UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

2 päivänä syyskuuta 2010 *

Asiassa C-254/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 9.7.2009,

Calvin Klein Trademark Trust, kotipaikka Wilmington (Yhdysvallat), edustajanaan abogado T. Andrade Boué,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään O. Mondéjar Ortuño,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Zafra Marroquineros SL, kotipaikka Caravaca de la Cruz (Espanja), edustajanaan abogado J. E. Martín Álvarez,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (esittelevä tuomari) ja M. Berger,

julkisasiamies: J. Mazák,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Calvin Klein Trademark Trust (jäljempänä Calvin Klein) vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-185/07, Klein Trademark Trust vastaan SMHV - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), 7.5.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-1323; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi valittajan kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 29.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 314/2006-2, jäljempänä riidanalainen päätös). Toinen valituslautakunta vahvisti tällä päätöksellä SMHV:n väiteosaston 22.12.2005 tekemän päätöksen, jolla hylättiin Calvin Kleinin väite Zafra Marroquineros SL:n (jäljempänä Zafra Marroquineros) sanamerkin CK CREACIONES KENNYA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tekemää hakemusta vastaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävänä olevaan oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 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 yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

4 Saman 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia

tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi."

5 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

– –

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä."

Tosiseikat

6 Zafra Marroquineros jätti 7.10.2003 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin CK CREACIONES KENNYA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

7 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.

8 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 7.6.2004 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 23/2004.

9 Calvin Klein teki 6.9.2004 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan c alakohdan ja 5 kohdan nojalla.

10 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– yhteisön tavaramerkki nro 66172, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24–27, 35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja joka on esitetty jäljempänä:



– espanjalainen tavaramerkki nro 2023213, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten ja joka on esitetty jäljempänä:



– espanjalainen tavaramerkki nro 2028104, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ja joka on esitetty jäljempänä:



11 Väite perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintien kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja kohdistui kaikkiin tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin.

12 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 22.12.2005 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole minkäänlaista sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.

13 Valittaja valitti 22.2.2006 tästä väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä.

14 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.3.2007 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, etteivät kyseiset merkit ole riittävän samankaltaisia, jotta niiden välillä voidaan katsoa olevan sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

15 Calvin Klein nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.5.2007 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati, että riidanalainen päätös kumotaan ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään haetun tavaramerkin rekisteröimisen. Se vetosi kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan virheellistä soveltamista.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti ensiksi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen käsityksen mukaan, joka kohdeyleisöllä on kyseisistä merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, eli muun muassa kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus.

18 Toiseksi se korosti mainitun tuomion 33 kohdassa, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Niinpä sellaisia tavaramerkkejä, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

19 Se totesi myös saman tuomion 35 kohdassa, että asianosaiset eivät ole kiistäneet kyseisten tavaroiden samuutta.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti kyseisten merkkien samankaltaisuuden osalta valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Tämän tuomion 39 kohdan mukaan moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti mainitun tuomion 40 kohdassa, että vertailu on tehtävä tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa, että sanoilla ”creaciones kennya” on niiden koon vuoksi paljon tärkeämpi asema kuin kirjainyhdistelmällä ”ck” ja että ne muodostavat lauseopin ja merkityssisällön kannalta yksikön, joka on hallitseva tämän tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkensi tämän tuomion 43 kohdassa, osatekijä ”creaciones kennya” on selvästi erottamiskykyinen Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvien vaatteiden ja asusteiden osalta. Mainittua erottamiskykyä ei myöskään kyseenalaista kohdeyleisön keskuudessa sanan ”kennya” ja maan Kenia välille mahdollisesti luotava yhteys, kun otetaan huomioon näiden kahden sanan erilainen kirjoitusasu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti mainitun tuomion 44 kohdassa, että osatekijä ”ck”, joka vastaa ensimmäisiä kirjaimia sanoista ”creaciones” ja ”kennya”, on sivuosassa osatekijään ”creaciones kennya” nähden.

22 Valituksenalaisen tuomion 45 kohdasta ilmenee, että kyseessä oleva kuluttaja huomaa ennen kaikkea sanat ”creaciones kennya”, joihin se kiinnittää hyvin suuressa määrin huomiota. Käsiteltävänä olevassa asiassa pelkästään kirjainyhdistelmän ”ck”

asema haetun tavaramerkin alussa ei riitä tekemään siitä hallitsevaa osatekijää tästä tavaramerkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa.

23 Merkkien ulkoasun samankaltaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 46–48 kohdassa, että aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat ainoasta tai hallitsevasta osatekijästä ”ck”, joka on esitetty erityisellä grafiikalla, joka tekee näistä tavaramerkeistä ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyisiä. Pelkkä ulkoasun samankaltaisuus aikaisempien tavaramerkkien ainoan tai hallitsevan kuvioelementin ”ck” ja haetun tavaramerkin osatekijän ”ck” välillä ei kuitenkaan voi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tehdä kyseisten tavaramerkkien ulkoasuista samankaltaisia, kun otetaan huomioon yhtäältä tavaramerkistä CK CREACIONES KENNYA saatava kokonaisvaikutelma ja toisaalta aikaisemmille tavaramerkeille tyypillinen erityinen grafiikka, eli kirjaimen ”c” pienempi koko ja sijainti keskellä kirjaimeen ”k” nähden. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että suoja, joka johtuu sanamerkin rekisteröinnistä, koskee rekisteröintihakemuksessa mainittua sanaa eikä erityisiä graafisia tai tyylillisiä seikkoja, joita tämä tavaramerkki voi mahdollisesti sisältää.

24 Lausuntatavan osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi samoin valituksenalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa, etteivät kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia. Haettuun tavaramerkkiin viitattaisiin nimittäin lausumalla vain sanat ”creaciones kennya” tai koko ilmaus ”ck creaciones kennya”, ja on epätodennäköistä, että haettuun tavaramerkkiin viitattaisiin lausumalla vain kirjainyhdistelmä ”ck”.

25 Merkityssisällön osalta valituksenalaisen tuomion 51 kohdasta ilmenee, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, että sanat ”creaciones kennya”, jotka ovat kirjainyhdistelmän ”ck” taustalla, ovat merkitykseltään erilaisia aikaisempiin

tavaramerkkeihin nähden. Haetun tavaramerkin kirjainyhdistelmän ”ck” alkuperä on sanoissa ”creaciones kennya”, kun taas aikaisemmat tavaramerkit muodostava kirjainyhdistelmä ”ck” viittaa maineikkaaseen Calvin Klein -muotituotteiden valmistajaan ja suunnittelijaan.

26 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu mainittujen merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön eroavuuksista.

27 Sekaannusvaarasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 53–55 kohdassa, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa, koska kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia. Kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuus ei muuta tätä arviointia. Edelleen, vaikka tavaramerkit, joilla on vahva erottamiskyky niiden maineen vuoksi, saavat laajempaa suojaa, aikaisempien tavaramerkkien maineen tunnustaminen ei käsiteltävänä olevassa asiassa aseta kyseenalaiseksi toteamusta, jonka mukaan kyseisistä tavaramerkeistä saadaan liian erilainen kokonaisvaikutelma, jotta sekaannusvaaran voitaisiin todeta olevan olemassa.

28 Valittajan väitteestä, jonka mukaan kohdeyleisö voisi katsoa haetun tavaramerkin yhdeksi Calvin Kleinin alamerkiksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että kyseisillä tavaramerkeillä ei ole yhteistä hallitsevaa osatekijää.

Oikeudenkäyntimenettely

29 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa SMHV:n ja Zafra Marroquinerosin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

30 SMHV ja Zafra Marroquineros vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

31 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen ja toinen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

32 Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka jakautuu kolmeen osaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvää oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset seikat on otettava huomioon.

33 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä, että Zafra Marroquineros on käyttänyt kirjaimia ”CK” erikseen ja myös korostettuina suurina kirjaimina, joiden yhteydessä ovat hyvin pienillä kirjaimilla kirjoitetut sanat ”CREACIONES KENNYA”, kopioidakseen Calvin Kleinin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä cK. Zafra Marroquinerosin toiminta osoittaa näin ollen, että kirjaimet ”CK” muodostavat haetun tavaramerkin erottamiskykyisimmän osan. Valittajan mukaan Zafra Marroquinerosin oma toiminta on ristiriidassa sen oikeudellisten perustelujen kanssa. Yleisesti hyväksytyn oikeusperiaatteen mukaan kenenkään ei ole hyväksyttävää toimia omien toimintaperiaatteidensa vastaisesti.

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti valittajan mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti ottamatta huomioon Zafra Marroquinerosin toiminnan, kun se ratkaisi, mikä haetun yhteisön tavaramerkin osa on tärkein ja näkyvin. Mainittua toimintaa ei ole näin ollen arvioitu oikeudellisesti valituksenalaisessa tuomiossa sen oikeuskäytännön valossa, jonka mukaan kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset seikat on otettava huomioon. Valittajan mukaan Zafra Marroquinerosin mainittu toiminta huomioon ottaen on todettava, että kirjaimet ”CK” ovat haetun tavaramerkin erottamiskykyisin osa.

35 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se katsoi Zafra Marroquinerosin toimintaa huomioon ottamatta, että sanat ”CREACIONES KENNYA” muodostavat haetun tavaramerkin näkyvimmän osan.

36 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon kirjainten ”CK” merkitystä eikä näin ollen analysoinut sekaannusvaaraa, joka johtuu siitä, että kyseisissä tavaramerkeissä on nämä kirjaimet. Tämä vaara on käsiteltävänä olevassa asiassa korostunut aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden vuoksi ja sen vuoksi, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat täysin yhteneväisiä.

37 Muodin alalla on nimittäin valittajan mukaan yleistä, että vaatteiden valmistajat tunnistetaan kirjaimista, jotka ovat heidän nimensä akronyymejä, joten kun tavaramerkit saavuttavat mainetta tällä alalla, ne tunnistetaan niiden kahdesta kirjaimesta sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan. Oikeudelliselta kannalta kyseisten tavaramerkkien välillä on näin ollen sekaannusvaara, koska haetun tavaramerkin kirjaimet ”CK” ovat kuluttajalle hyvin erottamiskykyinen osa sen vuoksi, että muodin alalla kirjaimet ”CK” yksilöivät Calvin Kleinin.

38 SMHV väittää, että ensimmäinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin sillä pyritään siihen, että unionin tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvioinnin. Koska muutosta voidaan hakea unionin tuomioistuimessa vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

39 SMHV:n mukaan valittajan ensimmäisen valitusperusteen yhteydessä esittämä perustelu tarkoittaa todellisuudessa oikeudenkäynnin kohteen muuttamista. Riitautettu tavaramerkki on sanamerkki ”CK CREACIONES KENNYA”, mutta valittaja viittaa eri merkkeihin, eli edellä mainitun sanamerkin erityiseen graafiseen esitykseen. Kyseisessä asiassa ei SMHV:n mukaan myöskään ole kyse siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut todisteet huomioon vääristyneellä tavalla, koska näiden seikkojen arviointia ei sovelleta valittajan vetoamiin esimerkkeihin.

40 Valittajan väitettä, joka koskee kopiointiin liittyviä ”ilmeisiä” seikkoja, ei SMHV:n mukaan voida myöskään ottaa tutkittavaksi käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka tarkoituksena on määrittää, onko aikaisempien oikeuksien ja konkreettisen ja täsmällisen merkin, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu, välillä sekaannusvaara. Tällaisiin perusteisiin olisi vedottava menettelyissä, jotka koskevat mahdollista tavaramerkin loukkausta tai vilpillistä kilpailua.

41 Zafra Marroquineros väittää, ettei valituksenalaisessa tuomiossa jätetty ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvää oikeuskäytäntöä.

42 Kun tutkitaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, Zafra Marroquinerosin mukaan on otettava huomioon tavaramerkit kokonaisuudessaan, sellaisina kuin ne on rekisteröity tai niitä on haettu, jolloin hypoteettisella käytöllä ei ole merkitystä. Lisäksi Zafra Marroquinerosin hypoteettinen tarkoitus kopioida valittajan aikaisempia tavaramerkkejä ei ole merkityksellinen, kun arvioidaan kahden tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Saman säännöksen mukaan tällainen sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

44 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. mm. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 18 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 27 kohta; asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker,

tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta ja asia C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, tuomio 3.9.2009, Kok., s. I-7371, 46 kohta).

45 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa myös, että 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. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. mm. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta; em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok., s. I-2717, 19 kohta).

46 Tältä osin on täsmennettävä, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta on arvioitava keskivertokuluttajan näkökulmasta tukeutumalla tavaramerkeistä sellaisinaan johtuviin ominaisuuksiin eikä yhteisön tavaramerkin hakijan toimintaa koskeviin seikkoihin.

47 Näin ollen on todettava, että vastoin valittajan ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa esittämää toteamusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen analyysiin ei liity oikeudellista virhettä sen vuoksi, ettei se ottanut huomioon tavaramerkin hakijan väitettyä väärinkäyttöä. Vaikka nimittäin tällainen toiminta on erityisen merkittävä tekijä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan, josta ei ole kyse käsiteltävänä olevassa valituksessa, nojalla aloitetussa menettelyssä, se ei ole tekijä, joka on otettava huomioon mainitun asetuksen 8 artiklan perusteella aloitetussa väitemenettelyssä.

48 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

49 Tosiseikkojen vääristyneellä tavalla huomioon ottamista koskevasta ensimmäisen valitusperusteen toisesta osasta on aluksi muistutettava, että EY 225 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 22 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 35 kohta ja asia C-21/08 P, Sunplus Technology v. SMHV, tuomio 26.3.2009, Kok., s. I-75*, 31 kohta).

50 Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuksien arviointi on tosiseikkoihin perustuva analyysi, joka ei kuulu, lukuun ottamatta edellä mainittua huomioon ottamista vääristyneellä tavalla, unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmettävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että on tarpeen ryhtyä uudelleen arvioimaan tätä tosiseikastoa ja selvitystä (ks. asia C-8/95 P, New Holland Ford v. komissio, tuomio 28.5.1998, Kok., s. I-3175, 72 kohta; asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006, Kok., s. I-3173, 54 kohta; asia C-167/04 P, JCB Service v. komissio, tuomio 21.9.2006, Kok., s. I-8935, 108 kohta ja asia C-398/07 P, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) ja SMHV, tuomio 7.5.2009, Kok., s. I-75*, 41 kohta).

51 On kuitenkin todettava, että valittaja ei ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu mainittujen merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön eroavuuksista. Valittajan perustelu, jonka mukaan huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla seuraa siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon Zafra

Marroquinerosin toiminnan, on hylättävä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei pitänyt ottaa mainittua toimintaa huomioon arvioinnissaan, kuten tämän tuomion 43–47 kohdasta ilmenee.

52 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

53 Ensimmäisen valitusperusteen kolmannesta osasta on aluksi todettava, että kun aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki eivät ole samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine taikka kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus ei ole riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok., s. I-9573, 54 kohta; asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 50 ja 51 kohta ja asia C-57/08 P, Gateway v. SMHV, tuomio 11.12.2008, Kok., s. I-188, 55 ja 56 kohta).

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa, etteivät kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia. Se katsoi nimittäin valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa, että näiden tavaramerkkien tutkiminen ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta osoittaa, että aikaisemmista tavaramerkeistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekijä ”ck”, kun taas haetusta tavaramerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekijä ”creaciones kennya”, ja päätteli, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu siis niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön eroavuuksista.

55 Tällaisen päätelmän tehdäkseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 41–51 kohdassa analyysin, joka sisältyy käsittelyvaiheeseen, jonka tarkoituksena oli määritellä kyseisten tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma ja tehdä kokonaisvaltainen arviointi niiden välisestä samankaltaisuudesta. Niinpä se teki valituksenalaisen tuomion 42–45 kohdassa yksityiskohtaisen analyysin haetusta tavaramerkistä tarkastellen sitä kokonaisuutena ja otti huomioon etenkin keskivertokuluttajan käsityksen siitä. Tätä analyysiä seurasi mainitun tuomion 46–51 kohdassa

kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkiminen ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta.

56 Tältä osin on huomattava, että vastoin valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa todettua kahden tavaramerkin keskinäinen samankaltaisuus ei edellytä, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka haettu tavaramerkki luo. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nimittäin kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arviointi edellyttää, että kumpaakin tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuudessaan, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä. Kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida ainoastaan hallitsevan osatekijän perusteella (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 ja 42 kohta; asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 ja 43 kohta ja em. asia Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, tuomion 62 kohta). Tältä osin on nimittäin riittävää, että mainittu yhteinen osatekijä ei ole merkityksetön.

57 On kuitenkin todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi yhtäältä, että haetusta tavaramerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekijä ”creaciones kennya”, johon kyseinen kuluttaja kohdistaa suurimman osan huomiostaan, ja toisaalta etenkin valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että osatekijällä ”ck” on suhteessa hallitsevaan osatekijään vain sivuosa, mikä asiallisesti ottaen merkitsee sitä, että osa ”ck” on merkityksetön haetussa tavaramerkissä.

58 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näin ollen oli todennut asianmukaisesti tekemänsä analyysin perusteella, etteivät kyseiset tavaramerkit ole millään tavoin samankaltaisia, se lausui perustellusti valituksenalaisen tuomion 53–57 kohdassa, että huolimatta aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuudesta kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

59 Tämän vuoksi ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa on hylättävä perusteettomana.

60 Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

61 Valittaja väittää toisessa valitusperusteessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, koska se ei tutkinut aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta tämän säännöksen yhteydessä.

62 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 15 kohdassa, että kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen, vaikka kanne perustui nimenomaisesti myös tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

63 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että ei ole syytä tutkia aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, koska kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia. Valittajan mukaan

se seikka, että aikaisempi Calvin Kleinin tavaramerkki cK on laajalti tunnettu, olisi pitänyt ottaa huomioon ratkaistaessa, onko sille myönnettävä laajempaa suojaa. Aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta on valittajan mukaan arvioitava silloin, kun arvioidaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, eikä sen jälkeen eli sitten, kun samankaltaisuus on todettu.

64 Tältä osin valittaja esittää, että jos laajalti tunnetut tavaramerkit cK saisivat suojaa vain silloin, kun kolmannet käyttävät kirjaimia cK graafisesti samalla tavoin esitettyinä, laajalti tunnetulle tavaramerkille CK annettaisiin käytännössä vähäisempi suoja kuin silloin, jos se ei olisi laajalti tunnettu. Se seikka, että tavaramerkit cK, kuten myös näiden kirjainten muut graafiset esitykset, ovat laajalti tunnettuja, merkitsee, että ne saavat suojaa kirjainten CK käyttöä vastaan muodin alalla, koska nämä kirjaimet yhdistetään tällä alalla Calvin Kleiniin sillä tavoin, että kolmannen käyttäessä niitä syntyy mielleyhtymään perustuva sekaannusvaara.

65 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui valituksenalaisessa tuomiossa perustellusti aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevasta kysymyksestä. Koska nimittäin riidanalaisia merkkejä ei katsota samankaltaisiksi, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta.

66 Zafra Marroquineros väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa viitataan aikaisempien tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen. Valituksenalaisessa tuomiossa tunnustetaan aikaisemman tavaramerkin kuvioelementin ”CK” laaja tunnettuus, mutta siinä katsotaan tämän jälkeen, että mainitulla laajalla tunnettuudella ei kyseenalaisteta sitä, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

67 Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää etenkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajoitti virheellisesti arviointinsa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa koskevaan analyysiin eikä tutkinut valittajan väitteitä, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, eikä ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien mainetta ja laajaa tunnettuutta 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn arvioinnin yhteydessä.

68 On todettava, että kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on välttämätön edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle. Tämän vuoksi kyseistä säännöstä ei selvästikään voida soveltaa, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi käsiteltävänä olevassa asiassa, etteivät kyseiset tavaramerkit ole lainkaan samankaltaisia.

69 Näin ollen toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

70 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja Zafra Marroquineros ovat vaatineet, että Calvin Klein velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska se on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) Calvin Klein Trademark Trust velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset