssa, jotta ne aiheuttaisivat sekaannusvaaran niiden kaupallisen alkuperän osalta kohdeyleisön keskuudessa edes siinä tapauksessa, että merkit ovat samankaltaiset, joten niiden välillä on kaikkea muuta kuin ”ilmeinen ja hyvin läheinen yhteys”.
- 46 On kuitenkin tarkasteltava yksityiskohtaisemmin SMHV:n väitettä, jonka mukaan luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden joukossa ne, joita kutsutaan toisen ryhmän tavaroiksi ja joita ovat esimerkiksi laukut, käsilaukut, salkut, kukkarot ja muut tämäntyyppiset asusteet, täydentävät läheisesti luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita, joten näitä tavaroita voidaan mahdollisesti pitää edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Canon tarkoitetulla tavalla samankaltaisina.
- 47 Sen määritelmän mukaan, jonka SMHV tämän osalta antaa edellä 26 kohdassa mainittujen väitemenettelyä koskevien ohjeidensa 2.6.1 kohdassa, täydentäviä tavaroita ovat tavarat, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että yksi tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että näiden kahden tavaran valmistuksesta vastaa sama yritys.
- 48 Käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV ei kuitenkaan ole osoittanut eikä edes väittänyt, että toisen ryhmän tavarat ja luokkaan 25 kuuluvat tavarat täydentäisivät

tällä tavoin toisiaan. SMHV näyttää pikemminkin tarkastelevan esteettistä ja siis subjektiivista täydentävyyttä, jonka kuluttajien tottumukset ja mieltymykset, jotka saattavat perustua valmistajien markkinointiyrityksiin tai jopa pelkkiin muoti-ilmiöihin, määrittelevät. On vielä todettava, että SMHV:n väitteen mukaan tämä täydentävyys ei vaikuta saavuttaneen todellisen esteettisen "tarpeen" astetta siinä mielessä, että kuluttajat katsoisivat, että vaatteiden tai kenkien kanssa yhteensopimattoman laukun kantaminen olisi epätavallista tai yllättävää.

- 49 Paitsi että konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida SMHV:n väitteen perusteltavuutta, ei tässä asiassa ole käsitelty kontradiktorisessa menettelyssä valituslautakunnassa, SMHV ei myöskään ole esittänyt niitä tässä menettelyssä.
- 50 SMHV väittää enintään, että on "todennäköistä", että kuluttajat ja erityisesti naiskuluttajat pitävät toisen ryhmän tavaroita ja erityisesti käsilaukkuja päällysvaatteiden ja jopa jalkineiden "asusteina". SMHV:n mukaan on "tavallista", että merkittävä osa yleisöstä pitää näitä tavaroita "täydentävinä asusteina", koska ne sovitetaan läheisesti yhteen päällysvaatteiden ja jalkineiden kanssa ja koska samat valmistajat tai toisiinsa sidoksissa olevat valmistajat "voivat erinomaisen hyvin" suorittaa niiden jakelun.
- 51 Ensiksi on todettava, että nämä selitykset on tietystä määrin laadittu spekulatiivisessa tai hypoteettisessa muodossa, kun ne eivät perustu pelkille olettamuksille.
- 52 Sitä paitsi sekä SMHV:n mainitsemissa väitemenettelyä koskevissa ohjeissa että väiteosaston kahdessa ratkaisussa katsotaan, ettei ole tavallista, että samat valmistajat tai toisiinsa sidoksissa olevat valmistajat suorittavat yhtäältä käsilaukkujen ja toisaalta vaatteiden ja jalkineiden jakelun.

- 53 Tässä tilanteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katso, että on asianmukaista kyseenalaistaa yksinomaan SMHV:n esittämien yleisten väitteiden perusteella valituslautakunnan tekemä tavaroiden samankaltaisuuden arviointi.
- 54 Kantaja mainitsee vielä yhtenä niistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, sen aikaisemman tavaramerkin tavallista korkeamman erottamiskyvyn (ks. edellä 17, 18 ja 20 kohta).
- 55 Kuten väiteosasto perustellusti katsoi (ks. sen 20.4.2000 tekemän ratkaisun III.B.4 kohta), aikaisemman tavaramerkin tavanomaista korkeampi erottamiskyky joko sen ominaispiirteiden vuoksi tai siksi, että se tunnetaan markkinoilla, on yksi niistä erityisolosuhteista, joissa toisen ryhmän tavaroiden ja luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden välistä mahdollista esteettistä täydentävyyttä, joka perustuu siihen, että edelliset voivat olla jälkimmäisten asusteita, voidaan pitää ratkaisevana sekaannusvaaran arvioinnissa.
- 56 Kantaja ei ole yhtäältä kuitenkaan esittänyt mitään seikkoja tai väitteitä, joilla voitaisiin tukea väitettä, jonka mukaan sen aikaisemmat tavaramerkit ovat ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyisiä. Tässä tilanteessa tämä väite voidaan ainoastaan hylätä.
- 57 Toisaalta vaikka väiteosasto katsoi, että nämä tavaramerkit ovat erittäin erottamiskykyisiä, koska ne tunnetaan markkinoilla, valituslautakunta hylkäsi perustellusti tämän näkemyksen kantajan esittämät todisteet huomioon ottaen, kuten 67 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa jäljempänä esitetään.

58 Kantaja ei näin ollen voi vedota siihen, että sen aikaisemmat tavaramerkit ovat erittäin erottamiskykyisiä.

59 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan, että koska kyseessä olevat tavarat eivät ole samankaltaiset, sekaannusvaara voidaan sulkea pois tässä asiassa. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensisijainen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

60 Jopa olettaen, että aikaisemmillä tavaramerkeillä varustettujen luokkaan 3 ja erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä, kantaja väittää, että SMHV:n olisi pitänyt evätä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan perusteella.

61 Käsiteltävänä olevassa asiassa on kantajan mukaan kiistatonta, että aikaisemmat kansalliset tavaramerkit EMIDIO TUCCI ovat laajalti tunnettuja kyseisessä jäsenvaltiossa, koska huomattava osa kohdeyleisöstä tuntee ne ja koska ne ovat erittäin erottamiskykyisiä erityisesti miesten muodin alalla, minkä väiteosasto sitä paitsi sen mukaan itse myönsi 20.4.2000 tekemässään ratkaisussa.

- 62 Kantaja mainitsee tähän liittyen SMHV:ssä käydyn menettelyn kuluessa esitetyt todisteet.
- 63 Kantaja toteaa lisäksi esittävänsä uusia todisteita asiakirjojen ja todistajanlausuntojen muodossa, ja näihin kuuluu muun muassa Espanjan patenti- ja tavaramerkki-virastolle esitetty tiedustelupyynnö, joka koski tavaramerkkejä, jotka tämä virasto on rekisteröinyt kansainvälisen luokituksen eri luokkiin, sekä uusia valokuvia, esitteitä, kirjallisia lausuntoja, ilmoituksia, aikakauslehtiä ja uusia mainoksia.
- 64 Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti luokkiin 18 ja 24 kuuluvia tavaroita varten merkitsisi sen aikaisempien tavaramerkkien tunnustetun erityisen erottamiskyvyn väärinkäyttöä.
- 65 SMHV:n ja väliintulijan mielestä valituslautakunta katsoi perustellusti, että kantajan väitteensä tueksi esittämät todisteet olivat riittämättömät osoittamaan paitsi tavaramerkit EMIDIO TUCCI erittäin erottamiskykyisiksi sekaannusvaaran arvioimiseksi myös nämä tavaramerkit tunnetuiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
- 66 Kantajan kanteensa tueksi esittämien uusien seikkojen osalta SMHV katsoo, että niitä ei voida esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinmessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 67 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, tulkintaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi tavaramerkki. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 26 ja 27 kohta).
- 68 Käsiteltävänä olevassa asiassa väiteosasto teki eron tavaramerkin maineen ja sen tunnettuuteen markkinoilla perustuvan tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn välillä. Tarvitsematta ratkaista, onko tämä erottelu hyväksyttävä, on todettava, että tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn saavuttaminen sen vuoksi, että tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee tämän tavaramerkin.
- 69 Koska tavaramerkki voi olla tunnettu ainoastaan, jos se on ainakin tunnettu markkinoilla, seuraavat seikat pätevät siis sekä sikäli kuin on kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kantajan aikaisempien tavaramerkkien väitetyn maineen arvioimisesta että näiden tavaramerkkien tunnettuuteen markkinoilla perustuvan väitetysti tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn huomioon ottamisesta arvioitaessa sekaannusvaaraa tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (ks. edellä 54 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

70 Käsiteltävänä olevassa asiassa asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantaja esitti väiteosastossa ja sitten valituslautakunnassa seuraavat todisteet osoittaakseen sekä sen aikaisempien kansallisten tavaramerkkien maineen että niiden tunnettuuteen markkinoilla perustuvan ”tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn”:

— kolmetoista valokopiota EMIDIO TUCCI -merkkisten vaatteiden mainoksista, jotka julkaistiin vuonna 1998 erilaisissa espanjalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä (Tribuna, Tiempo, Epoca, El Pais ja El Mundo)

— seitsemän eri kustantajan (Grupo Zeta, El Pais, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna ja PCM) kirjettä, jotka on laadittu vuonna 1999 ja joissa vahvistetaan, että EMIDIO TUCCI -merkkisiä vaatteita on mainostettu kyseisissä tiedostusvälineissä ”viiden viime vuoden aikana” eli vuosina 1994–1998

— videokassetti, jossa on useita mainoksia ja todistus, jonka mukaan näitä mainoksia on lähetetty televisiossa (Tele Cinco) ”vuosina 1994–1998”.

71 Valituslautakunta tarkasteli näitä todisteita ja totesi seuraavaa:

— valokopiot mainoksista, jotka on julkaistu espanjalaislehdissä vuonna 1998, koskevat kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen (joka jätettiin 1.4.1996) jälkeistä aikaa, eikä niillä näin ollen ole merkitystä arvioitaessa, oliko aikaisempi kansallinen tavaramerkki tullut kyseisenä päivänä erittäin erottamiskykyiseksi sen vuoksi, että se tunnetaan markkinoilla

- useimmat eri tiedotusvälineiden johtajien toimittamat todistukset on laadittu siten, ettei niiden sanamuodon perusteella ole mahdollista tietää, onko aikaisempia tavaramerkkejä mainostettu ennen ratkaisevaa päivää eli 1.4.1996, ja jos on, missä määrin; ainoastaan kahdessa näistä eli aikakauslehtien Epoca ja Tribuna päällikköiden todistuksissa mainitaan asianmukaiset päivät, jotka sijoittuvat vuosien 1994 ja 1995 väliseen ajanjaksoon, joina yhtä näistä tavaramerkeistä mainostettiin

- sama huomautus koskee myös videokasettia

- kantaja ei ole esittänyt mitään tietoja liikevaihdosta, jonka se sai tavaramerkeillään varustettujen tavaroiden myynnistä, eikä varoista, joita se käytti niiden tunnetuksi tekemiseen kyseisenä ajanjaksona.

72 Asiakirja-aineisto huomioon ottaen nämä toteamukset on hyväksyttävä.

73 SMHV ja väliintulija katsovat siis perustellusti valituslautakunnan näkemyksen mukaisesti, että kantajan aikaisempien tavaramerkkien tuntemiseen markkinoilla perustuvaa väitetysti korkeaa erottamiskykyä ja näin ollen näiden tavaramerkkien väitettyä mainetta ei osoiteta riittävästi kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa esittämillä todisteilla, koska todisteet eivät sisällä riittävän yksityiskohtaisia tai todennettavissa olevia objektiivisia seikkoja, jotta voitaisiin arvioida tavaramerkkien EMIDIO TUCCI markkinaosuutta Espanjassa, niiden käyttämisen intensiivisyyttä, maantieteellistä laajuutta ja kestoja tai sitä, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkkien tunnetuksi tekemiseen (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 51 kohta).

- 74 Uudet todisteet, jotka kantaja esitti ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä (ks. edellä 63 kohta), on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jätettävä tutkimatta (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 49 kohta; asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta).
- 75 On lisättävä, että kantaja ei ole esittänyt mitään seikkoja tai väitteitä, joiden perusteella voitaisiin osoittaa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi niille haitaksi, joten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät missään tapauksessa täyty.
- 76 Tässä tilanteessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste on perusteeton ja se on näin ollen hylättävä.
- 77 Kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 78 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 ja koska SMHV ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja