UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

7 päivänä helmikuuta 2012*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka kuvaa elefantteja suorakulmiossa — Aiemmat kansainväliset ja kansalliset kuviomerkit, jotka kuvaavat elefanttia, ja aiempi kansallinen sanamerkki elefanten — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aiempien tavaramerkkien erottamiskyky

Asiassa T-424/10,

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, kotipaikka Dietikon (Sveitsi), edustajanaan asianajaja O. Rauscher,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Mannucci,

vastaajana,

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

Sisma SpA, kotipaikka Mantova (Italia), edustajanaan asianajaja F. Caricato,

väliintulijana,

ja jossa on kyse sisämarkkinoiden harmonisointiviraston neljännen valituslautakunnan 15.7.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 1638/2008-4), joka liittyy Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sportin ja SpA:n väliseen mitättömyysmenettelyyn, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.9.2010 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.2.2011 jätetyn SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.2.2011 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 28.4.2011 tehdyn päätöksen, jolla evättiin vastauskirjelmän jättäminen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole vaatineet istunnon järjestämistä kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen menettelyn päättymisestä, ja näin ollen päätettyään esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan mukaisesti ratkaista asian ilman suullista menettelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

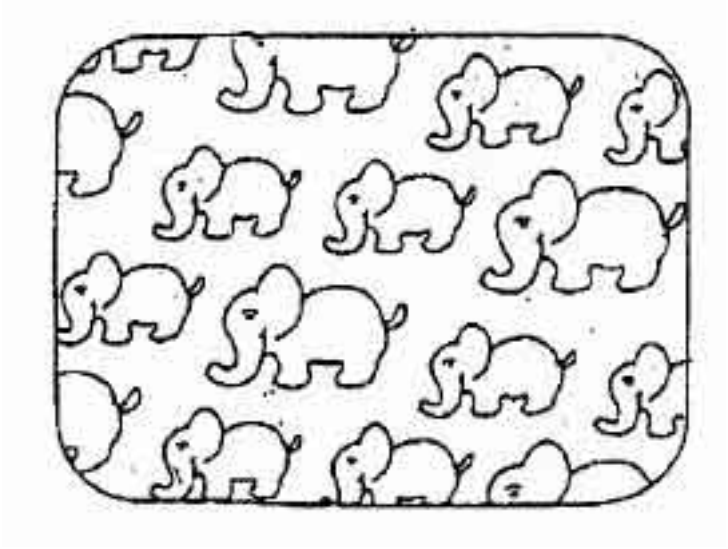
Asian tausta

1 Väliintulija Sisma SpA on yhteisön tavaramerkiksi numerolla 4279295 rekisteröidyn kuviomerkin (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki) haltija; kyseisen kuviomerkin rekisteröintiä koskeva hakemus esitettiin sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 9.2.2005 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla. Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 30.11.2006 muun muassa tavaroille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 24 ja 25 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 24: ”Tekstiilit; joustavat kankaat; lämmön avulla kiinnittyvät kankaat; nahan jäljitelmät; villakankaat; huovat; matkahuovat; pöydänsuojukset; tekstiilituotteet; tekstiilistä valmistetut seinäverhoilut; kangasnenäliinat; liput; kankaiset ja muut kuin kankaiset liinat; kankaiset lautasliinat; kankaiset lautasliinat; synteettiset liinat vaipanvaihtoon”

— luokka 25: ”Miesten, naisten ja lasten vaatteet yleensä, mukaan lukien nahkavaatteet; paidat; puserot; hameet; kävelypuvut; jakut; pitkäthousut; sortsit; villapuserot; t-paidat; pyjamat; polvisukat; hihattomat aluspaidat; korsetit; sukkanauhat; alushousut; rintaliivit; alushameet; hatut; huivit; solmiot; sadetakit; päällystakit; takit; uimapuvut; verryttelyasut; anorakit; hiihtohousut; vyöt; turkit; kaulahuivit; käsineet; aamutakit; jalkineet yleensä, mukaan lukien tossut, kengät, urheilukengät, saappaat ja sandaalit; kangasvaipat; vauvojen ruokalaput”.

2 Riidanalainen tavaramerkki on seuraava kuviomerkki:

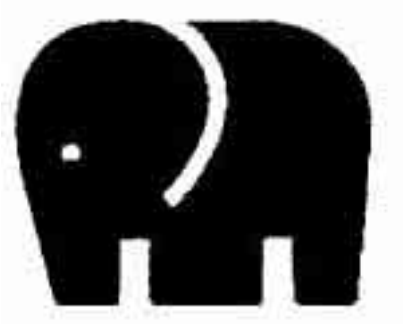


3 Kantaja, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, esitti SMHV:lle 20.2.2007 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) mukaisesti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.

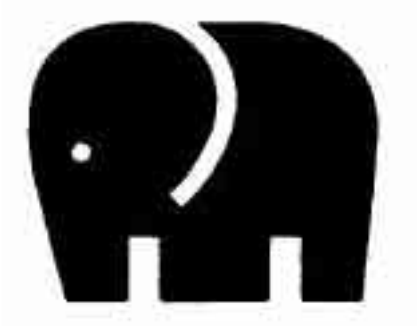
4 Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus koski riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimistä edellä 1 kohdassa luetelluille tavaroille. Se perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon kyseisen tavaramerkin ja seuraavien aiempien tavaramerkkien välillä:

— saksalainen sanamerkki elefanten, jonka rekisteröintiä haettiin 14.3.1987 ja joka rekisteröitiin 24.1.1989 numerolla 1133678, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kuvausta ”Kengät”

— jäljempänä esitetty kansainvälinen kuviomerkki, joka koskee muun muassa Tšekin tasavaltaa ja joka rekisteröitiin 29.5.1999 numerolla 715019, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat kuvausta ”Kengät ja jalkineet”, varten,



— jäljempänä esitetty saksalainen kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haettiin 9.11.2000 ja joka rekisteröitiin 22.1.2001 numerolla 30082400, luokkaan 24 kuuluvia ”lasten peittoja, lasten vuodevaatteita, lasten pyyhkeitä, lasten makuupusseja, lasten kangaslaukkuja ja kankaisia kuljetuslaukkuja” ja luokkaan 25 kuuluvia ”lasten vaatteita, lasten hattuja, lasten vöitä” varten



5 SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi 9.9.2008 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sillä perusteella, että riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kantaja valitti 12.11.2008 mitättömyysosaston päätöksestä.

6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.7.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

7 Ensiksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että kohdeyleisö muodostuu Saksassa ja Tšekin tasavallassa asuvista keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

8 Toiseksi valituslautakunta yhtyi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa mitättömyysosaston arvioon, jonka mukaan tietyt yhtäältä riidanalaisen tavaramerkin ja toisaalta aiempien tavaramerkkien kattamista tavaroista olivat samoja tai samankaltaisia, kun taas toiset olivat erilaisia.

9 Kolmanneksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 20–24 kohdassa, että riidanalainen tavaramerkki ei ollut ulkoasultaan samankaltainen kuin aiemmat tavaramerkit, kun otetaan huomioon muun muassa riidanalaisessa tavaramerkissä ja aiemmissa kuviomerkeissä esitettyjen elefantin kuvien väliset erot.

10 Neljänneksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 25–27 kohdassa, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet lausuntatavaltaan samankaltaisia, koska yhtäältä kuviomerkkejä, joihin riidanalainen tavaramerkki lukeutuu, ei lausuta ja koska toisaalta kyseisten tavaramerkkien suulliset kuvaukset eivät vastaa toisiaan.

11 Viidenneksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että kussakin kyseessä olevassa tavaramerkissä elefanttiin tehdyt viittaukset ovat merkityssisällöltään samankaltaiset.

12 Kuudenneksi sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan kokonaisarviointinsa puitteissa valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30–39 kohdassa yhtäältä, että kantaja ei ollut vedonnut aiempien tavaramerkkien erottamiskykyyn, ja toisaalta, että riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden myyntitavan vuoksi ulkoasun vertaamiselle on pantava enemmän painoa. Näissä olosuhteissa valituslautakunta totesi, että todettu merkityssisällön samankaltaisuus ei riittänyt luomaan sekaannusvaaraa riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien tavaramerkkien välille.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien menettelystä SMHV:ssa aiheutuneet kulut.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu. Se väittää, että valituslautakunta teki oikeudellisia virheitä ja arvioi tosiseikkoja virheellisesti, kun se totesi, ettei riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa.

17 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella, jos on olemassa saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyt edellytykset täytetään. Viimeksi mainittujen säännösten 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää ja jotka on rekisteröity jäsenvaltioissa tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

18 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten niitä käytetään, 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).

19 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja ei arvostele valituslautakunnan käyttämää kohdeyleisön määritelmää, sellaisena kuin se esitetään edellä 7 kohdassa, eikä edellä 8 kohdassa mainittua tavaroiden samankaltaisuuden tarkastelua. Koska nämä toteamukset eivät myöskään ole virheellisiä, ne on otettava huomioon tätä kannetta tutkittaessa.

20 Sen sijaan kantaja riitauttaa ensinnäkin merkkien samankaltaisuuden arvioinnin, toiseksi sen, ettei aiempien tavaramerkkien huomattavaa erottamiskykyä otettu huomioon, ja kolmanneksi sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan kokonaisarvioinnin, kun otetaan huomioon vastakkain olevien merkkien vertailuun kuuluvien eri tekijöiden suhde.

21 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Merkkien vertailu

22 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien 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 yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Kaksi tavaramerkkiä ovat vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 30 kohta ja asia T-317/03, Volkswagen v. SMHV – Nacional Motor (Variant), tuomio 26.1.2006, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

24 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja arvostelee valituslautakunnan toteamuksia kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailun osalta.

Ulkoasun vertailu

25 Riidanalaisen päätöksen 20–22 kohdassa valituslautakunta totesi, että aiemmat tavaramerkit muodostuvat yhtäältä sanasta ”elefanten” ja toisaalta hyvin lyhytjalkaisen jykevän aasialaisen elefantin stilisoidusta sivukuvasta. Riidanalainen tavaramerkki puolestaan muodostuu suorakulmion muotoisesta etiketistä, jonka kulmat on pyöristetty ja joka sisältää sivusta kuvattuja erikokoisia afrikkalaisia elefantteja, joiden kärsä on hieman koholla ja jotka on järjestetty vinoraidoiksi.

26 Valituslautakunta tukeutui näihin huomioihin ja totesi riidanalaisen päätöksen 22 ja 24 kohdassa, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan erilaisia huolimatta siitä, että sekä riidanalainen tavaramerkki että aiemmat kuviomerkit kuvaavat sivuttain olevaa elefanttia, jolle on piirretty vain yksi silmä.

27 Kantaja riitauttaa tämän toteamuksen riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien kuviomerkkien vertailun osalta.

28 Ensiksi se väittää, että valituslautakunta on tukeutunut virheellisesti kyseessä olevien tavaramerkkien osatekijöiden, joita kohdeyleisö ei pidä erottamiskykyisinä, eroihin.

29 Tältä osin kantaja väittää oikeutetusti, että riidanalaisessa tavaramerkissä elefanttien kuvaa ympäröivää pyöristettyä suorakulmiota pidetään pelkkänä tavaramerkin rajana. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei tämä osatekijä vaikuttaisi mitenkään riidanalaisen tavaramerkin luomaan kokonaisvaikutelmaan

ulkoasun osalta. Kyseinen suorakulmio määrittää nimittäin kyseisen merkin rajat, mistä on osoituksena se, että sen linjat ”leikkaavat” usean elefantin kuvan, jolloin nämä esiintyvät ainoastaan osittain kyseisessä merkissä.

30 Sen sijaan – kuten kantaja väittää – kohdeyleisö ei tarkastelunsa perusteella pohdi elefanttien eri kuvien tarkkaa asettelua riidanalaisessa tavaramerkissä eikä aasialaisen elefantin ja afrikkalaisen elefantin välisiä eroja. Tämän vuoksi yhtäältä sillä, että riidanalainen tavaramerkki käsittää elefanttien muodostamia vinoviivoja, ja toisaalta sillä, että kyseisessä tavaramerkissä kuvatut elefantit eivät ole samaa lajia kuin aiemmissa kuviomerkeissä kuvatut elefantit, ei ole merkitystä sen osalta, miten kohdeyleisö mieltää vastakkain olevat tavaramerkit.

31 Toiseksi kantajan mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon merkittäviä samankaltaisuuksia. Kantajan mukaan sekä riidanalainen tavaramerkki että aiemmat kuviomerkit sisältävät naivistisen kuvan nuoresta jykevästä elefantista, jonka hyvin lyhyet jalat on luonnosteltu kahdeksi suorakulmioksi.

32 On kuitenkin huomautettava, kuten valituslautakunta tekee riidanalaisen päätöksen 22 ja 24 kohdassa, että vaikka sekä riidanalainen tavaramerkki että aiemmat tavaramerkit sisältävät elefantin stilisoituja sivukuvia, näissä kuvissa on kuitenkin huomattavia eroja.

33 Riidanalaisessa tavaramerkissä esitetty elefantin kuva on nimittäin lapsenomainen, kun taas aiemmat kuviomerkit sisältävät abstraktin ja puhdaslinjaisen piirroksen, jonka ääriviivat ovat minimalistiset. Lisäksi riidanalainen tavaramerkki sisältää valkoisia elefantteja, joiden ääriviivat ovat mustat, kun taas aiemmat kuviomerkit käsittävät mustan elefantin, jonka ääriviivat ovat valkoiset.

34 Toisin kuin kantaja väittää, kolmanneksi se seikka, että riidanalainen tavaramerkki sisältää usean elefantin kuvan, ei ole merkityksetön kohdeyleisön näkemyksen ja näin ollen kyseisen tavaramerkin tuottaman ulkoasua koskevan kokonaisvaikutelman kannalta. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, riidanalaiselle tavaramerkille on nimittäin sen ulkoasua koskevan kokonaisvaikutelman kannalta ominaista usean elefantin kuvaaminen suorakulmaisessa etiketissä, jonka kulmat on pyöristetty. Näin ollen usean elefantin kuvaaminen muodostaa kyseisen tavaramerkin olennaisen osan.

35 Sikäli kuin kantaja vetoaa tältä osin saksalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, on todettava, että yhteisön tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Näin ollen jäsenvaltioissa tehdyt päätökset eivät sido SMHV:a eivätkä unionin tuomioistuinta (ks. asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), vaan ne ovat ainoastaan seikka, joka voidaan pelkästään ottaa huomioon yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä, eikä tämä seikka ole menettelyn kannalta ratkaiseva (ks. analogisesti asia T-337/99, Henkel v. SMHV (Punavalkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2597, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Päätökset, joihin kantaja vetoaa, koskevat kuitenkin sitä, että sanaosa esiintyy tavaramerkissä useaan kertaan, kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse kuvio-osasta. Koska sillä, että nämä kahdentyyppiset osat esiintyvät merkissä useaan kertaan, ei lähtökohtaisesti ole samaa vaikutusta tavaramerkin tuottamaan kokonaisvaikutelmaan, on katsottava, että saksalaisten tuomioistuinten päätöksiä, joihin kantaja vetoaa, ei voida soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa eikä unionin yleinen tuomioistuin näin ollen voi ottaa niitä huomioon.

37 Kantaja väittää tässä yhteydessä myös, että sillä on oikeus asettaa aiempia kuviomerkkejä tavaroihinsa useita kertoja ja erikokoisina. Se viittaa tältä osin muotialan käytäntöihin ja erityisesti tiettyjen luksusmerkkien ”monogrammituotteisiin”.

38 Tämä väite menee kuitenkin riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien kuviomerkkien vertailun ulkopuolelle, koska se koskee aiempien kuviomerkkien käyttöä. Kuten edellä 29 kohdasta ilmenee, riidanalainen tavaramerkki ei kuvaa määrittämätöntä määrää elefantteja, vaan rajatun alueen, johon sisältyy useiden elefanttien kokonainen tai osittainen kuva.

39 Missään tapauksessa kantaja ei esitä tukea väitteilleen muotialan käytännöistä. Se ei myöskään selitä ”monogrammituotteita” koskevan esimerkin merkityksellisyyttä, kun otetaan huomioon se, että käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole monogrammeja.

40 Koska yhtäkään kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että riidanalaisessa tavaramerkissä kuvataan useita elefantteja, ei voida hyväksyä, on katsottava, että tällä seikalla pyritään erottamaan riidanalainen tavaramerkki ulkoasun suhteen aiemmista kuviomerkeistä, jotka sisältävät vain yhden elefantin kuvan.

41 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se katsoi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että kokonaisuutena tarkasteltuna riidanalainen tavaramerkki ja aiemmat kuviomerkit olivat ulkoasultaan erilaisia.

Lausuntatavan vertailu

42 Aluksi on huomautettava, että kantaja vetoaa oikeutetusti riidanalaisen päätöksen perustelujen epäjohdonmukaisuuteen lausuntatavan samankaltaisuuden osalta. Riidanalaisen päätöksen 25 kohtaa, jonka mukaan kuviomerkkejä ei lausuta, ei nimittäin ensi näkemältä voida sovittaa yhteen saman päätöksen 26 kohdan kanssa, jonka mukaan joka tapauksessa riidanalaisen tavaramerkin suullinen kuvaus eroaa aiempien tavaramerkkien suullisesta kuvauksesta.

43 Lisäksi toisin kuin SMHV väittää, riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa esitetty väite ei ole puhtaasti ylimääräinen väite. Riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, jossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti sekaannusvaaran olemassaoloa, valituslautakunta viittaa nimenomaisesti kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatapojen välillä havaittuihin eroihin.

44 Näin ollen on katsottava, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ristiriitaiset lausuntatavan samankaltaisuuden arvioinnin osalta.

45 Toisin kuin kantaja väittää, lausuntatavan vertailulla ei kuitenkaan ole merkitystä tarkasteltaessa sitä, onko kuviomerkki, joka ei sisällä sanaosaa, samankaltainen kuin toinen tavaramerkki (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-5/08-T-7/08, Nestlé v. SMHV - Master Beverage Industries (Golden Eagle ja Golden Eagle Deluxe), tuomio 25.3.2010, Kok., s. II-1177, 67 kohta).

46 Kuviomerkkiä, joka ei sisällä sanaosaa, ei nimittäin voida sellaisenaan lausua. Sen ulkoasua tai merkityssisältöä voidaan korkeintaan kuvailla suullisesti. Tällainen kuvailu menee kuitenkin väistämättä päällekkäin joko kyseessä olevan tavaramerkin ulkoasua koskevan vaikutelman tai sen merkityssisältöä koskevan vaikutelman kanssa. Tämän vuoksi ei ole tarpeen tutkia itsenäisesti sellaisen kuviomerkin, joka ei sisällä sanaosaa, lausuntatapaa koskevaa vaikutelmaa eikä verrata sitä muiden tavaramerkkien lausuntatapaa koskevaan vaikutelmaan.

47 Kun otetaan huomioon nämä olosuhteet ja se, että riidanalainen tavaramerkki on kuviomerkki, joka ei sisällä sanaosaa, ei ole syytä todeta, että viimeksi mainittu tavaramerkki ja aiemmat tavaramerkit olisivat samankaltaisia, eikä myöskään, että ne olisivat erilaisia.

Merkityssisällön vertailu

48 Riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa valituslautakunta totesi ensinnäkin, että aiempi sanamerkki merkitsi ”elefanttia” saksaksi eli sen alueen kielellä, jossa se oli rekisteröity. Toiseksi valituslautakunnan mukaan kaikissa kyseessä olevissa kuviomerkeissä viitataan selvästi ”elefantin” käsitteeseen. Koska aiemmissa tavaramerkeissä kuvataan yksi ainoa elefantti, kun taas riidanalainen tavaramerkki sisältää useita erikokoisia elefantteja, jotka on sijoiteltu erityisellä tavalla ja rajattu suorakulmaiseen etikettiin, jonka kulmat on pyöristetty, valituslautakunta kuitenkin totesi, että merkit ovat merkityssisällöltään pikemminkin samankaltaisia kuin samanlaisia.

49 Kantaja väittää, että merkityssisältöjen samankaltaisuus on suurempaa kuin se, jonka valituslautakunta totesi. Se vetoaa erityisesti siihen, että riidanalainen tavaramerkki ja aiempi sanamerkki ovat merkityssisällöltään samanlaiset.

50 Tässä yhteydessä riidanalaisen tavaramerkin merkityssisältöä koskevan vaikutelman osalta edellä 30 kohdassa todettiin ensiksi, ettei sillä, että riidanalainen tavaramerkki käsittää elefanttien muodostamia vinoviivoja, ole merkitystä kohdeyleisön vaikutelman kannalta. Näin ollen kohdeyleisö ei havaitse mitään riidanalaisessa tavaramerkissä kuvattujen useiden elefanttien erityistä sijoittelua. Tämän jälkeen edellä 29 kohdasta ilmenee, että riidanalaisessa tavaramerkissä elefanttien kuvaa ympäröivää suorakulmiota, jonka kulmat on pyöristetty, pidetään tavaramerkin rajana. Tämä seikka ei kuitenkaan aiheuta mitään erityistä merkityssisältöä. Kun lopuksi otetaan huomioon se, että keskivertokuluttajan on lähtökohtaisesti turvauduttava tavaramerkeistä saamaansa epätäydelliseen muistikuvaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta), erikokoisten elefanttien olemassaolo ei vaikuta riidanalaisen tavaramerkin merkityssisältöä koskevaan vaikutelmaan.

51 Näissä olosuhteissa on katsottava, että merkityksellinen yleisö mieltää riidanalaisen tavaramerkin siten, että merkityssisältönsä osalta siinä viitataan pelkästään elefantteihin. Näin ollen kantaja väittää oikeutetusti, että riidanalainen tavaramerkki ja aiempi sanamerkki ovat merkityssisällöltään samanlaiset.

52 Riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien kuviomerkkien merkityssisällön vertailun osalta ei ole kiistetty sitä, että aiempien kuviomerkkien havaitaan viittaavan ”elefantin” käsitteeseen. Koska ”elefantin” ja ”elefanttien” käsitteet ovat lähellä toisiaan, on todettava valituslautakunnan tapaan, että riidanalainen tavaramerkki ja aiemmat kuviomerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaiset.

53 Lopuksi on todettava, että riidanalaista päätöstä rasittavat virheet, jotka liittyvät lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden arviointiin.

54 Näiden virheiden vaikutusta valituslautakunnan sen toteamuksen pätevyyteen, joka koskee sekaannusvaaran puuttumista, ja näin ollen riidanalaisen päätöksen päätösosan perusteltavuuteen voidaan kuitenkin arvioida vasta merkityksellisten tekijöiden kokonaistarkastelun vaiheessa. Tätä tarkastelua varten on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan erilaisia, että niiden lausuntatavan vertailulla ei ole merkitystä ja että riidanalainen tavaramerkki on merkityssisällöltään samanlainen kuin aiempi sanamerkki ja samankaltainen kuin aiemmat kuviomerkit.

Se, että aiempien tavaramerkkien vahvaa erottamiskykyä ei ole otettu huomioon

55 Riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa valituslautakunta totesi, ettei kantaja mitättömyysosastossa vedonnut nimenomaisesti siihen, että aiempien tavaramerkkien erottamiskyky on tavallista suurempi niiden intensiivisen käytön vuoksi. Kantajan mitättömyysosastossa esittämät huomautukset ja todisteet koskivat yksinomaan väliintulijan esiin nostamaa kysymystä kyseisten tavaramerkkien tosiasiallisesta

käytöstä. Tämän vuoksi valituslautakunta ei tutkinut, olivatko aiemmat tavaramerkit saavuttaneet tavallista suuremman erottamiskyvyn niiden käytön vuoksi. Se totesi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että niiden erottamiskyky on normaali.

56 Kantaja kiistää, ettei se olisi vedonnut aiempien tavaramerkkien tavallista suurempaan erottamiskykyyn. Se viittaa tältä osin mitättömyysosastolle 11.10.2007 esittämiinsä huomautuksiin.

57 Näiden huomautusten SMHV:ssa käydyn menettelyn kielelle tehdyn käännöksen, sellaisena kuin se esitettiin mitättömyysosastolle 7.11.2007, sivulla 11 on seuraava kohta:

> ”3. Toisin kuin vastapuolen lausunnossa todetaan, [aiemmilla tavaramerkeillä] ei ole myöskään heikkoa erottamiskykyä. Päinvastoin, koska niitä on käytetty aiemmin intensiivisesti ja pysyvästi Saksan markkinoilla, niillä on keskimääräistä suurempi erottamiskyky.”

58 Tästä kohdasta ilmenee, että kantaja on vedonnut nimenomaisesti aiempien tavaramerkkien aiempaan käyttöön perustuvaan tavallista suurempaan erottamiskykyyn. Tämän vuoksi sekä mitättömyysosaston oli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan, joka oli voimassa sen päätöksen tekohetkellä, nojalla että valituslautakunnan oli asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan nojalla tutkittava päätöksissään tämän väitteen paikkansapitävyys.

59 SMHV:n esittämillä väitteillä ei voida kyseenalaistaa tätä toteamusta.

60 SMHV väittää ensiksi, että kantaja ei ole vedonnut aiempien tavaramerkkien tavallista suurempaan erottamiskykyyn mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen vakiolomakkeella, joka jätettiin 20.2.2007, eikä tämän lomakkeen ohessa esitetyissä huomautuksissa.

61 Yhtäältä vakiolomake ei kuitenkaan sisällä osiota, joka koskisi aiempien tavaramerkkien erottamiskykyä, vaan ainoastaan osion, joka koskee sitä, olivatko ne mahdollisesti laajalti tunnettuja, mihin käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole vedottu.

62 Toisaalta asetuksesta N:o 40/94 tai asetuksesta N:o 207/2009 ei ilmene, että aiempien tavaramerkkien tavallista suurempaan erottamiskykyyn olisi vedottava mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämishetkellä, jotta tämä vetoaminen voitaisiin hyväksyä.

63 Toiseksi SMHV väittää, että edellä 57 kohdassa mainittu kohta on pelkkä lyhyt väite, joka on esitetty vastauksena väliintulijan huomautuksiin keskusteltaessa aiempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista.

64 On todettava yhtäältä, että vaikka kyseinen kohta on lyhyt, sen merkitys on riittävän selvä ja täsmällinen.

65 Toisaalta ei voida todeta, että kantajan vaatimus olisi esitetty keskusteltaessa aiempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista. Tätä kysymystä käsiteltiin nimittäin kantajan 11.10.2007 esittämien huomautusten I ja II kohdassa, kun taas edellä 57 kohdassa mainittu kohta kuuluu saman asiakirjan III kohtaan, joka koskee väliintulijan esittämiä muita väitteitä. Kuten SMHV itsekin myöntää, näihin väitteisiin sisältyi kysymys aiempien tavaramerkkien erottamiskyvystä.

66 Kolmanneksi SMHV väittää, että kantaja ei ole esittänyt erityisiä todisteita tukeakseen väitettä aiempien tavaramerkkien tavallista suuremmasta erottamiskyvystä. Lisäksi SMHV:n mukaan kantajan 11.10.2007 esittämien huomautusten liitteessä esitetyillä todisteilla pyrittiin osoittamaan aiempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö.

67 Tältä osin edellä 57 kohdassa mainitun kohdan asiayhteyden mukaisesta tulkinnasta seuraa, että sen tueksi, että se on vedonnut aiempien tavaramerkkien tavallista suurempaan erottamiskykyyn, kantaja viittasi kaikkiin todisteisiin, joita se esitti todistaakseen näiden tavaramerkkien tosiasiallisen käytön.

68 Näillä todisteilla eli aiemmat tavaramerkit sisältävällä mainosmateriaalilla ja näillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden myyntimääriä koskevilla valaehtoisilla ilmoituksilla oli ensi näkemältä merkitystä paitsi aiempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön kannalta, myös niiden mahdollisen käyttöön perustuvan erottamiskyvyn kannalta.

69 Näissä olosuhteissa on katsottava, että kantaja yksilöi todisteet, joihin se tukeutui, riittävän tarkasti, jotta SMHV saattoi tutkia kantajan väitteiden paikkansapitävyyden ja jotta väliintulija saattoi esittää huomautuksensa tältä osin.

70 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on todennut virheellisesti, ettei kantaja ollut vedonnut nimenomaisesti aiempien tavaramerkkien käyttöön perustuvaan tavallista suurempaan erottamiskykyyn. Näin ollen se on toiminut virheellisesti myös, kun se ei ole tutkinut kantajien vaatimusten paikkansapitävyyttä tämän kysymyksen osalta.

71 Tämä virhe pitää sisällään sen, että valituslautakunta on jättänyt tutkimatta riidanalaisen tavaramerkin ja aiempien tavaramerkkien sekaantumisvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa mahdollisesti merkityksellisen tekijän (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta).

72 Näissä olosuhteissa unionin yleisen tuomioistuimen tiedossa ei ole kaikkia tarvittavia seikkoja, jotta se voisi tutkia valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esittämän sekaantumisvaaran olemassaoloa koskevan kokonaisarvioinnin paikkansapitävyyden.

73 Tämän vuoksi ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja näin ollen riidanalainen päätös on kumottava ilman, että olisi tarpeen tutkia kyseiseen arviointiin liittyviä väitteitä muun muassa vastakkain olevien tavaramerkkien vertailuun kuuluvien eri tekijöiden välisten suhteiden osalta.

Oikeudenkäyntikulut

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

75 Käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian. Näin ollen on ensinnäkin määrättävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

76 Toiseksi on määrättävä, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 15.7.2010 tekemä päätös (asia R 1638/2008-4) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sportin oikeudenkäyntikulut.

3) Sisma SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä helmikuuta 2012.

Allekirjoitukset