YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(laajennettu neljäs jaosto)

11 päivänä heinäkuuta 2007 *

Asiassa T-443/05,

El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Rivas Zurdo,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana,

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

Juan Bolaños Sabri, kotipaikka Torrellano (Espanja), edustajinaan asianajajat P. López Ronda ja G. Marín Raigal,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.9.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 1191/2004-1), joka koskee El Corte Inglés, SA:n ja Juan Bolaños Sabrin välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi ja N. Wahl,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.7.2006 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 10.5.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija jätti 9.11.2001 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), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki, johon sisältyvät sanat ”pirañam diseño original juan bolaños”:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21 ja 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”

– luokka 21: ”Talous- ja keittiövälineet ja astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”

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

4 Tämä hakemus julkaistiin 23.9.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 76/2002.

5 Kantaja teki 28.11.2002 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui seuraaviin sanamerkkien PIRANHA espanjalaisiin rekisteröinteihin:

– tavaramerkki nro 790520, joka on rekisteröity 28.2.1978 tavaroille, jotka kuuluvat luokkaan 25: ”Vaatteet, mukaan lukien saappaat, jalkineet ja tossut”

– tavaramerkki nro 2116007, joka on rekisteröity 20.3.1998 tavaroille, jotka kuuluvat luokkaan 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut, matkalaukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulatarvikkeet”.

6 Väite kohdistui kaikkiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin.

7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin. Kantaja vetosi sekaannusvaaran olemassaoloon sillä perusteella, että kyseiset tavaramerkit olivat samankaltaisia ja että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat samankaltaisia sekä että viimeksi mainittu merkki oli laajalti tunnettu.

8 SMHV lähetti 1.7.2004 kantajalle ilmoituksen, jotta tämä esittäisi todisteita aikaisemman tavaramerkin nro 790520 käytöstä. Koska väiteosasto ei saanut todisteita asetetussa määräajassa, se ratkaisi asian ainoastaan sen käytössä olevan näytön perusteella.

9 Väiteosasto hyväksyi 29.10.2004 tekemällään päätöksellä väitteen osittain niiden ”vaatteiden, jalkineiden” ja ”päähineiden” osalta, jotka kuuluvat luokkaan 25, ja hylkäsi rekisteröintihakemuksen näiden tavaroiden osalta. Se katsoi, että tavarat, joita varten yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä oli haettu ja jotka kuuluvat luokkaan 25, sekä aikaisemman tavaramerkin nro 2116007 kattamat, luokkaan 18 kuuluvat tavarat olivat tietyssä määrin samankaltaisia. Väiteosaston mukaan kyseisten merkkien vertailussa kävi ilmi ilmeisiä ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyviä samankaltaisuuksia sekä tiettyä lausuntatavan samanlaisuutta. Näin ollen väiteosasto totesi, että sekaannusvaara on olemassa.

10 Väiteosasto hylkäsi väitteen siltä osin kuin kyse oli luokkiin 16 ja 21 kuuluvista tavaroista, koska ei ollut esitetty näyttöä, joka osoittaisi aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

11 Väliintulija valitti 15.12.2004 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä.

12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 21.9.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan. Se katsoi, että kyseiset tavarat olivat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan erilaiset, että ne olivat eri valmistajien valmistamia ja että niitä myytiin erillisiä jakelukanavia pitkin. Valituslautakunnan mukaan kyseiset tavarat eivät kilpailleet toistensa kanssa eivätkä ne korvanneet toisiaan, eikä niitä näin ollen voitu pitää samankaltaisina. Lisäksi sen mukaan kyseisten tavaroiden välinen esteettinen täydentävyys oli liian subjektiivinen, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Koska tavaroiden samankaltaisuutta koskeva edellytys, joka on välttämätön sekaannusvaaran olemassaolon osoittamiseksi kyseessä olevalla alueella, ei täyttynyt, valituslautakunta ei pitänyt tarpeellisena tutkia kyseisten merkkien välistä samankaltaisuuden tai mahdollisen samanlaisuuden astetta.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä PiraÑAM diseño original Juan Bolaños koskevan rekisteröintihakemuksen luokkaan 25 kuuluville tavaroille

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV on kirjallisissa vaatimuksissaan vaatinut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ensisijaisesti

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa asian valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta tämä voi sekaannusvaaraan arvioimiseksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa punnita kyseisten tavaroiden välisiä yhtymäkohtia

– velvoittaa kunkin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan

tai vaihtoehtoisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Suullisessa käsittelyssä SMHV on ilmoittanut, että sen vaatimuksia on tulkittava siten, että se jättää ne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan.

16 Suullisessa käsittelyssä väliintulija on vaatinut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten tiettyjen vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

17 SMHV väittää, että sitä kantajan vaatimuksen kohtaa, jossa vaaditaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa sen nimenomaisesti hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä PiraÑAM diseño original Juan Bolaños koskevan rekisteröintihakemuksen, ei voida ottaa tutkittavaksi. Se muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana ei ole antaa SMHV:lle määräyksiä, vaan viimeksi mainitun on itse tehtävä johtopäätökset tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella.

18 Omien vaatimustensa osalta SMHV väittää, että mikään ei estä sitä yhtymästä kantajan vaatimusten osaan tai jättämästä asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittämisen kannalta asianmukaisina pitämänsä perustelut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Vaatimustensa toisessa kohdassa kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää SMHV:n hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä PiraÑAM diseño original Juan Bolaños koskevan rekisteröintihakemuksen luokkaan 25 kuuluville tavaroille.

20 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä ensin mainitun on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siten ole antaa määräyksiä SMHV:lle, jonka on itse tehtävä johtopäätökset yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-202/04, Madaus v. SMHV – Optima Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. II-1115, 14 kohta). Kantajan vaatimuksia, jotka koskevat sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää SMHV:n hylkäämään rekisteröintihakemuksen, ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

21 Mitä tulee SMHV:n vaatimuksiin, joissa se jättää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan, on syytä muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan mikään ei estä SMHV:tä yhtymästä kantajan vaatimusten osaan tai jättämästä asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittämisen kannalta asianmukaisina pitämänsä perustelut (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 36 kohta ja asia T-53/05, Calavo Growers v. SMHV – Calvo Sanz (Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok. 2007, s. II-37, 27 kohta). Se ei sitä vastoin voi esittää vaatimuksia valituslautakunnan

päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kannekirjelmässä ei ole esitetty, tai esittää perusteita, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä (asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta).

22 Näin ollen, koska SMHV rajoittuu jättämään asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan, sen vaatimukset voidaan ottaa tutkittavaksi.

Pääasia

23 Kantaja vetoaa kumoamisvaatimustensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

24 Kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat, luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut, luokkaan 18 kuuluvat tavarat eivät olleet millään tavalla samankaltaisia. Se muistuttaa, että tavaroiden ja palveluiden luokittelu tehdään yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia varten ja että niiden samankaltaisuutta arvioitaessa ratkaisevia ovat tavaroiden väliset todelliset yhtymäkohdat eikä niiden sopimukseen perustuva kuuluminen jompaankumpaan luokkaan. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on kantajan mukaan käyttänyt automaattisesti liian yleisiä ja abstrakteja arviointiperusteita. Tavaroiden samankaltaisuutta koskevat tekijät, jotka perustuvat tavaroiden luonteeseen, käyttötarkoitukseen tai käyttötapaan tai siihen, kilpailevatko ne keskenään vai täydentävätkö ne toisiaan, eivät ole ehdottomia eivätkä sulje pois muiden tekijöiden olemassaoloa.

25 Kun otetaan huomioon nyt esillä olevan asian erityispiirteet ja erityisesti kyseisten tavaroiden kuuluminen muodin alaan, tavaroiden samankaltaisuutta on kantajan mukaan arvioitava asianomaisten kuluttajien näkemyksen kannalta. Kuluttajat perustavat kyseisten tavaroiden väliset läheiset yhtymäkohdat niiden yhteiseen esteettiseen tehtävään. Tältä osin kantaja katsoo, että valituslautakunta ei ole arvioinut oikein esteettisten tarpeiden merkitystä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Kuluttajan käsitystä kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta vahvistaa lisäksi se, että tavaroilla on usein samat jakelu- ja myyntikanavat ja että ne on yleensä valmistettu samasta luokkaan 18 kuuluvasta materiaalista eli nahasta.

26 Näin ollen kyseisiä tavaroita yhdistävät riittävän monet yhtymäkohdat, joten niitä on pidettävä samankaltaisina. Kantaja muistuttaa, että SMHV on itse aikaisemmassa oikeudenkäynnissä puolustanut näkemystä, jonka mukaan luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja luokkaan 18 kuuluvat nahasta ja nahan jäljitelmistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, täydentävät toisiaan niiden yhteisen esteettisen ulottuvuuden perusteella. Tämä täydentävyys ulottuu kaikkiin luokkaan 18 kuuluviin tavaroihin.

27 Kantaja korostaa, että riidan kohteena olevat merkit ovat myös samankaltaisia, ja johtaa tästä sen, että on sovellettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

28 SMHV erottaa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa kaksi luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden ryhmää.

29 Yhtäältä henkilökohtaisten asusteiden kaltaisten, luokkaan 18 kuuluvien nahasta ja nahan jäljitelmistä tehtyjen sellaisten tavaroiden osalta, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, SMHV katsoo, että niillä on niiden perustehtävän ohella merkittävä koristeellinen ja esteettinen tehtävä, jolla on ratkaiseva merkitys niitä hankittaessa. Lisäksi

SMHV:n mukaan kyseiset tavarat valmistetaan usein samasta materiaalista ja niitä myydään samoissa myyntipisteissä kuin luokkaan 25 kuuluvia tavaroita. Näin ollen kyseisillä tavaroilla on enemmän kuin yksi yhteinen piirre, ja ne ovat siten ainakin vähäisessä määrin samankaltaisia. Valituslautakunta on näin ollen rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on katsonut, että kyseisten tavaroiden väliset eroavaisuudet olivat sellaisia, että ne yksin poistivat kaiken sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa.

30 Lisäksi SMHV pyytää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ilmoittamaan, voidaanko kyseisten tavaroiden abstraktin tarkastelun perusteella todeta, että niiden välillä on tai voisi olla tiettyä samankaltaisuutta, joka johtuu niiden mahdollisesti toisiaan täydentävästä suhteesta, ja tarvittaessa täsmentämään, mitkä ovat ne vaadittavat edellytykset muiden sellaisten tekijöiden osalta, joiden perusteella voidaan vahvistaa sekaannusvaaran olemassaolo tarkastelussa huomioon otettavilla alueilla.

31 SMHV vahvistaa, että se on aikaisempien oikeudenkäyntien yhteydessä puolustanut näkemystä, jonka mukaan tiettyjen luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden, kuten laukkujen, lompakoiden, kukkaroiden ja muiden nahasta tai nahan jäljitelmistä tehtyjen asusteiden (jotka mainitaan niiden nahasta tai nahan jäljitelmistä tehtyjen tavaroiden joukossa, jotka eivät sisälly muihin aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luokkiin) sekä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden välillä on läheinen toisiaan täydentävä suhde. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ei estä tällaista näkemystä.

32 Toisaalta muiden luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden (nahat ja nahan jäljitelmät; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet) osalta SMHV katsoo, että ne ovat kauempana luokkaan 25 kuuluvista tavaroista ja että niiden osalta esteettinen ulottuvuus ei ole määräävä.

33 Suullisessa käsitelyssä väliintulija on väittänyt, että valituslautakunta oli arvioinut oikeuskäytäntöä oikein, kun se katsoi, että kyseessä olevat tavarat eivät olleet samankaltaisia. Se katsoo pääasiassa, että kyseisillä tavaroilla on yleensä eri jakelukanavat. Edelleen väliintulijan mukaan esteettinen täydentävyys on liian heikko arviointiperuste, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Lisäksi se katsoo, että koska kyseiset merkit ovat ainoastaan heikosti samankaltaisia, missään tapauksessa ei voi olla olemassa sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 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, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

35 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka määritetään vaaraksi siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. tältä osin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o

40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkinnan osalta asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan osalta asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 ja 26 kohta).

36 Tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 35 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edellä 35 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edellä 35 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

37 Tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan (edellä 35 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta). Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten esimerkiksi kyseessä olevien tuotteiden jakelukanavat (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 53 kohta).

38 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 2 säännön 4 kohdan mukaan Nizzan sopimuksesta ilmenevä tavaroiden ja palvelujen luokitus on perustettu yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia varten. Tämän vuoksi tavaroita ei voida pitää erilaisina pelkästään sillä perusteella, että ne esiintyvät luokituksen eri luokissa.

39 Nämä seikat on otettava huomioon, kun tutkitaan, onko riidanalainen päätös lainvastainen.

40 On syytä korostaa, että valituslautakunta on pelkästään kyseisten tavaroiden vertailun perusteella katsonut, ettei kohdeyleisön keskuudessa ollut olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa. Kun otetaan huomioon edellä 36 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, kyseisten tavaroiden välinen, vähäinenkin samankaltaisuus olisi kuitenkin edellyttänyt, että valituslautakunta selvittää, eikö se, että kyseessä olevat merkit olivat mahdollisesti hyvin samankaltaisia, synnyttänyt kuluttajan mielestä sekaannusvaaran tavaroiden alkuperästä.

41 Siten on selvitettävä, onko valituslautakunnan suorittama arviointi, jonka mukaan kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia, perusteltu.

42 Ensinnäkin luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja luokkaan 18 kuuluvat tavarat valmistetaan usein samasta raaka-aineesta eli nahasta tai nahan jäljitelmistä. Tämä seikka voidaan ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa. Koska nahasta tai nahan jäljitelmistä voidaan kuitenkin valmistaa huomattava määrä erilaisia tavaroita, tämä tekijä ei yksinään riitä osoittamaan, että tavarat ovat samankaltaisia (ks. vastaavasti asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 55 kohta).

43 Toiseksi on kuitenkin ilmeistä, että tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden jakelukanavat ovat samat. Erottelu on silti suoritettava siten, että luokkaan 25 kuuluvia tavaroita verrataan jompaankumpaan SMHV:n yksilöimään luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden ryhmään.

44 Yhtäältä luokkaan 18 kuuluvan toisen ryhmän tavaroiden (nahat ja nahan jäljitelmät, eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet) osalta valituslautakunta on voinut perustellusti todeta, että jakelukanavat erosivat luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden jakelukanavista. Se seikka, että näiden kahden ryhmän tavaroita voidaan myydä samoissa liikkeissä eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole erityisen merkittävää, koska näissä myyntipisteissä voidaan myydä hyvin erityyppisiä tavaroita ilman, että kuluttajat katsoisivat automaattisesti, että niillä on sama alkuperä (ks. vastaavasti asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 43 kohta).

45 Toisaalta luokkaan 18 kuuluvan ensimmäisen ryhmän tavaroiden eli esimerkiksi käsilaukun, kukkaron tai lompakon kaltaisten nahasta tai nahan jäljitelmistä tehtyjen tavaroiden, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, osalta on korostettava, että näitä tavaroita markkinoidaan säännöllisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kanssa myyntipisteissä, joita eivät ole perustaneet pelkästään suureen kauppaketjuun kuuluvat liikkeet vaan myös erikoisliikkeet. Kysymys on tekijästä, joka täytyy ottaa huomioon kyseisten tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa.

46 Asiassa on syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi vahvistanut vähäisen samankaltaisuuden olemassaolon ”naisten laukkujen” ja ”naisten jalkineiden” välillä (edellä 42 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion 68 kohta). Tämä johtopäätös on ulotettava koskemaan kaikkien rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen ja luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 18 kuuluvien nahasta tai nahan jäljitelmistä tehtyjen sellaisten tavaroiden välisiä suhteita, jotka eivät sisälly muihin luokkiin.

47 Kun otetaan huomioon edellä olevat seikat, on todettava, että luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 18 kuuluvan ensimmäisen ryhmän tavaroiden välillä

on vähäinen samankaltaisuus. Näin ollen valituslautakunta ei voinut ainoastaan kyseisten tavaroiden vertailun perusteella päätyä siihen, että kohdeyleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa.

48 Luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden ja luokkaan 18 kuuluvien ”nahasta ja nahan jäljitelmistä tehtyjen tavaroiden, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”, välisen mahdollisen täydentävyyden osalta on syytä muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan toisiaan täydentävät tavarat ovat tavaroita, 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 (edellä 42 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion 60 kohta).

49 Jalkineiden, vaatteiden, päähineiden tai käsilaukkujen kaltaisilla tavaroilla voi olla niiden pääasiallisen tehtävän ohella yhteinen esteettinen tehtävä, kun ne vaikuttavat yhdessä kyseisen kuluttajan ulkoiseen olemukseen.

50 Tavaroita yhdistävien piirteiden mieltämistä on siten arvioitava ottamalla huomioon mahdollinen yhteensopivuuden tavoittelu kyseisen ulkoisen olemuksen esille tuomisessa, mikä edellyttää tämän olemuksen eri osatekijöiden keskinäistä yhteensovittamista niitä luotaessa tai hankittaessa. Tällä yhteensovittamisella on merkitystä erityisesti luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden sekä erilaisten pukeutumiseen liittyvien näitä täydentävien, luokkaan 18 kuuluvien asusteiden, kuten käsilaukkujen, välillä. Tämä mahdollinen yhteensovittaminen riippuu kyseessä olevasta kuluttajasta, sen toiminnan luonteesta (työ, urheilu tai vapaa-aika), jota varten kyseinen ulkoinen olemus luodaan, tai alan taloudellisen toimijan markkinointiyrityksistä. Lisäksi se seikka, että näitä tavaroita myydään usein samoissa erikoistuneissa myyntipisteissä, on omiaan myötävaikuttamaan asianomaisen kuluttajan tapaan mieltää tavaroiden välillä olevat läheiset yhteydet ja vahvistamaan vaikutelmaa, jonka mukaan sama yritys on vastuussa niiden valmistuksesta.

51 Tästä seuraa, että tietyt kuluttajat mieltävät, että luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden ja niiden pukeutumiseen liittyvien asusteiden välillä, jotka ovat tiettyjä luokkaan 18 kuuluvia ”nahasta tai nahan jäljitelmistä tehtyjä, muihin luokkiin sisältymättömiä tavaroita”, on läheinen yhteys ja että heidät voidaan siten saada ajattelemaan, että sama yritys on vastuussa niiden valmistuksesta. Näin ollen rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä tarkoitetut luokkaan 25 kuuluvat tavarat ovat siinä määrin samankaltaisia suhteessa niihin pukeutumiseen liittyviin asusteisiin, jotka sisältyvät luokkaan 18 kuuluviin ”nahasta ja nahan jäljitelmistä tehtyihin, muihin luokkiin sisältymättömiin tavaroihin”, ettei sitä voida luonnehtia vähäiseksi.

52 Valituslautakunta on siten virheellisesti suorittamatta ensin merkkien mahdollisen samankaltaisuuden arviointia katsonut, ettei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ollut olemassa sekaannusvaaraa.

53 Kun otetaan huomioon edellä olevat seikat, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on siten kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

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

55 Koska valituslautakunnan päätös kumotaan ja koska SMHV:n on tällä perusteella katsottava hävinneen asian vaatimustensa sisällöstä huolimatta, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Koska väliintulija on hävinnyt vaatimuksensa, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 21.9.2005 tekemä päätös (asia R 1191/2004-1) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan El Corte Inglés, SA:n oikeudenkäyntikulut.

3) Juan Bolaños Sabri vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Legal Wiszniewska-Białecka Vadapalas

Moavero Milanesi Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 2007.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja