YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

22 päivänä tammikuuta 2009 *

Asiassa T-316/07,

Commercy AG, kotipaikka Weimar (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja F. Jaschke, sittemmin asianajajat S. Grosse ja I. Müller,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Schäffner,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

easyGroup IP Licensing Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan asianajajat T. Koerl ja S. Möbus,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.6.2007 tekemästä ratkaisusta (asia R 1295/2006-2), joka liittyi Commercy AG:n ja easyGroup IP Licensing Ltd:n väliseen mitättömyysmenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Prek ja V. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kantza,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.8.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2007 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen, jonka kantaja on jättänyt 18.9.2008,

ottaen huomioon 18.9.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon SMHV:n ja väliintulijan kantajan tekemästä maksutonta oikeudenkäyntiä koskevasta hakemuksesta 2.10.2008 esittämät kirjalliset huomautukset,

ottaen huomioon 9.10.2008 tehdyn päätöksen, jolla puheenjohtaja on päättänyt suullisen menettelyvaiheen,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija easyGroup IP Licensing Ltd teki 21.9.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä

koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki easyHotel.

3 Tavarat ja 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 luokkiin 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 ja 42.

4 Yhteisön tavaramerkki rekisteröitiin 30.6.2004 numerolla 1 866 706 kaikkia rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.

5 Kantaja Commercy AG teki 11.2.2005 kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan nojalla. Hakemuksessa vedottiin mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaisiin perusteisiin.

6 Mitättömäksi julistamista koskeva hakemus perustui aikaisempaan kansalliseen sanamerkkiin EASYHOTEL, joka on rekisteröity Saksassa useille eri tavaroille ja

palveluille, jotka kuuluvat muun muassa luokkiin 9 ja 42 ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Tietokoneohjelmat alustasta riippumattomien verkkokauppojen perustamiseen ja internetin tekijäjärjestelmät, jotka on lähinnä tarkoitettu hotellihuoneiden varaamiseen, tilaamiseen ja maksamiseen”

– luokka 42: ”Tietokoneohjelmistojen kehittäminen ja suunnittelu, lähinnä verkkokaupoille ja internetin tekijäjärjestelmille, erityisesti hotellihuoneiden varaamista, tilaamista ja maksamista varten”.

7 Mitättömäksi julistamista koskeva hakemus suunnattiin kaikkia riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita vastaan.

8 Väliintulija luopui 12.2.2005 asetuksen N:o 40/94 49 artiklan mukaisesti riidanalaisesta tavaramerkistä kaikkien luokkiin 9 ja 38 kuuluvien tavaroiden ja palveluiden osalta sekä osan niistä palveluista osalta, jotka kuuluivat luokkaan 42 ja joita varten tavaramerkki oli rekisteröity. SMHV rekisteröi mainitun luopumisen 28.6.2005.

9 Kyseisen luopumisen jälkeen riidanalainen tavaramerkki kattoi luokkiin 39 ja 42 kuuluvista palveluista muiden muassa sellaiset palvelut, jotka luokkien 39 ja 42 osalta vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 39: ”Kuljetuksiin liittyvät tiedotuspalvelut, mukaan lukien näiden palvelujen tarjoaminen online-muodossa tietokannasta tai internetin välityksellä; maailmanlaajuisen verkon kautta tarjottavat matkavarauspalvelut”

– luokka 42: ”Tietokoneistetut hotellinvarauspalvelut”.

10 Mitättömyysosasto hylkäsi 31.7.2006 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, sillä se katsoi, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen välttämättömistä edellytyksistä ei täyttynyt, nimittäin vaatimus siitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden on oltava samoja tai samankaltaisia.

11 Kantaja valitti mitättömyysosaston päätöksestä 29.9.2006 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla siltä osin kuin mitättömyysosasto oli hylännyt kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, koska kantajan mukaan luokkiin 9 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut, jotka aikaisempi tavaramerkki kattoi ja jotka on esitetty edellä 6 kohdassa, ja luokkiin 39 ja 42 kuuluvat palvelut, jotka kyseessä oleva toinen tavaramerkki kattoi ja jotka on esitetty edellä 9 kohdassa, olivat samankaltaisia.

12 Toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 19.6.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi seuraavana päivänä, ja pysytti mitättömyysosaston päätöksen.

13 Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia ja että näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen tavaramerkin.

15 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan maksuton oikeudenkäynti kattaa kokonaan tai osittain kulut, jotka liittyvät oikeudelliseen avustamiseen ja edustamiseen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa vastaa näistä kuluista. Saman artiklan 2 kohdassa lisätään, että luonnollisella henkilöllä, joka taloudellisen tilanteensa vuoksi ei voi vastata kaikista 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista tai osasta niistä, on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

17 Näistä säännöksistä seuraa, että oikeushenkilö, kuten Commercy, ei voi saada maksutonta oikeudenkäyntiä.

18 Istunnossa kantajan edustaja on kuitenkin väittänyt, että esillä olevan asian kantajana on pidettävä B:tä, koska hän on nostanut kanteen Commercy-yhtiön omaisuuteen kohdistuvan meneillään olevan konkurssimenettelyn pesänhoitajan ominaisuudessa. Koska B on luonnollinen henkilö, hänellä on oikeus saada maksuton oikeudenkäynti.

19 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. SMHV:ssä käydyn menettelyn asiakirjoista, jotka on siirretty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle työjärjestyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tosin ilmenee, että B on tehnyt riidanalaisen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen edellä mainitussa ominaisuudessaan. SMHV on

kuitenkin aivan oikein katsonut, että kyseinen hakemus oli tehty Commercy-yhtiön, joka oli aikaisemman tavaramerkin haltija, nimissä.

20 SMHV:n olisi nimittäin pitänyt jättää B:n omissa nimissään tekemä mitättömäksi julistamista koskeva hakemus tutkimatta. Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa, ilmenee nimittäin, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohtaan perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen voivat esittää vain kyseisen hakemuksen tueksi vedottujen aikaisempien tavaramerkkien haltijat tai näiden tavaramerkkien haltijoiden oikeuttamat käyttöluvan haltijat. Kaupallisen yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja ei kuulu kumpaankaan edellä mainituista ryhmistä.

21 Commercyn on myös katsottava sekä tehneen valituksen valituslautakunnalle että nostaneen kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Koska Commercyn on nimittäin katsottu tehneen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen, kyseisen valituksen ja kanteen tulkitseminen B:n tekemiksi johtaisi väistämättä niiden hylkäämiseen sillä perusteella, että toisin kuin asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa ja 63 artiklan 4 kohdassa on säädetty, ne olisi tehnyt sellainen henkilö, jolla ei ollut toimivaltaa riitauttaa kyseisen valituksen ja kanteen kohteena olleita päätöksiä eli valituksen osalta mitättömyyslautakunnan päätöstä ja kanteen osalta valituslautakunnan päätöstä.

22 Kantaja vetoaa kuitenkin siihen, että Saksan prosessisääntöjen mukaan konkurssipesän pesänhoitaja voi toimia oikeudessa omissa nimissään Partei kraft Amtes -ominaisuudessa sen sijaan, että hän toimisi sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimissä, jota kyseessä oleva konkurssimenettely koskee.

23 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Sen lisäksi, että Saksan prosessisäännöillä ei ole esillä olevassa asiassa merkitystä, koska menettelyä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sääntelee työjärjestys, tästä väitteestä, joka koskee vain tuomioistuinmenettelyjä, voidaan todeta vain, ettei se mitenkään kumoa päätelmää, jonka mukaan SMHV voi tutkia mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen vain, jos se on tehty Commercy-yhtiön nimissä. Kuten edellä on todettu, jos viimeksi mainittu yhtiö on tehnyt mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen, se on myös se yhtiö, jolla, mahdollisesti konkurssipesän pesänhoitajan edustamana, on asiavaltuus mitättömyysosaston ja valituslautakunnan päätösten riitauttamiseen.

24 Edellä esitetystä seuraa, että koska esillä olevan asian kantajana on Commercy-yhtiö eli oikeushenkilö, sille ei voida myöntää maksutonta oikeudenkäyntiä.

25 Edes siinä tapauksessa, että B:tä olisi pidettävä esillä olevan asian kantajana, maksutonta oikeudenkäyntiä koskevaa hakemusta ei voitaisi hyväksyä.

26 Maksutonta oikeudenkäyntiä koskevassa hakemuksessa kantaja nimittäin väittää, että kun arvioidaan, onko hakemus perusteltu, on otettava huomioon Commercy-yhtiön taloudellinen tilanne eikä kyseisen yhtiön konkurssipesän pesänhoitajan henkilökohtaista taloudellista tilannetta. Kuten SMHV on mainittua hakemusta koskevissa kirjallisissa huomautuksissaan todennut, tämä kantajan väite perustuu Zivilprozessordnungin (Saksan siviiliprosessilaki) 116 §:n 1 momenttiin, jossa säädetään, että Partei kraft Amtesille voidaan myöntää maksuton oikeudenkäynti, jos sen hallinnoiman pesän varat eivät riitä kattamaan tuomioistuinmenettelyn kuluja.

27 Tältä osin voidaan kuitenkin vain todeta, että työjärjestykseen ei sisälly mitään Zivilprozessordnungin 116 §:n 1 momentin kaltaista säännöstä ja että siinä määrätään nimenomaisesti, että maksuton oikeudenkäynti myönnetään vain luonnollisille henkilöille heidän henkilökohtaisen taloudellisen tilanteensa perusteella.

28 Lisäksi on todettava, että istunnossa kantajan edustaja on todennut vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kysymykseen, että siinä tapauksessa, että kanne hylättäisiin tai että kantaja velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kyseisistä kuluista vastaisi Commercy-yhtiön konkurssipesä eikä B henkilökohtaisella omaisuudellaan. Mainittu toteamus on kirjattu istuntopöytäkirjaan.

29 Näin ollen se, että maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus hyväksyttäisiin esillä olevassa asiassa, johtaisi tosiasiallisesti siihen, että maksuton oikeudenkäynti myönnettäisiin oikeushenkilölle työjärjestyksen 94 artiklan 2 kohdan vastaisesti.

30 Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus on hylättävä.

Kanne

31 Kantaja vaatii kyseessä olevan tavaramerkin kumoamista. Mainitun vaatimuksensa tueksi se vetoaa kannekirjelmässään yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, rikkomiseen. Kantaja tuo esiin, että

kun otetaan huomioon se, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja, on olemassa sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat ainakin hieman samankaltaisia.

32 Istunnossa kantajan edustaja on kuitenkin täsmentänyt, että ainoassa kannekirjelmässä esitetyssä kanneperusteessa tarkoitettu säännös on kirjoitusvirheen johdosta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a alakohta eikä kyseisen artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on esillä olevassa asiassa merkityksellinen säännös. Muut osapuolet totesivat, että niillä ei ole tätä selvennystä koskevia vastalauseita. Mainitut toteamukset on kirjattu istuntopöytäkirjaan.

33 Ensisijaisesti SMHV ja väliintulija väittävät, että kantajan ainoa kanneperuste on jätettävä tutkimatta, koska asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa kumota riidanalaista tavaramerkkiä tai antaa SMHV:lle sitä koskevaa määräystä.

34 Toissijaisesti SMHV ja väliintulija esittävät, että valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia ja että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei näin ollen voitu soveltaa esillä olevaan asiaan.

35 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on syytä ratkaista ensin asian asiakysymys eli kysymys riidanalaisen päätöksen lainmukaisuudesta kantajan ainoassa kanneperusteessaan esittämien väitteiden valossa, ennen kuin mahdollisesti tutkitaan, voidaanko kanne ottaa tutkittavaksi, minkä SMHV ja väliintulija ensisijaisessa perusteessaan kiistävät.

36 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella, jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.

37 Saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetaan kyseisen säännöksen soveltamisedellytykseksi se, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, sen vuoksi, että kyseinen aikaisempi tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin kyseessä oleva toinen tavaramerkki ja että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

38 Mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

39 Esillä olevassa asiassa sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta ovat todenneet, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samoja. Ne ovat kuitenkin katsoneet, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia ja että näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohta ei ollut esteenä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnille.

40 Ainoan kanneperusteensa tueksi kantaja riitauttaa kyseisen päätelmän vedoten siihen, että siinä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitaan liian suppeasti. Kantaja huomauttaa, että oikeuskäytännön mukaan kyseistä säännöstä on tulkittava niin, että silloin kun, kuten esillä olevassa asiassa, kyseiset tavaramerkit ovat samoja, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välisen eron olisi oltava erittäin suuri, jotta mitään sekaannusvaaraa ei olisi.

41 Oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon näiden tekijöiden tietty keskinäinen riippuvuus niin, että tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 44 ja 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

42 On myös katsottu, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok., s. I-9573, 51 kohta ja asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta).

43 Jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan siis soveltaa, on siinäkin tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja, välttämätöntä näyttää toteen niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, jotka kyseiset tavaramerkit kattavat (ks. vastaavasti asia C-196/06 P, Alecansan v. SMHV, määräys 9.3.2007, 24 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-150/04, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 27 kohta).

44 Kun nämä seikat otetaan huomioon ja koska sitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja, ei ole lainkaan kiistetty, on kantajan ainoan kanneperusteen ratkaisemiseksi tarkastettava, pitääkö se valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä päätelmä paikkansa, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole

samankaltaisia, ja tässä yhteydessä on tutkittava kantajan väite, joka perustuu lähinnä siihen, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat ainakin hieman samankaltaisia.

45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, 85 kohta ja edellä 43 kohdassa mainittu asia Alecansan v. SMHV, määräyksen 28 kohta).

46 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on vertaillut kyseessä olevia tavaroita ja palveluja riidanalaisen päätöksen 18–21 kohdassa. Se on todennut, että kyseessä olevat aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat internetsivuston osatekijöitä tai niitä voidaan käyttää hotellihuoneiden varaus-, tilaus- ja maksujärjestelmän luomiseen mainitunlaisella sivustolla sekä mahdollistamaan se, että yritys perustaa internetiin tällaisen palvelun. Valituslautakunnan mukaan ne eroavat riidanalaisen tavaramerkin kattamista kyseessä olevista palveluista, jotka ovat lähinnä matkoja ja hotellihuoneita koskevia tiedotus-, varaus- ja tilauspalveluita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa se, että suuri yleisö voi varata hotellihuoneen tai matkan ammatillisiin, vapaa-ajan tai mihin hyvänsä muihin tarkoituksiin.

47 Valituslautakunta on myös korostanut sitä, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat erikoisalaan, eli tietojärjestelmien kehittämistä ja toimintaa koskeviin tavaroihin ja palveluihin, ja että ne on suunnattu rajatulle yleisölle, koska niiden tarkoituksena on vain auttaa hotelli- tai matkailualan yritystä asentamaan internetin kautta käytettävissä oleva online-varausjärjestelmä. Kyseisistä yrityksistä muodostuva rajattu yleisö eroaa selvästi suuresta yleisöstä, jolle riidanalaisen tavaramerkin kattamat kyseessä olevat palvelut on suunnattu.

48 Koska kyseessä olevia tavaroita ja palveluita myydään eri kohderyhmille, valituslautakunta katsoi, että kyseiset tavarat ja palvelut eivät myöskään olleet keskenään kilpailevia.

49 Valituslautakunta tarkasteli lisäksi sitä, ovatko kyseessä olevat tavarat ja palvelut mahdollisesti toisiaan täydentäviä. Valituslautakunnan mukaan niitä ei esillä olevassa asiassa voitu pitää toisiaan täydentävinä, koska suuri yleisö, jolle riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut oli tarkoitettu, ei hanki aikaisemman tavaramerkin kattamia kyseessä olevia tavaroita eikä palveluita, jotka on suunnattu yksinomaan yrityksille, jotka puolestaan tarjoavat palveluita suurelle yleisölle.

50 Valituslautakunta totesi lopuksi tässä samassa yhteydessä, että internetin käyttäjät, jotka ostavat matkailupalveluita internetin kautta, eivät luultavasti tiedä, kuka on toimittanut ohjelmiston, joka mahdollistaa verkkokaupan toiminnan, ja että he ovat joka tapauksessa kykeneviä erottamaan toisistaan yrityksen, joka toimittaa monimutkaista teknologiaa, ja yrityksen, joka myy matkailupalveluita internetissä.

51 Nämä näkemykset on hyväksyttävä. Ne osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut eroavat toisistaan luonteensa, käyttötarkoituksensa ja käyttötapansa suhteen ja että ne eivät ole keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Aivan ensimmäiseksi on nimittäin todettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan tietoteknisiä, kun taas tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut, jotka kyseessä oleva toinen tavaramerkki kattaa, ovat luonteeltaan erilaisia ja niissä hyödynnetään tietotekniikkaa vain tiedon välittämisen tai hotellihuone- tai matkavarausten mahdollistamisen tukena.

52 On myös todettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessä olevat tavarat ja palvelut on erityisesti suunnattu hotelli- ja matkailualan yrityksille ja että tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut, jotka kyseessä oleva toinen tavaramerkki kattaa, on tarkoitettu suurelle yleisölle.

53 Lisäksi on huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamia kyseisiä tavaroita tai palveluja käytetään mahdollistamaan tietojärjestelmän, tarkemmin sanottuna verkkokaupan, toiminta, kun taas kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamia tiedotus-, tilaus- ja varauspalveluja käytetään hotellihuoneen tai matkan varaamiseen.

54 Pelkästään se seikka, että kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamia tiedotus-, tilaus- ja varauspalveluja tarjotaan yksinomaan internetissä ja että niitä varten tarvitaan siis tietoteknistä tukea, kuten tukea, jota aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut tarjoavat, ei ole riittävä poistamaan kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden välisten niiden luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja käyttötapoihin liittyvien olennaisten erojen vaikutusta.

55 Tietoteknisiä tavaroita ja palveluita käytetään nimittäin lähes joka alalla. Samoja tavaroita tai palveluita, esimerkiksi tietynlaista ohjelmistoa tai käyttöjärjestelmää, voidaan usein käyttää hyvin erilaisiin tarkoituksiin sen merkitsemättä sitä, että niistä tulee erilaisia ja erillisiä tavaroita tai palveluita. Toisaalta matkatoimistopalveluiden luonne, käyttötarkoitus tai käyttötapa ei muutu pelkästään sen vuoksi, että niitä tarjotaan internetissä, varsinkaan nykyään, kun tietoteknisten sovellusten käyttäminen tällaisten palvelujen tarjoamiseen on lähes välttämätöntä, myös siinä tapauksessa, että kyseisiä palveluita ei tarjota verkkokaupassa.

56 Kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät sitä paitsi ole toisiaan korvaavia, koska ne on suunnattu eri kohderyhmille. Valituslautakunta on siis aiheellisesti katsonut, että mainitut tavarat ja palvelut eivät ole keskenään kilpailevia.

57 Lopuksi on todettava, että kyseiset tavarat ja palvelut eivät ole myöskään toisiaan täydentäviä. Tältä osin on muistutettava siitä, että toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta (asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok., s. II-685, 60 kohta; asia T-31/04, Eurodrive Services and Distribution v. SMHV – Gómez Frías (euroMASTER), tuomio 15.3.2006, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-420/03, El Corte Inglés v. SMHV – Abril Sánchez ja Ricote Saugar (Boomerang TV), tuomio 17.6.2008, Kok., s. II-837, 98 kohta).

58 Tämä oikeuskäytännössä esitetty määritelmä merkitsee sitä, että toisiaan täydentäviä tavaroita tai palveluja käytetään yleensä yhdessä, mikä edellyttää sitä, että ne on suunnattu samalle kohderyhmälle. Tästä seuraa, että kaupallisen yrityksen toiminnan kannalta välttämättömien tavaroiden tai palvelujen ja niiden tavaroiden ja palveluiden, joita kyseinen yritys valmistaa tai tarjoaa, välillä ei voi olla sellaista yhteyttä, että ne täydentäisivät toisiaan. Mainittuja kahta tavara- tai palveluryhmää ei käytetä yhdessä, koska ensimmäistä ryhmää käyttää kyseessä oleva yritys itse, kun taas toista ryhmää käyttävät mainitun yrityksen asiakkaat.

59 Kantaja tosin myöntää, että kyseessä olevilla tavaroilla ja palveluilla on eri loppukäyttäjät, mutta väittää, että sekaannusvaaraa ei esillä olevassa asiassa voida sulkea pois, koska kyseessä olevien aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja

palveluiden ainoana tarkoituksena on mahdollistaa kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamien tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelujen tarjoaminen. Viimeksi mainittujen palvelujen kohderyhmä ei yleensä tiedä, kuka on luonut tarvittavan ohjelmiston, eikä myöskään pysty erottamaan väliintulijan internetsivustolla olevien tietojen joukosta niitä tietoja, jotka ovat peräisin väliintulijalta itseltään, ja niitä tietoja, joiden alkuperä on tietotekniikkaan erikoistuneen yrityksen, kuten kantajan, tarjoamassa ohjelmistossa tai palveluissa. Kantajan mukaan on varmaa, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut ja kyseessä olevat aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut sekoittuvat keskenään väliintulijan internetsivustolla.

60 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Tältä osin on todettava, että sen ohjelmiston ja niiden tietoteknisten palvelujen kaupallinen alkuperä, jotka mahdollistavat väliintulijan internetsivuston toiminnan, ei yleensä vähääkään kiinnosta yleisöä, jolle kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamat palvelut, joita kyseisen internetsivuston kautta tarjotaan, on suunnattu. Kyseisen yleisön kannalta väliintulijan internetsivusto on vain väline, jolla matkoja ja hotellihuoneita voi varata internetissä. Merkityksellistä on se, että se toimii hyvin, eikä se, kuka on toimittanut ohjelmiston ja tietotekniset palvelut, jotka sivuston toiminnan mahdollistavat.

61 Jos tietyt väliintulijan asiakkaat kuitenkin pohtivat ohjelmistojen ja kehittämispalvelujen kaupallista alkuperää ja mainittujen ohjelmistojen, jotka ovat väliintulijan internetsivuston toiminnan kannalta välttämättömiä, suunnittelua, he kykenevät, kuten valituslautakunta on aiheellisesti todennut, erottamaan toisistaan erikoistuneen yrityksen, joka toimittaa kyseiset tavarat ja palvelut, ja väliintulijan, joka tarjoaa matkailualaan ja matkoihin liittyviä palveluita internetissä. Koska kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamia palveluja nimittäin tarjotaan määritelmän mukaan yksinomaan internetissä, on voitava olettaa, että väliintulijan asiakkailla on ainakin joitakin tietoteknisiä perusvalmiuksia. He ovat siis tietoisia siitä, että internetpohjaista varausjärjestelmää ei voi perustaa mikä hyvänsä tietokoneenkäyttäjä ja että se edellyttää sellaisia ohjelmistoja, kehittämispalveluja ja mainittujen ohjelmistojen suunnittelua, joita tarjoaa erikoistunut yritys.

62 Kantajan väite, jonka mukaan väliintulijan asiakkaat eivät kykene erottamaan toisistaan itse väliintulijalta peräisin olevia tietoja ja aikaisemman tavaramerkin kattamista ohjelmistoista ja tietoteknisistä palveluista peräisin olevia tietoja, ei myöskään pidä paikkaansa. Väliintulijan asiakkaita kiinnostavat tiedot ovat tietoja matkajärjestelyistä, hotellihuoneiden saatavuudesta ja niiden hinnoista. Näiden tietojen toimittaminen on juuri nimenomaan kyseessä olevan toisen tavaramerkin kattamaa palvelua. Aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut vain välittävät nämä tiedot, eivätkä ne itsessään välitä asianomaisille mitään muita erillisiä tietoja.

63 Lopuksi kantaja riitauttaa sen, että riidanalaisessa päätöksessä viitataan Oberlandesgericht Dresdenin (Dresdenin ylempi alueellinen tuomioistuin) 12.5.2006 antamaan tuomioon, johon väliintulija on vedonnut valituslautakunnassa. Mainitussa tuomiossa Oberlandesgericht Dresden, jonka käsiteltävänä oli kantajan ja väliintulijan välistä tavaramerkkioikeuden loukkausta koskeva asia, katsoi, että ohjelmistot ja kehittämispalvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu ja näitä ohjelmistoja hyödyntävät palvelut eivät olleet samankaltaisia, koska yleisö tietää, että sähköisiä välineitä käytetään lukuisten eri alojen palvelujen tarjoamiseen. Riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa valituslautakunta toteaa yhtyvänsä täysin kyseessä olevassa tuomiossa esitettyihin näkökohtiin ja päätelmiin.

64 Kantaja esittää kuitenkin, että mainittu viittaus osoittaa sen, että valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia, on virheellinen. Kantajan mukaan Bundesgerichtshofin (Saksan liittotasavallan ylin oikeusaste) 13.11.2003 antama tuomio (I ZR 103/01, GRUR 2004, s. 241), jota Oberlandesgericht Dresden siteeraa edellä mainitun tuomionsa perusteluissa, koskee asiaa, jossa katsottiin, että tiettyjen tietojen ja tilausten välitystavalla eli sillä, välitettiinkö ne tietoteknisen järjestelmän avulla vai muulla tavalla, kuten tavallisen postin kautta, ei ollut merkitystä riidan ratkaisussa. Esillä oleva asia on kantajan mukaan erilainen, koska kyseessä olevia palveluja, jotka kyseessä oleva toinen tavaramerkki kattaa, tarjotaan yksinomaan internetissä.

65 Kuten edellä on kuitenkin todettu, pelkästään se seikka, että kyseessä olevia väliintulijan palveluita, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, tarjotaan vain internetissä, ei ole riittävä peruste todeta, että kyseiset palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Toisin kuin kantaja on siis esittänyt, se, että riidanalaisessa päätöksessä viitataan edellä mainittuun Oberlandesgericht Dresdenin tuomioon, ei mitenkään osoita, että kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden puuttumista koskeva päätelmä olisi virheellinen, ja näin on ilman, että on tarpeen tutkia, onko viimeksi mainitussa tuomiossa sovellettu oikein Bundesgerichtshofin oikeuskäytäntöä; kyseinen tutkiminen ei kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan, eikä sillä missään tapauksessa ole merkitystä esillä olevan asian kannalta.

66 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

67 Koska ainoa kanneperuste, johon kantaja on kanteensa tueksi vedonnut, on hylätty, kanne on joka tapauksessa todettava perusteettomaksi eikä SMHV:n ja väliintulijan vastineissaan esittämistä tutkimatta jättämistä koskevista perusteista ole tarpeen lausua (ks. vastaavasti asia C-23/00 P, neuvosto v. Boehringer, tuomio 26.2.2002, Kok., s. I-1873, 52 kohta ja asia C-233/02, Ranska v. komissio, tuomio 23.3.2004, Kok., s. I-2759, 26 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus hylätään.

2) Kanne hylätään.

3) Commercy AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä tammikuuta 2009.

Allekirjoitukset