YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2007 *

Asiassa C-234/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 23.5.2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, kotipaikka Scandicci (Italia), edustajinaan avvocato P. L. Roncaglia, avvocato A. Torrigiani Malaspina ja avvocato M. Boletto,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja M. Buffolo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

F.M.G. Textiles Srl, aiemmin Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, kotipaikka Numana (Italia), edustajanaan avvocato D. Marchi,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis ja J. Malenovský,

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.3.2007 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Il Ponte Finanziaria SpA (jäljempänä valittaja) vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-194/03, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), 23.2.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-445;

jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi valittajan kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 17.3.2003 tekemästä päätöksestä, joka liittyy valittajan ja Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl:n väliseen väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainitaan aikaisempina tavaramerkkeinä muun muassa jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

3 Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia. Saman artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

4 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehtyä väitettä, ja siinä säädetään, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on sillä uhalla, että väite hylätään, toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Saman artiklan 3 kohdan mukaan artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.

Asian tausta

5 Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, sittemmin F.M.G. Textiles Srl (jäljempänä väliintulija) teki 24.9.1998 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin BAINBRIDGE (nro 940007) rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi. 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 18 "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja luokkaan 25 "vaatteet, jalkineet, päähineet".

6 Valittaja teki 7.9.1999 väitteen tätä rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tämä väite perustui yhteentoista

aikaisempaan tavaramerkkiin, jotka on rekisteröity Italiassa luokkiin 18 ja/tai 25 kuuluvia tavaroita varten ja joille kaikille on yhteistä sanaosa "bridge". Kyse on kuviomerkeistä "Bridge" (nro 370836), "Bridge" (nro 704338), "Old Bridge" (nro 606709), "The Bridge Basket" (nro 593651); sanamerkistä "THE BRIDGE" (nro 642952); kolmiulotteisista merkeistä "The Bridge" (nro 704372) ja "The Bridge" (nro 633349); sanamerkistä "FOOTBRIDGE" (nro 710102); kuviomerkistä "The Bridge Wayfarer" (nro 721569) ja sanamerkeistä "OVER THE BRIDGE" (nro 630763) ja "THE BRIDGE" (nro 642953).

7 SMHV:n väiteosasto hylkäsi 15.11.2001 tekemällään päätöksellä väitteen ja katsoi, että huolimatta kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden asteen ja riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen keskinäisestä riippuvuudesta kaikenlainen asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu sekaannusvaara voidaan kohtuullisesti sulkea pois kyseessä olevien tavaramerkkien välisten lausuntatapaa ja ulkoasua koskevien eroavuuksien perusteella. Valittaja valitti tästä päätöksestä.

8 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä. Aluksi se jätti arviointinsa ulkopuolelle viisi yhdestätoista aikaisemmasta merkkien rekisteröinnistä (nrot 370836, 704338, 606709, 593651 ja 642952) sillä perusteella, että noiden tavaramerkkien käyttöä ei ollut näytetty toteen. Se ei katsonut kuutta muuta aikaisempaa tavaramerkkiä (nrot 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953) "sarjatavaramerkeiksi", koska niiden käytöstä ei ollut lukumäärältään riittävää näyttöä. Se totesi tämän jälkeen, että näiden kuuden tavaramerkin ja haetun yhteisön tavaramerkin välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta olisi perusteltua soveltaa keskinäisen riippuvuuden periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkien vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaroiden merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2003 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi.

10 SMHV ja väliintulija vaativat tämän kanteen hylkäämistä.

11 Valittaja väitti ensimmäisessä kanneperusteessaan, joka koski asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön rikkomista, että valituslautakunta oli virheellisesti jättänyt arviointinsa ulkopuolelle useita sen aikaisempia tavaramerkkejä sillä perusteella, että niiden käyttöä ei ollut näytetty toteen.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi aluksi valituksenalaisen tuomion 27 ja 28 kohdassa kuuden aikaisemman tavaramerkin (nrot 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953) osalta, joihin valituslautakunta oli perustanut sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden koskevan arviointinsa, että valituslautakunta oli todennut pelkästään "tavaramerkkiperhettä" koskevan väitteen tarkastelun yhteydessä, että vain kahta näistä tavaramerkeistä oli käytetty ja ne voitiin näin ollen ottaa huomioon tässä arvioinnissa.

13 Tässä suhteessa valituslautakunta itse asiassa nimenomaisesti vahvisti, että mainittuja aikaisempia tavaramerkkejä ei koske asetuksen N:o 40/94 43 artiklan mukainen vaatimus käytön todistamisesta, koska tässä säännöksessä säädetty niiden rekisteröinnistä alkava viiden vuoden ajanjakso ei ollut vielä päättynyt. Se katsoi näin ollen, että nämä kuusi aikaisempaa tavaramerkkiä on otettava huomioon, kun arvioidaan sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden. Italialainen kuluttaja ei tosiasiallisesti kohdannut markkinoilla kuin kaksi näistä aikaisemmista tavara-

merkeistä, joten väitettyyn "tavaramerkkiperheeseen" liittyvä laajempi suoja, johon valittaja vetosi, ei ollut kyseessä olevassa asiassa perusteltu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valittajan sille esittämällä väitteellä, joka koskee valituslautakunnan arviointia kyseisistä kuudesta aikaisemmasta tavaramerkistä, pyritään tosiasiallisesti kiistämään valituslautakunnan arvioinnit riidanalaisten merkkien välisestä sekaannusvaarasta ja niiden kiistäminen kuuluu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan toisen kanneperusteen piiriin.

14 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 31–37 kohdassa siltä osin, että aikaisempi tavaramerkki THE BRIDGE (nro 642952) jätettiin arvioinnin ulkopuolelle, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää, että se on ollut objektiivisesti katsoen esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja malliltaan vakiintuneena. Valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole näytetty toteen. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta valittajan ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämät asiakirjat.

15 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi neljän muun aikaisemman tavaramerkin (nrot 370836, 704338, 606709 ja 593651), joita ei otettu huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden, osalta yhtäältä valituksenalaisen tuomion 42–45 kohdassa, että valituslautakunta oli jättänyt "puolustaviksi" kutsutut rekisteröinnit perustellusti huomioon ottamatta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tuollaisten rekisteröintien huomioon ottaminen ei nimittäin ole yhteensopivaa asetuksella N:o 40/94 toteutetun yhteisön tavaramerkin suojaamisjärjestelmän kanssa, jossa vaaditaan näyttöä tavaramerkin käytöstä olennaisena edellytyksenä sille, että sen haltijalle myönnetään yksinoikeuksia. Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 50 ja 51 kohdassa siltä osin, voidaanko tavaramerkin Bridge (nro 370836) katsoa kokonaisuutena vastaavan tavaramerkkiä THE BRIDGE (nro 642952) asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, että tämän säännöksen soveltamisedellytykset eivät täyty käsiteltävänä olevassa asiassa. Sen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei nimittäin voi mainitun säännöksen nojalla näyttää toteen tavaramerkin käyttöä vetoamalla erikseen rekisteröidyn samankaltaisen tavaramerkin käyttöön.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 75–117 kohdassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevasta toisesta kanneperusteesta, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat ja kuuden aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamat tavarat, jotka valituslautakunta oli ottanut huomioon sekaannusvaaraa arvioidessaan, ovat samoja mutta että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia vain lausuntatavaltaan eivätkä ulkoasultaan tai merkityssisällöltään. Se totesi tämän vuoksi, että valituslautakunta ei ollut tehnyt arviointivirhettä, kun se katsoi, ettei kuluttajien keskuudessa ole sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja kunkin, erikseen huomioon otetun kuuden aikaisemman tavaramerkin välillä. Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 128 kohdassa sen väitteen osalta, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit muodostaisivat "tavaramerkkiperheen" tai "sarjatavaramerkit", että kun ei ole näyttöä kaikkien "sarjaan" kuuluvien tavaramerkkien tai vähintään joidenkin mahdollisen "perheen" muodostavien tavaramerkkien käytöstä, valituslautakunta oli perustellusti jättänyt ottamatta huomioon valittajan "sarjatavaramerkeille" kuuluvaan suojaan perustuvat väitteet.

17 Näillä perusteilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kumoamiskanteen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

18 Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

19 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 Väliintulija vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– jättää valituksen tutkittavaksi ottamatta työjärjestyksen 119 artiklan nojalla

– toissijaisesti hylkää valituksen ja vahvistaa valituksenalaisen tuomion

– joka tapauksessa velvoittaa valittajan korvaamaan väliintulijalle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa käydyissä oikeudenkäyntimenettelyissä syntyneet oikeudenkäyntikulut.

Valitus

21 Väliintulija katsoo alustavasti, että valituksen johdantokappaleessa valittajan asianajajat toteavat toimivansa autenttisen erityisvaltuutuksen nojalla, joka oli "liitetty hallinnollisena asiakirjana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen". Jos tämä asiakirja ei ole asiakirjojen joukossa, valitus on jätettävä tutkimatta.

22 Tältä osin on riittävää todeta, että kyseessä oleva asiakirja sisältyy asiakirjoihin sellaisena kuin se esitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Valitus on näin ollen otettava tutkittavaksi.

23 Valittaja esittää ensimmäisessä ja viidennessä valitusperusteessaan, joita on tarkasteltava aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se arvioi sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja valittajan tässä suhteessa huomioon otettujen kuuden aikaisemman tavaramerkin (nrot 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953) välillä. Toinen valitusperuste koskee mainitun asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheellistä soveltamista, joka johti aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jättämiseen arvioinnin ulkopuolelle. Kolmas valitusperuste koskee mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista, joka johti aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836) jättämiseen arvioinnin ulkopuolelle. Neljäs valitusperuste koskee mainitun asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista, joka johti aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836) ja aikaisempien tavaramerkkien nrot 704338, 606709 ja 593651 jättämiseen arvioinnin ulkopuolelle puolustavina tavaramerkkeinä.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, kun on arvioitu sekaannusvaaraa erikseen tarkasteltuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin nähden

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

24 Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka jakautuu kolmeen osaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska riidanalaiset tavaramerkit ovat riittävän samankaltaisia, jotta sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan olemassa.

25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi aluksi valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa, että kaikkien riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavoissa on samankaltaisuuksia ja että haetun tavaramerkin ja sanamerkkien THE BRIDGE (nro 642953) ja FOOTBRIDGE (nro 710102) sekä aikaisempien kolmiulotteisten tavaramerkkien, joissa on sanaosa "the bridge" (nrot 704372 ja 633349), lausuntatavat ovat huomattavan samankaltaisia. Valittajan mukaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan lausuntatavan samankaltaisuus voittaa mahdollisen kuvion ulkoasun samankaltaisuuden puuttumisen.

26 Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että sekaannusvaaraa ei ole olemassa sen vuoksi, että haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien ulkoasu ja merkityssisältö eroavat toisistaan. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 107–113 kohdassa tekemä arviointi siitä, että merkityssisällöt eivät ole samankaltaisia, perustui arvioon italialaisen keskivertokuluttajan englannin kielen taidosta, vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi Eurobarometrin (Euroopan yhteisöjen komission elin, joka vastaa toimintalohkosta "yleinen mielipide") viimeisimmän tutkimuksen nojalla, että vain 15–20 prosenttia italialaisesta yleisöstä tuntee englanninkielisen sanan "bridge" merkityksen. Sikäli kuin sana "bridge" on yhteinen kaikille tavaramerkeille, myös niiden ulkoasut ovat tietyssä määrin samankaltaisia.

27 Kolmanneksi, kun otetaan huomioon riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ehdoton samuus ja aikaisempien tavaramerkkien huomattava erottamiskyky, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt vertailla riidanalaisia tavaramerkkejä kokonaisarvion perusteella, johon vaikuttaa eri tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaate, jonka puitteissa huomattava lausuntatavan samankaltaisuus sekä riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisällön ja ulkoasun samankaltaisuudet eivät olisi oikeudellista virhettä tekemättä voineet johtaa sekaannusvaaran poissulkemiseen.

28 SMHV:n mukaan pelkän tietyn lausuntatavan samankaltaisuuden olemassaolo voidaan jättää huomioon ottamatta, jos sillä ei ole vaikutusta kuluttajaan ja jos se on vain yksi tekijä samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa.

29 Väliintulija väittää, että valittaja tulkitsee lausuntatavan osalta valituksenalaista tuomiota uudelleen mielivaltaisesti. Väliintulija esittää merkityssisällön osalta, että valittajan mainitsemasta tutkimuksesta ei voida johtaa, että italialainen keskivertokuluttaja ei tuntisi englanninkielisen sanan "bridge" merkitystä omalla kielellään, ja että valitessaan tavaramerkin THE BRIDGE, jonka merkitys vastaa sen nimen erottamiskykyistä osaa, "Il Ponte", valittaja on itse halunnut luoda yhteyden tämän nimen ja myytävien tavaroiden välille ja katsonut, että italialainen kuluttaja voi havaita tämän yhteyden. Väliintulija väittää SMHV:n tavoin eri tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaatteen osalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti, että haetun tavaramerkin ja valittajan tavaramerkkien välisen eroavuuden vuoksi tätä periaatetta ei sovelleta.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

– Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa

30 On todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 102–106 kohdassa, että haetun tavaramerkin ja sanat "The Bridge Wayfarer" (nro 721569) sisältävän aikaisemman tavaramerkin ja aikaisemman sanamerkin OVER THE BRIDGE (nro 630763) lausuntatavat ovat vähäisessä määrin samankaltaisia. Se katsoi myös, että lausuntatapojen samankaltaisuudet ovat selvempiä aikaisempiin sanamerkkeihin THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE (nrot 642953 ja 710102) ja aikaisempiin sanan "the bridge" sisältäviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin (nrot 704372 ja 633349) nähden. Kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi myös, että tämä samankaltaisuus heikkenee sen vuoksi, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on artikkeli "the" ja etuliite "foot" ja haetussa tavaramerkissä on etuliite "bain". Näin ollen se katsoi, että haetun tavaramerkin ja näiden neljän aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat vain tietyllä tavalla samankaltaisia.

31 Toisin kuin mitä valittaja esitti, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen katsonut, että kaikkien riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat keskenään samankaltaisia. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 115 kohdassa, että haetun tavaramerkin ja mainittujen neljän aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat huomattavan samankaltaisia, tämä toteamus ei aiheuttanut oikeudellista virhettä.

32 Nimittäin vaikka ei voida sulkea pois sitä, että pelkkä lausuntatavan samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran, on kuitenkin syytä muistuttaa, että tällaisen vaaran olemassaolon toteamisen on perustuttava kyseisten merkkien merkityssisällön, ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kokonaisarviointiin (ks. asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 21 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok. 2007, s. I-4529, 34 ja 35 kohta).

33 Tuollaisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. em. asia Mülhens v. SMHV, tuomion 19 kohta ja etenkin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta 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).

34 Kyseisestä kokonaisarvioinnista seuraa, että kahden merkin merkityssisältöjen ja ulkoasujen väliset eroavuudet voivat neutralisoida niiden lausuntatapojen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (ks. asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 20 kohta; em. asia Mülhens v. SMHV, tuomion 35 kohta sekä asia C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. SMHV, tuomio 15.3.2007, 49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

35 Kuten julkisasiamies totesi tältä osin ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on vain yksi kokonaisarviointiin liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä. Ei näin ollen voida päätellä, että sekaannusvaara on välttämättä olemassa, kun pelkästään kahden merkin lausuntatavan samankaltaisuus on osoitettu (em. asia Mülhens v. SMHV, tuomion 21 ja 22 kohta).

36 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi käsiteltävänä olevassa asiassa valituksenalaisen tuomion 116 ja 117 kohdassa, että lausuntatavan samankaltaisuus ei sellaisenaan ole riittävä peruste sekaannusvaaran olemassaolon toteamiselle, koska lausuntatavan samankaltaisuudella on vähäinen merkitys kyseessä olevien tavaroiden myyntitavan vuoksi, sillä kohdeyleisö havaitsee tavanomaisesti kyseiset tavaramerkit visuaalisesti.

37 Siten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli kyseisten merkkien luomaa kokonaisvaikutelmaa ottaen huomioon niiden mahdolliset merkityssisällön, ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, kun se arvioi sekaannusvaaraa kokonaisuutena. Tässä yhteydessä se on voinut oikeudellista virhettä tekemättä todeta, että tuollaista vaaraa ei ole, koska merkityssisällöt ja ulkoasut eivät ole samankaltaisia.

38 Lisäksi valittaja ei voi saada yhteisöjen tuomioistuinta korvaamaan omalla arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 225 artiklan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mitä ei ole väitetty käsiteltävänä olevassa asiassa, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-7057, 26 kohta ja asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok. 2007, s. I-3569, 71 kohta).

39 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamukset valituksenalaisen tuomion 115–117 kohdassa koskevat tosiseikkojen arviointia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi sekaannusvaaraa kokonaisuutena tavaramerkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella ja otti huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

40 Valittajan esittämä väite on näin ollen jätettävä tutkimatta siltä osin kuin sillä pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvioinnin.

41 Näin ollen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä osittain perusteettomana ja jätettävä osittain tutkimatta.

– Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa

42 Aluksi on jätettävä kokonaisuudessaan tutkimatta väite, jolla valittaja viimeaikaiseen tutkimukseen viittaamalla pyrkii todellisuudessa asettamaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 107–114 kohdassa tekemät puhtaasti tosiseikkoja koskevat arvioinnit siitä, että riidanalaisten merkkien merkityssisällöt ovat samankaltaisia.

43 Nimittäin kuten tämän tuomion 38 kohdassa muistutetaan, yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole valitusasiassa kyseenalaistaa tuollaisia arviointeja, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa ne johtuvat asiakirjojen huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla, mitä ei ole väitetty käsiteltävänä olevassa asiassa.

44 Valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemään ulkoasun samankaltaisuuden arviointiin, sellaisena kuin se ilmenee valituksenalaisen tuomion 92–101 kohdasta, kohdistaman arvostelun osalta on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 225 artiklasta, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdasta seuraa, että valituksessa on ilmoitettava täsmällisesti sekä se, miltä kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, että ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tämän vaatimuksen tueksi (asia C-352/98 P, Bergaderm ja Goupil v. komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291, 34 kohta ja asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. I-5797, 42 kohta).

45 Valittajan esittämä väite ei täytä näitä edellytyksiä. Itse asiassa se ei sisällä mitään sellaista oikeudellista perustelua, jolla pyrittäisiin osoittamaan, millä tavalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen. Valittaja ainoastaan toistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämänsä kanneperusteen eikä selittele sitä lisää tai tuo esiin niitä valituksenalaisen tuomion kohtia, joita se haluaa arvostella.

46 Näin ollen tämä väite koostuu pelkästä pyynnöstä tutkia uudelleen ensimmäisessä oikeusasteessa esitetty kanne, eikä se täytä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä tai työjärjestyksessä säädettyjä edellytyksiä.

47 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on jätettävä tutkimatta.

– Ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa

48 Vaikka on selvää, että huomioon otettavien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaatteen mukaan ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä

varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden nojalla kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. mm. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta sekä em. asia T.I.M.E. ART v. SMHV, tuomion 35 kohta), yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 51 kohta).

49 Tässä suhteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 116 kohdassa, että vaikka riidanalaiset merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia, tämän tekijän merkitys on lopulta vähäinen, koska kohdeyleisö havaitsee kyseisiä tavaroita varten olevan tavaramerkin tavallisesti visuaalisesti. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös totesi arvioinnissaan, jota ei voida asettaa kyseenalaiseksi tämän valitusperusteen toisessa osassa esitetyillä perusteilla, ettei merkityssisällön ja ulkoasun välillä ole samankaltaisuuksia.

50 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi näin ollen sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissaan oikeudellista virhettä tekemättä todeta, että riidanalaiset tavaramerkit eivät erikseen tarkasteltuina ole riittävän samankaltaisia, jotta voitaisiin katsoa, että on olemassa sekaannusvaara pelkästään aikaisempien tavaramerkkien huomattavan erottamiskyvyn tai viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden samuuden vuoksi.

51 Mainitun samankaltaisuuden asteen riittämättömyyden vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, että se ei ole soveltanut keskinäisen riippuvuuden periaatetta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä.

52 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa on hylättävä perusteettomana.

53 Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

Viides valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, kun sekaannusvaaraa aikaisempiin tavaramerkkeihin nähden arvioidaan ottaen huomioon niiden kuuluminen "tavaramerkkiperheeseen" tai "tavaramerkkisarjaan"

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

54 Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa arvioidessaan sekaannusvaaraa sen aikaisempien tavaramerkkien muodostamaan "tavaramerkkiperheeseen" tai "tavaramerkkisarjaan" nähden. Sen mukaan yhteisön tavaramerkkihakemusta edeltäneiden viiden vuoden osalta sekaannusvaaraa olisi arvioitava vertailemalla tavaramerkkejä sellaisina kuin ne on rekisteröity, ilman että vaadittaisiin jonkin edellytyksen, kuten tosiasiallisen käytön, täyttymistä. Yhtäältä valittaja toteaa, että näin on silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltijan väite perustuu vain aikaisempaan tavaramerkkiin, jota käyttövaatimus ei koske. Toisaalta vaatimus aikaisempien tavaramerkkien käytöstä poistaisi "sarjatavaramerkkien" suojan sellaiselta haltijalta, joka aikoo juuri saattaa markkinoille sen rekisteröidyillä mutta käyttämättömillä "sarjatavaramerkeillä" varustettuja tavaroita, jos kolmas henkilö, joka on laillisesti hakenut samankaltaista tavaramerkkiä, on päättänyt aloittaa tosiasiallisen käytön samalla hetkellä.

55 SMHV väittää aluksi, että käsitettä "sarjatavaramerkit" ei mainita asetuksessa N:o 40/94 ja että se on vain Italian tavaramerkkioikeudessa oikeuskäytäntöön kuuluva konstruktio, jolla annetaan oikeudellinen merkitys sille tosiasialliselle

tilanteelle, että sarjatavaramerkit ja haettu tavaramerkki voidaan yhdistää toisiinsa. Tämä yhdistäminen voi näin ollen aiheuttaa sekaannusta kyseisen kohdeyleisön keskuudessa, mikä johtuu siitä, että markkinoilla on samanaikaisesti useita tavaramerkkejä, joilla on yhteinen erottamiskykyinen osa ja jotka ovat samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. Vaatimuksena on siis, että mainitut tavaramerkit ovat markkinoilla.

56 Toiseksi aikaisempien tavaramerkkien sarjaluonteen huomioon ottaminen tarkoittaisi mainittujen erikseen tarkasteltujen tavaramerkkien suojan alan laajentamista. Näin ollen kaikenlainen sekaannusvaaran abstrakti arviointi, joka perustuu ainoastaan useampien sellaisten tavaramerkkirekisteröintien olemassaoloon, joissa on sama erottamiskykyinen osa, tulisi jättää tekemättä, jos mainittuja tavaramerkkejä ei ole tosiasiallisesti käytetty.

57 Kolmanneksi SMHV väittää, että "sarjatavaramerkkejä" on tarkasteltava siinä yhteydessä, kun arvioidaan kuluttajien mielikuvaa riidanalaisista merkeistä. SMHV toteaa kuitenkin, että väitettyjä "sarjatavaramerkkejä" ei ole käytetty eikä niissä ole sellaisia piirteitä, joiden perusteella ne voitaisiin katsoa perheeksi.

58 Väliintulija huomauttaa, että vaikka valittaja ei olisi velvollinen näyttämään toteen yhteisen sanan "bridge" sisältävien aikaisempien tavaramerkkien käyttöä estääkseen niiden rekisteröintien menettämisen, sen olisi kuitenkin pitänyt tehdä niin vahvistaakseen väitteensä siitä, että tämän sanan sisältävät tavaramerkit muodostavat "perheen".

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

59 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhtäältä haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta näiden tavaramerkkien

kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta aiheutuvaa sekaannusvaaraa on arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön näkökulmasta.

60 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa, että kun otetaan huomioon edellä 5 kohdassa kuvattujen kyseessä olevien tavaroiden luonne, sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellinen kohdeyleisö koostuu kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta sen jäsenvaltion, joissa aikaisempia tavaramerkkejä suojataan, eli Italian, keskivertokuluttajista.

61 Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 4–6 artiklan mukaan tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain yksittäin ja tästä rekisteröinnistä alkava viisivuotinen vähimmäissuoja myönnetään vain yksittäin, vaikka samaan aikaan rekisteröitäisiin useita tavaramerkkejä, joissa on yksi tai useampia yhteisiä ja erottamiskykyisiä tekijöitä.

62 Vaikka on totta, että kun yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu pelkästään yhteen aikaisempaan tavaramerkkiin, jota käyttövaatimus ei vielä koske, sekaannusvaaran arvioiminen tapahtuu vertailemalla näitä kahta tavaramerkkiä sellaisina kuin ne on rekisteröity, on meneteltävä toisin siinä tapauksessa, kun väite perustuu useisiin tavaramerkkeihin, joiden voidaan niiden yhteisten piirteiden perusteella katsoa kuuluvan samaan "tavaramerkkiperheeseen" tai "tavaramerkkisarjaan".

63 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on nimittäin olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. em. asia Alcon v. SMHV, tuomion 55 kohta ja em. asia

Canon, tuomion 29 kohta). Kun on kyse "tavaramerkkiperheestä" tai "tavaramerkkisarjasta", sekaannusvaara aiheutuu pikemminkin siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että se kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan.

64 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 101 kohdassa, kuluttajan ei voida, kun tavaramerkkiperheen tai -sarjan mahdollisesti muodostavista tavaramerkeistä ei ole käytetty riittävää määrää, olettaa huomaavan mainitun tavaramerkkiperheen tai -sarjan yhteistä osatekijää ja/tai yhdistävän tähän perheeseen tai sarjaan toista tavaramerkkiä, joka sisältää saman yhteisen osatekijän. Jotta olisi olemassa vaara, että yleisö erehtyy luulemaan haetun tavaramerkin kuuluvan "perheeseen" tai "sarjaan", tähän "perheeseen" tai "sarjaan" kuuluvien aikaisempien tavaramerkkien on oltava markkinoilla.

65 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole, toisin kuin valittaja väittää, vaatinut näyttöä aikaisempien tavaramerkkien käytöstä sinänsä vaan ainoastaan siitä, että on käytetty riittävää määrää sellaisia aikaisempia tavaramerkkejä, jotka voivat muodostaa tavaramerkkiperheen tai -sarjan ja näin ollen osoittaa tällaisen tavaramerkkiperheen tai -sarjan olevan olemassa sekaannusvaaran arvioimisen kannalta.

66 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti voinut katsoessaan, ettei tällaista käyttöä ole, todeta, että valituslautakunta hylkäsi perustellusti valittajan väitteet, joilla se vetosi "sarjatavaramerkeille" mahdollisesti kuuluvaan suojaan.

67 Näin ollen viides valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti arviointinsa ulkopuolelle aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952)

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

68 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Se itse asiassa kieltäytyi arvioimasta valittajan toimittamien tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käyttöön vuonna 1995 liittyvien asiakirjojen merkitystä, kun se määritteli tämän käytön tosiasiallista luonnetta yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

69 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin asetti valittajan mukaan sellaisen edellytyksen, josta ei säädetä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa, kun se vaati tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvaa käyttöä kyseessä olevana ajanjaksona.

70 SMHV väittää yhtäältä, että valittajan esittämät todisteet kuuluvat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin piiriin. Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei asettanut sellaista edellytystä, josta ei säädetty mainitussa säännöksessä, kun se vaati, että tavaramerkkiä on käytetty jatkuvasti kyseessä olevien viiden vuoden aikana. Se vaati vain tämän artiklan mukaista vakiintunutta käyttöä. Tämä valitusperuste on näin ollen jätettävä tutkimatta ja hylättävä.

71 Väliintulija väittää osaltaan, että pelkästään vuoden 1994/1995 luettelon ja pienen määrän mainoksia vuodelta 1995 esittäminen ei riitä osoitukseksi tavaramerkin määrällisesti merkittävästä käytöstä. Se katsoo näin ollen, että kyse voi olla vain sen "näennäisestä käytöstä", jolla pyritään välttämään menettämisen vaara.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

72 Aluksi on todettava sen väitteen osalta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vaati tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvaa käyttöä koko viiteajanjaksolla, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän elinkeinotoiminnassa, etenkin tavaramerkin käytön markkinoiden laajuuteen ja taajuuteen (ks. asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 70 kohta; ks. vastaavasti myös em. direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan, joka on sama kuin asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta, osalta asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. I-2439, 43 kohta ja asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004, Kok. 2004, s. I-1159, 27 kohta).

73 Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on siten riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Tavaramerkin käytön taajuus tai säännöllisyys on yksi niistä tekijöistä, jotka voidaan ottaa huomioon harkinnassa (em. asia Sunrider v. SMHV, tuomion 71 kohta; ks. myös vastaavasti em. asia La Mer Technology, määräyksen 22 kohta).

74 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa, että vuotta 1994 koskevat todisteet ovat hyvin rajallisia ja että ne puuttuvat vuosilta 1996–1999, se ei millään tavoin vaatinut valittajalta tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvan käytön osoittamista koko kyseisellä

ajanjaksolla. Tämän tuomion 72 ja 73 kohdassa esitetyn yhteisön oikeuskäytännön mukaisesti se tutki, onko tätä tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti mainitulla ajanjaksolla. Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion 32–36 kohdassa, ovatko mainitun tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus sellaisia, että ne osoittavat sen tosiasiallisen esiintymisen markkinoilla ajallisesti jatkuvana merkin pysyessä muuttumattomana.

75 Sikäli kuin valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole arvioinut toimitettua näyttöä asianmukaisesti, on riittävää todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut näytön määritelläkseen, onko tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käyttö osoitettu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, mukaisesti yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden ajalta. Se arvioi valituksenalaisen tuomion 33–36 kohdassa pelkästään valittajan tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käyttöä koskevien todisteiden (syksy–talviluettelo 1994/1995 ja vuoden 1995 mainokset) perusteella, onko sitä tosiasiallisesti käytetty 14.6.1994 ja 14.6.1999, hakemuksen julkaisemispäivän, välisenä aikana, ja katsoi että näin ei ole. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, ettei se ole ottanut muita toimitettuja luetteloita huomioon arvioinnissaan, sillä se oli todennut, että ne eivät ole päivättyjä. On sitä paitsi todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen johtopäätös, jonka se on tehnyt sen hallussa olevien todisteiden perusteella, kuuluu täysin tosiseikkojen arvioinnin piiriin.

76 Valittaja pyrkii näillä väitteillä kyseenalaistamaan tämän pelkästään tosiseikkoja koskevan arvioinnin. Kuten tämän tuomion 38 kohdassa on muistutettu, tämä kysymys ei kuulu, lukuun ottamatta käsiteltävänä olevan asian tosiseikkojen huomioon ottamista vääristyneellä tavalla, mitä ei ole väitetty tapahtuneen, yhteisöjen tuomioistuimen valvontavaltaan valitusasiassa.

77 Toinen valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Kolmas valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti arviointinsa ulkopuolelle aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836)

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

78 Valittaja toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sikäli kuin se jätti tavaramerkin Bridge (nro 370836) sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa ulkopuolelle ilman että se olisi tarkastellut, voidaanko se katsoa hieman muunnelluksi versioksi tavaramerkistä THE BRIDGE (nro 642952), jolloin sillä seikalla ei ole merkitystä, että tuo tavaramerkki on jo rekisteröity. Valittaja nimittäin myöntää tosin, että se ei ole toimittanut vaadittavaa näyttöä tavaramerkin Bridge (nro 370836) käytöstä, mutta katsoo, että se oli vapautettu näytön esittämisestä, kun otetaan huomioon tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käytöstä esitetyt todisteet, koska nämä kaksi tavaramerkkiä kattavat täysin samat tavarat. Ainoa eroavuus niiden välillä johtuu artikkelista "the". Tältä osin valittaja katsoo, että tämän artikkelin "the" lisääminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin Bridge (nro 370836) erottamiskykyyn. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinta asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdasta voisi aiheuttaa syrjintää sellaisen tavaramerkin haltijan, joka rekisteröi merkin vain "perusmuodossa" mutta käyttää useita versioita, ja sellaisen tavaramerkin haltijan, joka haluaa rekisteröidä tavaramerkkinsä kaikki versiot, välillä.

79 SMHV:n mukaan tämä valitusperuste on jätettävä tutkimatta ja hylättävä perusteettomana. Ensiksi ennakkoedellytys tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) tosiasiallisesta käytöstä, joka on pelkästään hieman muunneltu muoto tavaramerkistä Bridge (nro 370836), ei täyty. Toiseksi artikkelin "the" lisääminen on olennainen muutos, joka muuttaa rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyä. Kolmanneksi "vähimmäiseron" edellytyksen arvioiminen rekisteröidyn merkin ja tosiasiallisesti käytetyn merkin välillä on tosiseikkoja koskeva kysymys.

80 Väliintulija väittää osaltaan, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa, koska siinä edellytetään, että on olemassa tietyssä muodossa rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty hieman erilaisessa muodossa, ja näin ei kyseisessä asiassa ole. Lisäksi valittajan kaksi erottamiskykyistä rekisteröintiä muodostavat sellaisenaan todisteen siitä, että valittaja on itse katsonut nämä tavaramerkit riittävän erilaisiksi toisiinsa nähden.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

81 Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin, jota ei ole käytetty tosiasiallisesti merkityksellisenä ajanjaksona, sovelletaan mainitussa asetuksessa säädettyjä seuraamuksia, ellei käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä.

82 Saman artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, katsotaan myös mainitun 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi käytöksi.

83 Nämä säännökset ovat tosiasiallisesti samoja kuin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan säännökset.

84 Tässä suhteessa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se jätti ottamatta huomioon valittajan väitteen siitä, että tavaramerkin Bridge (nro 370836) käyttö viiteajanjaksolla on näytetty toteen sillä näytöllä, joka on esitetty tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käytöstä.

85 Ilman että on välttämätöntä tutkia, voidaanko katsoa, että tavaramerkki THE BRIDGE (nro 642952) eroaa tavaramerkistä Bridge (nro 370836) vain sellaisilta osin, jotka eivät vaikuta sen erottamiskykyyn, voidaan todeta, että näistä tavaramerkeistä ensimmäisen käyttöä ei ole näytetty toteen eikä se voisi siis mitenkään olla todisteena toisen käytöstä.

86 Joka tapauksessa, vaikka tämän tuomion 81 ja 82 kohdassa mainittuja säännöksiä soveltamalla voidaan katsoa, että rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty, kun esitetään todisteita tämän tavaramerkin käytöstä hieman eri muodossa kuin missä se on rekisteröity, sen käytöstä esitetyn näytön perusteella ei voida laajentaa rekisteröidyn tavaramerkin saamaa suojaa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka käyttöä ei ole näytetty toteen, sillä perusteella, että tämä viimeksi mainittu on pelkästään hieman muunneltu muoto ensimmäisestä.

87 Kolmas valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Neljäs valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti arviointinsa ulkopuolelle aikaisemmat "puolustavat" tavaramerkit

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

88 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se katsoi, että puolustavien tavaramerkkien käsite ei ole yhteensoveltuva yhteisön tavaramerkin suojajärjestelmän kanssa.

89 Valittaja toteaa aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt jättää tämä SMHV:n sille ensimmäistä kertaa esittämä väite tutkimatta.

90 Valituslautakunta katsoi nimittäin, että aikaisemmat tavaramerkit nrot 370836, 704338, 606709 ja 593651 on jätettävä sekaannusvaaraa koskevan arvioinnin ulkopuolelle vain siksi, että ne ovat aikaisempia kuin pääasiallinen tavaramerkki, eikä siksi, että käsite puolustavat tavaramerkit olisi sellaisenaan yhteensoveltumaton yhteisön järjestelmän kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt rajoittua arvioimaan sitä, täyttävätkö nämä tavaramerkit Italian uudessa teollisoikeuksia koskevassa lainsäädännössä asetetut edellytykset siitä, että ne voidaan katsoa puolustaviksi, kuten valituslautakunta teki.

91 Edelleen olisi väärin katsoa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tavoin, että uusi Italian teollisoikeuksia koskeva lainsäädäntö suojaa käyttämättömiä tavaramerkkejä. Mainitun lain mukaan käyttämättömyys ei nimittäin aiheuta menetystä, kun käyttämättömän puolustavan tavaramerkin haltija on samanaikaisesti sellaisen yhden tai useamman samankaltaisen, edelleen voimassa olevan tavaramerkin haltija, joista vähintään yhtä on tosiasiallisesti käytetty samoille tavaroille tai palveluille kuin ne, joille tämä puolustava tavaramerkki on rekisteröity. Valittaja lisää lopuksi, että puolustavien tavaramerkkien tunnustaminen kansallisella tasolla voi olla asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "perusteltu syy" käyttämättä jättämiseen.

92 SMHV:n mukaan tämä valitusperuste on jätettävä tutkimatta sikäli kuin puolustavien tavaramerkkien tunnustaminen riippuu päätavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) tosiasiallisesta käytöstä. Kyse on tosiseikkoja koskevasta kysymyksestä, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo antanut kieltävän ratkaisun. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyä väitettä, joka koskee puolustavat tavaramerkit tunnustavan Italian lainsäädännön yhteensoveltumattomuutta yhteisön tavaramerkkien suojajärjestelmän kanssa, ei ole jätettävä tutkimatta sen vuoksi, että sitä ei käsitelty kontradiktorisessa menettelyssä, koska SMHV:n mukaan sillä pelkästään laajennetaan valituslautakunnan menettelyssä esitettyä väitettä, jonka mukaan puolustavia tavaramerkkejä on käytettävä.

93 Asiakysymyksen osalta SMHV muistuttaa yhtäältä, että yhtäältä tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on ehdoton edellytys sille, että tavaramerkin haltijalle myönnetään yksinomainen omistusoikeus. Toisaalta SMHV katsoo, että valittaja rinnastaa "puolustaviin tavaramerkkeihin" liittyvän suojan asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa myönnettyyn suojaan. Puolustavien tavaramerkkien ja käyttämättömän päätavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) väliset eroavuudet ovat riittäviä, jotta ne voivat vaikuttaa viimeksi mainitun erottamiskykyyn.

94 Väliintulija väittää ensiksi, että Italian tavaramerkkilaissa edellytetään, että puolustavien tavaramerkkien hakemispäivä on sama tai myöhempi kuin päätavaramerkin hakemispäivä. Toiseksi siinä edellytetään, että puolustavan tavaramerkin hakemuksen on katettava samoihin luokkiin kuuluvat tavarat kuin päätavaramerkin, kun taas valittaja katsoo puolustaviksi tavaramerkeiksi myös sellaiset tavaramerkit, jotka kattavat eri luokan kuin sen päätavaramerkki. Kolmanneksi väliintulija väittää, että puolustavat tavaramerkit saavat olla vain hieman erilaisia kuin päätavaramerkki. Mikään näistä edellytyksistä ei täyty käsiteltävänä olevassa asiassa. Joka tapauksessa puolustavien rekisteröintien huomioon ottaminen on yhteensoveltumatonta yhteisön tavaramerkin suojajärjestelmän kanssa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

95 Aluksi on katsottava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se esitti kantansa SMHV:n väitteestä, jonka mukaan puolustavien tavaramerkkien käsite on yhteensoveltumaton asetuksen N:o 40/94 kanssa.

96 On totta, että menettelyssä, joka on pantu vireille SMHV:n valituslautakunnan sellaista päätöstä vastaan, jolla on ratkaistu tavaramerkin rekisteröintiä koskeva sekaannusvaaraan aikaisemman tavaramerkin kanssa perustuva väite, SMHV:llä ei

ole oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee rekisteröinnin hakijan ja väitteen esittäjän vaatimuksista ja väitteistä (ks. vastaavasti em. asia Vedial v. SMHV, tuomion 26 kohta ja vastaavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 58 kohta).

97 Voidaan kuitenkin todeta, että yksi valittajan valituslautakunnassa esittämistä sekaannusvaaran arvioimiseen liittyvistä väitteistä oli se, että tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) käytön perusteella tietyt muut tavaramerkit pitäisi ottaa huomioon puolustavina tavaramerkkeinä. Sikäli kuin tämä väite tuo esiin kysymyksen siitä, voidaanko Italian lain mukaan tavaramerkit, joiden käyttöä ei ole näytetty toteen, kuitenkin katsoa puolustaviksi tavaramerkeiksi, SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämä väite, jonka mukaan tuollainen mahdollisuus ei ole yhteisön oikeuden mukainen, ei poikkea valituslautakunnan käsittelemästä riita-asiasta.

98 Lisäksi, kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 87 kohdassa, sikäli kuin valituslautakunnan päätös perustuu, vaikka implisiittisestikin, virheelliseen yhteisön oikeuden tulkintaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, että se korvaa yhteisön oikeutta koskevan valituslautakunnan tulkinnan asianmukaisella tulkinnalla.

99 Edelleen on arvioitava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa tekemää johtopäätöstä, jonka mukaan valittaja ei voi vedota Italian lain nojalla tiettyjen aikaisempien tavaramerkkien, joita valituslautakunta ei ole ottanut huomioon, puolustavaan luonteeseen.

100 Tässä suhteessa on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltijan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tekemä väite on hylättävä, jos tämä

haltija ei toimita hakijan pyynnöstä todisteita siitä, että sen aikaisempaa tavaramerkkiä on yhteisön tavaramerkkihakemusta edeltäneiden viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käytetty yhteisössä tai jäsenvaltiossa, jossa se saa suojaa niille tavaroille ja palveluille, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen. Lisäksi tämän asetuksen 56 artiklan 2 kohta sisältää saman säännön yhteisön tavaramerkkien menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen osalta.

101 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis tehnyt oikeudellista virhettä, kun se katsoi valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, että kansallisen rekisteröinnin haltija, joka vastustaa yhteisön tavaramerkkihakemusta, ei voi sille asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan kuuluvasta todistustaakasta päästäkseen vedota kansalliseen säännökseen, jonka mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä merkkejä, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi liiketoiminnassa, koska niiden tehtävänä on puhtaasti "puolustaa" toista, kaupallisesti hyödynnettävää merkkiä.

102 Itse asiassa tämän artiklan käsitteellä "perustellut syyt" viitataan pikemminkin tavaramerkin haltijasta riippumattomiin seikkoihin, jotka estävät merkin käytön, kuin kansalliseen lainsäädäntöön, jossa myönnetään poikkeus säännöstä, jonka mukaan tavaramerkki voidaan menettää viiden vuoden käyttämättömyyden perusteella, vaikka tämä käyttämättömyys johtuisi tämän tavaramerkin haltijan tahdosta.

103 Väite, jonka mukaan kansallisen rekisteröinnin haltija, joka vastustaa yhteisön tavaramerkkihakemusta, voisi vedota aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka käyttöä ei ole näytetty toteen, sillä perusteella, että tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan puolustava tavaramerkki, ei ole asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen.

104 Näin ollen neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

105 Edellä esitetystä johtuu, että valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

106 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja väliintulija ovat vaatineet, että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska viimeksi mainittu on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Il Ponte Finanziaria SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset