YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)
28 päivänä kesäkuuta 2005 *

Asiassa T-301/03,

Canali Ireland Ltd, kotipaikka Dublin (Irlanti), edustajinaan asianajajat C. Gielen ja O. Schmutzer,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. Apostolakis ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

Canal Jean Co. Inc., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajanaan solicitor M. Cover,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan Canali SpA:n ja Canal Jean Co. Inc:n välisestä väitemenettelystä 17.6.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 103/2002-2),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit I. Labucka ja V. Trstenjak,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.8.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2003 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2003 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2004 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 15.2.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

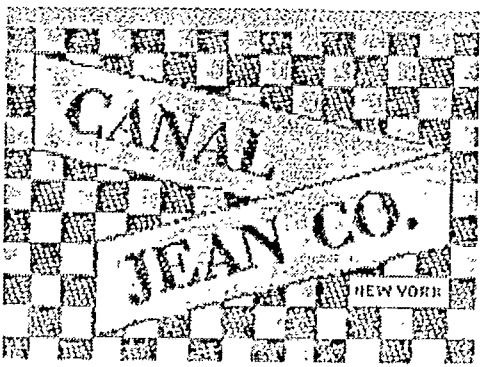
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija teki 22.11.1996 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, nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Rekisteröitäväksi haettiin seuraavaa kuviomerkkiä:



3 Tavarat, jotka mainittiin rekisteröintihakemuksessa, 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 luokkaan 25, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— "Vaatteet, jalkineet, päähineet".

4 Hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 8.6.1998 ilmestyneessä numerossa 42/98.

5 Canali SpA teki 3.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja sen hallussa olevan aikaisemman tavaramerkin välillä.

6 Väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki CANALI, joka kattaa luokkiin 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja.

7 Canali SpA kohdisti väitteensä kaikkiin yhteisön tavaramerkkiä koskeneessa hakemuksessa mainittuihin tavaroihin.

8 Väiteosasto hyväksyi 27.11.2001 tekemällään päätöksellä väitteen ja kieltäytyi näin ollen rekisteröimästä kyseistä tavaramerkkiä sillä perusteella, että koska kummallakin tavaramerkillä varustetut tavarat olivat samoja ja aikaisempi tavaramerkki oli erittäin erottamiskykyinen, mielleyhtymän vaara oli niin suuri, että se oli merkittävämpi tekijä kuin se, että kyseiset merkit eivät olleet kovin samankaltaisia, ja aiheutti sekaannusvaaran.

9 Väliintulija haki 25.1.2002 muutosta asetuksen N:o 40/94 57, 58 ja 59 artiklan sekä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 48 säännön nojalla ja vaati päätöksen kumoamista asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisena.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 17.6.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja kehotti prosessinjohtotoimena asianosaisia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Se kehotti ensinnäkin asianosaisia esittämään huomautuksensa kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymisestä sen vuoksi, että SMHV:ssä esiintynyt asianosainen oli Canali SpA eikä kantaja. Asianosaiset esittivät huomautuksensa määräajassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pyysi myös SMHV:tä ja väliintulijaa vahvistamaan, että kun otettiin huomioon kantajan tämän oikeudenkäynnin aikana esittämät asiakirjat, Canali Ireland Ltd oli todellisuudessa saanut Canali SpA:n oikeudet, jotka koskivat hallinnollisia toimenpiteitä SMHV:ssä. SMHV vahvisti tämän. Väliintulija ei esittänyt tältä osin huomautuksia.

12 Asianosaisten lausumat ja vastaukset suullisiin kysymyksiin kuultiin 15.2.2005 pidetyssä istunnossa.

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hyväksyy rekisteröintihakemusta vastaan esitetyn väitteen ja hylkää tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan ja/tai määrää mahdollisista muista asianmukaisina pitämistään toimenpiteistä sekä

— velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— ratkaisee väliintuloon liittyviä oikeudenkäyntikuluja koskevan asian sen eduksi.

Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

16 SMHV ja väliintulija korostivat kirjallisessa käsittelyssä, että kantaja ei ollut asianosaisena SMHV:n menettelyssä ja että se väitti olevansa aikaisemman tavaramerkin CANALI uusi haltija. Niiden mielestä kantaja ei ole ensinnäkään osoittanut, että sillä on asiavaltuus nyt käsiteltävän kanteen nostamiseen, ja toiseksi kannekirjelmän liitteenä oleva luovutusasiakirja ei koske aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väitemenettelyssä on vedottu.

17 Kantaja esittää vastauskirjelmässään, että vaikka luovutusasiakirjassa ei mainita aikaisemman tavaramerkin CANALI alkuperäistä rekisteröintinumeroa, asiakirjassa tarkoitetaan joka tapauksessa tämän tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisesta annetun todistuksen numeroa ja päivämäärää (nro 822 119, 3.5.1999). Ufficio marchi e brevettin (Italian tavaramerkki- ja patenttivirasto) tietopankissa mainitaan viimeinen uudistamisnumero, sillä uudistamisesta annetusta todistuksesta ilmenevät aikaisemmat, uusitut rekisteröinnit. Uudistamisesta annetussa todistuksessa mainitaan selvästi, että se koskee italialaisen tavaramerkin CANALI, jonka ensimmäinen rekisteröintinumero on 513 948 ja päiväys 2.10.1989, eli väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa säädetään, että valituslautakunnan päätöksestä nostettavaa kannetta "voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen".

19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin uudet haltijat voivat nostaa kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja ne on hyväksyttävä oikeudenkäynnin asianosaisiksi, mikäli ne ovat osoittaneet olevansa sen oikeuden haltijoita, johon SMHV:ssä on vedottu.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että koska aikaisemman italialaisen tavaramerkin uusi haltija on esittänyt todisteet siitä, että asianomainen tavaramerkki on aikanaan luovutettu, ja SMHV on rekisteröinyt sen, että Canali SpA on luovuttanut italialaisen tavaramerkin CANALI kantajalle valituslautakunnan menettelyn jälkeen, kantajasta on tullut SMHV:n menettelyn asianosainen.

Asiakysymys

21 Kantaja esittää ensimmäisen, riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan, vaatimuksen osalta yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

22 Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on perusteeton, koska valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että näiden kahden tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

23 Kantaja arvioi näiden merkkien samankaltaisuuden osalta, että koska tavarat ja tavaramerkit ovat samankaltaisia, sekaannusvaaran olemassaolo on todettava siten, että otetaan huomioon relevantti yleisö eli tässä tapauksessa italialaiset keskivertokuluttajat.

24 Kantaja väittää nyt käsiteltävien merkkien osalta, että käsite "canal" on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva sanallinen elementti ja että se on huomattavan samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki. Kantajan mielestä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muut elementit ovat liian tavanomaisia, jotta ne olisivat ratkaisevia ja jotta italialainen keskivertokuluttaja pitäisi niitä erottavina tekijöinä.

25 Kantaja myöntää ensinnäkin, että rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyy visuaalisesti useita elementtejä, jotka poikkeavat aikaisemmasta tavaramerkistä.

26 Toiseksi kantaja väittää, että merkit ovat auditiivisesti samankaltaisia. Kun kuluttajat puhuvat väliintulijan tavaroista keskenään tai vähittäismyyjän kanssa, ne viittaavat niihin lähes varmasti sanalla "canal" tai "canal jean(s)". Elementti "canal" on siten haetun tavaramerkin erottuvin elementti.

27 Kolmanneksi kantaja arvioi, että merkit ovat käsitteellisesti samankaltaisia. Sana "canali" tarkoittaa "kanavia", ja suuri osa kuluttajista liittää rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä olevan sanan "canal" ajatukseen kanavasta, sillä tämä merkitys tällä sanalla on tietyissä Pohjois-Italian murteissa.

28 Kun neljänneksi otetaan huomioon asianomaisten merkkien käsitteellinen ja auditiivinen samankaltaisuus, sekaannusvaaraa ei voida poistaa hakemuksesta ilmenevillä visuaalisesti poikkeavilla elementeillä.

29 Kantaja ilmoittaa lisäksi, että vaatetusalalla on tavanomaista, että sama tavaramerkki esitetään eri tavoin sen mukaan, minkä tyyppiseen tavaraan se liitetään, ja että on tavanomaista, että sama vaatevalmistaja käyttää rinnakkaismerkkejä.

30 Kantaja väittää lopuksi, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara, koska aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen ja kyseiset tavarat ovat samat tai erittäin samankaltaiset.

31 SMHV sitä vastoin väittää, että nämä kaksi merkkiä ovat hyvin erilaisia. Se väittää, että kantaja päättelee merkkien olevan samankaltaisia, koska se keskittyy yksinomaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanalliseen osaan "canal" ja jättää tämän tavaramerkin muut elementit ainakin auditiivisella ja käsitteellisellä tasolla huomiotta.

32 Se huomauttaa, että tämä oli olennainen perustelu, jonka valituslautakunta esitti riidanalaisessa päätöksessä, sillä tehdessään ratkaisun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuudesta se katsoi, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki pitäisi jakaa kokonaan osiin, mitä kuluttajat eivät ole taipuvaisia harkitsemaan ja vielä vähemmän toteuttamaan. Tästä seuraa sen mielestä, että toisin kuin kantaja väittää, myös rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muut elementit on otettava huomioon merkkejä verrattaessa, koska tietyt niistä ovat tietyssä määrin erottamiskykyisiä.

33 SMHV korostaa asianomaisia merkkejä verratessaan sitä, että rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyy visuaalisesti tiettyjä elementtejä, jotka poikkeavat aikaisemmasta tavaramerkistä. Rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyvät shakkilautapiirros ja lisäsanat "jean co. New York" tasapainottavat selvästi aikaisemman tavaramerkin CANALI ja haetun tavaramerkin sanan "canal" samankaltaisuutta.

34 Auditiivisesti rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki äännetään "Canal Jean Co. New York", koska on epätavanomaista, että kuvioita ilmaistaan suullisesti, kun viitataan merkkiin. Riidanalaisten merkkien välillä on kylläkin tiettyä auditiivista samankaltaisuutta, kun otetaan huomioon se, että aikaisemman tavaramerkin CANALI kuudesta kirjaimesta viisi on samaa kuin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanassa "canal". Koska tähän tavaramerkkiin sisältyy kuitenkin neljä muutakin sanaa, kuluttajat eivät jätä sitä kokonaan huomiotta tavaramerkkiin viitatessaan, joten he erottavat sen auditiivisesti aikaisemmasta tavaramerkistä.

35 Käsitteellisesti aikaisempaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää sukunimenä tai italialaisen sanan "canale" monikkomuotona. Kun otetaan erityisesti huomioon relevantit tavarat eli vaatteet ja relevantit markkinat eli Italian muotiala, jolla sukunimiä usein käytetään, on enemmän kuin todennäköistä, että italialainen kuluttaja käsittää tämän tavaramerkin pikemminkin nimenä kuin edellä mainittuna sanana. Kun rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä toisaalta tarkastellaan kokonaisuutena ja hallitsevista elementeistään erillään, sen nähdään viittaavan yritykseen ja kaupunkiin.

36 SMHV väittää, että tässä tapauksessa tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat ovat vaatteita, jalkineita ja päähineitä eli tavaroita, joita ei yleensä tilata eikä yksilöidä suullisesti, vaan kuluttajat valitsevat ne niiden ulkonäön, laadun, värin ja koon perusteella. Näitä tavaroita yleensä arvioidaan ja kokeillaan tai ne joka tapauksessa tutkitaan tarkasti ennen ostoa. On ilmeistä, että tavaramerkin auditiivinen ja käsitteellinen vaikutus ovat vähemmän tärkeitä. Tästä seuraa, että asianomaisten merkkien väliset visuaaliset erot ovat erityisen tärkeitä.

37 SMHV päättelee siis, että valituslautakunta on menetellyt perustellusti päättäessään, että riidanalaiset merkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia.

38 SMHV toteaa aluksi siitä vaarasta, että suuri yleisö saattaisi uskoa, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin kopio. Rinnakkaismerkin pitäisi määritelmän mukaisesti sisältää itse alkuperäinen tavaramerkki. SMHV toteaa tämän jälkeen, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki sisältää selvästi liikaa muita elementtejä, jotta kuluttajat voisivat luulla, että kyseessä on kantajan tavaramerkin rinnakkaismerkki. Jotta kuluttajat yhdistäisivät toisiinsa tavaramerkin ja rinnakkaismerkin, rinnakkaismerkkiin pitäisi sisältyä viittaus vaatetyyppiin, jota on tarkoitus markkinoida tällä rinnakkaismerkillä.

39 SMHV huomauttaa lopuksi aikaisemman tavaramerkin käytöllä hankitusta erottamiskyvystä, että valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä tutkinut sitä, oliko väiteosaston tekemä arviointi oikea, vaan todennut pikemminkin "prosessiekonomiaan liittyvistä syistä", että aikaisempi tavaramerkki oli hyvin erottamiskykyinen. Koska kantaja ei ole kiistänyt kyseisen näkemyksen oikeellisuutta, tämä kysymys ei ole tämän oikeudenkäynnin kohteena.

40 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on sen mielestä perustellusti katsonut, että koska merkit eivät ole samankaltaisia ja vaikka kyseiset tavarat ovat samoja tai samankaltaisia ja aikaisemmasta tavaramerkistä on tullut erittäin erottamiskykyinen, suuren yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa sillä alalla, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä suojellaan.

41 Väliintulija puolestaan katsoo, että nyt käsiteltävien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, ja tukee SMHV:n esittämiä perusteluja. Väliintulija lisää, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kaikki elementit viittaavat newyorkilaiseen vaatealan yritykseen, joka liittyy Canal Streetin muotikortteliin. Näiden kaikkien elementtien muodostama kokonaisuus on yhteisvaikutus, jolla luodaan yhtenäinen kokonaisvaikutelma, joka on selvästi erilainen kuin aikaisempi tavaramerkki.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara", joka sisältää "vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä

mielleyhtymästä". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että "aikaisemmilla tavaramerkeillä" tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

43 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara merkitsee vaaraa siitä, että suuri yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

44 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena, sen mukaan, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät tavaramerkit, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti keskinäinen riippuvuus, joka vallitsee merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välillä, jotka ne kattavat (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Kun otetaan huomioon, että tässä tapauksessa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Italiassa ja että tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä eli vaatteita, sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otettava suuri yleisö koostuu italialaisista keskivertokuluttajista.

46 On kiistatonta, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustetut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat vähintään samankaltaisia. On siis välttämätöntä verrata tässä tapauksessa riidanalaisia merkkejä visuaalisesti, auditiivisesti ja käsitteellisesti.

47 Kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisen, auditiivisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (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).

48 Valituslautakunta on todennut ensinnäkin visuaalisen vertailun yhteydessä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki pitäisi jakaa kokonaan osiin, jotta voitaisiin tehdä se päätelmä, että vertailtavia elementtejä olisivat enintään elementit "canal" ja "canali" (riidanalaisen päätöksen 21 kohta). Rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyy tiettyjä samaan aikaan sanallinen elementti ja kuvio, jotka erottavat sen väitteen tueksi esitetystä tavaramerkistä ja joita ovat esimerkiksi "jean", "co.", "New York" ja shakkilautapiirros. Nämä elementit auttavat huonomuistista kuluttajaa erottamaan kyseiset tavaramerkit toisistaan. Tällainen kuluttaja voisi siis muistaa rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustetut tavarat newyorkilaisesta yrityksestä peräisin oleviksi tai sellaisiksi, joissa on shakkilautapiirros.

49 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että se, että aikaisempaan tavaramerkkiin ja rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyvät sanat "canali" ja "canal", jotka muistuttavat tietyssä määrin toisiaan, vaikuttaa varsin vähän kyseisten merkkien kokonaisvertailuun, eikä sen perusteella yksin voida päätellä, että nämä merkit olisivat visuaalisesti samankaltaisia.

50 Koska rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin näet sisältyy muita sanallisia elementtejä eli sanat "jean", "co." ja "New York", kummankin merkin tuottama kokonaisvaikutelma on erilainen. Rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyy lisäksi kuvio eli shakkilautapiirros. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan (em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 33 kohta) keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin yleensä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia.

51 Tästä seuraa, että valituslautakunta on menetellyt perustellusti katsoessaan, että nyt käsiteltävien merkkien väliset erot ovat riittävä peruste päätellä, että merkit eivät ole samankaltaisia, kun niitä tarkastellaan visuaalisesti kokonaisuutena.

52 Auditiivisen vertailun osalta voidaan seuraavaksi todeta, että valituslautakunta ei ole tutkinut nyt käsiteltäviä merkkejä erikseen. Se on tyytynyt toteamaan, että elementit "jean", "co." ja "New York" korostavat myös riidanalaisten tavaramerkkien välisiä auditiivisia eroja (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).

53 Tässä yhteydessä on korostettava, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on kuusitavuinen ja että näistä tavuista ainoastaan yksi eli tavu "ca" on sama kuin aikaisemman kolmitavuisen tavaramerkin tavut. Aikaisemmassa tavaramerkissä olevan sanan "canali" kuudesta kirjaimesta viisi on samaa kuin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ensimmäisessä sanassa, joka on "canal". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi näin ollen, että koska rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyy neljä muutakin sanaa, on epätodennäköistä, että kuluttajilta jäisivät nämä sanat huomaamatta, joten he erottavat aikaisemman tavaramerkin, kun he lausuvat tavaramerkin nimen.

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantaja menettelee virheellisesti vedotessaan tässä yhteydessä asiassa T-104/01, Oberhauser vastaan SMHV — Petit Liberto (Fifties), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-4359) ja asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-4335), joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että hallitseva sanallinen elementti sisältyi molempiin merkkeihin. Tässä tapauksessa kuitenkin vain osa aikaisemman tavaramerkin ensimmäisestä sanasta sisältyy rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin.

55 Kuten SMHV on perustellusti huomauttanut, kahden tavaramerkin välisen auditiivisen samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka markkinoidaan siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan ymmärtää visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu. Tämä pätee varmasti vaatteisiin (em. asia BASS, tuomion 55 kohta).

56 Nyt käsiteltävillä merkeillä on siten vähemmän yhteisiä auditiivisia elementtejä kuin toisistaan poikkeavia auditiivisia elementtejä. Näin ollen kyseiset tavaramerkit eivät ole auditiivisesti samankaltaisia.

57 Todettakoon lopuksi näiden kahden merkin vertailusta käsitteellisellä tasolla, että valituslautakunta ei ole ryhtynyt arvioimaan merkkejä vaan on ilmoittanut, että edellä mainitut seikat korostivat tavaramerkkien käsitteellisiä eroja.

58 Aikaisempi tavaramerkki CANALI koetaan pikemminkin monikkomuodoksi italian kielen sanasta "canale", joka tarkoittaa "kanavaa", tai sukunimeksi, jonka käyttö on erittäin laajaa Italian muotialalla.

59 Kohderyhmän kuluttaja pitää sanaa "canal" englannin kielen sanana, joka tarkoittaa "kanavaa". Sanalla "jean" voidaan ymmärtää viitattavan osaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamista tavaroista. Yleisö tunnistaa elementin "co." englannin kielen sanan "company" lyhenteeksi. Sanaosa "New York" on puolestaan paikannimi, jolla ei kuvata kyseisiä tavaroita ja jolla on semanttinen merkitys, joka yhdessä sanojen "canal jean co." ymmärretään italialaisen yleisön keskuudessa siten, että sillä viitataan New Yorkissa sijaitsevaan vaateyritykseen. Shakkilautaa kuvaavan kuvion osalta on todettava, että väliintulijan väite, jonka mukaan suuri yleisö yhdistäisi sen takseihin tai Canal Streetin kortteliin New Yorkissa, ei voi menestyä. Joka tapauksessa rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tuottaa kokonaisuutena arvioiden vaikutelman, joka poikkeaa aikaisemmasta tavaramerkistä käsitteellisellä tasolla.

60 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti päätellyt, että kyseiset merkit eivät ole käsitteellisesti samankaltaisia.

61 Kantajan väitteestä, jonka mukaan vaatealalla olisi tavanomaista, että sama tavaramerkki esitetään eri tavoin ja sama valmistaja käyttää rinnakkaismerkkejä samaa vaatetta varten, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, että asianomaisten tavaramerkkien samankaltaisuus ei ole riittävän suuri, jotta voitaisiin päätellä, että suuri yleisö saattaisi luulla kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. vastaavasti 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 em. asia Fifties, tuomion 25 kohta).

62 Aikaisemman tavaramerkin huomattavan erottamiskyvyn osalta on todettava, että koska riidanalaisia merkkejä ei ole voitu pitää visuaalisesti, auditiivisesti eikä käsitteellisesti samankaltaisina, tämä seikka ei voi vaikuttaa sekaannusvaaraa koskevaan kokonaisarvioon (ks. vastaavasti asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 61 kohta).

63 Kaikista edellä esitetyistä syistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, että valituslautakunta on perustellusti päätellyt riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa huomioon otettavan suuren yleisön keskuudessa.

64 Kun otetaan asianomaisten tavaramerkkien väliset erot huomioon, tätä päätelmää ei kumoa se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samat kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

65 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on perusteeton.

66 Tästä seuraa, että riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva ensimmäinen vaatimus on hylättävä.

67 Toisesta vaatimuksesta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pitäisi hyväksyä hakemuksesta esitetty väite ja hylätä tavaramerkin rekisteröintihakemus kokonaisuudessaan, on todettava, että kantajan esittämien eri vaatimusten asiayhteydestä ilmenee, että tämä vaatimus edellyttää sitä, että kumoamisvaatimus hyväksytään ainakin osittain ja että se esitetään siten ainoastaan sen varalta, että kanteen ensimmäinen vaatimus hyväksytään.

68 Kuten edellä 65 kohdasta ilmenee, riidanalaista päätöstä ei ole syytä kumota. Tästä seuraa, että ei ole tarpeen antaa ratkaisua toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymisestä tai perusteltavuudesta.

Oikeudenkäyntikulut

69 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan kulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Cooke Labucka Trstenjak

Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. D. Cooke

jaoston puheenjohtaja