YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

1 päivänä maaliskuuta 2005 *

Asiassa T-185/03,

Vincenzo Fusco, kotipaikka Sarmeola di Rubano (Italia), edustajanaan asianajaja B. Saguatti,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja P. Bullock,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Antonio Fusco International SA Lussemburgo,succursale di Lugano, kotipaikka Lugano (Sveitsi), edustajinaan M. Bosshard, S. Verea ja K. Muraro,

* Oikeudenkäyntikieli:italia.

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.3.2003 asiassa R 1023/2001-4 antamasta päätöksestä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.5.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.9.2003 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 10.9.2003 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5.11.2003 jätetyn kantajan vastauksen,

ottaen huomioon 22.6.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 21.1.1998 hakemuksen yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla (EYVL 1994, L 11, s. 1).

2 Tavaramerkki, jolle rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ENZO FUSCO.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 18, 24 ja 25, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat luokittain seuraavaa kuvausta:

— ”saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hammastahnat”, jotka kuuluvat luokkaan 3

— "silmälasit, silmälasikotelot", jotka kuuluvat luokkaan 9

— "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; laukut ja reput; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit", jotka kuuluvat luokkaan 18

— "kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat", jotka kuuluvat luokkaan 24

— "vaatteet, jalkineet, päähineet", jotka kuuluvat luokkaan 25.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.1.1999 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 2/1999.

5 Väliintulija teki 8.4.1999 väitteen haettua tavaramerkkiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla.

6 Tavaramerkki, johon väite perustuu, on yhteisön tavaramerkkinä rekisteröity sanamerkki ANTONIO FUSCO, jota koskeva hakemus tehtiin 10.10.1997 ja joka rekisteröitiin 8.3.1999.

7 Tavarat, joille tämä aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, vastaavat seuraavaa kuvausta:

— "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet", jotka kuuluvat luokkaan 3

— "silmälasit; tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet ja tietojenkäsittelylaitteet; tulensammutuslaitteet", jotka kuuluvat luokkaan 9

— "jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallipäällysteiset tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet", jotka kuuluvat luokkaan 14

— "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; raipat, valjaat ja satulavarusteet", jotka kuuluvat luokkaan 18

— "huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin)", jotka kuuluvat luokkaan 20

— "kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat", jotka kuuluvat luokkaan 24

— "vaatteet, jalkineet, päähineet", jotka kuuluvat luokkaan 25.

8 Väiteosasto hylkäsi rekisteröintihakemuksen 28.9.2001 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

9 Kantaja teki 5.12.2001 valituksen SMHV:lle väiteosaston päätöksestä.

10 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 17.3.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että sukunimellä "Fusco", joka esiintyy molemmissa merkeissä ja joka ei ole Italiassa harvinainen mutta ei myöskään erityisen yleinen, on yksilöivämpi luonne kuin etunimillä "Antonio" ja "Enzo", jotka molemmat ovat tavanomaisia etunimiä. Se katsoi, että merkkien samankaltaisuus ei ole heikkoa, mutta ei myöskään huomattavaa vaan keskinkertaista. Valituslautakunta katsoi, että koska tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat samoja, sanaelementin "Fusco" esiintymisestä molemmissa merkeissä aiheutuu, että sekaannusvaaran olemassaolo kohdeyleisön keskuudessa on todennäköistä.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii kanteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti kumoaa valituslautakunnan päätöksen

— vahvistaa, että haettu yhteisön tavaramerkki ENZO FUSCO voidaan rekisteröidä

— toissijaisesti, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, tarkentaa päätöksen tarkan alueellisen soveltamisalan

— ensisijaisesti vahvistaa, että oikeutta asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaiseen muuntamismenettelyyn ei ole menetetty muualla kuin alueella, jonka osalta sekaannusvaara on nimenomaisesti todettu

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai toissijaisesti määrää, että osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

12 Kantaja luopui suullisessa käsittelyssä toisesta ja kolmannesta vaatimuksestaan, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kirjannut pöytäkirjaan. Hän myös myönsi, että neljäs vaatimus koskee tulevaisuuden kysymystä, jota ei tarvitse esittää kuin siinä tapauksessa, että kanne hylätään.

13 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

14 Väliintulija esittää, että kannekirjelmässä oleva asianajajan allekirjoitus eroaa oikeudenkäyntivaltuutuksessa olevasta allekirjoituksesta. Tämän lisäksi jäsenvaltion asianajajiin kuuluva asianajaja ei ole todistanut kanteen jäljennöksiä oikeiksi. Väliintulija esitti suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kolme asiakirjaa, jotka sisälsivät grafologien asiantuntijanlausuntoja, perustellakseen sitä, että on välttämätöntä ottaa esille kysymys kantajan asianajajan allekirjoituksen aitoudesta.

15 Kantajan asianajaja on vahvistanut vastauksessaan ja suullisessa käsittelyssä, että hän on allekirjoittanut kanteen ja oikeudenkäyntivaltuutuksen ja että toinen allekirjoitus on luettavassa ja täydellisessä muodossa, toinen puumerkin muodossa. Lisäksi kantaja on liittänyt vastauskirjelmäänsä seitsemän jäljennöstä kannekirjelmästä, jotka hänen asianajajansa on todistanut oikeiksi.

16 Kantaja katsoi, että kolmen grafologin asiantuntijanlausunnot on esitetty liian myöhään. SMHV ilmaisi, että se on taipuvainen olemaan samalla kannalla.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Koska kantajan asianajaja on vahvistanut, että kanteessa ja oikeudenkäyntivaltuutuksessa olevat allekirjoitukset ovat hänen, ja grafologit ovat asiantuntijanlausunnoissaan korostaneet, että allekirjoitusten perusteella, joiden pohjalta he ovat antaneet lausuntonsa, ei voida sulkea pois sitä, että ne ovat saman henkilön, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että ei ole syytä hyväksyä väliintulijan ensimmäistä tutkimatta jättämistä koskevaa väitettä, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarvitse ottaa kantaa siihen, onko grafologien asiantuntijanlausunnot mahdollisesti esitetty myöhässä.

18 Mitä tulee oikeiksi todistettuihin kopioihin, riittää kun todetaan, että kantaja on korjannut kannekirjelmässä olleet puutteet.

Kumoamisvaatimus

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

19 Kantaja vetoaa kumoamisvaatimuksensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

20 Osapuolet eivät kiistä sitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja. Lisäksi osapuolet viittaavat ainoastaan Italian markkinoihin.

21 Kantaja väittää, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti periaatteita, joiden pohjalta sekaannusvaaraa arvioidaan.

22 Kantaja moittii valituslautakuntaa ensinnäkin sen periaatteen virheellisestä soveltamisesta, jonka mukaan riidanalaisten merkkien vertailun on tapahduttava yhdenmukaisesti ja synteettisesti ottaen huomioon niiden luoma kokonaisvaikutelma. Hänen mukaansa valituslautakunta on virheellisesti kohdistanut vertailevan analyysinsä yksittäiseen osaan "Fusco".

23 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on perustanut päättelynsä oletettuun väittämään, jonka mukaan etu- ja sukunimestä koostuvan tavaramerkin hallitseva ja yksilöivä elementti on aina sukunimi. Hän katsoo, että tuollaisia merkkejä on arvioitava samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin merkkejä. Kantaja viittasi suullisessa käsittelyssä Saksan ja Espanjan tuomioistuinten viimeaikaisiin tuomioihin, joissa katsotaan, että nykyajan keskivertokuluttaja ei katso a priori, että sukunimi muodostaa hallitsevan elementin merkissä, joka on muotoa "etunimi + sukunimi".

24 Kolmanneksi kantaja väittää, että valituslautakunta on perustanut riidanalaisen päätöksen virheellisiin tosiseikkoihin. Ensinnäkin, vastoin valituslautakunnan päätöksessään esittämää, sukunimi "Fusco" ei ole harvinainen nimi vaan suhteellisen yleinen. Lisäksi, vaikka onkin totta, että etunimet Antonio ja Enzo ovat laajalle levinneitä Italiassa, se ei muuta sitä, että kyse on hyvin erilaisista etunimistä. Kantajan mukaan kyseessä olevissa merkeissä esiintyvän sukunimen samanlaisuus heikentyy sen vuoksi, että etunimet Enzo ja Antonio ovat erilaisia, sekä siksi, että Fusco on Italiassa suhteellisen yleinen sukunimi.

25 Neljänneksi kantajan mukaan italialainen vaatetusalan tuotteiden kuluttaja on erityisen tarkkaavainen ja valistunut ja on täysin kykenevä yhdistämään kyseessä olevilla tavaramerkeillä varustetut tuotteet kahteen eri suunnittelijaan sekoittamatta tuotteiden alkuperää. Kantaja kiistää valituslautakunnan päätelmät, joiden mukaan tämä arvostelukyky voi mahdollisesti olla ajan myötä tapahtuvan oppimisen hedelmä, mutta jota ei ole olemassa a priori.

26 Viidenneksi valituslautakunta on aliarvioinut kyseessä olevien tavaramerkkien tunnettuuden merkityksellisyyttä. Mitä tulee ensinnäkin aikaisempaan tavaramerkkiin, se ei ole tunnettu. Aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden puuttuessa kyseisten tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, että voitaisiin katsoa sekaannusvaaran olevan kyseessä. Valituslautakunnan olisi lisäksi pitänyt ottaa huomioon se tosiasia, että tavaramerkki ENZO FUSCO on ollut suojattu Italiassa vuodesta 1982 alkaen ja että kantaja on tunnettu suunnittelija, joka on harjoittanut ammattiaan yli 30 vuotta.

27 SMHV vastaa, että valituslautakunta on asianmukaisesti soveltanut periaatteita, jotka ohjaavat kyseisten merkkien vertailua. Se korostaa muun muassa, että sukunimi "Fusco" muodostaa kummankin merkin hallitsevan elementin riidanalaisessa päätöksessä mainituilla perusteilla.

28 Väliintulijan mukaan sukunimi muodostaa henkilöä koskevan tärkeimmän erottamiskykyisen elementin ja kuluttaja käsittää sen näin ollen mallin "etunimi + sukunimi" mukaisen tavaramerkin hallitsevaksi elementiksi. Lisäksi väliintulija arvioi, että kuluttaja voisi kyseiset tavaramerkit nähdessään uskoa, että kahden tavaramerkin välillä on sukulaisuusside. Tämän väittämän tueksi se viittaa useisiin Italian tuomioistuinten antamiin asiaa koskeviin tuomioihin.

29 SMHV ja väliintulija katsovat, että kantajan kyseisten merkkien tunnettuudesta esittämät väitteet eivät ole merkityksellisiä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa se, että yleisö saattaa olettaa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa yhteydessä olevista yrityksistä.

32 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuus sekä niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkit ovat, samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

— Kohdeyleisö

33 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki. Siitä seuraa, että alue, jolla aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, on Euroopan yhteisöjen alue. Kuitenkin yhteisön tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan mukaisesta yhtenäisestä luonteesta johtuu, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on suojattu samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Aikaisemmat yhteisön tavaramerkit muodostavat esteen kaikille myöhemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka vahingoittavat niiden suojaa, vaikka näin olisikin vain tietyn yhteisön alueen kuluttajien käsityksen perusteella. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukainen periaate, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen riittää, että ehdoton hylkäysperuste on voimassa ainoastaan osassa yhteisöä, soveltuu analogisesti myös silloin, kun kyse on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta suhteellisesta hylkäysperusteesta.

34 Vaikka valituslautakunta on viitannut riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa yhteisön alueen kuluttajaan, tätä seuraavista perusteluista käy ilmi, että valituslautakunta on arvioinut ainoastaan Italian markkinoita. Niinpä se on riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa viitannut tilastoihin, jotka liittyvät sukunimen "Fusco" yleisyyteen Italian alueella. Se tutki päätöksen 22 kohdassa italialaisen kuluttajan käsitystä aikaisemmasta tavaramerkistä. Asiayhteydestä ilmenee, että riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa viitataan ainoastaan italialaisten kuluttajien käsitykseen, vaikka siinä ei nimenomaisesti viitatakaan Italian markkinoihin. Tuo kohta sisältää näin ollen rinnakkaisen perustelun edellisessä kohdassa esitetylle perustelulle, jossa viitataan nimenomaisesti Italian markkinoihin.

35 Myös osapuolten esittämät väitteet koskevat ainoastaan Italian aluetta.

36 Tästä seuraa, että riidanalaisen päätöksen tarkastelu on rajoitettava ainoastaan sekaannusvaaraan italialaisten kuluttajien keskuudessa.

37 Valituslautakunta tai SMHV:n väiteosasto eivät kumpikaan ole lausuneet mitään kohdeyleisön koostumuksesta. Väiteosaston päätöksestä käy kuitenkin ilmi, että se on arvioinut sekaannusvaaraa sellaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Valituslautakunta on implisiittisesti hyväksynyt tämän päätelmän, eikä kantaja tai väliintulija ole riitauttanut sitä.

38 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on arvioitava sekaannusvaaraa alaan perehtymättömän italialaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta.

— Tavaroiden samankaltaisuus

39 Osapuolet eivät ole kiistäneet valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan tavarat, jotka käsiteltävänä olevat tavaramerkit kattavat, ovat samoja. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tämä olettama on otettava lähtökohdaksi asiassa.

— Merkkien samankaltaisuus

40 Osapuolten kesken on selvää, että italialainen kuluttaja käsittää merkkien olevan samanmuotoisia, koska ne koostuvat etunimestä ja sukunimestä ("etunimi + sukunimi").

41 Kyseiset merkit muistuttavat toisiaan sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan, koska niissä molemmissa on sukunimi "Fusco". Sen sijaan ne erottuvat toisistaan tätä sanaa edeltävien etunimien "Antonio" ja "Enzo" kautta, joista jälkimmäinen on lyhenne etunimestä Vincenzo. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että etunimet eivät näytä eivätkä kuulosta samankaltaisilta.

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo merkityssisällön osalta, että kuluttaja päättelee tavallisesti sen tosiseikan perusteella, että etunimet ovat erilaisia, että toisaalta sanat "Enzo Fusco" ja toisaalta sanat "Antonio Fusco" viittaavat kahteen eri ihmiseen. Lisäksi osapuolten kesken on kiistatonta, että merkeillä ei ole semanttista yhteyttä tavaroihin, joita varten ne ovat, vaan ne käsitetään erisniminä.

43 Valituslautakunta on katsonut, että nimi "Fusco" muodostaa kyseisten kahden merkin hallitsevan ja erottamiskykyisen elementin, ensinnäkin siksi, että on kyse sukunimestä, toiseksi, koska tämä nimi ei ole erityisen levinnyt Italiassa, ja kolmanneksi, koska kumpikaan nimistä "Antonio" ja "Enzo" ei ole epätavanomainen etunimi Italiassa.

44 Riita koskee siis etupäässä kysymystä siitä, riittääkö erilaisten etunimien olemassaolo käsiteltävänä olevassa asiassa sulkemaan pois sekaannusvaaran italialaisten kuluttajien keskuudessa, mitä kantaja on puoltanut, vai muodostaako sana "Fusco" kyseisten merkkien hallitsevan elementin, niin että etunimet "Enzo" ja "Antonio", jotka kuitenkin ovat täysin erilaisia, ovat kuluttajien käsityksen ja muistikuvan mukaan merkitykseltään toissijaisia tai unohtuvat kokonaan.

45 Aluksi on korostettava, että asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti henkilönnimet. Asetuksen 7 ja 8 artiklassa, joissa säädetään hylkäys-

perusteista, ei tehdä eroa erilaisten merkkien välillä. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arvioiminen tuollaisten merkkien välillä on näin ollen tehtävä samojen periaatteiden pohjalta, jotka koskevat kaikkia muitakin merkkejä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että merkki, joka muodostuu henkilönnimestä, voi vaikuttaa asianomaisen yleisön käsitykseen tästä merkistä.

46 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Helpoimmin muistetaan merkin hallitsevat ja erottamiskykyiset elementit (ks. tältä osin asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 47 ja 48 kohta). Näin ollen tarve arvioida merkin luomaa kokonaisvaikutelmaa ei sulje pois merkin jokaisen osan tutkimista sen hallitsevien elementtien määrittämiseksi.

47 Tästä seuraa, että tutkiessaan toisaalta riidanalaisten merkkien samankaltaisia ja erilaisia elementtejä ja toisaalta sitä, onko olemassa hallitseva elementti, jonka kuluttaja muistaa, valituslautakunta ei ole soveltanut virheellisesti oikeuskäytännössä vakiinnutettuja periaatteita.

48 On kuitenkin tutkittava tarkemmin sen valituslautakunnan esittämän väittämän paikkansapitävyyttä, jonka mukaan sukunimi "Fusco" muodostaa kyseessä olevien merkkien hallitsevan elementin.

49 Tältä osin on aluksi todettava, että ensisilmäyksellä sana "Fusco" ei korostu kyseessä olevissa kahdessa merkissä ulkoasun eikä lausuntatavan osalta. Mitä tulee aikaisempaan tavaramerkkiin, etunimi "Antonio" on merkin yläosassa. Lisäksi tämä sana on sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan pitempi kuin seuraava sana "Fusco". Mitä tulee etunimeen "Enzo", joka on haetun merkin yläosassa, se on ulkoasultaan hieman lyhempi kuin sana "Fusco", kun taas lausuntatavaltaan sanat "Enzo" ja "Fusco", jotka koostuvat molemmat kahdesta tavusta, ovat yhtä pitkiä.

50 SMHV ja väliintulija, kuten myös valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä, katsovat kuitenkin, että etunimestä ja sukunimestä koostuvassa merkissä viimeksi mainittu tekee tavaramerkistä erottamiskykyisen ja se muodostaa näin ollen hallitsevan elementin, jollei ole kyse hyvin yleisestä sukunimestä, jonka erottamiskyky on tämä vuoksi huomattavasti vähäisempi.

51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, että osapuolet eivät ole asettaneet kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan etunimiä "Enzo" tai "Antonio" ei katsota tärkeämmiksi, yksilöivämmiksi tai erottamiskykyisemmiksi kuin sanaa "Fusco".

52 On lisäksi todettava, että käsitys henkilöiden nimistä muodostuvista merkeistä voi vaihdella Euroopan yhteisöjen eri jäsenmaissa. Kansallinen oikeuskäytäntö voi, vaikka se ei sidokaan yhteisöjen viranomaisia, antaa viitteitä siitä, katsooko kyseisen maan kohdeyleisö sukunimen erottamiskykyisemmäksi kuin etunimen.

53 Käsiteltävänä olevassa asiassa on otettava huomioon italialaisen yleisön käsitys kyseessä olevista merkeistä. Tässä suhteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että kuten väliintulija on esittänyt, Italian oikeuskäytännössä katsotaan yleisesti, että sukunimi muodostaa etunimestä ja sukunimestä koostuvan merkin ytimen. Osapuolet eivät ole myöskään kiistäneet sitä, että sukunimi "Fusco" ei kuulu yleisimpiin sukunimiin Italiassa.

54 Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviointia — johon myös väiteosasto on yhtynyt —, jonka mukaan italialainen kuluttaja yleissäännön mukaan katsoo sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimen kyseessä olevissa tavaramerkeissä.

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi näin ollen, että kyseessä olevat merkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia siitä syystä, että niiden luonteenomaisin elementti on sama. Kun otetaan huomioon merkkien muut elementit, eli etunimet "Antonio" ja "Enzo", kyse ei kuitenkaan ole heikosta eikä vahvasta samankaltaisuudesta.

— Sekaannusvaara

56 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran arviointi 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 merkkien merkittävä samankaltaisuus (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja asetuksen N:o 40/94 soveltamista koskien edellä mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 32 kohta). Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavara-

merkki on (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta; em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

57 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja väittää ensinnäkin, että kohdeyleisö on erityisen tarkkaavainen ostaessaan kyseessä olevia tavaroita.

58 Tässä suhteessa oikeuskäytännöstä seuraa, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta). Kuten SMHV on perustellusti esittänyt, ei kuitenkaan riitä, että kantaja vahvistaa yleisesti ja tarkentamatta tai tukematta tätä väittämää näytöllä, että kyseessä olevien tavaroiden kuluttajan tarkkaavaisuusaste on korkea. Tästä seuraa, että kantajan väitettä, jonka mukaan kohderyhmään kuuluva kuluttaja on erityisen tarkkaavainen, ei voida ottaa huomioon.

59 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon se tosiasia, että aikaisempi tavaramerkki ei ole tunnettu.

60 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että väliintulija ei väitä, että aikaisempi tavaramerkki olisi erittäin erottamiskykyinen siksi, että se olisi tunnettu Italian markkinoilla. SMHV ja väliintulija katsovat kuitenkin perustellusti, että kantaja esittää virheellisesti, että mahdollisesta aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden puuttumisesta seuraisi se, että aikaisempi tavaramerkki nauttisi tässä tapauksessa ainoastaan heikompaa suojaa. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, joka perustuu tämän tavaramerkin ominaispiirteisiin tai sen tunnettuuteen, on nimittäin otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (em. asia Canon, tuomion 18 ja 24 kohta). Tätä vastoin tunnettuuden olemassaolo ei ole ennakkoedellytys aikaisemman oikeuden suojaamiselle.

61 Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon se seikka, että tavaramerkki ENZO FUSCO on ollut Italiassa suojattu vuodesta 1982 alkaen ja että kantaja on tunnettu suunnittelijana jo yli 30 vuoden ajan.

62 Tältä osin valituslautakunta on esittänyt riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että tavaramerkin ENZO FUSCO muodollisten oikeuksien hankkiminen jo vuonna 1982 on merkityksetöntä kyseessä olevassa asiassa, koska ainoat huomioon otettavat oikeudet ovat kyseessä olevat kaksi yhteisön tavaramerkkiä.

63 Tämä päätelmä on hyväksyttävä. Jos kantajalla on yhteisön tavaramerkkiä ANTONIO FUSCO aikaisempi kansallinen tavaramerkki, joka on ainakin pääosin sama kuin haettu yhteisön tavaramerkki, hänen on, jos hän katsoo sen perustelluksi ja niin halutessaan, haettava sille suojaa väitemenettelyssä tai mitättömyyttä koskevassa menettelyssä tai tarvittaessa toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa säädetyissä rajoissa. Sitä vastoin niin kauan kuin aikaisempi yhteisön tavaramerkki ANTONIO FUSCO on todellakin suojattu, viimeksi mainitun aikaisemman kansallisen rekisteröinnin olemassaololla ei ole merkitystä yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan nostetussa väitemenettelyssä, vaikka haettu yhteisön tavaramerkki onkin sama kuin kantajan kansallinen tavaramerkki, joka on aikaisempi kuin väitemenettelyn kohteena oleva yhteisön tavaramerkki (ks. tältä osin aikaisemman tavaramerkin muodostaman rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen osalta asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta).

64 Edellyttäen, että kantaja pyrkii väitteellään osoittamaan, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottamiskyky on vähentynyt sen vuoksi, että se ja italialainen tavaramerkki ENZO FUSCO, jonka on väitetty olevan suojattu vuodesta 1982 alkaen, ovat esiintyneet "rauhanomaisesti" rinnakkain, on korostettava, että vaikka tämä väite hyväksyttäisiin, näiden kahden tavaramerkin rinnakkaiselo olisi ollut liian lyhyt voidakseen vaikuttaa italialaisen kuluttajan käsitykseen. Asiakirjoista nimittäin

käy ilmi, että aikaisempaa yhteisöjen tavaramerkkiä on haettu 10.10.1997 ja se on rekisteröity 8.3.1998. Riidanalaista tavaramerkkiä on haettu 21.1.1998, joten kyseessä oleva ajanjakso ei kata edes neljää kuukautta.

65 Lopuksi, mitä tulee kantajan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen taustaan tai nimen "Enzo Fusco" mahdolliseen tunnettuuteen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantaja ei ole esittänyt tarvittavaa näyttöä, jonka perusteella näiden seikkojen paikkansapitävyyttä tai edes merkityksellisyyttä voitaisiin arvioida. Hän on nimittäin jättänyt osoittamatta, millä tavoin nämä elementit vaikuttavat italialaisen kuluttajan käsitykseen kyseessä olevista merkeistä.

66 Arvioitaessa sekaannusvaaraa kokonaisvaltaisesti merkkien heikko samankaltaisuus voidaan kompensoida muilla asiaankuuluvilla tekijöillä, kuten tuotteiden vahvalla samankaltaisuudella.

67 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että koska italialaiset kuluttajat pitävät yleisesti sukunimeä erottamiskykyisempänä kuin etunimeä, he muistavat osan "Fusco" helpommin kuin etunimen "Antonio" tai "Enzo". Lisäksi kyseessä olevat tavarat ovat samoja. Näissä olosuhteissa valituslautakunta on voinut katsoa ilman oikeudellista virhettä, että kuluttaja, joka näkee haetulla tavaramerkillä ENZO FUSCO varustetun tuotteet, voisi sekoittaa sen aikaisempaan tavaramerkkiin ANTONIO FUSCO sillä tavoin, että sekaannusvaara on olemassa.

68 Kun ainoa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste ei ole perusteltu, kantajan päävaatimus on hylättävä.

Toissijainen vaatimus, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että oikeuksia muuntamismenettelyyn ei ole menetetty

69 Asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää hakemuksensa muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty.

70 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kantaja ei ole vielä pyytänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa muuntamista. Toissijaisessa vaatimuksessa pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa etukäteen ja erillään toimesta, johon voidaan hakea muutosta asetuksen N:o 40/94 63 artiklan perusteella, että SMHV:llä on tietty velvollisuus.

71 Tuollainen vahvistaminen ei kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan, joten toissijainen vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

72 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 velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja