YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2003 *

Asiassa T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, kotipaikka Bigues i Riells (Espanja), edustajanaan asianajaja A. Canela Giménez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn osapuolena oli myös

Giorgio Beverly Hills, Inc., kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdysvallat),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 11.4.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 258/2000-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 22.1.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 52 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

"1 Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;

— — "

2 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

"1 Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) — —,

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

— — "

3 Asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

"2 Mitättömyysmenettelyssä osapuolena olevan, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on todellisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin mitättömyysvaatimus perustuu, tai että käyttämättä jättämiselle on aiheelliset perusteet, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Lisäksi, jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemispäivänä, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on myös toimitettava todisteet siitä, että 43 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna päivänä täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään mitättömyysvaatimuksen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3 Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä."

4 Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 40 säännön 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jos hakijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 56 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti esitettävä todisteet käytöstä tai siitä, että käyttämättä jättämiselle on olemassa aiheelliset perusteet, 22 sääntöä sovelletaan soveltuvin osin."

5 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön sanamuoto on seuraava:

"1) Jos väitteentekijän on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen.

2) Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu sekä todisteet näiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3) Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen (EY) N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

4) Jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettu muulla kuin väitemenettelyn kielellä, virasto voi vaatia väitteentekijää jättämään käännöksen todisteista väitemenettelyn kielellä asettamansa määräajan kuluessa."

Asian tausta

6 Giorgio Beverly Hills, Inc. (jäljempänä tavaramerkin haltija) teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) asetuksen N:o 40/94 perusteella.

7 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki GIORGIO AIRE.

8 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

"Miesten ja naisten hygienia- ja saippuavalmisteet, nimittäin hajuvedet, kölninvedet, henkilökohtaisina tuoksuina käytettävät eteeriset öljyt, partavedet ja -balsamit, vartalon kosteusvoiteet ja vartalovoiteet, hajustetut saippuat ja geelit sekä ihojauheet."

9 Tämä tavaramerkki rekisteröitiin 17.2.1998 ja julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 12.10.1998 ilmestyneessä numerossa 78/98.

10 Kantaja esitti 20.11.1998 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen. Tämä vaatimus tehtiin kaikkien yhteisön tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden osalta. Kantaja vetosi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella seuraavien aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien rekisteröinteihin:

— nro 1 747 375: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten,



— nro 1 160 413: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "kölninvesiä, vartalodeodorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeelejä, hiuslakkoja, hiustenhoitoaineita, hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huu-

lipunia, kynsilakkoja, (kosmeettisia) aurinkovoiteita ja kasvovesiä" varten,

— nro 1 747 374: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten,



— nro 1 789 484: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita" varten,



— nro 957 216: sanamerkki AIR GIORGI luokkaan 5 kuuluvia "hyönteismyrkkyjä, hajunpoistolaitteita ja ilmanpuhdistajia" varten.

11 Yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä kantajaa kehotettiin asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimittamaan todisteet siitä, että aikaisempia tavaramerkkejä on tosiasiallisesti käytetty.

12 Kantaja esitti SMHV:n aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön toteennäyttämiselle asettamassa määräajassa useita asiakirjoja, muun muassa laskuja, esitteitä ja mainosmateriaalia.

13 Mitättömyysosasto julisti 17.12.1999 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkin GIORGIO AIRE mitättömäksi sillä perusteella, että kyseisen tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375), MISS GIORGI (nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 789 484) välillä oli yleisön keskuudessa sekaannusvaara. Lisäksi mitättömyysosasto katsoi, ettei ollut esitetty todisteita aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI (nro 957 216) ja J GIORGI (nro 1 160 413) tosiasiallisesta käytöstä mitättömyysvaatimuksen esittämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana niiden tavaroiden osalta, joita varten ne oli rekisteröity.

14 Tavaramerkin haltija haki 11.2.2000 SMHV:ssä muutosta mitättömyysosaston päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

15 Ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi tämän valituksen 11.4.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.

16 Valituslautakunta katsoi lähinnä, että ensinnäkin mitättömyysosasto oli perustellusti katsonut, että kantajan toimittamat todisteet olivat riittämättömiä osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J GIORGI tosiasiallista käyttöä mitättömyysvaatimuksen esittämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ja että toiseksi kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE ja aikaisempien tavaramerkkien, jotka sisältävät sanat GIORGI LINE ja MISS GIORGI, väliset erot ovat riittäviä, jotta voidaan katsoa, että minkäänlaista sekaannusvaraa ei ole.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

17 Kantaja on nostanut tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.7.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä.

18 SMHV toimitti 14.12.2001 vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— julistaa tavaramerkin GIORGIO AIRE mitättömäksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 Kantaja luopui suullisessa käsittelyssä vaatimustensa toisesta osasta, joka koski riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

Oikeudellinen arviointi

22 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista, ja toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

23 Kantaja katsoo, että SMHV:ssä esitetyt asiakirjat osoittavat, että aikaisempia tavaramerkkejä AIR GIORGI ja J GIORGI on todella käytetty mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana.

24 Kantaja toteaa, että se on saanut aikaisemmat tavaramerkit luovutuksella, joka kirjattiin Oficina española de patentes y marcasiin (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) 2.6.1998 ja jossa luovuttajana oli Industria de la Keratina Aerosoles, SA. Kantaja katsoo tältä osin, että vaikka aikaisempien merkkien käyttö on osoitettavissa ajanjakson 20.11.1993—20.11.1998 osalta, näiden tavaramerkkien käyttöön luovutusta edeltävänä ajanjaksona vaikutti tavaramerkin aikaisempana haltijana olleen yhtiön vaikea taloudellinen tilanne, mikä oli syynä kyseessä olevien tavaramerkkien myyntiin ja siihen, että kyseinen yhtiö asetettiin myöhemmin omasta hakemuksestaan konkurssiin.

25 Joka tapauksessa kantaja väittää, että se on esittänyt riittäviä todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä. Kantajan mukaan laskut, jotka se on esittänyt mitättömyysosastolle 6.7.1999 päivätyn kirjelmänsä liitteenä 1, 2, 3, 5 ja 6 osoittavat tuhansia aikaisemmilla tavaramerkeillä varustettuja tavaroita myydyn ja saatetun markkinoille.

26 Lisäksi kantaja katsoo, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö ei riipu siitä, että tavaroita myytäisiin jokin kiinteä tai ennalta määrätty määrä. Kantajan mukaan kunkin tavaramerkin esiintyminen markkinoilla riippuu sen ominaispiirteistä sekä siitä, miten yleisö hyväksyy kyseessä olevan tavaran tietyllä hetkellä.

27 Kantaja toteaa 6.7.1999 päivätyn kirjelmän liitteenä 10, 11 ja 12 esitettyjen laskujen osalta, että niissä mainitaan ainoastaan sana "giorgi", koska se on ainoa kaikille aikaisemmille tavaramerkeille yhteinen sana, ja koska se muodostaa niiden olennaisen, luonteenomaisimman ja erottamiskykyisimmän osan.

28 Kantaja päättelee, että aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J GIORGI käyttö on todistettu asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä säädetyn mukaisilla keinoilla.

29 SMHV toteaa aluksi, että se lausuu esillä olevassa asiassa ainoastaan kysymyksistä, joiden osalta se katsoo tarpeelliseksi selvittää sitä tapaa, jolla yhteisön tavaramerkkiä koskevia säännöksiä on sovellettava.

30 SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kantaja ei ole näyttänyt toteen aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J GIORGI käyttöä.

31 Aikaisemman tavaramerkin J GIORGI käyttöä koskevien todisteiden osalta SMHV katsoo ensinnäkin, että valituslautakunta on — luultavasti jäljennöksen huonon laadun johdosta — erheellisesti katsonut, että todisteena nro 1 esitetty lasku koskee tuotetta CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. SMHV:n mukaan tämä lasku koskee todellisuudessa tuotetta CHAMPU GIORGI 75 ML C/16. Toiseksi SMHV väittää, että mikään asiakirja, jonka kantaja on esittänyt todisteena käytöstä, ei koske tavaramerkkiä J GIORGI, eikä kyseisen tavaramerkin käyttöä siis ole näytetty toteen.

32 Aikaisemman tavaramerkin AIR GIORGI käyttöä koskevien todisteiden osalta SMHV katsoo, että tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti, josta kantaja on esittänyt näyttöä, oli hyvin rajallista useana vuonna sen viiden vuoden ajanjakson aikana, joka edelsi mitättömyysvaatimuksen tekopäivää.

33 Lopuksi SMHV väittää, että valituslautakunta on oikein todennut, että "on kummallista, että kantaja ei ole esittänyt yhtään näytettä kyseessä olevista tavaroista" ja että minkään seikan perusteella ei voida todeta, että kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä olisi saatettu määrältään merkittävän kuluttajajoukon tietoon.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännen perustelukappaleen mukaan on perusteltua suojata aikaisempia tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin

näitä merkkejä todella käytetään. Tämän perustelukappaleen kanssa yhdenmukaisesti asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin haltija voi pyytää todisteet siitä, että aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu. Niinpä jos mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä, jota on pyydetty esittämään todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ei osoita, että sitä on tosiasiallisesti käytetty asianomaisilla markkinoilla, tämä aikaisempi tavaramerkki ei voi oikeuttaa yhteisön tavaramerkin julistamista mitättömäksi.

35 Aivan ensiksi on huomattava, että tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkkiä todella käytetään asianomaisilla markkinoilla tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi. On siis katsottava, että tosiasiallista käyttöä ei ole sellainen vähäinen käyttö, joka ei riitä osoittamaan, että tavaramerkkiä todella käytetään tietyillä markkinoilla. Vaikka tavaramerkin haltijalla olisikin aikomus todella käyttää tavaramerkkiään, mutta tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja vakiintuneena malliltaan, jolloin kuluttajat eivät liioin voi mieltää sitä kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoitukseksi, kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, 36 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

36 Asetuksen N:o 2868/95 40 säännön 5 kohdan perusteella tämän tosiasiallisen käytön arviointiperusteina on otettava huomioon käsiteltävänä olevalle tapaukselle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet ottaen huomioon asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan sanamuoto, jonka mukaan tavaramerkin käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä tämän käytön paikka, aika, laajuus ja laji.

37 Esillä olevassa asiassa kantajan täytyi todistaa käyttö Espanjassa yhtäältä kuviomerkin J GIORGI osalta luokkaan 3 kuuluvia "kölninvesiä, vartalodeodorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeelejä, hiuslakkoja, hiustenhoitoaineita, hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huulipunia, kynsilakkoja, (kosmeettisia) aurinkovoiteita ja kasvovesiä" varten, ja toisaalta sanamerkin AIR GIORGI osalta luokkaan 5 kuuluvia "hyönteismyrkkyjä, hajunpoistolaitteita ja ilmanpuhdistajia" varten. Lisäksi tämä näyttö täytyi esittää mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden ajalta eli ajanjakson 20.11.1993—20.11.1998 osalta.

38 Kantaja on tältä osin esittänyt mitättömyysosastolle 6.7.1999 päivätyn kirjelmänsä liitteenä useita asiakirjoja, kuten laskuja (asiakirjat nro 1—15), mainosmateriaalia eli esitteitä (asiakirjat nro 16—18) sekä videokasetin (asiakirja nro 19) todisteina aikaisempien tavaramerkkien käytöstä.

39 Kantaja toteaa, että se on saanut aikaisemmat tavaramerkit luovutuksella, joka kirjattiin Oficina española de patentes y marcasiin 2.6.1998 ja jossa luovuttajana oli Industria de la Keratina Aerosoles, SA -niminen yhtiö, ja että näiden tavaramerkkien käyttöön luovutusta edeltävänä ajanjaksona vaikutti tavaramerkin aikaisempana haltijana olleen yhtiön vaikea taloudellinen tilanne, mikä oli syynä kyseessä olevien tavaramerkkien myyntiin ja siihen, että kyseinen yhtiö asetettiin myöhemmin omasta hakemuksestaan konkurssiin.

40 Tältä osin on huomattava, että tavaramerkin nykyisten tai aikaisempien haltijoiden erityisillä tilanteilla ei ole merkitystä arvioitaessa tavaramerkkien käyttöä, koska todellista käyttöä koskevan näytön tulee todistaa, että tavaramerkki on ollut tehokkaasti esillä asianomaisilla markkinoilla mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneen viiden vuoden ajanjakson aikana riippumatta siitä kysymyksestä, kuka tavaramerkin haltija oli kyseisen ajanjakson aikana.

41 Lisäksi kantaja ei ole väittänyt, että kyseisten tavaramerkkien käyttämättä jättämiselle olisi asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuja aiheellisia perusteita. Joka tapauksessa on syytä katsoa, että mainitussa artiklassa olevalla aiheellisten perusteiden käsitteellä viitataan pääasiassa olosuhteisiin, jotka ovat tavaramerkin haltijaan nähden ulkoisia ja jotka estävät tätä käyttämästä tavaramerkkiä, pikemmin kuin tavaramerkin haltijan taloudellisiin vaikeuksiin liittyviin olosuhteisiin.

42 Valituslautakunta on ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin J GIORGI käytön osalta todennut, että missään kantajan esittämistä laskuista ei mainita myydyn merkittävää määrää tuolla tavaramerkillä varustettuja tavaroita.

43 Kantaja on nimittäin esittänyt joukon laskuja, jotka eivät sisällä mitään viittausta kyseiseen tavaramerkkiin lukuun ottamatta laskua nro 1, jonka valituslautakunta on katsonut koskevan tuotteen CHAMPU J GIORGI 32 yksikön myyntiä (riidanalaisen päätöksen 13 kohta). Tältä osin on syytä vahvistaa SMHV:n toteamus, jonka kantaja on hyväksynyt suullisessa käsittelyssä, että valituslautakunta on — luultavasti jäljennöksen huonon laadun johdosta — erheellisesti katsonut, että lasku nro 1 koski tuotetta CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, kun se todellisuudessa koski tuotetta CHAMPU GIORGI 75 ML C/16.

44 Näin ollen ei ole mitään näyttöä tämän tavaramerkin käyttämisestä viiteajanjakson aikana, koska asiakirjoja, jotka koskevat tavaroita GIORGI, MISS GIORGI ja GIORGI LINE, ei voida pitää todisteina aikaisemman tavaramerkin J GIORGI käytöstä. Nimittäin vaikka asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkin käyttämistä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on pidettävä tavaramerkin käyttönä, esillä olevassa tapauksessa merkkien GIORGI, MISS GIORGI ja GIORGI LINE käyttö vaikuttaa tavaramerkin J GIORGIO erottamiskykyyn. Näin ollen kyseisen tavaramerkin käyttöä ei ole näytetty toteen.

45 Toiseksi kantaja on esittänyt aikaisemman tavaramerkin AIR GIORGI osalta useita laskuja, jotka koskevat kyseisellä tavaramerkillä varustettuja huonetuoksuja "antitabaco, lavanda, maderas, floral" ja jotka SMHV:n mukaan osoittavat näitä tuotteita myydyn vuonna 1994 24 yksikköä, vuonna 1995 4 800 yksikköä, joista on palautettu 2 640 yksikköä (eli 2 160 yksikön tosiasiallinen myynti), ja vuonna 1996 312 yksikköä. Lisäksi esitteet, jotka on merkitty asiakirjoiksi nro 16 ja 18, osoittavat, että tavaramerkillä AIR GIORGI varustettuina on myyty viisi huonetuoksusumutetta ("antitabaco, lavanda, maderas, floral ja seco") ja kaksi "ecológico"-huonetuoksusumutetta.

46 On syytä huomata, että kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti, josta kantaja on esittänyt näyttöä, on ollut hyvin rajallista — ellei jopa olematonta — neljänä vuonna sen viiden vuoden ajanjakson aikana, joka edelsi mitättömyysvaatimuksen tekopäivää, eli vuosina 1994, 1996, 1997 ja 1998.

47 Näin ollen on katsottava, että kantajan esittämät todisteet eivät osoita, että kyseessä olevaa merkkiä käytettiin jatkuvalla tavalla tavaramerkin mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneen viiden vuoden ajanjakson aikana.

48 Koska kantaja ei ole näyttänyt, että sen tavaramerkkejä AIR GIORGI ja J GIORGI tosiasiallisesti käytettiin Espanjassa 20.11.1993 ja 20.11.1998 välisenä aikana niitä tavaroita varten, joita varten nuo tavaramerkit on rekisteröity, on syytä katsoa, että valituslautakunta on perustellusti todennut, ettei kyseisten tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä ole näytetty toteen.

49 Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

50 Kantaja väittää tavaramerkin GIORGI LINE (nro 1 789 484) osalta, että sen kuvio-osa on luonteeltaan abstrakti eikä sitä voida esittää foneettisesti. Lisäksi tämä osa ei ole käsitteelliseltä kannalta erottamiskykyinen. Kantaja katsoo sanan "line" osalta, että valituslautakunta on oikein katsonut, että kuluttaja käytännössä tuskin huomaa sen ja että tällä sanalla on näin ollen ainoastaan esteettinen merkitys.

51 Kantaja katsoo, että visuaaliselta kannalta tavaramerkin GIORGI LINE hallitseva elementti on sana "giorgi", koska kuluttaja havaitsee juuri sen parhaiten ja koska se on tavaramerkin ainoa elementti, jonka kuluttaja voi muistaa pyytääkseen uudelleen kyseessä olevaa tavaraa. Kantajan mukaan sana "giorgi" erottuu selvästi sanasta "line". Lisäksi kantaja toteaa, että kaikki aikaisemmat tavaramerkit sisältävät sanan "giorgi", joka on niiden keskeinen sana.

52 Kantaja katsoo, että koska erisnimillä on erityinen merkitys hajuvesien ja ylellisyystavaroiden alalla, valituslautakunnan väite siitä, että sanalla "giorgi" ei ole erottamiskykyä, on vailla merkitystä.

53 Kantaja lisää, että tavaramerkin GIORGI LINE (nro 1 789 484) osalta esitetyt perustelut soveltuvat myös tavaramerkkeihin MISS GIORGI (nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 747 375). Kantaja katsoo kuitenkin, että näissä tavara-

merkeissä graafinen elementti on vieläkin yksinkertaisempi ja näin ollen vaikeammin kuluttajan havaittavissa.

54 Kantaja katsoo riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE osalta, että huomiota on kiinnitettävä erityisesti kyseisen tavaramerkin ensimmäiseen osaan eli sanaan "giorgio", koska ensinnäkin se on merkin alussa ja toiseksi sillä on miehen nimenä erityinen erottamiskyky. Tämän tavaramerkin toisen osan eli sanan "aire" osalta kantaja katsoo, että se on puhtaasti toisarvoinen eikä se ole millään tavoin erottamiskykyinen niiden tavaroiden osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, koska se viittaa tavaran laatuun eli siihen, että kyseessä on sumute tai että se on tarkoitettu levitettäväksi ilmaan.

55 Lisäksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on oikein todennut, että keskenään ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat käsitteellisesti samankaltaisia ja että näiden tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaisia.

56 SMHV katsoo sekaannusvaaran tarkastelun osalta, että kunkin merkin kaikki elementit on otettava huomioon, ja se kiistää tämän osalta kantajan tekemän arvioinnin, jossa keskenään ristiriidassa olevien merkkien vertailu rajoitetaan sanoihin "giorgi" ja "giorgio" ottamatta huomioon näiden merkkien muita kuvio- ja sanaelementtejä.

57 SMHV yhtyy valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa esittämään näkemykseen siitä, että riidanalainen tavaramerkki on foneettisella ja visuaalisella tasolla tietyssä määrin samankaltainen kuin aikaisemmat merkit, ja että se on käsitteellisesti tietyssä määrin samankaltainen, koska sana "giorgi", joka on italialainen sukunimi ja joka sisältyy kaikkiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, on osa sanaa "giorgio", joka muutoin on italialainen etunimi. SMHV kuitenkin katsoo, että sanojen "giorgio" ja "giorgi" välillä on merkittäviä ja hienoisia eroja.

58 Lisäksi SMHV toteaa riidanalaisessa tavaramerkissä olevan sanan "aire" osalta, että se ei viittaa siihen, että tämän tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat sumutteita.

59 SMHV päättelee, että aikaisempien tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375 ja nro 1 789 484) ja riidanalaisen merkin GIORGIO AIRE välillä ei ole sekaannusvaaraa.

60 Lopuksi SMHV toteaa aikaisemman tavaramerkin MISS GIORGI (nro 1 747 374) osalta, että osaa "miss" ei voida erottaa sanasta "giorgi", ja että sillä tarkoitetaan luultavasti erityisesti naisille suunnattua tuotesarjaa. Lisäksi SMHV katsoo, että tämä tavaramerkki eroaa visuaalisesti riidanalaisesta tavaramerkistä GIORGIO AIRE ja että näin ollen niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

61 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 normatiivinen sisältö on pääosin sama asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).

62 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).

63 Tämä sekaannusvaaran 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 (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu muiden tekijöiden ohella samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

64 Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa tarkasteltavana olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On lisäksi otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, joten hänen on luotettava siihen epätäydelliseen mielikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

65 Koska tässä asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Espanjassa ja koska kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kohdeyleisö, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu tämän jäsenvaltion keskivertokuluttajista.

66 Edellä esitetyn perusteella on vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta keskenään ristiriidassa olevia merkkejä.

67 Tavaroiden vertailun osalta espanjalaiset tavaramerkit MISS GIORGI (nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 747 375) on rekisteröity "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten ja tavaramerkki GIORGI LINE (nro 1 789 484) on rekisteröity "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita" varten; kaikki nämä tavarat kuuluvat luokkaan 3.

68 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että espanjalaisten tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375 ja nro 1 789 484) ja MISS GIORGI kattamia tavaroita on pidettävä samanlaisina kuin riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE kattamia tavaroita.

69 Asianosaiset ovat lisäksi yksimielisiä siitä, että aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ja riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia.

70 Merkkien vertailun osalta oikeuskäytännöstä seuraa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että kaksi tavaramerkkiä ovat foneettisesti samankaltaiset (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

71 Keskenään ristiriidassa olevia merkkejä on näin ollen vertailtava visuaalisella, foneettisella ja käsitteellisellä tasolla.

72 Visuaalisen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että vaikka riidanalainen tavaramerkki GIORGIO AIRE on samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit sikäli kuin sana "giorgi" esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä ja se sisältyy sanaan "giorgio", siinä on kuitenkin huomattavia eroja niihin verrattuna. Kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä on merkityksellisiä kuvioelementtejä ja täydentävä sanaelementti ("line" tai "miss"). Riidanalaisessa tavaramerkissä on myös täydentävä sanaelementti eli "aire", joka esiintyy samankokoisin isoin kirjaimin kuin sana "giorgio" (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

73 Tämän osalta on todettava, että se, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on "giorgi"- ja riidanalaisessa tavaramerkissä on "giorgio"-elementti, jotka ovat tietyllä tavalla samankaltaisia, on vähäinen seikka niiden kokonaisvertailussa, eikä yksin sen perusteella voida päätellä, että keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat visuaalisesti samankaltaiset.

74 Se, että merkeissä on muita sanaelementtejä, eli sana "line" ja sana "miss" aikaisemmissa tavaramerkeissä ja sana "aire" riidanalaisessa tavaramerkissä, aiheuttaa sen, että kustakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen. Lisäksi aikaisemmissa tavaramerkeissä on kuvioelementtejä, jotka ovat ulkomuodoltaan erikoisia ja omaperäisiä.

75 Tästä seuraa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien väliset erot ovat riittävät, jotta voidaan katsoa, että ne eivät ole visuaalisesti samankaltaiset.

76 Foneettisen vertailun osalta valituslautakunta ei tehnyt kyseessä olevien merkkien välistä erityisvertailua. Se tyytyi toteamaan, että vaikka riidanalainen tavaramerkki GIORGIO AIRE on samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit sikäli kuin sana "giorgi" esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä ja se sisältyy sanaan "giorgio", kyseisessä tavaramerkissä on kuitenkin huomattavia eroja näihin nähden (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

77 Tämän osalta on todettava, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien välillä on merkittäviä eroja ja että niiden samankaltaisuus ovat vähäistä verrattuna niiden välisiin eroihin. Riidanalainen tavaramerkki muodostuu neljästä tavusta (gior-gio-ai-re), joista ainoastaan yksi eli "gior"-tavu on sama kuin joko kolmesta (miss-gior-gi) tai neljästä (gior-gi-li-ne) tavusta muodostuvissa aikaisemmissa tavaramerkeissä olevat tavut.

78 Keskenään ristiriidassa olevien merkkien yhteisiä foneettisia elementtejä on näin ollen vähemmän kuin niiden välisiä erilaisia foneettisia elementtejä. Näin ollen on katsottava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat foneettisesti erilaiset.

79 Keskenään ristiriidassa olevien merkkien käsitteellisen vertailun osalta valituslautakunta ei hyväksynyt mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekijän (kantaja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa) siinä käydyssä menettelyssä esittämää toteamusta siitä, että keskenään ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat tältä osin samankaltaisia siksi, että riidanalaisessa tavaramerkissä GIORGIO AIRE sana "giorgio" on hallitseva ja sana "aire" kuvailee tavaramerkkien kattamien tavaroiden ominaisuuksia, eikä sillä näin ollen voida erottaa näitä tavaroita.

80 Tämän osalta on ensiksi otettava huomioon riidanalaisen tavaramerkin osalta, että vaikka sanalla "aire" ei ole kuvailevaa arvoa tarkasteltavina olevien tavaroiden osalta, sillä on miehen etunimeen Giorgio liittyvä merkittävä semanttinen arvo aikaisemmista tavaramerkeistä — ja erityisesti aikaisempien tavaramerkkien muista kuin "giorgi"-osasta eli sanoista "line" ja "miss" — käsitteellisesti täysin erilaisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

81 Toisaalta on todettava, että toisin kuin kantaja väitti, "giorgi"- ja "giorgio" -tyyppisten sanojen perusteella ei voida kuvata hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita. Kuten valituslautakunta on todennut, todellisten tai oletettujen italialaisten nimien käyttötiheys hajuvesialalla sekä se seikka huomioon ottaen, että kuluttajat ovat tottuneita tavaramerkkeihin, jotka sisältävät nämä elementit, he eivät ajattele aina, kun tämäntyyppinen nimi esiintyy tavaramerkissä muihin sana- tai kuvioelementteihin liittyen, että se osoittaa, että kaikki tavarat, joita varten sitä käytetään, ovat peräisin samasta lähteestä (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

82 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseessä olevat merkit eivät ole yhteneväiset käsitteellisellä tasolla.

83 Näin ollen vaikka tässä asiassa keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaiset tai samankaltaiset, merkkien väliset visuaaliset, foneettiset ja käsitteelliset erot ovat riittävä syy siihen, että sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa voidaan välttää (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, 63 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

84 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, että riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE ja aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien MISS GIORGI (nro 1 747 374), GIORGI LINE (nro 1 747 375) ja GIORGI LINE (nro 1 789 484) välillä ei ole sekaannusvaaraa. Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

85 Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

86 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 vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan viimeksi mainitun oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä heinäkuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja