YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

1 päivänä helmikuuta 2005 *

Asiassa T-57/03,

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA, kotipaikka Marseille (Ranska), edustajanaan asianajaja K. Manhaeve, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään U. Pfleghar ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa asian käsittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistuivat ja väliintulijoina ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ovat

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Frank Dann ja **Andreas Backer**, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa), edustajanaan asianajaja P. Baronikians,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.12.2002 tekemästä ratkaisusta (asia R 1072/2000-2), joka liittyi tavaramerkkejä HOOLIGAN ja OLLY GAN koskeneeseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.2.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.9.2003 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.9.2003 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 28.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Frank Dann ja Andreas Backer (jäljempänä väliintulijat) tekivät 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki HOOLIGAN.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "vaatteet ja päähineet".

4 Tämä hakemus julkaistiin 31.8.1998 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 65/98.

5 Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (jäljempänä kantaja) teki 30.11.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä vastaan kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita tämä tavaramerkki koskee, tukeutuen kahteen aikaisempaan tavaramerkkiin, joiden haltija se on ja jotka ovat

— sanamerkki-tyyppinen kansainvälinen tavaramerkki OLLY GAN nro 575552, joka on voimassa muun muassa Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa ja joka koskee muun muassa luokkaan 25 kuuluvia vaatteita

— ranskalainen sanamerkki OLLY GAN nro 1655245, joka koskee muun muassa luokkaan 25 kuuluvia vaatteita.

6 Väliintulijat pyysivät 26.5.1999 kantajaa esittämään näyttöä siitä, että mainittuja aikaisempia tavaramerkkejä on käytetty tosiasiallisesti.

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 15.9.2000 tekemällään ratkaisulla sillä perusteella, että Ranskassa ja Portugalissa oli sekaannusvaara sen vuoksi, että tavarat, joita kyseessä olevat tavaramerkit koskevat, ovat samat ja että kyseessä olevat sanamerkit ovat foneettisesti ja näin ollen merkityssisällöltään samankaltaiset.

8 Väliintulijat valittivat 9.11.2000 SMHV:lle väiteosaston ratkaisusta.

9 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 5.12.2002 tekemällään ratkaisulla (asia R 1072/2000-2; jäljempänä riidanalainen ratkaisu) väiteosaston ratkaisun.

10 Valituslautakunta katsoi, että ranskalainen tai portugalilainen keskivertokuluttaja tuntee englanninkielisen sanan "hooligan" tavanomaisen merkityksen ja sen oikeinkirjoituksen ja ääntää kyseessä olevat tavaramerkit eri tavoin. Valituslautakunta päätteli tästä, että kyseessä olevat merkit eivät ole visuaalisesti, foneettisesti tai merkityssisällöltään samankaltaiset ja että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei näin ollen ole sekaannusvaaraa.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulijat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

13 SMHV toteaa ensiksi, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii riidanalaisen ratkaisun laillisuutta, sen tehtävänä ei ole tarkastella uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Koska kantaja ei kiistänyt valituslautakunnassa kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuutta, tavaramerkkien käyttöä, ainoastaan Ranskan ja Portugalin alueiden merkityksellisyyttä eikä sitä, että kyseessä olevat merkit eivät ole visuaalisesti samankaltaiset, ja koska se mainitsi ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kyseessä olevien aikaisempien tavaramerkkien vahvan erottamiskyvyn, näitä kysymyksiä ei voida SMHV:n mukaan enää alkaa käsitellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa muuttamatta riidan kohdetta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti.

14 Kantaja katsoo, että väite, joka koskee tavaramerkin OLLY GAN merkityssisältöä, oli jo esitetty SMHV:ssä. Se luottaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan tässä tuomioistuimessa esitettyjen uusien asiakirjojen tutkittavaksi ottamisen osalta, mutta vaatii, että väliintulijoiden esittämiä uusia asiakirjoja käsitellään samalla tavoin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

15 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1 Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2 Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3 Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.

4 Kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen.

— — "

16 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1 Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2 Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa."

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan perusteella nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien ratkaisujen laillisuuden valvonta (ks. vastaavasti asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Asetuksen N:o 40/94 puitteissa tämä valvonta on kyseisen asetuksen 74 artiklan mukaan tehtävä ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta).

18 SMHV:n eri yksiköiden välisestä toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa, että valituslautakunnan on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan soveltamisalalla perustettava ratkaisunsa kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka on esitetty sen käsiteltävänä olevassa riidanalaisessa ratkaisussa, ja tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka osapuoli tai osapuolet ovat esittäneet joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseessa yksikössä tai valitusmenettelyssä, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista. Sen tutkinnan laajuus, joka valituslautakunnan on suoritettava riidanalaisen ratkaisun osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy yksinomaan osapuolen tai osapuolten siinä käydyssä menettelyssä esittämien valitusperusteiden perusteella (ks. vastaavasti asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 29 ja 32 kohta).

19 Tosiseikkojen osalta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että osapuolten on esitettävä SMHV:lle määräajassa tosiseikat, joihin ne aikovat vedota. SMHV:tä ei näin ollen voida moittia siitä, että se olisi toiminut sääntöjenvastaisesti sellaisten tosiseikkojen osalta, joita sille ei ole toimitettu.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetyt tosiseikat, joita ei ole aikaisemmin esitetty SMHV:n yksiköissä, on näin ollen hylättävä (ks. vastaavasti asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003,

Kok. 2003, s. II-411, 61 ja 62 kohta; asia vahvistettiin muutoksenhaussa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-192/03 P, Alcon v. SMHV, 5.10.2004 antamalla määräyksellä, Kok. 2004, s. II-8993; asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta; asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. II-2003, s. II-4835, 46 kohta ja asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta).

21 Oikeudellisen kehyksen osalta on huomattava, että suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimuksen on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaisesti rajoituttava seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja näiden esittämiin vaatimuksiin. Kun valituslautakunta siis ratkaisee valituksen, joka on tehty ratkaisusta, jolla väitemenettely päätettiin, se voi perustaa ratkaisunsa vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä osapuolten esittämiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin (ks. asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Suhteellisen hylkäysperusteen tai minkä tahansa muun säännöksen, johon osapuolten esittämien vaatimusten tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja. Tämän osalta on täsmennettävä, että SMHV:n on mahdollisesti ratkaistava oikeuskysymys, vaikka osapuolet eivät ole sitä esittäneet, jos tämän kysymyksen ratkaiseminen on tarpeen asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset. Valituslautakunnalle esitettyihin oikeudellisiin seikkoihin kuuluu siis myös oikeuskysymys, jota on välttämättä tarkasteltava osapuolten esittämien perusteiden arvioimiseksi ja vaatimusten hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, vaikka osapuolet eivät olisi esittäneet kantaansa tästä kysymyksestä ja vaikka SMHV ei olisi lausunut tästä seikasta. Jos väitetään, että SMHV on toiminut sääntöjenvastaisesti osapuolten vaatimuksia käsitellessään esimerkiksi loukkaamalla kontradiktorista periaatetta, tämä väitetty sääntöjenvastaisuus on myös osa asian oikeudellista kehystä.

22 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetyt oikeudelliset seikat, joita ei ole aikaisemmin esitetty SMHV:n yksiköissä ja jotka koskevat

oikeuskysymystä, joka ei ole välttämätön asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, eivät voi vaikuttaa suhteellisen hylkäysperusteen soveltamista koskevan valituslautakunnan ratkaisun laillisuuteen, koska ne eivät ole osa valituslautakunnassa esitettyä asian oikeudellista kehystä. Ne on näin ollen jätettävä tutkimatta. Kun oikeussääntöä on puolestaan noudatettava tai oikeuskysymys on ratkaistava asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, tähän kysymykseen liittyvä oikeudellinen seikka voidaan esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

23 Lopuksi on täsmennettävä, että tällaiset tosiseikkojen tutkittavaksi ottamista koskevat säännöt koskevat myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esiintyviä SMHV:tä tai väliintulijoita työjärjestyksen 134 artiklan perusteella (ks. väliintulijan esittämien todisteiden osalta asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 52 kohta). Oikeudellisten seikkojen osalta väliintulijoita koskevat samat tutkittavaksi ottamista koskevat säännöt kuin kantajia. Prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, että kantajilla ja väliintulijoilla on käytössään samat keinot ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

24 Käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan todeta, että kantaja ei esittänyt huomautuksia valituslautakunnassa. SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi enää tutkia kysymyksiä, joita ei esitetty valituslautakunnassa ja jotka koskevat sitä, että kyseessä olevat tavarat ovat samat, alueita, joihin liittyen on esitetty näyttöä aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä, tarkasteltujen alueiden merkityksellisyyttä ja sitä, että kyseessä olevat merkit eivät ole visuaalisesti samankaltaiset. Edellä 18 kohdassa esitetyistä syistä tämä SMHV:n väite on hylättävä.

25 Näin on siksi, että nämä kysymykset kuuluivat valituslautakunnassa käsitellyn asian tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin. Väiteosasto käsitteli kaikkia näitä kysymyksiä ratkaisussaan vastauksena osapuolten perusteluihin tai omasta aloitteestaan, koska nämä kysymykset oli ehdottomasti ratkaistava, jotta kantajan

väitteestä voitiin lausua. Valituslautakunnan oli näin ollen perustettava tai sen olisi pitänyt perustaa ratkaisunsa kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin sen käsiteltävänä ollut riidanalainen ratkaisu perustui. Nämä kysymykset voidaan näin ollen ottaa tutkittavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

26 Aikaisempien tavaramerkkien vahvan erottamiskyvyn osalta, joka perustuu sekä niiden ominaisuuksiin että niiden tunnettuuteen ja johon kantaja viittaa, on puolestaan todettava, että SMHV:ssä käydyn menettelyn asiakirja-aineiston perusteella kantaja ei viitannut missään vaiheessa tähän vahvaan erottamiskykyyn SMHV:ssä, olipa kyse sitten väiteosastosta tai erityisesti valituslautakunnasta, koska kantaja ei ollut läsnä valituslautakunnassa.

27 Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut tämän osalta, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen tunnettuus on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta ja tuomiolauselma). Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi täsmällisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka sanamuoto vastaa lähes täysin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuotoa. Asetuksen N:o 40/94 johdantoosan seitsemännessä perustelukappaleessa vahvistetaan sitä paitsi, että sekaannusvaaran arviointi riippuu muun muassa siitä, "kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla".

28 Erona tähän direktiiviin lainsäätäjä on kuitenkin sisällyttänyt asetukseen N:o 40/94 sääntöjä, jotka koskevat tavaramerkeistä vastaavan viraston toimintaa sekä tässä virastossa asian käsittelyyn osallistuvien henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Asetuksen 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelu rajoittuu osapuolten esittämiin perusteisiin ja vaatimuksiin. Asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita nämä eivät ole esittäneet määräajassa. Koska vetoaminen vahvaan erottamiskykyyn perustuu sekä tosiseikkoihin että oikeudellisiin seikkoihin, on tehtävä ero sen mukaan, voiko SMHV lausua osapuolten vaatimuksista sille esitettyjen asiakirjojen perusteella.

29 Aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen perustuvan erottamiskyvyn osalta on ensinnäkin todettava, että kantaja vetoaa tähän erottamiskykyyn yksinomaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä.

30 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan SMHV:n on tutkittava kaikki perusteet, jotka koskevat tavaramerkin tunnettuuteen perustuvaa erottamiskykyä. Jos osapuoli ei puolestaan vetoa aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen eikä tämän tunnettuuden tueksi esitettyihin todisteisiin, SMHV:tä ei voida moittia siitä, ettei se ole lausunut viran puolesta tästä seikasta. Yhtäältä siltä osin kuin tavaramerkin tunnettuutta tarkastellaan näytöstä erillään puhtaan olettaman perusteella, osapuolten on täsmennettävä riittävästi vaatimuksensa, jotta SMHV voi lausua asianmukaisesti niiden väitteistä. Tunnettuuden arviointi perustuu toisaalta periaatteessa tosiseikkoihin, jotka osapuolten on esitettävä. Kun väitteen tehnyt osapuoli haluaa vedota siihen, että sen tavaramerkki on tunnettu, sen on esitettävä tosiseikat ja mahdollisesti todisteet, joiden perusteella SMHV voi tarkistaa tällaisen väitteen todenperäisyyden (asia T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 v. SMHV – Nabeiro Silveira (Galáxia), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1765, 32 kohta).

31 On siis katsottava, että SMHV:n ei tarvinnut tutkia kyseessä olevien aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta. Tätä tunnettuutta ei mainittu sen käsiteltäväksi saatetussa väitteessä. Kantajan esittämä kanneperuste, joka koskee sen aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta, ja tähän liittyvät asiakirjat on siis jätettävä tutkimatta.

32 Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osalta on puolestaan todettava, että SMHV:n oli tutkittava tarvittaessa viran puolesta tämä seikka väitteen tekemisen jälkeen. Erona tunnettuuteen ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei edellytä tosiseikkoja, jotka osapuolten olisi toimitettava. Tämä arviointi ei myöskään edellytä sitä, että osapuolet esittäisivät perusteita tai

perusteluja ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osoittamiseksi, koska yksin SMHV:n on selvitettävä sen olemassaolo ja arvioitava sitä sen aikaisemman tavaramerkin valossa, johon väite perustuu.

33 Käsiteltävänä olevassa asiassa tästä seuraa, että kantajan aikaisempien tavaramerkkien ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky sekaannusvaaraa arvioitaessa kuului oikeudellisiin seikkoihin, jotka ovat tarpeen asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon hakemus ja kantajan SMHV:ssä esittämät perusteet. Kantajan tähän liittyvä väite on näin ollen otettava tutkittavaksi.

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen tosiseikkojen osalta on lopuksi todettava, että SMHV ei ole yksilöinyt kannekirjelmän liitteitä, jotka liittyvät muuhun seikkaan kuin aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen, joka suljettiin pois jo edellä. Asiakirja-aineistosta ilmenee kuitenkin, että liitteillä A 7 ja A 8, joilla pyritään esittämään, että se, että aikaisemmat tavaramerkit OLLY GAN tuovat mieleen huligaanin käsitteen, on jo pantu merkille, on nimenomaisesti tarkoitus osoittaa, että valituslautakunta erehtyi katsoessaan, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä on eri merkityssisältö. Vaikka nämä liitteet tukevat riidanalaisessa ratkaisussa olevien tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen kritiikkiä, niitä ei ole toimitettu SMHV:lle. Nämä liitteet eivät näin ollen kuulu valituslautakunnalle esitettyihin tosiseikkoihin, minkä vuoksi ne on jätettävä tutkimatta.

35 Väliintulijoiden esittämä uusi tosiseikka, eli Internet-sivusto Googlella tehdyn haun tulos, on myös hylättävä, koska tätä seikkaa ei esitetty SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä. Väliintulijoiden väite, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen intensiivisen käyttönsä vuoksi, on myös hylättävä, koska tätä väitettä ei esitetty SMHV:ssä.

Pääasia

Asianosaisten lausumat

36 Kantajan mukaan on kiistatonta, että tavarat, joita kyseessä olevat tavaramerkit koskevat, ovat samat.

37 Se katsoo, että kyseessä olevat merkit ovat tietyssä määrin visuaalisesti samankaltaiset, koska kummassakin on kirjaimet "ol" ja kumpikin päättyy tavuun "gan".

38 Se väittää, että nämä merkit ovat foneettisesti samat tai hyvin samankaltaiset. Se kiistää ranskalaisten ja espanjalaisten sanakirjojen, jotka valituslautakunta mainitsee, antamien ääntämistapojen merkityksellisyyden yhtäältä siksi, että ranskan sana on "houligan", ja toisaalta siksi, että näiden ääntämistapojen muodollisuus ei sovellu tavalliseen ja jopa tuttavalliseen sanaan. Kohdeyleisö, eli muun muassa ranskalaiset, espanjalaiset ja portugalilaiset keskivertokuluttajat, ei sen mukaan puhu riittävissä määrin englantia. Sen mukaan ei näin ollen ole ilmeistä, että kohdeyleisö osaa lausua ja kirjoittaa asianmukaisesti sanan "hooligan". Lisäksi ne näistä kuluttajista, jotka puhuvat englantia, käyttävät erittäin selvää romaanista aksenttia, jossa kyseessä olevien sanamerkkien ääntämykselliset erot hävitetään aspiroidun h:n, kaksois-o:n tai sanojen Olly ja Gan välissä olevan tauon osalta. Kyseessä olevat kaksi merkkiä ääntyvät näin ollen sen mukaan hyvin samankaltaisesti.

39 Se väittää, että kyseessä olevilla merkeillä on sama tai hyvin samankaltainen merkityssisältö. Näiden merkkien foneettisen samankaltaisuuden vuoksi ne tuovat väistämättä mieleen saman huligaani-käsitteen.

40 Se katsoo, että oikeuskäytännön ja lainsäädännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä vahvempi aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky on. Kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit ovat sen mukaan erittäin erottamiskykyisiä ominaisuuksiensa vuoksi.

41 Kun otetaan huomioon, että keskivertokuluttajalla on vain harvoin tilaisuus vertailla suoraan kyseessä olevia tavaramerkkejä, sekaannusvaaran olemassaolo on sen mukaan osoitettu (asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43).

42 SMHV katsoo täydentävästi sillä perusteella, että se on esittänyt oikeudenkäyntiväitteen, joka koskee kyseessä olevien merkkien visuaalista samankaltaisuutta koskenutta perustelua, että nämä merkit ovat erilaiset osatekijöitä "ol" ja "gan" lukuun ottamatta.

43 Väliintulijat väittävät, että kyseessä olevat merkit eivät ole visuaalisesti samankaltaiset. Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu niiden mukaan yhdestä ainoasta sanasta, ja sen hallitseva osatekijä on kaksois-o, kun taas aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat kahdesta sanasta ja niiden hallitseva osatekijä on "oll".

44 SMHV väittää, että kyseessä olevat merkit ovat foneettisesti erilaiset. Englannin kielen sana "hooligan" ymmärretään sen mukaan koko yhteisön alueella ja erityisesti Ranskassa, joka on maa, jossa tämä sana on tullut kieleen lähinnä siksi, että sitä käytetään jalkapallossa. Tälle sanalle on SMHV:n mukaan tyypillistä, että se äännetään englantilaisittain tai ainakin erittäin vähän siitä poikkeavasti. Tämän vuoksi kyseessä olevat merkit lausutaan selvästi eri tavoin erityisesti, kun on kyse ensimmäisen tavun ääntämistavasta ja aikaisemmat tavaramerkit muodostavien kahden sanan välillä olevasta tauosta.

45 Väliintulijat katsovat, että myöskään foneettista samankaltaisuutta ei ole. Niiden mukaan sana "hooligan" tunnetaan ja se on tavanomainen Ranskassa, vaikka sen kirjoitustapa on hieman erilainen, sekä Espanjassa, ja se äännetään asianmukaisesti englantilaisittain. Sanat "hooligan" ja "Olly Gan" muodostuvat näin ollen niiden mukaan erilaisista vokaalijaksoista eli u-i-ä:stä ja o-i-a:sta, ja niiden sanakorko on eri kohdassa eli ensimmäisessä tapauksessa ensimmäisellä tavulla ja jälkimmäisessä tapauksessa toisella sanalla. Aikaisemmat tavaramerkit muodostavien kahden sanan välinen tauko on niiden mukaan myös riittävä foneettinen ero.

46 Koska aikaisemmat tavaramerkit eivät merkitse mitään, kyseessä olevien merkkien merkityssisältö ei SMHV:n mukaan voi olla millään tavoin samankaltainen. Koska kohdeyleisö tuntee sanan "hooligan" ja jopa "houligan" ja kyseessä olevien tavaramerkkien visuaaliset ja foneettiset erot, se ei voi sekoittaa sanaa "hooligan" sanoihin "Olly Gan" (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335).

47 Väliintulijoiden mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältö ei ole samankaltainen. Niiden mukaan OLLY GANia pidetään miehen etunimenä ja sukunimenä ja se ymmärretään designer-nimeksi, sillä tämä on tavanomainen käytäntö muodin alalla, minkä vuoksi muita mielleyhtymiä ei ole. Sanaa "hooligan" käytetään puolestaan laajalti ranskan-, italian-, portugalin- ja espanjankielisissä teksteissä. Mitään merkityssisältöön liittyvää sekaannusta ei siis ole.

48 SMHV väittää, että koska yksinomaan aikaisempien tavaramerkkien keskivertoerottamiskyky on otettava huomioon, kyseessä olevien merkkien välisten erojen vuoksi sekaannusvaaraa ei ole (edellä 41 kohdassa mainittu asia MYSTERY).

49 Väliintulijat kiistävät väitteen, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit ovat erityisen tunnettuja.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

50 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja että nämä tavaramerkit on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä maantieteellisellä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

51 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupalliseen alkuperään liittyvää sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa ja joihin kuuluu muun muassa merkkien samankaltaisuuden ja merkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 29–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Käsiteltävänä olevan asian kohdeyleisön määritelmän osalta kaikki osapuolet katsovat yksimielisesti, että se muodostuu ainakin ranskalaisista ja portugalilaisista keskivertokuluttajista.

53 Seuraavaksi on todettava, että sitä, että tavarat, joita tavaramerkit koskevat, ovat samat, ei ole kiistetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

54 Kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityi-

sesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta). Kun määritellään ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste, on myös tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden kaupan pitämiseen liittyvät ehdot (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta).

55 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta vahvisti ensinnäkin kyseessä olevien merkkien visuaalisen samankaltaisuuden osalta väiteosaston arvioinnin, jonka mukaan nämä merkit ovat visuaalisesti erilaiset (riidanalaisen ratkaisun 20 kohta). Kantaja tyytyy toteamaan, että kyseessä olevissa merkeissä kirjaimet "ol" ja lopputavu "gan" ovat samat.

56 Visuaalinen samankaltaisuus rajoittuu kantajan esittämiin yhteisiin osatekijöihin. Kyseessä olevat merkit ovat puolestaan visuaalisesti huomattavan erilaiset. Aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat kahdesta sanasta, jotka alkavat o-kirjaimella, ja niissä on kaksois-l sekä y-kirjain. Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yhdestä sanasta, joka alkaa h-kirjaimella, ja siinä on kaksois-o ja i-kirjain. Valituslautakunta katsoi siis perustellusti, että kyseessä olevat merkit ovat visuaalisesti erilaiset.

57 Kyseessä olevien merkkien foneettisen samankaltaisuuden osalta valituslautakunta katsoi, että niiden ääntämistapa on erilainen espanjalaisten ja ranskalaisten sanakirjojen mukaan. Suullisessa käsittelyssä SMHV esitti, että valituslautakunnilla on "sisäistä" tietämystä eri kielten ääntämistavoista, koska sen jäsenet tulevat eri maista. Valituslautakunta katsoi myös, että koska ranskalaiset ja portugalilaiset keskivertokuluttajat tuntevat sanan "hooligan" merkityksen jalkapallossa, ne tuntevat myös sen ääntämistavan. Sanojen välissä oleva tauko, joka esiintyy aikaisempia tavaramerkkejä mutta ei hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä äännettäessä, on sen mukaan myös foneettinen ero (riidanalaisen ratkaisun 21 ja 22 kohta).

58 Sitä, miten keskivertokuluttaja ääntää vieraskielisen sanan äidinkielellään, on vaikea todeta varmasti. Ei ensinnäkään ole varmaa, että tämä sana tunnistetaan vieraskieliseksi erityisesti, kun käsiteltävänä olevan asian tavoin ranskalaisten kuluttajien osalta tätä sanaa on muutettu kohdekielen kirjoitustavan mukaisesti. Näin ollen englannin sana "hooligan" esiintyy ranskaksi muodossa "houligan". Vaikka kyseessä olevan sanan vieras alkuperä olisi tiedossa, sitä ei toiseksi välttämättä äännetä lähtökielen tavoin. Lähtökielen mukainen oikea ääntäminen edellyttää paitsi tämän ääntämistavan tuntemista myös sitä, että kyseessä oleva sana kyetään ääntämään oikealla aksentilla. Sekaannusvaaraa arvioitaessa on kolmanneksi vielä osoitettava, että kohdeyleisön enemmistöllä on tämä kyky.

59 Tämän osalta kohdeyleisön kielen sanakirjat voidaan periaatteessa ottaa huomioon sekä SMHV:n ensimmäisessä asteessa että valituslautaskunnissa, vaikka niitä ei olisi toimitettu osapuolille, koska ne ovat lähtökohtaisesti yleisesti tunnettuja seikkoja. Näissä sanakirjoissa annetaan tiedot kyseessä olevan sanan oikeasta ääntämistavasta kohdekielessä, vaikka mitään takeita siitä, että tämä oikea ääntämistapa on puhekielessä todella käytetty ääntämistapa, ei ole. Tietämyksellä, joka SMHV:n eri yksiköillä on sen vuoksi, että sen asiamiehet tai jäsenet ovat kotoisin eri maista, voidaan tarvittaessa vahvistaa seikat, joilla pyritään määrittelemään keskivertokuluttajan ääntämistapa.

60 Sen osalta, miten kohdeyleisö tuntee foneettisesti sanan "hooligan", valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että kyseinen yleisö tuntee tämän sanan, koska sitä käytetään tavanomaisesti jalkapallossa. Se katsoi myös perustellusti, että tämän sanan ensimmäinen tavu äännetään ensisijaisesti ranskaksi "ou". Valituslautakunta saattoi katsoa asianmukaisesti, että ranskalaiskuluttaja tuntee joko englanninkielisen sanan "hooligan" ja siihen liittyvän perusääntämistavan tai ranskankielisen sanan "houligan", joka esiintyy ranskalaisessa sanakirjassa, johon riidanalaisessa ratkaisussa viitataan. Se osa ranskalaisesta kohdeyleisöstä, joka ei tunne ranskankielistä sanaa ja joka ääntää englanninkielisen sanan ranskalaisittain sen ilmeisestä vieraasta alkuperästä huolimatta, on päinvastoin luultavasti pieni.

Näin ollen vaikka vokaalit "ou" ja "o" ovat lähellä toisiaan, ne merkitsevät foneettista eroa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Portugalilaisen kuluttajan osalta valituslautakunnan päättelyä puolestaan heikentää se, että se tukeutui virheellisesti espanjankieliseen sanakirjaan, jolla ei ole merkitystä tämän kuluttajan puhuman kielen kannalta. Valituslautakunta korosti sitä paitsi perustellusti, että se, että aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat kahdesta sanasta, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu vain yhdestä, on myös merkityksellinen foneettinen ero kyseessä olevien tavaramerkkien välillä.

61 On kuitenkin todettava, että mistään ei ilmene, että kohdeyleisö ääntäisi tavun "li" hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä ja tavun "ly" aikaisemmissa tavaramerkeissä eri tavoin. Samoin siitä riippumatta, miten molemmissa kyseessä olevissa tavaramerkeissä oleva tavu "gan" äännetään, kohdeyleisö pitää sitä samana. Mistään ei myöskään ilmene, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ensimmäinen kirjain "h" ja sanakoron todellinen ero, kun kyseessä olevat tavaramerkit äännetään englanniksi, mahdollistaisivat sen, että ranskan- ja portugalinkielinen kohdeyleisö voisi erottaa foneettisesti toisistaan kyseessä olevat tavaramerkit sellaisina, kuin tämä kohdeyleisö ääntää ne.

62 Tästä voidaan päätellä, että koska foneettinen samankaltaisuus on voimakkaampi kuin foneettiset erot, tavaramerkit HOOLIGAN ja OLLY GAN ovat kohdeyleisön näkökulmasta foneettisesti samankaltaiset. Valituslautakunta teki näin ollen arviointivirheen katsoessaan, että ranskalaisten ja portugalilaisten keskivertokuluttajien mielestä kyseessä olevat merkit ovat foneettisesti erilaiset.

63 Kyseessä olevien merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden osalta valituslautakunta katsoi, että koska tämä samankaltaisuus perustui väiteosaston ratkaisussa ainoastaan foneettiseen samankaltaisuuteen, tämän jälkimmäisen samankaltaisuuden puuttuminen merkitsee, että merkityssisällön samankaltaisuutta ei ole.

64 Koska tämä päättely perustuu olettamaan, jota pidettiin edellä virheellisenä, on siis katsottava myös, että riidanalainen ratkaisu on tältä osin virheellinen.

65 Valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään erilaiset, on kuitenkin oikea.

66 Yhtäältä on ilmeistä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki perustuu olennaisesti huligaanin käsitteeseen. On myös kiistatonta, että ranskalaiset ja portugalilaiset keskivertokuluttajat tuntevat tämän käsitteen muun muassa siksi, että sitä käytetään jalkapallossa. Kohdeyleisö ymmärtää ja omaksuu näin ollen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin tällä tavoin. Aikaisempien tavaramerkkien sanat eivät toisaalta lähtökohtaisesti merkitse mitään, ja niistä tulee ensimmäiseksi mieleen etunimi ja sukunimi. Tätä jälkimmäistä kaavaa käytetään laajasti vaatetusalalla, ja kohdeyleisö omaksuu sen täydellisesti, joten aikaisemmat tavaramerkit painetaan mieleen tässä mielessä. Kohdeyleisö voi mahdollisesti yhdistää aikaisemmat tavaramerkit ja huligaanin käsitteen ainoastaan epäsuorasti ja yksinomaan foneettisesta näkökulmasta käsin. Tämä yhdistäminen perustuu kuitenkin siihen, että kyseessä olevat tavaramerkit on tätä ennen sekoitettu keskenään niiden foneettisen samankaltaisuuden vuoksi. Aikaisempien tavaramerkkien näkeminen johtaa kuitenkin siihen, että huligaanin käsitteen ja näiden tavaramerkkien välillä tehdään välittömästi ero. Valituslautakunta katsoi tämän osalta asianmukaisesti, että vaatteen ostaminen merkitsee yleisesti ottaen tavaramerkkien visuaalista tarkastelua (riidanalaisen ratkaisun 23 kohta). Keskivertokuluttaja painaa siis aikaisemmat tavaramerkit mieleensä sukunimen ja etunimen käsitteen perusteella.

67 Päättelyn tässä vaiheessa on tarkasteltava kantajan väitettä, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit ovat ominaisuuksiensa vuoksi erittäin erottamiskykyisiä. Kuten edellä esitettiin, aikaisemmat tavaramerkit on muodostettu tavalla, jonka kohdeyleisö ymmärtää etunimen ja sukunimen yhdistelmäksi. Tämä kaava on tavanomainen vaatetusalalla. Mistään ei myöskään ilmene, että kohdeyleisö saattaisi

pitää valittua etunimeä ja sukunimeä erityisen merkityksellisinä. Ei näin ollen voida väittää, että aikaisemmat tavaramerkit olisivat ominaisuuksiensa vuoksi erittäin erottamiskykyisiä.

68 Arvioitaessa kokonaisuutena kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta on näin ollen katsottava, että valituslautakunta päätteli perustellusti foneettisen samankaltaisuuden puuttumista koskevasta arviointivirheestä huolimatta, että merkkien välinen visuaalinen ero ja merkityssisällön samankaltaisuuden puuttuminen merkitsevät, että ne eivät ole samankaltaiset.

69 Arvioidessaan kokonaisuutena kyseessä olevia tavaramerkkejä valituslautakunta katsoi siis asianmukaisesti riidanalaisen ratkaisun 23 kohdassa, että kohdeyleisö ei sekoita hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä aikaisempiin tavaramerkkeihin erityisesti vaatetusalalla.

70 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

71 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 SMHV:n ja väliintulijoiden vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Forwood Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä helmikuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja