YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

23 päivänä maaliskuuta 2006 *

Asiassa C-206/04 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 6.5.2004,

Mülhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt T. Schulte-Beckhausen ja Rechtsanwalt C. Musiol,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja **Zirh International Corp.**, kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajanaan Rechtsanwalt L. Kouker,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 6.10.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.11.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Mülhens GmbH & Co. KG vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-355/02,

Mülhens vastaan SMHV – Zirh International (ZIRH), 3.3.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-791; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Mülhensin kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 1.10.2002 tekemä päätös (asia R 247/2001-3), jolla se oli hylännyt sanamerkin ZIRH rekisteröintihakemusta koskevan valittajan väitteen (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

3 Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

– –

i) yhteisön tavaramerkit

– –."

4 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on sisällöltään pääasiallisesti sama kuin 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 alakohta.

Asian tausta

5 Zirh International Corp. (jäljempänä Zirh Corp.) teki 21.9.1999 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin ZIRH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroille ja palveluille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta

tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 42.

6 Valittaja teki 24.5.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Tämä väite perustui siihen, että olemassa on aikaisempi yhteisön tavaramerkki eli sekamerkki, jossa on sekä sanaosa että kuvioosa ja jonka sanaosa on SIR, johon liittyy vaakunakuvio, ja että tämä tavaramerkki on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 ja että se vastaa seuraavaa kuvausta: "hajuvedet, eteeriset öljyt, kauneudenhoitotuotteet, hiusvedet, hampaiden puhdistustuotteet ja saippuat" (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki).

7 SMHV:n väiteosasto hylkäsi tämän väitteen 29.6.2001 tekemällään päätöksellä koska se katsoi muun muassa, että vaikka kyseisiä tavaroita ja palveluja myydään samoja jakelukanavia tai samoja myyntipisteitä käyttäen, näiden kahden tavaramerkin väliset eroavuudet ovat selvästi merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan mahdolliset samankaltaisuudet tietyillä Euroopan unionin virallisilla kielillä, joten kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

8 Valittaja teki 10.7.2001 valituksen tästä päätöksestä SMHV:n toiseen valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä ja pysytti väiteosaston päätöksen voimassa ja yhtyi tämän perusteluihin.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Mülhens nosti 4.12.2002 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista, ja esitti kumoamisen perusteeksi yhden ainoan kanneperusteen, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran käsitettä oli sovellettu virheellisesti.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti valituksenalaisen tuomion 33–43 kohdassa ensiksi mieliin sovellettavat säännökset ja oikeuskäytännön, joka koskee sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa.

11 Sitten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin suoritti kaikkien asian kannalta merkityksellisten tekijöiden kokonaisarvioinnin ottaen huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat, minkä jälkeen se katsoi, että kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus neutralisoituu suuressa määrin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa:

"44 Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta on todettava ensinnäkin, että vaikka molempien tavaramerkkien sanaosien toisena ja kolmantena kirjaimena ovat kirjaimet ir, tavaramerkit ovat ulkoasultaan huomattavan erilaiset. Tavaramerkkien ensimmäiset kirjaimet, jotka ovat s ja z, ovat erilaiset. Lisäksi kyseiset sanaosat muodostuvat eri määrästä kirjaimia, ja hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä kirjaimia ir seuraa kirjain h. Aikaisemman tavaramerkin sanaosaan on yhdistetty vaakunakuvio, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yksinomaan sanamerkistä, joka

kirjoitetaan tavallisilla kirjaimilla. Näin ollen kyseisten tavaramerkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa kullekin merkille ominaiset osat saavat aikaan sen, että kunkin merkin kokonaisvaikutelma on erilainen.

45 Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV ei ole kiistänyt sitä, että tavaramerkkien sisältämien sanaosien lausuntatavat ovat tietyillä Euroopan unionin kielillä samankaltaiset. Kuten SMHV väittää perustellusti vastineensa 26 kohdassa, useissa jäsenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin todennäköisesti englantilaisittain, koska sana sir on tunnettu englantilainen sana, jonka jopa muu kuin englanninkielinen yleisö voi tunnistaa. Vaikka hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin eri kielillä, on todettava, kuten SMHV myöntää, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset ainakin englanninkielisissä maissa ja Espanjassa, koska erot englannin ja espanjan kielen lausuntatapojen välillä eivät ole erityisen selviä. Näin ollen tavaramerkkien on katsottava olevan lausuntatavaltaan samankaltaiset näissä maissa.

46 Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisällön vertailun osalta kantaja ei riitauta SMHV:n tätä koskevia arvioita. Kuten SMHV väitti perustellusti, tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset, koska vaikuttaa todennäköiseltä, että jäsenvaltioiden keskivertokuluttaja ajattelisi englanninkielistä sanaa sir, sillä sana on laajalti tunnettu Euroopassa. Koska sanalla zirh ei ole ilmeistä merkitystä millään Euroopan unionin virallisella kielellä, yleisö mieltäisi sanan zirh näin ollen uudissanaksi. Näin ollen on todettava, etteivät tavaramerkit ole merkityssisällöltään samankaltaiset.

47 Tämän vuoksi on todettava, etteivät tavaramerkit SIR ja ZIRH ole ulkoasultaan tai merkityssisällöltään samankaltaiset. Kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissä maissa. Tältä osin on huomautettava,

että oikeuskäytännön mukaan ei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (asia [C-342/97,] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,] 28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 42 kohta).

48 Kuten edellä 39 ja 42 kohdassa todetaan, kaikkia tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, on arvioitava kokonaisuutena, jolloin kokonaisarvioinnin on perustuttava kyseessä olevista tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

49 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöjen erot voivat kumota niiden lausuntatapojen 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 (asia [T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335,] 54 kohta).

50 Käsiteltävänä olevassa asiassa tilanne on tämä aikaisemman tavaramerkin SIR sanaosan osalta, kuten 46 kohdassa todetaan. Tätä analyysiä ei kumoa se, ettei tämä sanamerkki viittaa mihinkään niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita varten tämä tavaramerkki rekisteröitiin. Tämä seikka ei estä kohdeyleisöä ymmärtämästä välittömästi tämän aikaisemman tavaramerkin sanaosan merkitystä. 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 lausuntatapojen samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin (ks. vastaavasti [em.] asia BASS, tuomion 54 kohta).

51 Käsiteltävänä olevassa asiassa tätä kumoamista tukee se, että tavaramerkit SIR ja ZIRH ovat myös ulkoasultaan erilaiset. Tässä yhteydessä on todettava, kuten SMHV asianmukaisesti esitti, että kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan myös näkee tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (ks. vastaavasti [em.] asia BASS, tuomion 55 kohta).

52 Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta on näin, toisin kuin kantaja väittää. Kantajan väitteet, joiden mukaan aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden myynti ei perustu yksinomaan niiden ulkoasuun ja joiden mukaan kantajan tavaroiden merkittävän jakelukanavan muodostavat hajuvesimyymälät, kampaamot ja kauneushoitolat, eivät nimittäin kumoa tätä toteamusta.

53 Tältä osin on huomautettava, ettei kantaja ole mitenkään osoittanut, että sen tuotteita myytäisiin tavanomaisesti siten, ettei yleisö näe tavaramerkkiä lainkaan. Kantaja väittää ainoastaan, että tuotteita myydään perinteisesti paljon hajuvesimyymälöissä, kampaamoissa ja kauneushoitoloissa, joissa kuluttaja ei voi valita tuotetta suoraan vaan ainoastaan myyjän välityksellä.

54 Vaikka oletettaisiin, että hajuvesimyymälät, kampaamot ja kauneushoitolat voisivat muodostaa kantajan tavaroiden merkittävän jakelukanavan, on kiistatonta, että näissäkin tiloissa tavarat ovat yleensä esillä hyllyillä, joilta kuluttajat voivat nähdä ne. Tämän vuoksi, vaikkei ole poissuljettua, että kyseessä olevia tavaroita voidaan myydä myös suullisen pyynnön perusteella, tätä myyntitapaa ei voida pitää näiden tavaroiden tavanomaisena myyntitapana."

12 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö voisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä, ja hylkäsi tästä syystä kanteen.

Valitus

13 Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen sekä velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Valituksensa tueksi se vetoaa yhteen ainoaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaan valitusperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan. Kummassakin osassa esitetään kaksi erillistä väitettä.

14 SMHV ja Zirh Corp. vaativat, että valitus hylätään ja että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitusperusteen ensimmäinen osa (sekaannusvaara)

Ensimmäinen väite

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

15 Valittaja väittää, että yhtäältä kyseisten tavaroiden ja palvelujen välinen osittainen samankaltaisuus ja osittainen samuus sekä toisaalta kyseisten tavaramerkkien

lausuntatavan samankaltaisuus johtavat päättelemään, että näiden tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Valittaja vetoaa tältä osin edellä mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohtaan ja väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että jo yhden aistein havaittavissa olevan perusteen selvä samankaltaisuus osoittaa sekaannusvaaran olevan olemassa. Nyt esillä olevassa asiassa sekaannusvaara aiheutuu lausuntatavan samankaltaisuudesta.

16 SMHV ei kiistä tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevia valittajan lausumia. Se katsoo kuitenkin, että edellä mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion merkitys on ainoastaan siinä, että siinä todetaan olevan mahdollista, että lausuntatavan samankaltaisuus on riittävä osoitus sekaannusvaaran olemassaolosta.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Aluksi on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 seitsemännen perustelukappaleen mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä.

18 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on siis arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti direktiivistä 89/104 asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

19 Tämän kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti direktiivistä 89/104 em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

20 Arvioituaan kyseisten kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, etteivät nuo merkit ole ulkoasultaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia mutta että ne sitä vastoin ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissä maissa, eikä se sulkenut pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo pelkästään tämän samankaltaisuuden vuoksi.

21 Pois ei voida sulkea sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. direktiivistä 89/104 em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta). On kuitenkin syytä muistuttaa, että tällaisen vaaran olemassaolon toteamisen on perustuttava kyseisten merkkien merkityssisällön, ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kokonaisarviointiin. Lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on tässä suhteessa vain yksi kokonaisarviointiin liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä.

22 Edellä mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohdasta ei näin ollen voida päätellä, että sekaannusvaara on välttämättä olemassa joka kerta, kun kahden merkin pelkän lausuntatavan samankaltaisuus on osoitettu.

23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis menetellyt perustellusti arvioidessaan kyseisen kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa niiden merkityssisällön, ulkoasun ja lausumistavan mahdollisen samankaltaisuuden osalta, kun se on suorittanut sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin.

24 Tästä seuraa, että valitusperusteen ensimmäisen osan ensimmäinen väite on perusteettomana hylättävä.

Toinen väite

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

25 Valittajan mukaan lausuntatavan samankaltaisuus riittää osoittamaan sekaannusvaaran olemassaolon, jos kyseisillä tavaramerkeillä merkittyjä tavaroita ei osteta yksinomaan näköhavainnon perusteella. Kuluttajilla ei ole mahdollisuutta ostaa kyseisiä tavaroita itsepalveluna monessakaan liikkeessä, joten heidän on siis kysyttävä niitä nimenomaisesti. Lisäksi on hyvin tavallista, että näitä tavaroita ostetaan puhelimitse. Valittajan mukaan kuluttaja, joka kaikissa näissä tilanteissa havaitsee tavaramerkistä SIR vain sen lausuntatavan, ei tunne tällä tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden ulkoasun ominaispiirteitä.

26 SMHV:n mukaan tämä lausuntatavan samankaltaisuus ei ole ratkaisevan tärkeää nyt esillä olevassa asiassa, sillä nämä tavarat ostetaan yleensä näköhavainnon perusteella. Se nimittäin katsoo, että näitä tavaroita myydään siten, että kun kohdeyleisö ostaa niitä, se ymmärtää tavaramerkin siten, että se kuvaa kyseisiä tavaroita visuaalisesti. Näin ollen vaikka kyseisiin tavaroihin onkin mahdollista viitata sanallisesti, SMHV katsoo, ettei jakelukanava, joka edellyttää suullista pyyntöä, ole näiden tavaroiden osalta tyypillinen tai keskimääräinen ostotapa. Näin ollen se päättelee, ettei nyt esillä olevassa asiassa ole minkäänlaista asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Valittajan toisesta väitteestä, joka koskee kyseisten tavaroiden myyntitapojen vaikutuksia, on syytä todeta, että valituksella pyritään todellisuudessa siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan.

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 52–54 kohdassa tekemä päätös, jonka mukaan kyseisiä tavaroita myydään yleensä siten, että kohdeyleisö voi ne nähdä, on tosiseikkoja koskeva arviointi, jonka valvonta ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan, kun se käsittelee valitusta. EY 225 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Koska valittaja ei ole väittänyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla, valitusperusteen ensimmäisen osan toinen väite on jätettävä tutkittavaksi ottamatta.

30 Valitusperusteen ensimmäisestä osasta on näin ollen syytä todeta, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

31 Edellä esitetyistä seikoista seuraa, että valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä, koska se on osittain perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain puuttuvat.

Valitusperusteen toinen osa (lausuntatavan samankaltaisuuden neutralisoituminen)

Ensimmäinen väite

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

32 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ajatuksenkulun lähtökohta, sellaisena kuin se on ilmaistu valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohdassa, on virheellinen. Valittajan mukaan ulkoasun ja merkityssisällön eroavuudet eivät näet voi neutralisoida lausuntatavan samankaltaisuutta.

33 SMHV väittää, että jos yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Phillips-Van Heusen vastaan SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (tuomion 54 kohta) esittämän näkemyksen, jonka mukaan kahden tavaramerkin väliset merkityssisällön ja ulkoasun eroavuudet ovat omiaan neutralisoimaan lausuntatapojen samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, sen pitää soveltaa sitä nyt esillä olevassa asiassa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Kuten tämän tuomion 19 kohdassa on muistutettu, sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

35 Kyseisestä kokonaisarvioinnista voi seurata, että näiden kahden merkin merkityssisältöjen ja ulkoasujen väliset eroavuudet neutralisoivat niiden lausuntatapojen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (ks. vastaavasti asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 20 kohta).

36 Näin ollen todettuaan ensin perustellusti valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohdassa, että kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös kyseisten merkkien erottavat ja hallitsevat osat ja että kyseisten merkkien merkityssisällön eroavuudet voivat neutralisoida niiden lausuntatapojen samankaltaisuudet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa rikkomatta katsoa, ettei kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden aste ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö voisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä.

37 Tästä seuraa, että valitusperusteen toisen osan ensimmäinen väite on perusteettomana hylättävä.

Toinen väite

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

38 Valittaja väittää, että tavaramerkin SIR olennainen merkitys tulee selvästi esille vain silloin, kun tämä tavaramerkki lausutaan englannin kielellä. Muilla Euroopan unionin virallisilla kielillä lausuttuna se ei merkitse mitään, ja se on niiden kannalta puhdas mielikuvitusmerkki. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei olisi saanut katsoa, että nyt esillä olevassa asiassa toisella tavaramerkeistä on selkeä ja erityinen merkitys, ja päättää, että näiden tavaramerkkien merkityssisällön ja ulkoasun väliset eroavuudet neutralisoivat lausuntatavan samankaltaisuuden. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tästä syystä tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan.

39 SMHV katsoo, että kuviomerkillä SIR on selkeä ja erityinen merkitys siten kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut edellä mainitussa asiassa Phillips-Van Heusen vastaan SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) antamassaan tuomiossa (tuomion 54 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen ole tehnyt oikeudellista virhettä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Valittajan toisesta väitteestä, joka koskee kyseisten merkkien merkityssisältöjen ja ulkoasujen välisten eroavuuksien arviointia, on syytä todeta, että valituksella pyritään todellisuudessa siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan.

41 Tältä osin on riittävää todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 50 ja 51 kohdassa tekemä päätös, jonka mukaan kyseisten merkkien merkityssisältöjen ja ulkoasujen väliset eroavuudet neutralisoivat niiden lausuntatavan samankaltaisuuden, on tosiseikkoja koskeva arviointi, jonka valvonta ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan, kun se käsittelee valitusta. EY 225 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan näet hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. em. asia BioID v. SMHV, tuomion 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Koska valittaja ei ole väittänyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla, valitusperusteen toisen osan toinen väite on jätettävä tutkittavaksi ottamatta.

43 Valitusperusteen toisesta osasta on näin ollen on syytä todeta, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

44 Edellä esitetyistä seikoista seuraa, että valitusperusteen toinen osa on hylättävä, koska se on osittain perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain puuttuvat.

45 Koska yksikään valittajan muutoksenhakunsa tueksi esittämistä valitusperusteen osista ei ole perusteltu, valitusperuste on syytä hylätä.

Oikeudenkäyntikulut

46 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja Zirh Corp. ovat vaatineet valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Mülhens GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset