UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä toukokuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ARIS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ARISA ASSURANCES S.A. — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Aikaisempien tavaramerkkien samanaikainen esiintyminen markkinoilla — Yhdysvaltojen oikeuden mukainen niin kutsuttu ”Morehouse defense” -periaate — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-247/12,

Argo Group International Holdings Ltd, kotipaikka Hamilton, Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan solicitor R. Hoy, solicitor S. Levine ja solicitor N. Edbrooke,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään L. Rampini,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Arisa Assurances SA, kotipaikka Luxemburg (Luxemburg), edustajanaan asianajaja H. Bock,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.3.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 193/2011-2), joka koskee Arisa Assurances SA:n ja Argo Group International Holdings Ltd:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Gervasoni (esittelevä tuomari) ja L. Madise,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.6.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2012 jätetyn SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.9.2012 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2012 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.4.2013 jätetyn väliintulijan vastauksen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Art Risk Insurance and Information Services Corp. teki 13.11.2008 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vakuutuspalvelut; omaisuusvakuutukset taide-esineitä, kulttuuriesineitä, antiikkiesineitä ja muita keräilyesineitä varten; taloudellisten riskien hallintapalvelut taideteollisuudelle ja taiteeseen liittyville toimijoille mukaan luettuna taidemuseot, taidesäätiöt, voittoa tavoittelemattomat kulttuurijärjestöt, yksityiset keräilijät, taiteilijat, taidekauppiaat sekä pankit, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, oikeudellisten alojen yritykset ja voittoa tavoittelemattomat taidealan laitokset; muihin vakuutusmuotoihin liittyvien taloudellisten riskien hallintapalvelut mukaan luettuna, kuten omaisuusvahinkoja ja taideteollisuusvahinkoja ja taidealan vahinkoja koskevat vakuutukset”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin 23.3.2009 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 10/2009.

5 Art Risk Insurance and Information Services oli jo yhteisön tavaramerkiksi 12.9.2005 rekisteröidyn sanamerkin ARIS haltija.

6 Väliintulija Arisa Assurances SA teki 18.6.2009 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen, joka koski haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja varten.

7 Väite perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, jota haettiin 8.7.1996 ja joka rekisteröitiin 18.1.2000 numerolla 307470 luokkaan 36 kuuluvia vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia varten, ja joka on esitetty seuraavassa:



8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.

9 Väiteosasto hyväksyi väitteen 23.11.2010 ja hylkäsi yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.

10 Art Risk Insurance and Information Services haki 20.1.2011 väiteosaston päätökseen muutosta SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan perusteella.

11 Art Risk Insurance and Information Services haki rekisteröintiä pyytämälleen tavaramerkin siirrolle Argo Group International Holdings Ltd:lle (jäljempänä Argo Group tai kantaja). Siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin 4.3.2011.

12 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 9.3.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti, että Art Risk Insurance and Informationin valitus oli otettava tutkittavaksi, vaikka sitä ei ollutkaan tehnyt Argo Group, joka oli tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijä, koska tavaramerkin siirtoa Argo Groupille ei ollut kirjattu yhteisön tavaramerkkirekisteriin ennen 20.1.2011, jolloin valituskirjelmä jätettiin (riidanalaisen päätöksen 17–23 kohta). Kyseisen kahden merkin välisestä sekaannusvaarasta valituslautakunta täsmensi ensinnäkin, että kohdeyleisö koostui sekä tavanomaisen valistuneesta ja kohtuullisen tarkkaavaisesta ja huolellisesta suuresta yleisöstä että erikoistuneista kuluttajista, joiden tarkkaavaisuuden aste oli korkeampi (riidanalaisen päätöksen 45 ja 46 kohta). Toiseksi valituslautakunta katsoi, että tavaramerkkihakemuksen ja aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut olivat samoja tai samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 47 ja 48 kohta). Kolmanneksi valituslautakunta totesi, että kyseiset merkit olivat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia, koska niiden erottavat ja hallitsevat osat eli ”aris” rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ja ”arisa” aikaisemmassa tavaramerkissä olivat ulkoasuiltaan melkein samat ja lausuntatavoiltaan huomattavan samankaltaiset (riidanalaisen päätöksen 49–55 ja 58 kohta). Näin ollen valituslautakunta katsoi väiteosaston tavoin, että sekaannusvaara oli olemassa (riidanalaisen päätöksen 58 kohta), ja jätti huomiotta väitteen, joka koski kyseisten kahden merkin samanaikaista käyttöä Euroopan unionissa (riidanalaisen päätöksen 25–28 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen tai muuttaa sitä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— jättää kanteen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

16 Väliintulija väittää, että nyt käsiteltävä kanne ei täytä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia edellytyksiä, koska kannekirjelmässä ei viitata mihinkään tiettyyn oikeudelliseen säännökseen, jota valituslautakunta olisi rikkonut.

17 On huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan osapuolen ei ole pakko vedota nimenomaisesti säännöksiin, joihin se perustaa esittämänsä kanneperusteet. Riittää, kun tämän osapuolen esittämän vaatimuksen kohde sekä pääasialliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin vaatimus perustuu, on esitetty kannekirjelmässä riittävän selvästi (ks. asia T-451/11, Gigabyte Technology v. SMHV – Haskins (Gigabyte), tuomio 15.1.2013, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), ja tämä pitää paikkansa nyt käsiteltävässä asiassa.

18 Kannekirjelmästä käy nimittäin riittävän selvästi ilmi, että kantaja vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, koska se väittää, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että kyseiset merkit olivat samankaltaiset ja että näin ollen niiden välillä oli olemassa sekaannusvaara. Kantaja viittaa lisäksi nimenomaisesti kyseiseen säännökseen vastauskirjelmässä.

19 Lisäksi kantajan väitteet ovat riittävän selkeät ja täsmälliset, jotta SMHV ja väliintulija voivat valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi harjoittaa valvontaansa (ks. vastaavasti em. asia Gigabyte, tuomion 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). SMHV ja väliintulija nimittäin kiistävät kantajan väitteet kokonaisuudessaan, ja SMHV on jopa nimenomaisesti viitannut vastineessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaan kanneperusteeseen.

20 Näin ollen on hylättävä väliintulijan esittämä oikeudenkäyntiväite ja tutkittava kantajan esittämä ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asiakysymys

21 Asetuksen N:o 207/2009 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

22 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen

keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Kohdeyleisö

23 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että kohdeyleisö koostui sekä tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista vakuutuspalvelujen keskivertokuluttajista että erikoistuneista kuluttajista, kuten taidekauppiaista ja oikeudellisista viranomaisista ja veroviranomaisista, joiden tarkkaavaisuuden aste on korkeampi (riidanalaisen päätöksen 45 ja 46 kohta). Sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissaan valituslautakunta on katsonut, että tällainen vaara on ollut olemassa sillä perusteella, että kohdeyleisöllä – mukaan lukien kuluttajat, jotka ovat erityisen tarkkaavaisia – on kyseisistä merkeistä epätäydellinen muistikuva (riidanalaisen päätöksen 58 kohta).

25 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on sekaannusvaaraa koskevassa päätelmässään jättänyt huomiotta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamiin palveluihin erikoistuneen kuluttajan erityisen tarkkaavaisuuden asteen. Kantajan mukaan näiden palvelujen kohdeyleisön ja aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kohdeyleisön väliset tarkkaavaisuuserot vähentävät sekaannusvaaraa.

26 Tästä on todettava yhtäältä, että toisin kuin kantaja väittää, aikaisemman tavaramerkin kattamia palveluja ei ole kohdistettu yksinomaan yleisiä vakuutuspalveluja kuten ajoneuvo- tai matkavakuutuksia käyttävään keskivertokuluttajaan. Kuten valituslautakunta on nimittäin perustellusti korostanut, mikäli aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole otettu esille, tämä tavaramerkki on suojattu kaikkien vakuutuspalvelujen ja jälleenvakuutuspalvelujen osalta, olipa vakuutettu kohde mikä hyvänsä, ja riippumatta kyseisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, joka voi olla rajoittunut ajoneuvo- ja matkavakuutuksiin (ks. vastaavasti asia T-487/08, Kureha v. SMHV – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), tuomio 16.6.2010, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 71 kohta). Näin ollen aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut voivat vakuutuksen kohteesta riippuen olla kohdistettu suurelle yleisölle tai erikoistuneemmille kuluttajille.

27 Vaikka toisaalta jotkut tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa yksilöidyistä vakuutuspalveluista on suunnattu taidealaan erikoistuneille kuluttajille, kyseessä olevien palvelujen luettelo käsittää myös yleiset vakuutuspalvelut, jotka on suunnattu suurelle yleisölle.

28 Tästä seuraa, että kyseisen kahden tavaramerkin kattamat palvelut on suunnattu samalle kohdeyleisölle, joka koostuu sekä suuresta yleisöstä että taidealan ammattilaisista.

29 Tällaisessa tapauksessa sekaannusvaaraa on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvioitava sen yleisön osan kannalta, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisin (ks. vastaavasti asia T-220/09, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), tuomio 15.7.2011, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Näin ollen siinäkin tapauksessa, että oletettaisiin, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon erityisen tarkkaavaisia kuluttajia, sitä ei voitaisi moittia tästä nyt käsiteltävässä asiassa.

31 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä määrittäessään kohdeyleisöä nyt käsiteltävässä asiassa eikä kohdeyleisön huomioon ottamisessa sekaannusvaaraa arvioidessaan.

Merkkien välinen samankaltaisuus

32 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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 keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Valituslautakunta on todennut riidanalaisessa päätöksessä, että kyseisten tavaramerkkien hallitsevat osat olivat rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä sana ”aris” ja aikaisemmassa tavaramerkissä sana ”arisa”. Valituslautakunta on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin sanat ”assurances s.a.” eivät olleet hallitsevia, kun otetaan huomioon niiden pienempi kirjasinkoko, niiden sijainti tavaramerkin alaosassa ja niiden erottamiskyvyn puuttuminen huomattavan kuluttajajoukon keskuudessa, sekä se, että kahden tavaramerkin tyylittely ja väri eivät olleet riittävän silmiinpistäviä sanojen ”aris” ja ”arisa” hallitsevuuden vähentämiseksi (riidanalaisen päätöksen 49 ja 50 kohta). Kyseisiä merkkejä vertaillessaan valituslautakunta on todennut, että sanat ”aris” ja ”arisa” olivat ulkoasultaan melkein samanlaiset ja että nämä kaksi merkkiä erosivat ainoastaan aikaisemmassa tavaramerkissä olevalla ylimääräisellä a-kirjaimella ja sanoilla ”assurances s.a.”, joilta puuttui erottamiskyky, sekä tyylittelyltään ja väriltään (riidanalaisen päätöksen 52 kohta). Valituslautakuntaa on katsonut, että kyseiset merkit olivat lausuntatavaltaan huomattavan samankaltaiset, koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki lausuttiin ”a-ris” ja aikaisempi tavaramerkki ”a-ri-sa”, ja koska sanoja ”assurances s.a.”, joilta puuttui erottamiskyky, ei lausuttu (riidanalaisen päätöksen 53 kohta). Valituslautakunta totesi, että minkäänlainen merkityssisältöjen vertailu ei ollut mahdollista, koska kummallakaan kyseisistä merkeistä ei ollut merkitystä kohdealueella (riidanalaisen päätöksen 54 kohta). Valituslautakunta on tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan kyseiset merkit olivat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 55 ja 58 kohta).

34 Ensinnäkin kantaja riitauttaa kyseisten merkkien hallitsevien osien määrittelyn. Se katsoo erityisesti, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisten kuviomerkkien sisältämät sanat eivät voi olla hallitsevampia kuin niiden kuvio-osat. Asia on kantajan mukaan näin sitäkin suuremmalla syyllä, kun sana ”aris” ei tarkoita mitään.

35 Tästä on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevaa luonnetta arvioitaessa täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 35 kohta ja asia T-35/08, Codorniu Napa v. SMHV - Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), tuomio 23.11.2010, Kok., s. II-5405, 35 kohta).

36 Tästä seuraa, että moniosaisen tavaramerkin osatekijän hallitsevuuden määrittäminen riippuu merkin erilaisten osatekijöiden konkreettisesta arvioinnista, eikä määrittäminen näin ollen ole sidoksissa siihen, onko kyseessä oleva merkki kuviomerkki vai sanamerkki. Niinpä kuviomerkin kuvio-osat eivät välttämättä ole kyseisen tavaramerkin hallitsevia osatekijöitä.

37 Nyt käsiteltävässä asiassa rekisteröitäväksi haettu merkki koostuu vaaleanharmain suuraakkosin kirjoitetusta sanasta ”aris” niin, että kyseisten kirjainten tietyt osat eivät näy.

38 Toisin kuin kantaja väittää, sanan ”aris” graafisen esityksen ei voida katsoa hallitsevan rekisteröiväksi haetusta tavaramerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa. Kyse on näet vain kirjoitusasusta, jonka tarkoituksena on tuoda esille sana ”aris”. Vaikka tämä graafinen esitys antaa näin ollen rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille kantajan väittämällä tavalla pelkistetyn ilmeen, jolla luodaan hienostunut ja elegantti vaikutelma, joka vetää puoleensa taidealan toimijoita ja vastaa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen kaltaisia palveluja, kohdeyleisö on rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin viitatakseen taipuvainen lausumaan sanan ”aris” eikä kuvailemaan sen graafista esitystä. Lisäksi se seikka, että sana ”aris” ei tarkoita mitään, kuten kantaja on korostanut, eikä siis sitä suuremmalla syyllä ole kyseessä olevia palveluja kuvaava, tekee siitä nyt käsiteltävässä asiassa kyseisiin palveluihin nähden ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyisen, mikä vahvistaa sen hallitsevaa luonnetta rekisteröitäväksi haetun merkin kokonaisarvioinnissa (ks. vastaavasti asia T-569/11, Gitana v. SMHV – Teddy (GITANA), tuomio 16.9.2013, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

39 Aikaisempi merkki puolestaan koostuu ensimmäisestä sanasta ”arisa”, joka on kirjoitettu sinisin suuraakkosin lukuun ottamatta ensimmäisen a-kirjaimen viivaa, joka on kirjoitettu punaisella. Tämä ensimmäinen sana on toisen sanan ”assurances s.a.” yläpuolella ja erotettu siitä sinisellä viivalla; tämä toinen sana on kirjoitettu pienemmillä ja niin ikään sinisillä suuraakkosilla.

40 On todettava, että koska sana ”assurances s.a.” on pienempi ja se on kuvassa alempana kuin sana ”arisa”, se ei ole aikaisemman merkin hallitseva osatekijä. Tämän päätelmän vahvistaa sanan ”assurances s.a.” kuvailevuus kyseessä oleviin vakuutuspalveluihin nähden (ks. vastaavasti asia T-434/05, Gateway v. SMHV – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sama koskee aikaisemman tavaramerkin kuvio-osia, kuten kirjoitusasua, väriä ja alleviivausta, jotka – kuten kantaja on itsekin korostanut – vastaavat perusgrafiikkaa ja tavanomaisia värejä. Näillä sanoilla ja kuvioilla ei siten voida saattaa kyseenalaiseksi sanan ”arisa” hallitsevaa luonnetta, koska tämä sana on kirjoitettu suuremmilla kirjaimilla ja sijoitettu toisen sanan yläpuolelle.

41 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä määritellessään kyseisten merkkien hallitsevia osatekijöitä, ja täten kantajan ensimmäinen väite on hylättävä.

42 Toiseksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa sitä, että tämä ei ole arvioinut kyseisiä tavaramerkkejä kokonaisuutena vaan on rajoittunut sekä kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa että tämän samankaltaisuuden huomioon ottamisessa sekaannusvaaran arvioimiseksi hallitsevien sanojen ”aris” ja ”arisa” vertailuun.

43 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy todellakin ilmi, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin esimerkiksi silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).

44 Valituslautakunta on katsonut nyt käsiteltävässä asiassa, että kyseisten merkkien tietyt osatekijät olivat hallitsevia, mutta ei ole kuitenkaan todennut muita osatekijöitä niin merkityksettömiksi, että niitä ei tarvitsisi ottaa huomioon näiden kahden merkin välisessä vertailussa. Edellä mainitun oikeuskäytännön nojalla valituslautakunta on siis ollut velvollinen suorittamaan vertailun ottamalla huomioon kaikki kyseisten merkkien osatekijät.

45 Valituslautakunta onkin tämän velvollisuuden mukaisesti ottanut kyseisten merkkien ulkoasuja vertaillessaan huomioon sekä yksilöimänsä hallitsevat osatekijät eli sanat ”aris” ja ”arisa”, jotka se katsoi melkein samanlaisiksi, että sanan ”assurances s.a.” ja kuvio-osat, joiden se katsoi olevan erilaisia (riidanalaisen päätöksen 52 kohta).

46 Samoin valituslautakunta on kyseisten merkkien lausuntatapoja vertaillessaan kyllä vertaillut ainoastaan sanoja ”aris” ja ”arisa”. Tästä ei kuitenkaan voida tehdä sitä johtopäätöstä, että se ei olisi arvioinut kyseisiä merkkejä kokonaisuutena, koska se on ottanut huomioon ainoan lausuttavissa olevan sanan ”assurances s.a.” ja katsonut, että kohdeyleisö ei lausuisi sitä, koska siltä puuttui erottamiskyky (riidanalaisen päätöksen 53 kohta).

47 Arvioidessaan kyseisten merkkien merkityssisältöjen samankaltaisuutta valituslautakunta on myös arvioinut kyseisiä merkkejä kokonaisuutena, kun se on todennut, että ”kummallakaan tavaramerkillä”, eli muiden täsmennysten puuttuessa kummallakaan tavaramerkillä kokonaisuutena tarkastellen mukaan lukien kaikki sanat ja kuvio-osat, ei ollut merkitystä kohdealueella (riidanalaisen päätöksen 54 kohta).

48 Lopuksi valituslautakunta on sekaannusvaaraa arvioidessaan käsitellyt uudelleen kyseisten tavaramerkkien kaikki osatekijät siitä riippumatta, olivatko ne hallitsevia vai eivät, tehdäkseen kokonaisarvioinnin merkkien välisestä samankaltaisuudesta, ja antanut enemmän painoarvoa hallitseville osatekijöille ja vähemmän painoarvoa niille osatekijöille, jotka eivät ole hallitsevia (riidanalaisen päätöksen 58 kohta).

49 Näin ollen kantajan toinen väite on hylättävä.

50 Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa tämän tekemästä päätelmästä, jonka mukaan kyseiset merkit olivat samankaltaisia, vaikka näiden merkkien oli katsottu olevan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

51 Tästä on riittävää todeta, että ulkoasujen ja lausuntatapojen vähäisen samankaltaisuuden on todennut väiteosasto eikä valituslautakunta. Kun otetaan huomioon vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden tutkiminen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla eikä väiteosaston päätösten laillisuuden tutkiminen (ks. asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV - Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), on tämä kolmas väite hylättävä tehottomana.

52 Edellä esitetystä seuraa, että kantaja ei ole osoittanut, että valituslautakunta olisi toiminut virheellisesti, kun se on todennut riidanalaisessa päätöksessä, että kyseiset merkit olivat samankaltaisia.

Sekaannusvaara

53 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien

merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

54 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on perustellusti todennut, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon yhtäältä kyseisten merkkien kattamien palvelujen samankaltaisuus tai samanlaisuus (riidanalaisen päätöksen 48 kohta), mitä kantaja ei ole riitauttanut, ja toisaalta toteamus, joka ei ole virheellinen ja joka koskee kyseisten kahden merkin välistä samankaltaisuutta (ks. edellä 52 kohta).

55 Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa kantajan väitteellä siitä, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon yhtäältä aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin ARIS tai haetun, Yhdysvalloissa rekisteröidyn merkin samanaikaista esiintymistä markkinoilla. Kantaja korostaa, että valituslautakunta ei ole arvioinut tästä esitettyjä todisteita asianmukaisesti, ja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta soveltamaan Yhdysvaltojen oikeuden mukaista ”Morehouse defense” -periaatetta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeutta ei voida katsoa loukatun tällaisella rekisteröinnillä, mikäli tavaramerkin hakija on jo rekisteröinyt rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kanssa samanlaisen tai sisällöllisesti vastaavanlaisen tavaramerkin samoja tai samankaltaisia palveluja varten.

56 Aluksi on todettava edellä mainittuun Yhdysvaltojen oikeuden periaatteeseen vetoamisesta, että unionin tavaramerkkilainsäädäntö on sääntökokonaisuudesta koostuva itsenäinen järjestelmä, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta, ja että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet (ks. asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV - Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok., s. II-1667, 84 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

57 Tämän jälkeen on huomautettava, että ei toki ole täysin pois suljettua, että tietyissä tapauksissa se, että useita aikaisempia tavaramerkkejä esiintyy samanaikaisesti markkinoilla, voi mahdollisesti pienentää SMHV:n kahden tavaramerkin välillä toteamaa sekaannusvaaraa. Tällainen mahdollisuus voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain, jos väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltija on asianmukaisesti ainakin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:ssä osoittanut, että kyseinen samanaikainen esiintyminen perustui siihen, että aikaisempien tavaramerkkien, joihin se vetoaa, ja väliintulijan aikaisemman tavaramerkin, johon väite perustuu, välillä ei ollut kohdeyleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, ja jos asianomaiset tavaramerkit ja väiteasiassa kyseessä olevat tavaramerkit olivat samanlaiset (em. asia GRUPO SADA, tuomion 86 kohta ja asia T-101/06, Castell del Remei v. SMHV – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), tuomio 14.11.2007, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 76 kohta).

58 Nyt käsiteltävässä asiassa yhtäältä todisteita, jotka on esitetty osoittamaan se, että kantaja on käyttänyt yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä sanamerkkiä ARIS, ei voida ottaa huomioon, koska tämä tavaramerkki eroaa kyseisistä tavaramerkeistä, jotka ovat molemmat kuviomerkkejä. Toisaalta todisteet, joissa on esitetty rekisteröitäväksi haettu merkki sellaisena kuin se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja jotka koostuvat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin aikaisemman haltijan internet-sivuston otteista ja 21.7.2010 päivätystä artikkelista, jossa viitataan muun muassa vakuutuspalveluihin, joita tämä aikaisempi haltija on tarjonnut tätä tavaramerkkiä käyttäen, koskevat yksinomaan rekisteröitäväksi haettua merkkiä, eikä niistä käy mitenkään ilmi kyseisen merkin esiintyminen unionin markkinoilla, jotka ovat nyt käsiteltävässä asiassa merkitykselliset markkinat, eikä siis myöskään siitä, miten kohdeyleisö on joutunut tekemisiin kyseisten tavaramerkkien kanssa näillä markkinoilla.

59 Kuten valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä (27 ja 28 kohta) todennut, kantajan esittämät seikat eivät näin ollen osoita sitä, että kyseisten tavaramerkkien kanssa samanlaiset merkit olisivat esiintyneet samanaikaisesti eikä siis myöskään sitä, että tämä samanaikainen esiintyminen vähentäisi sekaannusvaaraa näiden viimeksi mainittujen välillä edellä esitetyssä oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, eikä ole tarpeen lausua kanteessa olevan liitteen 11, jossa esitetään ”Morehouse defense” -periaate, tutkittavaksi ottamisesta, eikä väliintulijan vastauskirjelmässä olevan liitteen 1.1 b, jolla väliintulija riitauttaa kantajan perustelut tällaisen samanaikaisen esiintymisen olemassaolosta, tutkittavaksi ottamisesta.

60 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on perustellusti todennut sekaannusvaaran olemassaolon ja hylännyt väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen.

61 Näin ollen kantajan ainoa kanneperuste ja koko kanne on hylättävä, eikä ole tarpeen lausua väliintulijan sen väitteen perusteltavuudesta, jonka mukaan valituslautakunnassa tehty valitus olisi pitänyt jättää tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

62 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

63 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Argo Group International Holdings Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä toukokuuta 2014.

Allekirjoitukset