YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä lokakuuta 2003 *

Asiassa T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja F. Jacobacci,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään E. Joly ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja W. Städtler,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2001 asiassa R-740/2000-3 tekemästä päätöksestä, joka koskee Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH:n ja Phillips-Van Heusen Corporationin välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 4.3.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8, 43, 62 ja 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

"8 artikla

Suhteelliset hylkäysperusteet

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

— —

b) 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.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää — — ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

— —

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit — —

— —

43 artikla

Väitteen tutkiminen

— —

5. Jos väitteen tutkimisesta johtuu, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. — —

62 artikla

Valitusta koskeva päätös

1. — — valituslautakunta — — voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.

— —

74 artikla

Asiasisällön tutkiminen viran puolesta

1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa."

2 Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 säännössä todetaan seuraavaa:

"53 sääntö

Päätösten virheiden korjaaminen

Ainoastaan viraston päätöksissä olevia kieli- ja kirjoitusvirheitä ja selviä erehdyksiä voidaan korjata. Päätöksen tehnyt osasto tekee korjauksen omasta aloitteestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä."

Asian tausta

3 Kantaja haki sanamerkin BASS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi englanniksi laaditulla hakemuksella, joka saapui sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) 1.4.1996.

4 Tavaramerkin rekisteröintiä haettiin 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 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Jalkineet ja vaatteet".

5 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 17.11.1997 ilmestyneessä numerossa 28/97.

6 Väliintulija teki 13.2.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavararyhmien osalta. Väite perustui Saksassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 14.10.1988. Tämä tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) muodostuu sanamerkistä PASH. Se on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Nahasta tai nahan jäljitelmistä tehdyt tavarat ja muut muovit sikäli kuin ne sisältyvät luokkaan 18 eli käsilaukut ja muut kotelot muihin kuin tiettyjen tavaroiden säilytystarkoituksiin sekä pienet nahka- ja muovitavarat, erityisesti kukkarot, lompakot, avainkotelot; matka-arkut ja -laukut, selkäreput, olkahihnat",

— luokka 25: "Vaatteet, myös nahkavaatteet, vyöt, jalkineet, päähineet".

7 Väliintulija vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.

8 Väliintulija rajoitti väitettään 4.8.1999 lähettämällään kirjeellä siten, että se kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan "vaatteiden" tavararyhmän osalta.

9 Viraston väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) hylkäsi väitteen 19.5.2000 tekemällään päätöksellä. Väiteosasto katsoi lähinnä, että koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti samankaltaiset, kyseessä olevien kahden tavaramerkin välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa asiaankuuluvalla yhteisön alueella eli Saksassa.

10 Väliintulija teki 13.7.2000 virastolle valituksen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Se vaati väiteosaston päätöksen kumoamista ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin suojan epäämistä "vaatteiden" tavararyhmän osalta.

11 Viraston kolmas valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) ratkaisi valituksen 12.9.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin valittajalle tiedoksi 28.9.2001. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat eli vaatteet, joiden osalta väliintulija oli pitänyt voimassa väitteensä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ovat samat kuin luokkaan 25 kuuluvat tavarat, jotka on varustettu aikaisemmalla tavaramerkillä, ja että oheistarvikkeita, joita varten tämä jälkimmäinen tavaramerkki on myös rekisteröity, markkinoidaan usein yhdessä saman yrityksen valmistamien vaatteiden kanssa. Kyseessä olevien tavaramerkkien osalta valituslautakunta katsoi, että ne ovat

samankaltaiset. Tämän osalta se totesi, että nämä kaksi tavaramerkkiä ovat visuaalisesti samankaltaiset, koska niissä on sama määrä kirjaimia, niiden kaksi keskimmäistä kirjainta, joihin yleisön huomio todennäköisesti kohdistuu, ovat kummassakin samat ja niiden ensimmäiset kirjaimet eli b ja p ovat hyvin samankaltaiset. Foneettisen samankaltaisuuden osalta se katsoi muun muassa, että ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b ja p äännetään hyvin samankaltaisesti. Se totesi tässä yhteydessä, ettei ole tarpeen, että sekaannusvaara on olemassa koko asiaankuuluvalla alueella, vaan riittää, että tämä vaara koskee merkittävää osaa kohdeyleisöstä. Käsitteellisen vertailun osalta se katsoi lopuksi, että kummallakaan sanamerkillä ei ole erityistä merkitystä kyseessä olevien tavaroiden osalta. Valituslautakunta päätteli näin ollen, että koska kyseisillä kahdella tavaramerkillä varustetut tavarat ovat samat, niiden välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara asiaankuuluvalla yhteisön alueella eli Saksassa.

12 Riidanalaisen päätöksen päätösosa kuuluu seuraavasti:

"Valituslautakunta

1. Kumoaa [väiteosaston] päätöksen.

2. Hyväksyy väitteen ja hylkää yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

— — "

13 Riidanalaisen päätöksen perustelujen 1, 6 ja 40 kohta kuuluvat seuraavasti:

"1. — — Hakija on hakenut sanamerkin [BASS] rekisteröintiä seuraavia tavaroita (ja muita tavaroita, joita tämä menettely ei koske) varten: Luokka 25 — vaatteet.

6. Väitteen tekijä teki valituksen [väiteosaston] päätöksestä vaatien valituslautakuntaa kumoamaan [väiteosaston] päätöksen ja epäämään väitteen kohteena olleen tavaramerkin suojan yksinomaan 'vaatteiden' osalta.

40. Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on näin ollen — — hylättävä ja väiteosaston päätös on kumottava."

14 Valituslautakunta teki 18.2.2002 päätöksen, jonka päätösosa kuuluu seuraavasti:

"1. — — asetuksen N:o 2868/95 — — 53 säännön mukaisesti valituslautakunta korjaa omasta aloitteestaan 12.9.2001 asiassa R-740/2000-3 tekemässään päätöksessä olevan ilmeisen virheen.

2. Päätöksen 1 ja 6 kohta huomioon ottaen päätösosa kuuluu seuraavasti:

'Tällä perusteella valituslautakunta päättää: — —

2. hyväksyä väitteen ja hylätä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sikäli kuin rekisteröintiä haetaan luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten.'"

Menettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

15 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.11.2001 jättämällään italiaksi laaditulla kannekirjelmällä.

16 Väliintulija vastusti 19.12.2001 päivätyllä kirjeellä sitä, että italia on oikeudenkäyntikieli.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 10.1.2002, että tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty englanniksi ja että englanti on näin ollen oikeudenkäyntikieli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

18 Virasto toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.4.2002. Väliintulija toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.3.2002.

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hylkää lopullisesti ja kokonaan väitteen, joka tehtiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta

— velvoittaa viraston rekisteröimään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin

— velvoittaa viraston ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

20 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— jättää tutkimatta vaatimuksen, jolla pyritään velvoittamaan virasto rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki

— hyväksyy kanteen "jalkineiden" tavararyhmää koskevan tavaramerkkihakemuksen osalta valituslautakunnan 18.2.2002 tehty oikaisupäätös huomioon ottaen

— hylkää kanteen muilta osin

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut edellyttäen, että kantaja peruuttaa kanteensa valituslautakunnan 18.2.2002 tekemä oikaisupäätös huomioon ottaen, ja päinvastaisessa tapauksessa velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

22 Kantaja luopui 25.2.2003 lähettämällään kirjeellä vaatimustensa kolmannesta kohdasta, jolla pyrittiin velvoittamaan virasto rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki. Se esitti lisäksi asiakirjoja osoittaakseen, että sen kanne on perusteltu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ilmoitti kantajalle 28.2.2003 päivätyllä kirjeellä, että näitä asiakirjoja ei liitettäisi asiakirja-aineistoon.

Oikeudellinen arviointi

Kanteen kohde

23 Väiteosastossa käydyssä menettelyssä väliintulija rajoitti väitettä siten, että se kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan "vaatteiden" tavararyhmän osalta. Valituslautakunta kuitenkin hylkäsi riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdassa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen rajoittamatta sitä tähän jälkimmäiseen tavararyhmään. Sikäli kuin valituslautakunta antoi ratkaisunsa väitteen ulkopuolisesta asiasta, riidanalainen päätös on näin ollen lainvastainen.

24 Kuten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisestä virkkeestä, 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä virkkeestä ja 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta yhdessä ilmenee, valituslautakunta voi väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta ratkaistessaan hylätä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ainoastaan ne vaatimukset huomioon ottaen, joihin väitteen tekijä viittaa tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyssä väitteessä. Valituslautakunta ei voi antaa ratkaisua, joka ylittää väitteen kohteen. Virasto tai väliintulija eivät lisäksi kiistä tätä päätelmää.

25 Valituslautakunta kuitenkin korjasi 18.2.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 2868/95 53 säännön perusteella riidanalaisen päätöksen päätösosaa siten, että tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen rajoitettiin tästä lähtien "vaatteiden" tavararyhmään. Tästä seuraa, että sikäli kuin riidanalaisessa päätöksessä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus muiden tavararyhmien kuin "vaatteiden" osalta, kanteelta puuttuu kohde. Kanteesta ei enää näin ollen ole tarpeen lausua sikäli kuin se koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista tältä osin.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisen kysymyksen jälkeen kantaja lisäksi luopui 25.2.2003 lähettämällään kirjeellä kanneperusteesta, jonka se oli esittänyt kannekirjelmässään ja joka koski sitä, että riidanalainen päätös ylitti väitteen kohteen.

Kumoamisvaatimus

27 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Tämä kanneperuste on jaettu kahteen osaan. Kanneperusteen ensimmäinen osa koskee sanamerkkien BASS ja PASH samanaikaista esiintymistä saksalaisina kansallisina tavaramerkkeinä ja toinen, jota on tarkasteltava ensiksi, olennaisen sekaannusvaaran puuttumista.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

28 Kantaja väittää, että sen arvioimiseksi, onko kahden tavaramerkin välillä sekaannusvaara, on ensiksi tarkasteltava kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalista, auditiivista tai käsitteellistä samankaltaisuutta. Arviointi riippuu sen mukaan toiseksi siitä, ovatko nämä tavaramerkit hyvin erottamiskykyisiä joko itsessään tai siksi, että ne tunnetaan markkinoilla. Kolmas huomioon otettava tekijä on kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste. Kantaja viittaa tässä yhteydessä yhtäältä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) kymmenenteen perustelukappaleeseen ja toisaalta yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antaman tuomion (Kok. 1997, s. I-6191) 22 ja 23 kohtaan sekä sen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antaman tuomion (Kok. 1998, s. I-5507) 17, 26 ja 28 kohtaan.

29 Kantaja väittää käsiteltävänä olevassa asiassa, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole millään tavoin visuaalisesti, foneettisesti tai käsitteellisesti samankaltaiset. Se toteaa tämän osalta, että vaikka kummassakin sanamerkissä on neljä kirjainta, niissä ei ole muuta yhteistä kuin kaksi keskimmäistä kirjainta, joilla ei ole visuaalisesti ja foneettisesti tarkasteltuna mitään merkitystä, koska nimenomaan ensimmäiset kirjaimet ovat tärkeämmät sekä ääntämisen että visuaalisen vaikutelman kannalta.

30 Kantaja väittää lisäksi, että väliintulijan väiteosastossa käydyn menettelyn yhteydessä esittämistä aikaisemman tavaramerkin todellista käyttöä koskevista todisteista ilmenee, että kaupallisessa käytössä sanamerkkiin PASH liitetään aina täydentävä erottava tekijä, mikä auttaa osaltaan erottamaan aikaisemman tavaramerkin hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä.

31 Kantaja toteaa lisäksi, että väiteosaston yksikössä numero 15, joka teki päätöksen, josta väliintulija valitti valituslautakuntaan, oli jäsen, jonka äidinkieli on saksa, ja että näin ollen tämän kielen ominaispiirteet otettiin huomioon väiteosaston katsoessa, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole foneettisesti samankaltaiset. Tämän päätelmän vahvistaa kantajan mukaan se, että väliintulija käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä mainoskampanjoissaan selkeästi englannin kieleen suuntautuvaan ääntämistapaan yhdistettynä.

32 Käsitteellisen samankaltaisuuden puuttumisen osalta kantaja väittää, että väiteosasto katsoi perustellusti, että saksalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanamerkin BASS siten, että se viittaa laulajan ääneen tai musiikki-instrumenttiin, ja että tämä yleisö yhdistää puolestaan sanamerkin PASH Saksassa pelien maailmassa hyvin tunnettuun termiin.

33 Kantaja toteaa lisäksi, että sen ja väliintulijan käyttämät jakelukanavat eivät ole samat ja että kohdeyleisö ei näin ollen myöskään ole sama näiden kahden tavaramerkin tapauksessa. Se toteaa tältä osin kannekirjelmän liitteessä 24 esitettyihin Internet-otteisiin viitaten, että aikaisemmalla tavaramerkillä tavoitellaan yleisöä, joka on tottunut hankkimaan tietyllä tavaramerkillä varustettuja tavaroita ennen kaikkia hankkimishetkellä vallitsevan muodin mukaisesti. Kantaja toteaa kannekirjelmän liitteissä 17—19 esitettyihin asiakirjoihin viitaten, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä tavoitellaan sen sijaan yleisöä, jonka huomio kohdistuu sekä tavaramerkkiin, jolla tavarat on varustettu, että tavaroiden laatuun, mutta joka ei pidä hankintahetken muotia niin tärkeänä.

34 Tukeakseen lopuksi väitettään, jonka mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa Saksan markkinoilla, kantaja viittaa markkinatutkimukseen, joka tehtiin vuoden 2000 marraskuussa. Tästä tutkimuksesta ilmenee kantajan mukaan, että suuri enemmistö haastatelluista katsoo, että näiden tavaramerkkien välinen sekaannusvaara ei ole mahdollinen.

35 Virasto vastaa, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

36 Se toteaa tämän osalta ensiksi, että valituslautakunta katsoi asianmukaisesti, että kohdeyleisö on saksalaisyleisö, jonka katsotaan olevan tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen.

37 Virasto muistuttaa toiseksi, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat samat.

38 Virasto huomauttaa kolmanneksi kyseessä olevien tavaramerkkien välisen suhteen osalta ensiksi, että valituslautakunta totesi asianmukaisesti, että tavaramerkeistä saadaan sama visuaalinen ja foneettinen yleisvaikutelma. Se toteaa seuraavaksi, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että tavaramerkit ovat visuaalisesti samankaltaiset, koska niissä on sama määrä kirjaimia, kaksi keskimmäistä kirjainta, joihin yleisön huomio todennäköisesti kohdistuu, ovat samat kummassakin tapauksessa ja niiden ensimmäiset kirjaimet eli b ja p ovat hyvin samankaltaiset. Myös foneettisen samankaltaisuuden osalta virasto yhtyy valituslautakunnan analyysiin, jonka mukaan ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b ja p äännetään hyvin samankaltaisesti. Virasto täsmentää tässä yhteydessä, ettei ole tarpeen, että sekaannusvaara on olemassa koko asiaankuuluvalla alueella, vaan riittää, että tämä vaara koskee merkittävää osaa kohdeyleisöstä. Kantajan mainitsemien käsitteellisten erojen osalta virasto katsoo, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että nämä ovat merkityksettömiä.

39 Kantajan esittämän markkinatutkimuksen osalta virasto katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei pidä ottaa huomioon tätä uutta todistetta.

40 Virasto vastaa lopuksi kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan tapa, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä on todellisuudessa käytetty, on otettava huomioon, että sekaannusvaaran arvioimiseksi aikaisempi tavaramerkki on otettava huomioon yksinomaan sellaisena, kuin se on rekisteröity, siitä riippumatta, miten sitä on todellisuudessa elinkeinoelämässä käytetty. Virasto vetoaa tämän osalta periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeudet saadaan rekisteröinnillä.

41 Väliintulija katsoo, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Se toteaa tämän osalta ensiksi, että väitteessä tarkoitetut tavarat eli vaatteet ovat samat kummankin tavaramerkin tapauksessa. Väliintulija toteaa

seuraavaksi, että kummatkin tavaramerkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti hyvin samankaltaiset. Se väittää tässä yhteydessä, että kirjaimet b ja p äännetään samantapaisesti ja jopa samoin monilla Saksan alueilla.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ja sen vuoksi, että näillä kahdella tavaramerkeillä varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

43 Tässä asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Saksassa. Näin ollen edellisessä kohdassa tarkoitettujen edellytysten arvioimiseksi on otettava huomioon yleisön näkemys tässä jäsenvaltiossa. Siksi on katsottava, että kohdeyleisö on lähinnä saksaa puhuva yleisö. Ottaen lisäksi huomioon, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita, tämä yleisö muodostuu keskivertokuluttajista, kuten virasto perustellusti vastineensa 45 kohdassa totesi.

44 On kiistatonta, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat, joiden osalta väliintulija on pitänyt väitteensä voimassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.

45 Sekaannusvaaran osalta yhteisöjen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normisisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta). Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia SABEL, tuomion 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta). Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien ja tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuta. Niinpä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion 40 kohta). Näiden tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltaisuuden käsite on määriteltävä suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

46 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja ymmärtää yleensä tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On lisäksi otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

47 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee lopuksi, että 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 (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

48 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste riittävä, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.

49 Kyseisten kahden tavaramerkin välisen visuaalisen samankaltaisuuden osalta valituslautakunta totesi asianmukaisesti riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että niissä on sama määrä kirjaimia ja että kaksi niistä neljästä kirjaimesta, joista ne muodostuvat, ovat samat.

50 Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa olevan valituslautakunnan sen analyysin osalta, jonka mukaan yleisön huomio kohdistuu todennäköisesti sanamerkin keskimmäisiin kirjaimiin, on sen sijaan todettava, että yleisön huomio kohdistuu vähintäänkin yhtä voimakkaasti tällaisen tavaramerkin ensimmäisiin kirjaimiin. Kyseessä olevien tavaramerkkien ensimmäisten kirjainten eli b:n ja p:n visuaalinen samankaltaisuus on vain rajallinen, toisin kuin valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa toteaa.

51 Foneettisen samankaltaisuuden osalta ei tosin voida sulkea pois sitä, että ainakin Saksan tietyillä alueilla konsonantit b ja p äännetään hyvin samankaltaisesti, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa totesi. Valituslautakunta totesi lisäksi asianmukaisesti riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että ainoa kyseessä olevissa kahdessa sanamerkissä oleva vokaali on sama.

52 Sen sijaan valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa tekemä analyysi, jonka mukaan merkittävä osa kohdeyleisöstä voisi kuvitella ääntävänsä sanamerkin PASH kaksi loppukonsonanttia sanan "pass" tavoin, on perusteeton. Kuten valituslautakunta itse totesi, kirjainyhdistelmää "sh" ei käytetä saksan kielessä yhdessä ainoassa tavussa. On pikemminkin katsottava, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee tarpeeksi hyvin tavallisten englantilaisten sanojen, joihin kuuluu esimerkiksi "crash", ääntämistavan ollakseen taipuvainen noudattamaan tätä ääntämistapaa myös sanamerkin PASH tapauksessa.

53 Lopuksi kyseessä olevien tavaramerkkien semanttisen vertailun osalta sanamerkki BASS tuo mieleen laulajan äänen tai musiikki-instrumentin, kun taas sanamerkki PASH voidaan yhdistää saksan sanaan "Pasch", joka merkitsee noppapeliä, edellyttäen, että kohdeyleisö liittää siihen selkeän ja erityisen merkityksen. Näin ollen on todettava ensiksi, että nämä kaksi tavaramerkkiä eivät ole semanttisesti samankaltaiset.

54 Seuraavaksi on katsottava, että kyseessä olevien tavaramerkkien väliset käsitteelliset erot ovat sellaiset, että niillä kumotaan suurelta osin edellä 49 ja 51 kohdassa todetut visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää, että ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi. Tässä asiassa tilanne on tämä sanamerkin BASS osalta, kuten edellisessä kohdassa todettiin. Toisin kuin valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa väitti, tätä analyysiä ei kumoa se, että tämä sanamerkki ei viittaa mihinkään niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita varten kyseessä olevat tavaramerkit rekisteröitiin. Tämä seikka ei estä kohdeyleisöä ymmärtämästä välittömästi tämän sanamerkin merkitystä. On myös merkityksetöntä, että siksi, että noppapeli nimeltään Pasch ei ole yleisesti tunnettu, on epävarmaa, että sanamerkillä PASH on kohdeyleisön näkökulmasta tarkasteltuna selkeä ja erityinen merkitys edellä tarkoitetulla tavalla. Riittää, että

yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on tällainen merkitys, kun toisella tavaramerkillä ei ole tällaista merkitystä tai kun sillä on yksinomaan täysin toisenlainen merkitys, jotta näiden tavaramerkkien väliset visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin.

55 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki edellä 48—51 kohdassa mainitut seikat. Tässä yhteydessä on todettava, kuten kantaja asianmukaisesti totesi, että kahden tavaramerkin välisen foneettisen samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka markkinoidaan siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan ymmärtää visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu. Tässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta on näin.

56 Kaikkien näiden seikkojen perusteella on näin ollen todettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Niiden välillä ei näin ollen ole sekaannusvaaraa.

57 Tätä näkemystä ei kyseessä olevien tavaramerkkien väliset erot huomioon ottaen kumoaa se, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat, joiden osalta väliintulija teki väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ovat samat kuin tietyt aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.

58 Ainoan kanneperusteen toinen osa on näin ollen hyväksyttävä.

59 Näin ollen ilman, että on tarpeen tutkia kantajan esittämiä muita väitteitä tai ratkaista kanneperusteen ensimmäistä osaa, riidanalaista päätöstä, sellaisena kuin se on korjattuna 18.2.2002 tehdyllä päätöksellä, on muutettava asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti siten, että väliintulijan virastolle tekemä valitus hylätään.

Vaatimus hylätä lopullisesti ja kokonaan väite, joka tehtiin hakemuksen kohteena olleen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta

60 Vaatimusten tästä osasta ei ole tarpeen lausua, koska kantajalla ei ole intressiä vaatia, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää itse väitteen. Kun riidanalaista päätöstä muutetaan edellisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, väiteosaston päätös, jolla väite hylättiin, tulee voimaan. Tämän osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan virastolle tehdyllä valituksella on lykkäävä vaikutus. Näin ollen päätös, josta tällainen valitus voidaan tehdä ja joihin kuuluu muun muassa väiteosaston päätös, tulee voimaan, jos virastolle ei ole tehty valitusta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetussa määräajassa tai jos valituslautakunta on hylännyt tällaisen valituksen lopullisella päätöksellä. Tämän osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös, jolla virastolle tehty valitus hylätään muuttamistoimivallan perusteella, on rinnastettava valituslautakunnan tätä koskevaan päätökseen.

Oikeudenkäyntikulut

61 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Lisäksi työjärjestyksen 87 artiklan

6 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää oikeudenkäyntikuluista harkintansa mukaan, jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa. Lopuksi työjärjestyksen 136 artiklan 1 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi päättää, että virasto vastaa vain omista oikeudenkäyntikuluistaan, jos valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne hyväksytään.

62 Tässä asiassa kantaja on vaatinut viraston ja väliintulijan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska on kuitenkin kyse suhteellista hylkäysperustetta koskevasta kanteesta, on katsottava, että vaikka sekä virasto että väliintulija ovat hävinneet asian samalla tavoin, väliintulija on osapuoli, jota asian ratkaisu lähinnä koskee. Virasto kuitenkin vaikutti asian syntyyn sikäli kuin riidanalainen päätös oli ennen sen korjaamista lainvastainen siltä osin kuin virasto antoi ratkaisun väitteen ulkopuolisesta asiasta, kuten edellä 23 ja 24 kohdassa todettiin. Näin ollen virasto on velvoitettava korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kolmasosa kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista ja väliintulija on velvoitettava korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kaksi kolmasosaa kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanteesta ei ole tarpeen lausua siltä osin kuin se koskee riidanalaista päätöstä sikäli kuin siinä hylättiin tavaramerkkiä koskeva hakemus muiden tavararyhmien kuin "vaatteiden" osalta.**

2) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2001 tekemää päätöstä (asia R-740/2000-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 18.2.2002 tehdyllä päätöksellä, muutetaan siten, että väliintulijan virastolle tekemä valitus hylätään.

3) Vaatimuksesta hylätä lopullisesti ja kokonaan väite, joka tehtiin hakemuksen kohteena olleen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, ei ole tarpeen lausua.

4) Virasto vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kolmasosasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

5) Väliintulija vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kahdesta kolmasosasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2003.

H. Jung

kirjaaja

N. J. Forwood

jaoston puheenjohtaja