YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
7 päivänä syyskuuta 2006 *

Asiassa T-168/04,

L & D, SA, kotipaikka Huercal de Almeria (Espanja), edustajanaan aluksi asianajaja M. Knospe, sittemmin asianajajat S. Miralles Miravet ja A. Castedo Garcia,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Julius Sämann Ltd, kotipaikka Zug (Sveitsi), edustajanaan asianajajat A. Castán Pérez-Gómez ja E. Armijo Chávarri,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 15.3.2004 tekemän päätöksen (asia R 326/2003-2), joka liittyy Julius Sämann Ltd:n ja L & D, SA:n väliseen väitemenettelyyn, osittaisesta kumoamisesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Lindh ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2004 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.1.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 12.1.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 L & D, SA teki 30.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki.



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on

tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 35, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 3: "hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet"

– luokka 5: "hajustetut ilmanraikastustuotteet"

– luokka 35: "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät".

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 29.6.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 47/98.

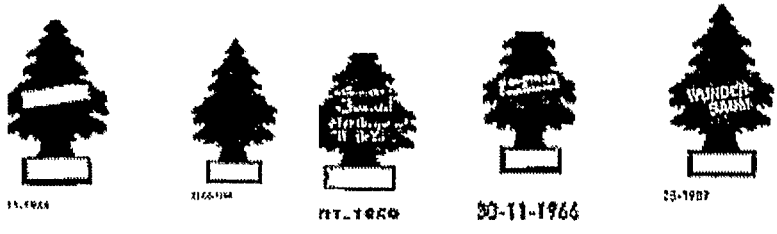
5 Julius Sämann Ltd teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin.

7 Ensiksi on kyse seuraavasta yhteisön tavaramerkkinä rekisteröidystä kuviomerkistä nro 91 991, jota on haettu 1.4.1996 ja joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 5 kuuluville tavaroille:



8 Toiseksi on kyse kansainvälisistä ja kansallisista kuviomerkeistä, joista osa sisältää sanallisia elementtejä, ja jotka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 3 ja/tai 5 kuuluville tavaroille; nämä tavaramerkit ovat kansainväliset tavaramerkit nro 328917, nro 612525, nro 178969, nro 216415, nro 328915, nro 328916, nro 475333 ja nro 539068; itävaltalainen tavaramerkki nro 109639, ruotsalaiset tavaramerkit nro 217829, nro 225214 ja nro 89348; espanjalainen tavaramerkki nro 1575391; tanskalainen tavaramerkki nro 03157/1964; suomalaiset tavaramerkit nro 109644 ja nro 45548 sekä saksalainen tavaramerkki nro 984362, jotka on esitetty alla:



9 Väite perustui kaikkiin tavaroihin, joille aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, ja koski kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluja.

10 Väliintulija vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa mainittuihin suhteellisiin hylkäysperusteisiin.

11 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 25.2.2003 tekemällään päätöksellä.

12 Väliintulija valitti 23.4.2003 väiteosaston päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

13 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen osittain 15.3.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

14 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva valitus hyväksyttiin sikäli kuin se koski kyseessä olevia tavaroita. Sitä vastoin kyseessä olevien palvelujen osalta valitus hylättiin ja valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen, jolla hylättiin rekisteröintiä vastaan tehty väite. Valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan valituksen, koska ei ollut näyttöä siitä, että aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuisi haittaa tai että sen erottamiskykyä käytettäisiin epäoikeutetusti hyväksi.

15 Valituslautakunta on riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimiseksi vertaillut yhtäältä haettua tavaramerkkiä ja toisaalta aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä nro 91991, joka ikään kuin edustaa muita aikaisempia tavaramerkkejä. Se

katsoi, että tämä aikaisempi yhteisön tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi toisen aikaisemman tavaramerkin, jonka muoto on olennaisella tavalla sama kuin yhteisön tavaramerkin nro 91991 muoto, käytön ja laajan tunnettuuden johdosta.

16 Valituslautakunta katsoi, että molemmat riidanalaiset tavaramerkit koostuvat kuusesta, jonka oksat on muotoiltu sivuilla olevista ulokkeista ja sisäkkeistä ja jolla on hyvin lyhyt runko, jonka jalkana on laajempi alusta.

17 Se muistutti, että käsitteellinen samankaltaisuus voi johtaa sekaannusvaaraan erityisesti silloin, kun aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko sen ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa.

18 Valituslautakunnan mukaan esitetyn näytön perusteella vaikuttaa siltä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ainakin tietyssä osassa yhteisöä, nimittäin Italiassa, jossa sen markkinaosuus on arvioitu yli 50 prosentiksi ja jossa sitä on käytetty pitkään.

19 Se katsoi näiden seikkojen perusteella, että kahden riidanalaisen tavaramerkin merkityssisällön samankaltaisuus saattaa aiheuttaa, ainakin Italiassa, sekaannusvaaran kyseessä olevan yleisön keskuudessa. Riidanalaisten tavaramerkkien välisten erojen, jotka koostuvat olennaisilta osin siitä, että haetussa tavaramerkissä kuusi muodostaa kehyksen, jonka sisällä on piirretty henkilöhahmo sekä sanaelementti "aire limpio", ei voida katsoa poistavan sekaannusvaaraa, koska kyseessä oleva yleisö saattaa katsoa haetun tavaramerkin olevan hauska ja koristeltu versio aikaisemmasta tavaramerkistä.

Asianosaisten vaatimukset

20 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen 1 ja 3 kohdan sikäli kuin päätöksessä yhtäältä kumotaan osittain väiteosaston päätös ja evätään haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkiin 3 ja 5 kuuluville tavaroille ja toisaalta velvoitetaan jokainen osapuoli vastaamaan niille väite- ja valitusmenettelyssä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

22 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen 73 artiklan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

23 Kantaja väittää, että valituslautakunnan arviointi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta on virheellinen. Näiden tavaramerkkien välillä ei ole mitään samankaltaisuutta, ja toteamukset, jotka liittyvät aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn, ovat näin ollen tehottomia.

24 Kaksi tavaramerkkiä ovat kantajan mukaan samankaltaisia, kun kyseessä oleva yleisö katsoo, että ne ovat vähintäänkin osittain samoja ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkitykseltään. Moniosaisten tavaramerkkien osalta on tarpeen tutkia, koskeeko samankaltaisuus sellaista elementtiä, joka on merkityksellinen näistä tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, eli elementtiä, joka todennäköisesti hallitsee yksinään kohdeyleisön muistiin jäävää kuvaa tästä tavaramerkistä. Moniosaisen tavaramerkin yhden tai usean määritellyn osan hallitsevan luonteen arviointi suoritetaan ottaen huomioon erityisesti jokaiseen tällaiseen osaan itseensä liittyvät ominaisuudet. Jos yhtäläisyys koskee kyseessä olevia tavaroita kuvailevaa osaa, se ei voi hallita tämän tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, eikä tavaramerkkejä voida silloin katsoa samankaltaisiksi.

25 Valituslautakunta ei ole kantajan mukaan ottanut huomioon näitä periaatteita, koska se on viitannut ainoastaan "yhteisen seikan" olemassaoloon riidanalaisten tavaramerkkien välillä tutkimatta niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön yhtäläisyyksiä ja toteamatta, mikä merkitys mahdollisella yhteisellä elementillä on rekisteröintihakemuksen kohteena olevan moniosaisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

26 Ensiksi lausuntatavan osalta kantaja toteaa, että aikaisempi tavaramerkki ei sisällä minkäänlaista sanallista elementtiä. Näin ollen kaikenlainen lausuntatavan samankaltaisuus voidaan sulkea pois.

27 Edelleen ulkoasun osalta kantaja toteaa, että aikaisempi tavaramerkki koostuu neliskulmaiselle alustalle asetetun kuusen siluetin luonnonmukaisesta kuvasta, kun taas haettu tavaramerkki koostuu piirretystä humoristisesta henkilöhahmosta, jolla on erikoinen ulkonäkö ja jolla on päällään vaate, jonka sivukuva muistuttaa hyvin abstraktisti kuusta ja jossa kuluttajan huomio kiinnittyy sanalliseen elementtiin "aire limpio". Haettua tavaramerkkiä hallitsee näin ollen yhtä lailla tämä humoristinen henkilöhahmo ja sanallinen elementti "aire limpio", jotka sulkevat pois kaikenlaisen ulkoasun samankaltaisuuden.

28 Lopuksi merkityssisällön osalta pelkästään se seikka, että näiden kahden merkin siluetit muistuttavat toisiaan, ei anna aihetta katsoa niitä samankaltaisiksi. Se seikka, että humoristisen henkilöhahmon siluetti saattaa muistuttaa kuusen muotoa, on merkityksetön, koska siluettien samankaltaisuudet eivät ole merkityssisällön samankaltaisuuksia. Lisäksi siluetti syrjäytyy taka-alalle, koska kuusen muoto heikentyy humoristisen henkilöhahmon kuvan johdosta, ja tästä muodosta tulee tämän henkilöhahmon pelkkä takki tai pelkkä päällys pikemminkin kuin kuusen kuva.

29 Kantaja päättelee näistä seikoista, että tavaramerkkien välillä ei ole minkäänlaista samankaltaisuutta.

30 Kantaja lisää toissijaisesti, että sikäli kuin merkityssisällöt katsotaan samankaltaisiksi, tämä yhtäläisyys ei koske tavaramerkin hallitsevaa elementtiä, sillä kuusen siluetti ei hallitse haetun tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, jota sitä vastoin hallitsee humoristisen henkilöhahmon mielikuvituksellinen ja omalaatuinen kuva ja kirjoitus

"aire limpio". Lisäksi siluetti on kuvaileva haetun tavaramerkin tavaroille eikä voi näin ollen oikeuskäytännön mukaisesti hallita tämän tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa.

31 Edelleen toissijaisesti kantaja esittää, että sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sulje pois kaikenlaista samankaltaisuutta riidanalaisten tavaramerkkien välillä, minkäänlaista sekaannusvaaraa ei ole kuitenkaan olemassa, koska haettu tavaramerkki eroaa riittävästi aikaisemmasta tavaramerkistä.

32 Lisäksi kantajan mukaan aikaisempi tavaramerkki ei voi nauttia tavallista laajempaa suojaa, koska sillä on vain heikko erottamiskyky.

33 Yhtäältä aikaisempi tavaramerkki on riittämättömän erottamiskykyinen kolmella perusteella. Ensiksi kuusen siluetti on kuvaileva tavaroille, kuten raikasteille ja hajustetuille ilmanraikastustuotteille. Tämä arviointi vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston "tavaroille ja palveluille rekisteröitävien tavaramerkkien tutkintaan tarkoitetuissa käytännön ohjeissa". Toiseksi aikaisempi tavaramerkki muodostuu olennaisilta osiltaan vain sen tavaran muodosta, jota sillä markkinoidaan. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin olennainen tehtävä ei voi täyttyä, kun kyseessä oleva merkki sekoittuu tavaran ulkoasuun. Näin on kyseessä olevassa asiassa, koska kun kyseessä olevat tavarat koostuvat pelkistä huokoista materiaalia olevista litteistä ja ohuista levyistä, joille on levitetty tuoksuvaa ainetta ja joiden ääriviivat vastaavat tavaramerkin siluettia, näiden tavaroiden pinta on täysin peitetty tavaramerkillä. Kolmanneksi kuusen siluetista koostuva muoto on välttämätön tavaralla tavoitellun tekninen tuloksen saavuttamiseksi. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan säännösten mukaan teknisen tuloksen saavuttamisen kannalta välttämättömiä muotoja ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä. Lisäksi tavaran tehtävien kuvaus, joka ilmenee väliintulijan jättämästä amerikkalaisesta patenttihakemuksesta, osoittaa, että väliintulijan käyttämä kartiomainen puun muoto täyttää teknisen tehtävän, eli hajusteen asteittaisen ja osittaisen haihtumisen, joka voidaan helposti toteuttaa kuusen muodolla, joka on myös patenttipiirroksissa esiintyvä

muoto. Kantaja katsoo, että väliintulija käyttää tällä tavoin hyväkseen tavaramerkkioikeutta kieltääkseen kolmansilta aikaisemmin patentilla suojatun muodon käytön.

34 Toisaalta aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky ei ole voinut vahvistua jälkeenpäin sillä perusteella, että tunnettuus on kasvanut, kun tavaramerkkiä on käytetty Italiassa. Tältä osin kantaja esittää, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin tunnettuutta ei voida arvioida vain yleisten ja abstraktien tietojen perusteella, kuten määritellyt prosenttiosuudet, ja että liikevaihtoon ja mainosinvestointeihin liittyvät väitteet eivät voi määrittää tavaramerkin erottamiskykyä.

35 Valituslautakunnan toteamukset aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden myöntämisen osalta ovat kantajan mukaan monin tavoin virheellisiä.

36 Ensiksi aikaisemman tavaramerkin Italiassa saaman erottamiskyvyn toteaminen ei voi perustua vain yleisiin tietoihin, jotka koskevat mainonnan määrää ja myyntilukuja, koska kyse on tuotteesta, jonka kulutus on laajaa ja valmistuskustannukset pienet. Tavaroiden myynnin määrällä ei näin ollen ole samaa näyttöarvoa kuin kestävien, arvokkaiden tai laadukkaiden tavaroiden myynnin määrällä.

37 Toiseksi SMHV nojautuu virheellisesti siihen seikkaan, että väliintulijan raikasteita myydään Italiassa enemmän kuin muita ajoneuvoille tarkoitettuja raikasteita ja että niiden osuus markkinoista on yli 50 prosenttia. Nielsen-nimisen yhtiön kolmannesvuosiraportin myyntiluvut, jotka on mainittu väliintulijaa edustavan johtajan antamassa valaehtoisessa ilmoituksessa, eivät liity tavaroihin, jotka yhteisön

tavaramerkki nro 91991 kattaa, vaan koskevat pääasiassa tavaroita, joissa on nimitys "arbre magique" ja joita markkinoidaan tavaramerkillä, joka on erilainen kuin tavaramerkki nro 91991. Toisaalta nämä luvut liittyvät vuosiin 1997 ja 1998, eli ajanjaksoon, joka on selvästi myöhempi kuin yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivä. Vuosien 1996 ja 1997 mainoskuluihin liittyvät luvut ovat samoista syistä soveltumattomia, koska nämä mainokset koskevat raikasteita, joissa on nimitys "arbre magique", ja ne on julkaistu 30.4.1996 jälkeen, joka on yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättöpäivä.

38 Kolmanneksi todetakseen aikaisemman tavaramerkin pitkäaikaisen käytön Italiassa väiteosasto ja valituslautakunta nojautuivat virheellisesti siihen seikkaan, että tavaramerkkiä käytettiin Italiassa pitkään ja että se sai siellä olennaisilta osiltaan samassa muodossa suojaa vuodesta 1954 alkaen kansainvälisen rekisteröinnin nro 178969 perusteella. Näin tehdessään ne samaistivat virheellisesti tavaramerkkihakemuksen päivämäärän tämän tavaramerkin tehokkaaseen käyttöön, vaikka kansainvälisen tavaramerkin nro 178969 käytöstä ei ole esitetty mitään näyttöä sen rekisteröinnin jälkeen. Lisäksi rekisteröinti nro 178969 koskee tavaramerkkiä, jossa on valkoinen alusta ja sanaelementti "car freshner", kun taas rekisteröinti nro 91991 koskee pelkkää kuviomerkkiä. Lisäksi rekisteröinti luokassa 5 ei koske käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia raikasteita vaan "desinfioivia aineita, kylpytuotteita, hyönteismyrkkyjä ja kemiallisia tuotteita".

39 Näin ollen heikon erottamiskykynsä takia aikaisempi tavaramerkki nauttii vähentynyttä suojaa, ja jo vähäiset erot haettuun tavaramerkkiin nähden riittävät sulkemaan pois kaiken sekaannusvaaran näiden merkkien välillä. Myöskään mahdollisesti myönnetty merkityssisällön samankaltaisuus ei riitä luomaan sekaannusvaaraa. Kuusen kuva ei nimittäin esitä mitään mielikuvituksellista kuviota eikä näyttöä tavaramerkin nro 91991 laajasta tunnettuudesta ole esitetty.

40 Istunnossa kantaja vetosi Tribunal Supremon (Espanjan korkein oikeus) 5.4.2005 antamaan tuomioon, jossa kantajalle myönnettiin lopullisesti oikeudet espanjalaiseen tavaramerkkiin "Aire Limpio" nro 2033859.

41 Kantaja toteaa, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että väliintulijan tavaramerkin erottamiskyky on kasvanut käytön perusteella. Kuluttajien keskuudessa ei todellisuudessa ole olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa.

42 SMHV esittää, että riidanalaisten tavaramerkkien kokonaisvaikutelmien vertailun tulee niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustua niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä tulisi keskittyä käsitykseen, joka italialaisella yleisöllä on riidanalaisista tavaramerkeistä.

43 SMHV katsoo ulkoasun osalta, että aikaisempi tavaramerkki on siluetti kuusesta, jolla on hyvin lyhyt runko, jonka sivuilla on epäsäännöllisiä ulokkeita ja sisäkkeitä ja jonka jalkana on laajempi alusta. Haettu tavaramerkki puolestaan koostuu koomisesta piirroshahmosta, jonka ylempi osa muodostuu kuusen yläosaa muistuttavasta kolmiosta, jonka kyljet ovat epäsäännölliset, ja se on asetettu alaosastaan kahden suuren kengän kuvan päälle. Ylemmän, kolmionmuotoisen osan keskelle on piirretty kasvot ja kaksi kättä, jotka näyttävät osoittavan tyylitellyillä kirjaimilla kirjoitettuun ilmaisuun "aire limpio". Riidanalaisille tavaramerkeille on yhteistä ulkoiset piirteet eli kolmiomainen muoto, jonka reunat ovat epäsäännölliset ja jonka alaosassa on kavennus ja sen jälkeen suorakulmainen osa. Huolimatta kontrastista, joka aiheutuu koomisesta ja koristeellisesta tyylistä ja sanaelementistä "aire limpio", tällä graafisella elementillä on selvästi hallitseva luonne merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se voittaa selvästi sanallisen elementin, jota ei havaita kovin selvästi.

44 Lausuntatavaltaan aikaisempi tavaramerkki, joka on pelkästään graafinen merkki, voitaisiin esittää suullisesti kuvailemalla merkkiä, kun taas haettu tavaramerkki lausuttaisiin sen sanallisen elementin "aire limpio" avulla.

45 SMHV esittää merkityssisällön osalta, että kohdeyleisö yhdistää riidanalaiset tavaramerkit siluettiin, joka esittää lyhytrunkoista kuusta, jonka oksat muodostuvat ulokkeista ja sisäkkeistä ja jonka jalkana on suorakulmainen alusta. SMHV katsoo, että italialainen yleisö ei anna erityistä merkitystä ilmaisulle "aire limpio" ja tunnistaa nämä kaksi merkkiä vain merkityssisällön ja graafisen kuvauksen perusteella.

46 SMHV väittää, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia ei tule rajoittaa pelkästään kuusen kuvaan. Kyse on monimutkaisemmasta graafisesta esityksestä, eli kuusen muodosta, jossa on tiettyjä erityisiä ominaisuuksia, kuten ulokkeita ja sisäkkeitä, hyvin lyhyt runko, ja se on asetettu suorakulmaiselle alustalle.

47 Kantaja ei ole esittänyt sen väitteen osalta, jonka mukaan kuusen muotoa käytetään yleisesti hajustettujen ilmanraikasteiden myynnissä, SMHV:n menettelyssä mitään seikkaa, joka osoittaisi, että kohdeyleisö on Italian markkinoilla tottunut käyttämään tämän kaltaisten tuotteiden osalta hahmoja, joiden muoto on samankaltainen kuin kuusen siluetti.

48 Jos tuotteen muodon tulee todellakin olla kapeampi yläosassa kuin alaosassa, tavoiteltu tekninen tulos ei vaatisi aikaisempaa tavaramerkkiä vastaavan muodon käyttöä, vaan se voitaisiin saavuttaa pelkän kolmion avulla, jossa on suorat ja säännölliset sivut, tai kuviolla, joka on yllhäältä kapeampi kuin alhaalta. Aikaisemman tavaramerkin muoto ei ole näin ollen ainoa tapa saavuttaa tätä tulosta.

49 Sekaannusvaaran arvioimisen osalta SMHV korostaa, että koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita, keskivertokuluttaja ei kiinnitä niiden ostamiseen erityistä huomiota.

50 Ottaen huomioon kuusen siluetin tärkeyden sanamerkin "arbre magique" sisältävän kuviomerkin käytössä Italiassa sekä graafisen elementin hallitsevuuden SMHV katsoo, että kohdeyleisön täytyy katsoa aikaisemman tavaramerkin ilmaisu "arbre magique" ja sen hallitseva ja silmiinpistävän graafinen elementti (joka vastaa aikaisemman tavaramerkin kuvaa, johon riidanalainen päätös perustuu) laajalti tunnetuksi ja yleisesti käytetyksi. Tämän vuoksi SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että aikaisemmalla yhteisön tavaramerkillä, johon tämä päätös perustuu, on Italiassa erityinen erottamiskyky.

51 SMHV lisää, että mainokset on jaettu väliintulijan mukaan ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä ja että noin suurta osuutta markkinoista ei voida saavuttaa hyvin nopeasti. Näin ollen ei ole todennäköistä, että vuoden 1996 myynti olisi ollut vähämerkityksistä.

52 Lopuksi SMHV arvioi, että asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta) annetussa tuomiossa esitettyä periaatetta soveltaen merkityssisällön samankaltaisuus riidanalaisten tavaramerkkien välillä voisi luoda Italiassa, missä aikaisemmalla tavaramerkillä on erityinen erottamiskyky, sekaannusvaaran, jota tavaramerkkien tyylin ja piirrosten väliset erot eivät voi estää. Haettu tavaramerkki voitaisiin nimittäin katsoa huvittavaksi ja koristelluksi versioksi aikaisemmasta tavaramerkistä, joka on laajalti tunnettu kohdeyleisön keskuudessa.

53 Väliintulija katsoo aluksi, että seikat, jotka erottavat kyseessä olevat tavaramerkit toisistaan, eivät heikennä yleistä samankaltaisuuden vaikutelmaa.

54 Tavaroita, jotka riidanalaiset tavaramerkit kattavat, myydään huoltoasemien myymälöissä tai valintamyymälöissä ja ne hankitaan hyvin nopeasti etukäteen harkitsematta. Kuluttaja kiinnittää näin ollen huomiota ensimmäiseen seikkaan, joka tulee hänen mieleensä, kun hän katsoo tavaramerkkejä, eli kuusen siluettiin.

55 Edelleen, lausuntatavan osalta kirjoituksen "aire limpio" muodostamalla eroavuudella ei ole merkitystä kuluttajan valinnan kannalta, koska tämä kiinnittää huomiota ainoastaan tavaran ulkomuotoon tai ulkonäköön.

56 Lopuksi, riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia myös merkityssisällöltään, koska niissä käytetään samankaltaisia kuvia, jotka ovat yhteneviä esitetyn idean eli pienen kuusen siluetin kanssa ja jotka yksilöivät tavaran ja kertovat sen kaupallisen alkuperän kuluttajille.

57 Väliintulija vastustaa myös kantajan kuvausta haetusta tavaramerkistä, jonka mukaan se kuvaa humoristista henkilöhahmoa.

58 Lisäksi siihen, että kuusen siluetilla pelkästään kuvaillaan hajustettuja ilmanraikasteita tai muita raikasteita, ei voida vedota, koska ei ole näyttöä siitä, että tästä siluetista olisi tullut tavanomainen kaikilla merkityksellisillä markkinoilla ja/tai että kyseessä olevien maiden tuomioistuimet olisivat vahvistaneet, että se ei ole pätevä tavaramerkkinä.

59 Väliintulija katsoo edelleen valituslautakunnan tavoin, että sekaannusvaaraa suurentaa aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka johtuu sen laajasta tunnettuudesta.

60 Väliintulija kiistää väitteen, jonka mukaan yhtäältä aikaisempi tavaramerkki on yhtenevä tavaran muodon kanssa ja toisaalta tämä muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Ensiksi tämä väite olisi hylättävä, koska se on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Lisäksi koska aikaisemmat tavaramerkit eivät ole kolmiulotteisia tavaramerkkejä vaan kuviomerkkejä, tällä väitteellä ei joka tapauksessa ole merkitystä. Lopuksi väliintulijan tavaramerkkien graafiset elementit eivät edusta tavaran markkinoinnin osalta välttämätöntä muotoa.

61 Valituslautakunta katsoi väliintulijan mukaan samaten perustellusti, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on kasvanut sen käytön johdosta ja kantajan vastakkaisia väitteitä ei voida hyväksyä.

62 Väliintulija esittää tältä osin useita väitteitä.

63 Ensiksi myyntiluvut eivät menetä näyttöarvoaan vain sen vuoksi, että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse tavanomaisista kulutustavaroista.

64 Toiseksi tavaroiden myyntiosuuksia Italian markkinoilla täydentää muu näyttö, joka liittyy tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen markkinoilla.

65 Kolmanneksi, vaikka on totta, että Nielsen-yhtiön kertomuksessa viitataan vuosiin 1997 ja 1998, sen sisältö antaa muun esitetyn näytön valossa olettaa, että väliintulijan tavaramerkeillä markkinoitujen tavaroiden prosenttiosuudet olivat juuri edeltävien vuosien kuluessa todennäköisesti samanlaisia kuin ajanjaksolla 1997–1998. Lisäksi

aikaisemman kansallisen tavaramerkin, johon on vedottu myöhempää tavaramerkkihakemusta vastaan, erottamiskyvyn määrittämiseksi ei pitäisi jättää ottamatta huomioon näyttöä, joka osoittaa väitteen tueksi vedotun kansallisen tavaramerkin käytön yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämisen ja väitteen tekemisen välisellä ajanjaksolla.

66 Väliintulija katsoo, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että luokkaan 3 ja 5 kuuluvien tavaroiden osalta on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

– Alustavat toteamukset

67 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, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä, jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai kansainvälisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

68 Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan samanlaista säännöstä kuin 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa osassa yhteisöä, on katsottava, että tässä asiassa on sovellettava samaa ratkaisua. Tästä seuraa, että rekisteröinti on myös evättävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä (asia T-355/02, Mühlens v. SMHV – Zirh International (Sir/ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta ja asia T-312/03, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2897, 29 kohta).

69 Käsiteltävänä olevassa asiassa väite rekisteröintiä vastaan perustuu väliintulijan useisiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät kuusen kuvan. Valituslautakunta nojautuu väitettä tutkiessaan pääasiassa yhteisön tavaramerkkiin nro 91991 tavaramerkkinä, joka edustaa muita väitteen tueksi esitettyjä tavaramerkkejä.

70 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia erityisesti merkityssisällöltään ja että sekaannusvaara on olemassa. Tämä johtopäätös seurasi toteamuksesta, jonka mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991, joka on suojattu 1.4.1996 alkaen ja koostuu kuusen muodosta, on erityisen erottamiskykyinen Italiassa. Tämä toteamus perustui aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin ARBRE MAGIQUE, jolla on sama kuusen muoto ja joka sisältää lisäksi sanaelementin, pitemmän käytön ja laajan tunnettuuden hyväksymiseen Italiassa.

71 Näin ollen on aluksi tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 on voinut tulla erityisen erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että toista rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty pitkään, nimittäin tavaramerkkiä ARBRE MAGIQUE, ja että tuon tavaramerkin voidaan katsoa olevan laajalti tunnettu Italiassa, jossa sitä on käytetty pitkään.

– Aikaisemman yhteisön tavaramerkin erityinen erottamiskyky

72 Aluksi on todettava, että oikeuskäytännössä myönnetään, että tavaramerkin erityinen erottamiskyky voi perustua joko tavaramerkkiin itseensä liittyviin syihin tai siihen, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa (edellä 52 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta).

73 Edelleen on todettava, että tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sen käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana. Tämän käytön osalta on riittävää, että kohderyhmässä tiedetään aikaisemmilla tavaramerkeillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. tältä osin asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. I-6135, 30 ja 32 kohta).

74 Näin ollen on samoin myönnettävä, että tavaramerkin erityinen erottamiskyky voidaan saavuttaa siten, että tavaramerkkiä käytetään pitkään ja se tunnetaan laajalti toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana, kunhan kohdeyleisö käsittää tavaramerkin viittaavan siihen, että tavarat ovat peräisin määrätystä yrityksestä.

75 Käsiteltävänä olevassa asiassa siihen kysymykseen, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 on voinut tulla erityisen erottamiskykyiseksi siksi, että sitä käytetään toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana, on vastattava myöntävästi, jos katsotaan, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 oli tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osa.

76 Tältä osin valituslautakunta on katsonut perustellusti, että kuusen siluetin kuva, jolla on merkittävä, jopa hallitseva asema tavaramerkissä ARBRE MAGIQUE, vastaa aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä nro 91991. Näin ollen valituslautakunta on

perustellusti katsonut, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki nro 91991 muodostaa osan aikaisemmasta tavaramerkistä ARBRE MAGIQUE. Tämän perusteella ensimmäinen tavaramerkki on voinut tulla erottamiskykyiseksi sen vuoksi, että sitä on käytetty toisen tavaramerkin osana.

77 Tästä johtuen valituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkea näyttöä, joka liittyy tavaramerkin ARBRE MAGIQUE käyttöön ja laajaan tunnettuuteen todetakseen pitkän käytön, laajan tunnettuuden ja näin ollen sen yhden osan, eli aikaisemman yhteisön tavaramerkin nro 91991, erityisen erottamiskyvyn.

78 Mitä tulee käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan suorittamaan varsinaisen näytön tutkimiseen, riidanalaisessa päätöksessä katsotaan perustellusti, että asiakirjoihin sisältyvästä näytöstä, eli etenkin 8.11.1999 väliintulijan väitteen yhteydessä toimitetuista asiakirjoista, seuraa, että aikaisempi tavaramerkki nro 91991 on ollut rekisteröidyn tavaramerkin eli merkin ARBRE MAGIQUE osana pitkään käytössä Italiassa, se tunnetaan siellä laajalti ja se on näin ollen erityisen erottamiskykyinen.

79 Riidanalaisessa päätöksessä otetaan näin ollen huomioon tavaramerkin ARBRE MAGIQUE pitkä käyttö ja se seikka, että tällä tavaramerkillä markkinoitujen tuotteiden vuotuisen myynnin määrä ylittää 45 miljoonaa yksikköä ja että myynti Italiassa edusti näin ollen yli 50:tä prosenttia markkinoista vuosina 1997 ja 1998. Lisäksi riidanalaisessa päätöksessä otetaan huomioon se seikka, että näiden tuotteiden mainontaan Italiassa vuosina 1996 ja 1997 käytetyt varat ylittivät 7 miljardia Italian liiraa (3 615 198,29 euroa).

80 Se seikka, että myyntiluvut liittyvät vuosiin 1997 ja 1998 ja että mainoskulut koskevat vuosia 1996 ja 1997, eli myöhäisempiä ajankohtia kuin kantajan tavaramerkkihakemuksen jättämisen päivä, eli 30.4.1996, ei riitä poistamaan näiden

seikkojen näyttöarvoa aikaisemman tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiseksi.

81 Oikeuskäytännön mukaan nimittäin yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöpäivän jälkeiset seikat voidaan ottaa huomioon, mikäli ne mahdollistavat johtopäätösten tekemisen tilanteesta, joka vallitsi tänä samana ajankohtana (asia T-262/04, BIC v. SMHV (sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, 82 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. tältä osin asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tuollaiset seikat voivat mahdollistaa sen vahvistamisen, missä laajuudessa tavaramerkkiä käytettiin merkityksellisenä ajanjaksona, tai tämän kysymyksen paremman arvioimisen (ks. analogisesti asia C-259/02, La Mer Technology, tuomio 27.1.2004, Kok. 2004, s. I-1159, 31 kohta).

82 Valituslautakunta on näin ollen voinut perustellusti katsoa, että tuollaisten myöhempien seikkojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millainen tilanne oli kantajan esittämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä, ja vahvistaa se, että tavaramerkki nro 91991 on ollut laajalti tunnettu tuona samana päivänä.

83 On nimittäin todettava erityisesti, että 50 prosentin osuutta markkinoista ei ole voitu hankkia kuin osittain vuosina 1997 ja 1998. Valituslautakunta ei ole näin ollen tehnyt virhettä katsoessaan, että tilanne ei ole ollut huomattavan erilainen vuonna 1996.

84 Se seikka, että kyse oli kantajan tavaramerkkihakemuksen jättämisen eli 30.4.1996 jälkeisistä seikoista ei siis riitä poistamaan näiden näyttöarvoa aikaisemman tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiseksi.

85 Sitä kantajan väitettä ei siis voida hyväksyä, että valituslautakunta olisi virheellisesti katsonut aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se oli perustanut päätelmänsä ainoastaan yleiseen näyttöön mainonnan laajuudesta ja myyntiluvuista. Kantajan mainitseman oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 62 kohta). On kuitenkin katsottava, että ensinnäkin tämä oikeuskäytäntö koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamista eikä, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, sellaisen rekisteröidyn tavaramerkin laajan tunnettuuden arviointia, joka on jo erottamiskykyinen. Toiseksi tavaramerkin tunnettuutta tutkiessaan valituslautakunta ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa ainoastaan ottanut huomioon yleisiä kriteereitä, kuten määriteltyjä prosenttiosuuksia, vaan myös tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kauan kestäneen käytön, jota kantaja ei sitä paitsi ole kiistänyt.

86 Samoin on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti perustanut päätöksensä siihen seikkaan, että aikaisempi tavaramerkki on ollut suojattu olennaisilta osin samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen rekisteröinnin nro 178969 perusteella. Kantaja ei voi tehokkaasti vedota siihen, että valituslautakunta on rinnastanut tavaramerkkihakemuksen päivämäärän tavaramerkin CAR FRESHNER nro 178969 tehokkaan käytön päivämäärään, ilman että sen käytöstä rekisteröinnistä alkaen olisi esitetty mitään näyttöä. Kuten SMHV on jo todennut ja vahvistanut istunnossa, valituslautakunta on perustellut päätöstään tavaramerkin ARBRE MAGIQUE toteennäytetyllä käytöllä Italiassa eikä tavaramerkin CAR FRESHNER käytöllä. Riidanalaisessa päätöksessä kylläkin todetaan, että tavaramerkki CAR FRESHNER on ollut rekisteröity vuodesta 1954 alkaen, mutta pitkän käytön osalta siinä viitataan tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE.

87 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tavaramerkin ARBRE MAGIQUE ja vastaavasti tavaramerkin nro 91991, joiden katsotaan osoittavan tietyn yrityksen tavaroiden alkuperää, pitkä käyttö ja laaja tunnettuus Italiassa oli osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla.

88 Kun otetaan huomioon Italian aluetta koskeva yhteisön tavaramerkin nro 91991 laaja tunnettuus, joka johtuu erityisesti sen pitkästä käytöstä tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osana ja tämän viimeksi mainitun merkin laajasta tunnettuudesta tällä alueella, on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että tuo tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen Italiassa.

– Tavaroiden samankaltaisuus

89 Osapuolet eivät kiistä käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisessa päätöksessä todettua aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin tavaroiden samankaltaisuutta luokassa 3 ja 5.

90 Lisäksi kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkin CAR FRESHNER kansainvälinen rekisteröinti luokkaan 5 kuuluville tavaroille ei kata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia raikasteita, vaan "desinfioivia aineita, kylpytuotteita, hyönteismyrkkyjä ja kemiallisia tuotteita", ei ole perusteltu. Sitä paitsi ei ole kiistetty, että tämä tavaramerkki on rekisteröity myös luokkaan 3 kuuluville "ilmanraikastustuotteille – – , hajuvesille, eteerisille öljyille – –".

– Tavaramerkkien samankaltaisuus

91 Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta).

92 Käsiteltävänä olevassa asiassa haetun tavaramerkin sisältämällä graafisella elementillä on ulkoasun osalta selvästi hallitseva luonne merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se voittaa selvästi sanallisen elementin. Ilmaisulla "aire limpio" on, kun otetaan huomioon käytettyjen kirjainten pieni koko ja niiden asettaminen kuusta esittävän piirroksen sisään, melko vähäinen merkitys graafiseen elementtiin nähden.

93 Vastoin kantajan väitteitä kuvion luoma kokonaisvaikutelma ei ole koominen henkilöhahmo, vaan kuusta muistuttava kuva. Koomisen henkilöhahmon kasvot ja kädet on piirretty kuusen keskiosaan ja alaosassa kahden 180 astetta toisiinsa nähden asetetun kengän piirros muodostaa jalustan. Tämän henkilöhahmon piirteistä ilmenevä koominen ja koristeellinen tyyli antaa kuusen graafiselle esitykselle mielikuvituksellisen vaikutelman, joten yleisö voi katsoa haetun tavaramerkin aikaisemman tavaramerkin huvittavaksi ja koristelluksi versioksi. Haettu tavaramerkki muodostuu näin ollen merkistä, jonka hallitseva elementti on kuusen siluetti, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin. Tämä on se elementti, jonka kuluttaja etupäässä havaitsee ja jonka perusteella hän tekee valintansa, varsinkin kun on kyse valintamyymälöissä myytävistä tavanomaisista kulutustavaroista.

94 Kuusta muistuttava graafinen esitys vaikuttaa näin ollen ulkoasun osalta hallitsevalta elementiltä haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

95 Merkityssisällön osalta molemmat kyseessä olevat merkit yhdistetään kuusen siluettiin. Kun otetaan huomioon sen luoma vaikutelma ja erityisen merkityksen

puuttuminen ilmaisulta "aire limpio" italialaisen yleisön keskuudessa, niiden merkityssisällön samankaltaisuus on vahvistettava.

96 Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti arvioinut, että riidanalaiset merkit, joissa käytetään kuvioita, jotka ovat yhteneväisiä esitetyn kuvion eli kuusen siluetin kanssa, ovat merkityssisällöltään samankaltaisia. Lausuntatavat eroavat sen vuoksi, että pelkästään graafinen aikaisempi tavaramerkki voidaan esittää suullisesti merkkiä kuvailemalla, kun taas haettu tavaramerkki voidaan ilmaista suullisesti lausumalla sen sanallinen elementti "aire limpio".

– Sekaannusvaara

97 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen perusteella, miten kohdeyleisö ymmärtää riidanalaiset tavaramerkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti se keskinäinen riippuvuus, joka vallitsee tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka ne kattavat, samankaltaisuuden välillä (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30–32 kohta).

98 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash

Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta).

99 Lisäksi on todettava, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että merkityssisällön samankaltaisuus, joka perustuu siihen, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joiden merkityssisältö on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa (ks. vastaavasti edellä 52 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta).

100 Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kohdeyleisö on keskivertokuluttaja, jota pidetään tavanomaisen valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena. Kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen niitä ostaessaan.

101 Kuluttaja valitsee näin ollen yleensä itse kyseessä olevat tavarat, ja hänellä on pyrkimys tukeutua valinnassaan pääasiassa näille tavaroille käytettävään tavaramerkkiin, eli kuusen siluettiin.

102 Kun otetaan huomioon yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuus ja kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun ja merkityksen samankaltaisuus ja toisaalta se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen Italiassa, on todettava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että sekaannusvaara on olemassa.

103 Kantajan esittämät väitteet eivät kumoa tätä johtopäätöstä.

104 Ensiksi siltä kantajan väitteeltä puuttuu perusta, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky sen vuoksi, että kuusen siluetti on kuvaileva kyseessä oleville tavaroille. Kuten SMHV perustellusti toteaa, aikaisempi tavaramerkki ei ole vain pelkkä todellisuutta vastaava esitys kuusesta. Esitetty kuusi on tyylitelty ja siinä on muitakin erityisiä piirteitä: sillä on hyvin lyhyt runko ja sen jalkana on suorakulmainen alusta. Lisäksi kuten on jo todettu, kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, siitä on tullut erityisen erottamiskykyinen. Lisäksi kantajan väite, joka liittyy Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviraston ohjesääntöihin, jossa vahvistetaan kuusen siluetin kuvailevuus kyseessä oleville tavaroille, ei ole merkityksellinen, koska yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta, ja valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet (asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (Sadia/Grupo Sada), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 84 kohta).

105 Toiseksi kantajan väitteet, joilla pyritään osoittamaan, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti olisi pitänyt hylätä, koska yhtäältä se koostui olennaisilta osin vain tällä tavaramerkillä markkinoitavan tavaran muodosta ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin muoto, eli kuusen siluetti, oli välttämätön tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Joka tapauksessa kantaja ei voi väitemenettelyssä vedota ehdottomaan hylkäysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin pätevää rekisteröintiä vastaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita ei ole tarkasteltava väitemenettelyssä eikä kyseinen artikla ole säännös, jonka valossa riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava (asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESEL/dieselit), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1887, 71 kohta).

106 Kolmanneksi sillä, että kantaja vetosi istunnossa Tribunal Supremon 5.4.2005 antamaan tuomioon, jossa hänelle annettiin lopullisia oikeuksia espanjalaiseen tavaramerkkiin Aire Limpio nro 2033859, ei ole merkitystä kyseessä olevassa asiassa. Nimittäin kuten on jo tarkennettu, valituslautakuntien päätösten laillisuutta arvioidaan vain asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee sitä (edellä 104 kohdassa mainittu asia Sadia/Grupo Sada, tuomion 84 kohta).

107 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

108 Kantaja esittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

109 Tämän artiklan ja oikeuskäytännön mukaan päätöksen adressaatille vastainen päätös on perusteltava niin, että päätöksen adressaatti saa tarvittavat tiedot arvioidakseen, onko päätös asianmukainen, ja että yhteisöjen tuomioistuimet voivat tutkia sen

laillisuuden (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (Ils/ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 59 kohta).

110 Väiteosasto, 25.2.2003 tekemässään päätöksessä, ja valituslautakunta ovat kantajan mukaan jo rajoittaneet tutkintansa yhtäältä haettuun tavaramerkkiin ja toisaalta yhteisön tavaramerkkirekisteröintiin nro 91991. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin suhteellisen hylkäysperusteen tutkimiseksi valituslautakunta on kuitenkin tukeutunut myös muihin tavaramerkkeihin liittyviin asiakirjoihin. Näin ollen riidanalaisen päätöksen perustelut koskevat aikaisempia tavaramerkkejä, jotka valituslautakunta on itse sulkenut vertailevan analyysin ulkopuolelle määritelläkseen sekaannusvaaran olemassaolon. Riidanalaisen päätöksen perustelut ovat näin ollen epätäydellisiä ja valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

111 SMHV, jota väliintulija tukee, vastaa, että kantajalla on ollut mahdollisuus kumota asiakirjojen ja näytön sisältö, johon riidanalainen päätös perustuu siltä osin kuin siinä määritellään tavaramerkin nro 91991 laaja tunnettuus ja pitkä käyttö Italiassa, koska nämä asiakirjat on esitetty väiteosastossa käydyn menettelyn kuluessa. Se ei ole kuitenkaan kyseenalaistanut näiden asiakirjojen pätevyyttä.

112 Mitä tulee siihen seikkaan, että mainitut asiakirjat koskevat tavaramerkkiä, jota ei ole otettu huomioon vertailussa prosessiekonomisten syiden vuoksi, tämä huomiotta jättäminen ei missään tapauksessa tarkoita, että näillä asiakirjoilla ei olisi merkitystä tarkasteltaessa italialaisen yleisön käsitystä tavaramerkistä, johon riidanalainen päätös perustuu. Tarkemmin ottaen SMHV ei ole missään vaiheessa todennut, että tämä huomiotta jättäminen johtaisi siihen, että riitautettuja asiakirjoja ei otettaisi huomioon tarkasteltaessa italialaisen yleisön käsitystä tavaramerkistä, johon riidanalainen päätös perustuu, mikä johtuu siitä, että nämä kaksi tavaramerkkiä, joihin on

vedottu, vastaavat toisiaan graafisesti. Riidanalaisessa päätöksessä ei näin ollen loukata kantajan menettelyllisiä oikeuksia, koska viimeksi mainittu olisi voinut ottaa kantaa näyttöön ja asiakirjoihin, joiden avulla määriteltiin aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja pitkäaikaista käyttöä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

113 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset on perusteltava. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 säännön 2 kohdan h alakohdassa määrätään, että valituslautakunnan päätöksessä on oltava perustelut. Tältä osin on katsottava, että täten vahvistetulla perusteluvelvollisuudella on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklasta johtuvalla perusteluvelvollisuudella (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 64 kohta; yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider Corporation v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITAKRAFT ja VITA/VITATASTE ja BALANCE ja BALANS/META BALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 kohta).

114 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklassa edellytetyistä perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä riidanalaisen toimenpiteen tekijän päättely. Tällä velvollisuudella on kaksi tavoitetta: yhtäältä antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (asia C-350/88, Delacre ym. v. komissio, tuomio 14.12.1990, Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta; edellä 113 kohdassa mainittu asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 65 kohta ja edellä 113 kohdassa mainittu asia VITRAKRAFT ja VITA/VITATASTE ja BALANCE ja BALANS/META BALANCE 44, tuomion 73 kohta).

115 Lisäksi SMHV:n päätökset voivat asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan perustua ainoastaan perusteisiin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tämä säännös koskee sekä tosiseikkoja että oikeudellisia seikkoja sekä näyttöä.

116 Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta se ei kuitenkaan ulotu siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Solevita/ SALVITA), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 62 kohta).

117 Käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisessa päätöksessä ilmaistaan selvästi ja yksiselitteisesti valituslautakunnan päättely. Näin ollen riidanalaisesta päätöksestä, jossa esitetään kantajan valituslautakunnassa esittämät väitteet, ilmenee, että kantaja on voinut ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin riidanalainen päätös perustuu, sekä valituslautakunnan arviointinsa yhteydessä suorittamaan aikaisempien tavaramerkkien käyttöön liittyvän näytön arviointiin.

118 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ei ole rikottu ja toinen kanneperuste sekä kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

119 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

120 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal Lindh Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä syyskuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja