YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

23 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-104/01,

Claudia Oberhauser, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Graf,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä:

Petit Liberto, SA, kotipaikka Vidreres (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.2.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 757/1999-2),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.5.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 1.10.2001 toimitetun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon suoritetut prosessinjohtotoimet ja

ottaen huomioon 12.3.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

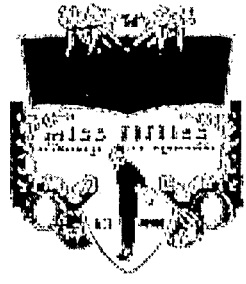
1 Kantaja on 14.3.1997 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Fifties (jäljempänä; haettu tavaramerkki).

3 Tavarat, joita varten merkin 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 25 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: farkkuvaatteet.

4 Hakemus julkaistiin 25.5.1998 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 38/98.

5 Petit Liberto (jäljempänä väitteentekijä) teki 24.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella väitteen kyseistä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja sellaisen aikaisemman tavaramerkin välillä, jonka haltija väitteentekijä on. Kyseinen aikaisempi tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) on alla esitetty Espanjassa numerolla 1.723.310 rekisteröity yhdistetty värillinen sana- ja kuviomerkki, joka on tarkoitettu Nizzan sopimuksen luokkaan 25 kuuluvia vaatteita, kenkiä ja hattuja varten:



6 SMHV:n väiteosasto on 30.9.1999 tekemällään päätöksellä hyväksynyt väitteen ja näin ollen evännyt haetun tavaramerkin rekisteröinnin sen takia, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia ja molemmat tavaramerkit on tarkoitettu samoja tavaroita varten, mikä voi aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran Espanjassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

7 Kantaja on asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 19.11.1999 hakenut SMHV:sta muutosta väiteosaston päätökseen.

8 Tämä valitus on hylätty toisen valituslautakunnan 28.2.2001 tekemällä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu kantajalle tiedoksi 13.3.2001.

9 Valituslautakunta on katsonut, että väiteosaston päätös on perusteltu. Valituslautakunta on pääasiallisesti katsonut, että asianomaisen yleisön keskuudessa Espanjassa on sekaannusvaara sen takia, että molemmat tavaramerkit on tarkoitettu samoja tavaroita varten ja kyseiset merkit ovat kokonaisuuksina arvioituina samankaltaisia.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä väliintulijan korvaamaan SMHV:ssa pidetystä menettelystä aiheutuneet kulut.

11 SMHV vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja vetoaa ainoastaan yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

Asianosaisten lausumat

13 Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on perusteeton. Sen mukaan valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

14 Ensiksikin sekä tutkijalta että SMHV:n toiselta valituslautakunnalta on jäänyt ymmärtämättä, että aikaisempi tavaramerkki ei muodostu ainoastaan sanoista "miss fifties", vaan se on yhdistetty merkki, joka muodostuu erilaisista värillisistä kuvioelementeistä ja erilaisista sanallisista elementeistä, kuten italian kielen sanoista "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE", joiden takia ilmaisu "miss fifties" saattaa jäädä koko tavaramerkin osalta huomaamatta.

15 Vaikka valituslautakunta on toiseksi todennut perustellusti, että keskivertokuluttaja tarkastelee tavaramerkkiä kokonaisuutena, siltä on kuitenkin jäänyt ymmärtämättä, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa väitteentekijän tavaramerkin tunnusomainen elementti ei ole erillinen sana "fifties", vaan nimenomaan ilmaisu "miss fifties".

16 Kolmanneksi valituslautakunta ei ole perustellut toteamustaan, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ja sanan "fifties" merkityssisältöjen välillä on yhteys, joka voi aiheuttaa keskivertokuluttajassa sekaannusvaaran kyseisten kahden tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden kaupallisen alkuperän osalta. Kantajan mukaan kohdeyleisö ei pidä Fifties-tavaramerkillä varustettuja farkkuhousuja tavarana, johon aikaisemman tavaramerkin alatavaramerkki liittyy. Tällainen merkityssisältöä koskeva yhteys voisi sen sijaan mahdollisesti olla esimerkiksi nimitysten "misses fifties" ja "miss fifties" välillä tai nimitysten "Mr. fifties" ja "miss fifties" välillä. Kyseessä oleva merkityssisältöjen välinen yhteys voisi vastaavasti olla olemassa, jos aikaisempi tavaramerkki olisi "fifties". Tällaisessa tapauksessa voisi olla mahdollista katsoa, että aikaisempi tavaramerkki kuuluu osana tavaramerkkisarjaan, joka on kehitetty yhteisestä "fifties"-rungosta. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asia on kuitenkin täysin päinvastainen, sillä nimenomaan aikaisempi tavaramerkki muodostuu useista elementeistä. Aikaisemman tavaramerkin yksittäinen elementti ei siis sellaisenaan voi olla pohjana tavaramerkkisarjalle ja perustaa täten yhteyttä kyseessä olevien merkkien merkityssisältöjen välille.

17 SMHV huomauttaa ensiksikin, että asetuksen N:o 40/94 nojalla on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin sekä toisaalta niillä tarkoitettujen tavaroiden välillä. Asiaan liittyvään yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön viitaten SMHV lisää, että sekaannusvaaraa arvioidaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon tarkasteltavien tekijöiden tietty keskinäinen riippuvuus. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

18 Kyseessä olevien tavaroiden vertailun osalta SMHV vetoaa seuraavaksi siihen, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja toisaalta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat (farkkuvaatteet) ovat samoja ja että kantaja ei ole kiistänyt kyseistä seikkaa.

19 Tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta SMHV katsoo lopuksi, että sen suorittamassa tutkinnassa pitää ottaa huomioon yleisö siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, eli käsiteltävänä olevassa tapauksessa espanjalainen keskivertokuluttaja. Valituslautakunnan näkemys, jonka mukaan kohdeyleisö ei pysty välittömästi ymmärtämään englanninkielisen sanan "fifties" liittyvän vuosikymmeneen, jolle on tunnusomaista tietynlainen muoti, ei siten ole virheellinen. Kohdeyleisö kykenisi sitä vastoin ymmärtämään sanan "miss" erityisesti siitä syystä, että Espanjassa järjestetään useita "Miss"-kilpailuja ja erityisesti "Miss Espanja" -kilpailu. Lisäksi SMHV kiistää kantajan väitteen, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon aikaisemman tavaramerkin italiankielistä sanallista elementtiä "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE". Riidanalaisen päätöksen 19 kohdasta ilmenee, että espanjalainen kuluttaja ymmärtää kyseisen sanallisen elementin kehuvana täsmennyksenä.

20 Erityisesti kyseessä olevien merkkien ulkoasua ja lausuntatapaa koskevan vertailun osalta SMHV toteaa, että väiteosasto ja valituslautakunta ovat oikeutetusti katsoneet sanan "fifties" olevan hallitseva elementti aikaisemmassa tavaramerkissä. Tämän mukaisesti SMHV katsoo, että aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin tunnusomainen elementti on ulkoasun ja lausuntatavan kannalta selvästi sama.

21 Mitä sitten tulee merkityssisällön vertailuun, SMHV kiistää kantajan valituslautakunnassa esittämän väitteen, jonka mukaan kohdeyleisö pystyisi ymmärtämään sanamerkin "fifties" viittauksena 1950-lukuun, sillä ainoakaan elementti ei tue tällaista väitettä.

22 Edellä esitettyjen näkemysten perusteella SMHV katsoo, että kyseessä olevien kahden tavaramerkin välillä on välillinen sekaannusvaara. SMHV katsoo, että vaikka kohdeyleisö erottaa kyseisten kahden tavaramerkin väliset erot eikä välitöntä sekaantumista siten tapahdu, se liittää molempien tavaramerkkien yhteiseen peruselementtiin alkuperän osoittamista koskevan tehtävän, joka on

tavaramerkin keskeinen tehtävä. SMHV vetoaa lisäksi siihen, että kun otetaan huomioon, kuinka tärkeinä kuluttajat pitävät tavaramerkkejä muodin alalla, heidän huomionsa kohdistuu suoraan aikaisemman tavaramerkin hallitsevaan sanalliseen elementtiin, eli käsiteltävänä olevassa tapauksessa sanaan "fifties".

23 SMHV toteaa lopuksi, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään oikeutetusti katsonut, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara sen takia, että tavarat ovat samoja ja kysessä olevat kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

25 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normisisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin

samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

26 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; edellä mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edellä mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

27 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä mainitut asiat Canon, tuomion 17 kohta ja 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 puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

28 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On toisaalta otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on tur-

vauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edellä mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

29 Kun otetaan huomioon tässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden (farkkuvaatteiden) luonne tavanomaisina kulutushyödykkeinä ja se, että aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustui, on rekisteröity ja suojattu Espanjassa, kohdeyleisö, jonka suhteen sekaannusvaaraa on tarkasteltava, muodostuu kyseisen jäsenvaltion keskivertokuluttajista.

30 Edellä esitettyjen näkemysten valossa on syytä verrata kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta kyseessä olevia merkkejä.

31 Tavaroiden vertailun osalta on ensiksikin syytä todeta, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (edellä mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta).

32 Käsiteltävänä olevassa asiassa täytyy todeta, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat eli luokkaan 25 kuuluvat farkkuvaatteet kuuluvat siihen tavararyhmään, jonka aikaisempi tavaramerkki kattaa, eli samaan luokkaan kuuluviin vaatteisiin, kenkiin ja hattuihin. Viimeksi mainittu tavararyhmä kattaa monenlaiset pukeutumiseen liittyvät tavarat, mukaan lukien sellaiset, jotka on valmistettu farkkukankaasta.

33 Valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen päätöksen 12 kohta) on näin ollen syytä todeta lopuksi, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja. Kuten SMHV perustellusti korostaa, on lisäksi syytä huomata, että kantaja ei kanteessaan esitä ainoatakaan kanneperustetta tai väitettä valituslautakunnan tätä toteamusta vastaan.

34 Toiseksi on merkkien vertailun osalta todettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että ei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. vastaavasti edellä mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta). Näin ollen on syytä verrata kyseessä olevia kahta merkkiä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta.

35 Ulkoasua koskevan vertailun osalta on ensiksikin syytä todeta, että aikaisempi tavaramerkki on perinteinen farkkujen nimilappu sinisen, roosan ja kullan sävyissä. Nimilapun yläosa esittää miesjoukkoa, joka näyttää riitelevän farkkuhousuista. Kaikilla miehillä on farkut yllään. Nimilapun keskiosa muodostuu sanoista "miss fifties", jotka on kirjoitettu roosanväriselle pohjalle valkoisin tyylitellyin kirjaimin. Kyseisten sanojen alla on sanat "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE", jotka on kirjoitettu mustin isoin kirjaimin pienellä kirjasinkoolla. Kullanväristen lehtien muodostama koriste ympäröi nimilapun tätä osaa molemmin puolin. Nimilapun alaosa muodostuu nuoresta vaaleasta naisesta, jolla on yllään purppuranväriset farkut ja kastanjanruskea paitapusero. Hän seisoo varpaillaan ja vaikuttaa hämmästyneeltä. Tausta on vaaleansininen ja vaakunakilven muotoinen, ja siihen on kirjoitettu punaisella sanat "miss fifties". Kaksi kultarahaa on sijoitettu vaakunakilven muotoisen taustan molemmille puolille. Haettu tavaramerkki puolestaan muodostuu sanamerkistä Fifties.

36 Yllä esitetystä kuvauksesta ilmenee, että sanallisella elementillä "miss fifties", joka toistuu nimilapun alaosassa, on määräävä asema aikaisemmassa merkissä. Aikaisemman tavaramerkin toisella sanallisella elementillä eli italiankielisellä ilmaisulla "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE" on toissijainen asema merkissä, sillä se on sijoitettu sanojen "miss fifties" alle ja kirjoitettu pienemmällä kirjasinkoolla kuin viimeksi mainittu ilmaisu. Se on siis vain täydentävä elementti suhteessa hallitsevaan sanalliseen elementtiin "miss fifties".

37 Tämä vertailu aikaisemman tavaramerkin hallitsevan sanallisen elementin ja haetun sanamerkin välillä tuo esiin tietyn samankaltaisuuden niiden ulkoasussa. Ero, joka on syntynyt lisättäessä sana "miss" aikaisempaan tavaramerkkiin, ei ole riittävän merkittävä, jotta keskeisen osan eli sanan "fifties" yhteneväisyyden luoma samankaltaisuus poistuisi.

38 Kyseessä olevien merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa on kuitenkin syytä korostaa aikaisemman tavaramerkin varsin monitahoista luonnetta, sillä kyseinen tavaramerkki on yhdistetty merkki, joka ei muodostu ainoastaan edellä mainituista sanallisista elementeistä, vaan myös useista hyvin erivärisistä kuvioelementeistä. Näin ollen on syytä katsoa valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen päätöksen 18 kohta), että kyseessä olevat merkit eivät kokonaisuuksina arvioituina ole ulkoasun osalta samankaltaisia.

39 Lausuntatapaa koskevan vertailun osalta valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että kyseessä olevat tavaramerkit vaikuttavat erilaisilta.

40 On kuitenkin syytä korostaa, että kun otetaan huomioon edellä esitetyt näkemykset, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin hallitsevan elementin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuutta, kyseessä olevat kaksi merkkiä ovat

samankaltaisia lausuntatavan osalta. Se, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki sisältyy kokonaan aikaisemman tavaramerkin tarkoittaman merkin hallitsevaan elementtiin, oikeuttaa päättelemään, että lausuntatapa on merkittävästi samankaltainen. Se, että kuvioelementtejä ei oteta huomioon merkkien lausuntatavan vertailussa, tuo merkkien välisen yhteneväisyyden selvemmin esiin kuin ulkoasua koskeva vertailu.

41 Mitä sitten tulee kyseisen kahden tavaramerkin merkityssisällön vertailuun, valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältö on ilmeisen samankaltainen. Sen mukaan "tavaramerkkien merkityssisältöjen välinen yhteys on niin vahva, että se harhauttaa vaatteiden keskivertokuluttajaa siten, että kuluttaja luulee, että vaatteet tulevat samalta valmistajalta — toisin sanoen, että 'Fifties' on farkkuvaatesarja, jonka aikaisemman vaatetavaramerkin perustajat ovat laskeneet liikkeelle" (riidanalaisen päätöksen 20 kohta). Valituslautakunta on lisäksi katsonut, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva sanallinen elementti tekee mahdolliseksi sen, että espanjalainen vaatteiden keskiverto-ostaja ymmärtää ja muistaa kyseisen tavaramerkin. Otettuaan huomioon sen, että aikaisempi tavaramerkki on yhdistelmämerkki ja haettu tavaramerkki on sanamerkki, valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa katsonut, että espanjalainen vaatteiden keskiverto-ostaja ei pidä englanninkielistä sanaa "fifties" kuvailevana eli siten sellaisena merkkinä, joka ei jää kuluttajan mieleen.

42 Tältä osin on syytä korostaa, että kuten SMHV on perustellusti huomauttanut (ks. edellä 19 kohta), kohdeyleisö pystyy ymmärtämään englanninkielisen sanan "miss" merkityksen. Mitä sitten tulee sanaan "fifties", ei voi olla poissuljettua, että kohdeyleisö pystyisi yhtä lailla ymmärtämään sen merkityksen, sillä vaikka espanjalainen keskivertokuluttaja ei ole kovin perehtynyt englannin kieleen, espanjalaisella nuorisolla, joka on farkkuvaatteiden tavanomainen ostajakunta, on parempi englannin kielen taito kuin aiemmilla sukupolvilla.

43 Kysymys siitä, pystyykö kohdeyleisö ymmärtämään englannin kielen sanan "fifties" viittauksena vuosikymmeneen eli 1950-lukuun, on kuitenkin merkityksetön kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön vertailussa. Jos kyseinen

yleisö ymmärtää sanan "fifties" viittauksena 1950-lukuun, se ymmärtää mielleyhtymien kautta, että sanat "miss fifties" viittaavat kyseisen vuosikymmenen naiseen. Jos se ei toisaalta ymmärrä sanan "fifties" merkitystä, se yksinkertaisesti pitää sanoja "miss fifties" sellaisen englanninkielisen sanan feminiinisenä muunnelmana, jonka merkitystä se ei tunne. Tämän elementin osalta ei siis voi olla kysymys tavaramerkkien merkityssisältöjen välisestä erosta.

44 Mitä sitten tulee aikaisemman tavaramerkin toiseen sanalliseen elementtiin eli italiankieliseen ilmaisuun "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE", valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa perustellusti katsonut, että espanjalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sen pelkkänä kehuvana suosituksena, joka ei jää kuluttajan mieleen. Kun otetaan huomioon kyseisen sanallisen elementin kehuva ominaisluonne, sillä on merkityssisällön kannalta vähäinen merkitys suhteessa kyseisen tavaramerkin hallitsevaan sanalliseen elementtiin "miss fifties".

45 Näin ollen kyseessä olevat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia, mikä aiheutuu molempiin merkkeihin sisältyvästä hallitsevasta sanallisesta elementistä "fifties".

46 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt näkemykset ja erityisesti kyseessä olevien merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuus sekä se, että kyseessä olevien kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja, edellä mainitut ulkoasuun liittyvät eroavaisuudet merkkien välillä eivät ole sellaisia, että ne poistaisivat sekaannusvaaran kohdeyleisön mielessä.

47 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta on paikallaan korostaa, että se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan epätäydellinen muistikuva tavaramerkistä, tekee kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevasta elementistä kaikkein merkityksellisimmän. Siten aikaisemman tavaramerkin hallitsevalla sanallisella elementillä "miss fifties" on eniten merkitystä merkin kokonaistar-

kastelussa, sillä farkkujen nimilappua tarkasteleva kuluttaja ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan ja nimityksen sisältävän elementin, jonka avulla kuluttaja voi myöhemmän hankinnan yhteydessä toistaa ostokokemuksensa. Tältä osin on paikallaan huomata, että kuluttaja ei ymmärrä aikaisemman tavaramerkin erilaisia kuvioelementtejä, sillä se hahmottaa ne nimilapun koristeellisina osina, joiden muoto ja osatekijät ovat tavanomaiset farkkualalla, eikä nimilapun pääasiallisena osatekijänä, joka osoittaa tavaran alkuperän.

48 Kun otetaan huomioon, että keskivertokuluttaja pitää mielessään erityisesti aikaisemman tavaramerkin hallitsevan ja nimityksen sisältävän elementin eli sanat "miss fifties", kuluttaja voi löytäessään samoja vaatekappaleita, jotka on varustettu haetulla tavaramerkillä, liittää kyseessä olevat tavarat samaan kaupalliseen alkuperään kuuluviksi. Vaikka keskivertokuluttaja pystyy näin ollen ymmärtämään tietyt erot kyseisten kahden merkin välillä, vaara yhteyden syntymisestä kyseisten kahden tavaramerkin välille on hyvin todellinen.

49 Niiden olosuhteiden osalta, joiden vallitessa kyseessä olevat tavarat laskettiin liikkeelle, on lisäksi syytä korostaa, että vaatetusalalla sama tavaramerkki usein esitetään eri muodossa sen mukaan, minkä tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy. On yhtä lailla tavanomaista, että sama vaateyritys käyttää alatavaramerkkejä eli merkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva elementti, erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan (naiset, miehet ja nuoriso). Näissä olosuhteissa on ymmärrettävää, että kohdeyleisö katsoo, että kyseisellä kahdella tavaramerkillä varustetut vaatteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan, mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta vaatetusyrityksestä.

50 Huomioon otettavien eri tekijöiden välistä riippuvuutta koskevan periaatteen soveltaminen, jota sekaannusvaaran kokonaisarviointi edellyttää, vahvistaa tämän johtopäätöksen. Sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia (ks. edellä mainittu

asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 21 kohta). Kuten on jo todettu, tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat käsiteltävänä olevassa asiassa samoja. Siitä, että tavarat ovat samoja, mitä kantaja ei toisaalta ole kiistänyt, on seurauksena, että kyseessä olevien merkkien mahdollisten erojen merkitys on pienempi.

51 Lopuksi on syytä hylätä kantajan väite, joka perustuu siihen, että aikaisemman tavaramerkin aikaisempi olemassaolo tekisi mahdottomaksi "tavaramerkkien johtamisen" yhteisestä kantasanasta "fifties". Tältä osin riittää, että korostetaan, että keskivertokuluttaja ei välttämättä tiedä, missä aikajärjestyksessä eri tavaramerkit ovat tulleet markkinoille.

52 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on oikeutetusti katsonut, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

53 Yhteisöjen 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 ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

V. Tiili

neljännen jaoston puheenjohtaja