YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

24 päivänä syyskuuta 2008 *

Asiassa T-116/06,

Oakley, Inc., kotipaikka One Icon, Foothill Ranch (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat M. Huth-Dierig ja M. Nentwig,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

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

Venticinque Ltd, kotipaikka Hailsham, East Sussex (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja D. Caneva,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.1.2006 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 682/2004-1 ja R 685/2004-1), joka koskee Venticinque Ltd:n ja Oakley, Inc:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Martins Ribeiro (esittelevä tuomari) sekä tuomarit S. Papasavvas ja N. Wahl,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.4.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.6.2006 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.7.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 10.1.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Oakley, Inc., esitti 7.2.2001 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki O STORE.

3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluivat 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 35, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvät palvelut, mukaan lukien verkossa tapahtuva vähittäiskauppa; silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien, julisteiden, urheilukassien, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppa”.

4 Kyseinen hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 3.9.2001 ilmestyneessä numerossa 77/01.

5 Kantajan hakemus hyväksyttiin ja yhteisön tavaramerkki O STORE rekisteröitiin 11.2.2002 numerolla 2 074 599.

6 Venticinque Ltd, joka on tässä asiassa väliintulijana, teki 14.10.2002 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla mitätöimistä koskevan vaatimuksen kaikkien niiden palvelujen osalta, joita tavaramerkin rekisteröinnillä suojattiin. Kyseinen vaatimus perustui sekaannusvaaraan yhteisön tavaramerkin ja sellaisen aikaisemman sanamerkin THE O STORE välillä, joka oli rekisteröity Ranskassa 28.12.2000 numerolla 3 073 591 seuraaville Nizzan luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille:

– Luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, eli matkalaukut, tyhjänä myytävät kosmetiikkarasiat, iltalaukut, käsilaukut, kauppakassit, selkäreput, monikäyttöiset urheilukassit, nyörilliset pussit, vetoketjulliset pussit, huopapussit, asiakirjakansiot, salkut, lompakot ja kukkarot; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

– Luokka 25: ”Vaatteet, eli puvut, paidat, housut, pikkutakit, urheilutakit, villapaidat, mekot, paitapuserot, neulepuserot, villapuserot, päällystakit, takit, manttelit, urheilupaidat, puserot, sadetakit, iltapuvut, frakit, huivit, shaalit, kaulahuivit, solmiot, hansikkaat, turkistakit, turkiksesta valmistetut päällystakit, turkiskaulurit, Bermuda-shortsit, t-paidat, poolopaidat, pikeepaidat, pareot, pyjamat, yöpaidat, aamutakit, kylpytakit, pitkät sukat, sukat, alushameet, uima-asut, uimapuvut, alushousut, rintaliivit, liivit; päähineet, jalkineet”.

7 Mitättömyysosasto hyväksyi 18.6.2004 mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen yhtäältä sellaisten palvelujen osalta, jotka liittyvät ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan”, sillä perusteella, että vaikka kyseisten palvelujen luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat poikkeavat aikaisemmalla kansallisella tavaramerkillä katettujen tavaroiden luonteesta, käyttötarkoituksesta ja käyttötavoista, on mahdollista, että kyseisillä tavaroilla on samat jakelukanavat, ja toisaalta ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvien palvelujen, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” osalta sillä perusteella, että koska kyseisten palvelujen sanamuoto on yleinen, se sisältää kaikenlaisten tavaroiden, mukaan lukien aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden myynnin. Mitättömyysosasto sitä vastoin hylkäsi vaatimuksen niiltä osin kuin kyse oli palveluista, jotka liittyvät ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan”, koska se katsoi, ettei kyseisten tavaroiden vähittäiskaupan yhteydessä suoritetuilla palveluilla ole samoja jakelukanavia kuin nahkatavaroilla ja aikaisemmalla tavaramerkillä katetuilla vaatteilla.

8 Kantaja ja väliintulija tekivät 5.8.2004 ja 6.8.2004 valitukset mitättömyysosaston päätöksestä.

9 Ensimmäinen valituslautakunta vahvisti mitättömyysosaston päätöksen 17.1.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja näin ollen hylkäsi molemmat valitukset.

10 Valituslautakunta totesi seuraavaa:

– yhteisön tavaramerkillä merkityille ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyville palveluille on ominaista se, että niiden luonne ja käyttötarkoitus ovat hyvin samankaltaisia ja niiden käyttötapa ja jakelukanavat ovat samoja kuin niiden tavaroiden, jotka sisältyvät luokkiin 18 ja 25 ja jotka aikaisempi tavaramerkki kattaa. Kyseiset tavarat ja palvelut ovat lisäksi toisiaan täydentäviä. Näin ollen sellaiset

tavarat, joita myytiin vähittäiskaupassa ja jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkillä myydyt tavarat, ovat ilmeisen samankaltaisia suhteessa viimeksi mainittuihin. Merkit olivat lopuksi keskenään hyvin samankaltaisia, koska ainoa ero oli se, ettei kyseisistä merkeistä toisessa ollut artikkelia ”the”, joka ei ole erottamiskykyinen, joten merkkien välillä oli sekaannusvaara

– ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen osalta ei ollut sekaannusvaaraa, koska kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta huolimatta kyseiset palvelut poikkesivat aikaisemmalla tavaramerkillä katetuista, luokkiin 18 ja 25 kuuluvista tavaroista

– ”vähittäis- ja tukkukaupan palvelujen, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” osalta yhteisön tavaramerkin haltija ei ollut rajannut kyseisiä palveluja tiettyihin nimenomaisiin tavaroihin, joten kyseinen yleinen nimike sisälsi myös aikaisemmalla tavaramerkillä merkityt tavarat. Koska kyseiset palvelut olivat samankaltaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat, niiden välillä oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– muuttaa riidanalaista päätöstä niiltä osin kuin siinä todetaan, ettei tavaramerkillä THE O STORE katettujen tavaroiden ja sellaisten ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palveluiden, joita varten tavaramerkki O STORE on rekisteröity, välillä ole sekaannusvaaraa

– muuttaa riidanalaista päätöstä niiltä osin kuin siinä ei todeta, että 11.2.2002 rekisteröity yhteisön tavaramerkki O STORE on kokonaisuudessaan mitätön, kun otetaan huomioon 28.12.2000 rekisteröidyn ranskalaisen tavaramerkin THE O STORE olemassaolo.

14 SMHV on istunnossa ilmoittanut luopuvansa oikeudenkäyntiväitteestään, jonka se vastauskirjelmässään teki kantajan vaatimuksesta, joka myös koski riidanalaisen päätöksen kumoamista niiltä osin kuin valituslautakunta oli vahvistanut mitättömyysosaston päätöksen, jolla hylättiin ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyviä palveluja koskevan yhteisön tavaramerkin O STORE mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus, ja tämä luopuminen merkittiin istuntopöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista. Väliintulija on tehnyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohtaan perustuvan vaatimuksen.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää ensinnäkin, etteivät asianomaiset tavarat ja palvelut ole keskenään lainkaan samankaltaisia, joten valituslautakunta on virheellisesti todennut tällaisen samankaltaisuuden olemassaolon. Valituslautakunta on ensinnäkin arvioinut virheellisesti vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen luonnetta. Toiseksi se on

kantajan mukaan soveltanut virheellisesti yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamaa tuomiota (Kok. 1998, s. I-5507). Lopuksi valituslautakunta on virheellisesti hylännyt kantajan väitteet, jotka koskevat tarvetta todeta, etteivät kyseiset tavarat ja palvelut ole samankaltaisia, jotta vältettäisiin sellaisten tavaramerkkien liian laaja suoja, joilla suojataan vähittäiskaupan yhteydessä suoritettuja palveluja yleensä.

17 Ensinnäkin niiltä osin kuin on kyse vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen luonteesta, kantaja toteaa, että valituslautakunta katsoo, että kyse on vain tavaran kauppaan liittyvästä toimenpiteestä, joten se rinnastaa kyseiset palvelut ja vähittäiskaupassa myydyt tavarat keskenään. Tämä on kantajan mukaan ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, 7.7.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. I-5873) kanssa. Kantaja toteaa yhtäältä, että viimeisten kymmenen vuoden aikana ajatus siitä, että vähittäiskauppaan liittyvä palvelu on luonteeltaan omanlaisensa palvelu, on tullut yhä yleisemmin hyväksytyksi, samoin kuin ajatus siitä, että vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut voivat olla palveluja, jotka ovat erillisiä pelkkään tavaran myymistä koskevaan toimenpiteeseen nähden.

18 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta koskevia perusteita. Kantajan mukaan valituslautakunta on näin ollen virheellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kyseiset tavarat ja palvelut olivat luonteensa puolesta hyvin samankaltaisia sillä perusteella, että molemmilla oli sama tarkoitus, eli tietyn tavaran tarjoaminen lopulliselle kuluttajalle, koska kantajan mukaan tavarat ja palvelut poikkeavat luonteeltaan toisistaan siten, että ensiksi mainitut ovat luonteeltaan aineellisia ja toiseksi mainitut eivät. Koostumustensa, toimintatapojensa ja fyysisten ominaispiirteidensä puolesta asianomaiset palvelut ja tavarat ovat kantajan mukaan huomattavan erilaisia, eli niiden välillä ei ole minkäänlaista samankaltaisuutta.

19 Vastaavasti kyseisten tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoitus on kantajan mukaan erilainen. Tavaramerkillä THE O STORE katettujen tavaroiden käyttötarkoitus on kuvailtu siten, että kyseisten tavaroiden tehtävänä on suojata huonolta säältä ja että ne ovat toisaalta muotitavaroita, kun taas tavaramerkillä O STORE suojattujen,

vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen käyttötarkoitus perustuu siihen, että kuluttajia autetaan tutustumaan mukavasti tavaroihin ja valitsemaan ja ostamaan niitä. Valituslautakunnan tekemä toteamus, joka sisältyy riidanalaisen päätöksen 19 kohtaan ja jonka mukaan ”vähittäiskaupan palvelujen ja vähittäiskaupassa myytyjen tavaroiden käyttötarkoitus on hyvin samankaltainen, koska molemmissa on kyse tavaran tarjoamisesta loppukäyttäjälle”, on kantajan mukaan virheellinen ja siinä sekoitetaan keskenään ”vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen” ja ”varsinaisten tavaroiden” erilliset luokat.

20 Kantaja täsmentää, että käytöllä tarkoitetaan sitä käyttötapaa, jonka avulla tavara täyttää tehtävänsä, ja että se on yleensä johdettavissa tavaroiden käyttötavasta tai siitä tehtävästä, jonka tavarat tai palvelut täyttävät markkinoilla, eli toisin sanoen niiden käyttötarkoituksesta. Kantaja toteaa, että aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden pääasiallinen tehtävä on toimia suojana huonoa säätä vastaan ja muotitavaroina, kun taas vähittäiskaupan yhteydessä suoritetuilla palveluilla sitä vastoin täytetään kuluttajien tarve saada neuvoja erilaisten tavaroiden suhteen ja tarve kyetä valitsemaan ja ostamaan erilaisia tavaroita. Kantaja väittää näin ollen, että valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa virheellisesti, etteivät kuluttajat käytä vähittäiskaupan yhteydessä suoritettuja palveluja ja tavaroita keskenään eri tavalla.

21 Tavaroiden ja palvelujen kilpailevaa luonnetta koskevan perusteen osalta kantaja huomauttaa, että niitä on pidettävä keskenään kilpailevina silloin, kun kuluttajat pitävät niitä keskenään vaihdettavina, mikä ei käsiteltävänä olevan asian osalta pidä paikkaansa. Kyseisten tavaroiden ja palvelujen keskinäisen täydentävyyden osalta kantaja katsoo, että asia on näin silloin, kun toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytön kannalta eikä pelkästään liitännäinen tai toissijainen, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa.

22 Kantaja päättelee tämän perusteella, että asianomaiset tavarat ja palvelut ovat keskenään erilaisia luonteensa, käyttötarkoituksensa ja käyttötapojensa puolesta.

Niiden välillä ei lisäksi ole minkäänlaista täydentävää tai kilpailevaa suhdetta. Ainoa yhteneväisyys perustuu kantajan mukaan siihen, että tavaroita myydään ja palveluja tarjotaan samoissa myyntipisteissä.

23 Pelkästään tämä seikka ei kuitenkaan riitä tekemään kyseisistä tavaroista ja palveluista samankaltaisia edellä 16 kohdassa mainitussa asiassa Canon annetussa tuomiossa lueteltujen perusteiden mukaisesti, koska yhteisöjen tuomioistuin ei mainitse ”samankaltaisia jakelukanavia” perusteena, joka olisi otettava huomioon tavaroiden ja/tai palvelujen samankaltaisuutta arvioidessa. Kantaja toteaa, että koska suurin osa tavaroista myydään suurmyymälöissä, kuluttajat eivät enää kiinnitä huomiota myyntipisteeseen miettiessään sitä, onko tavaroiden alkuperä sama. Kantaja toteaa asetuksen N:o 40/94 seitsemännen perustelukappaleen ja oikeuskäytännön osalta, että se häilyvä raja, joka erottaa samankaltaiset ja erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan, on vedettävä arvioimalla tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta tavalla, joka ei rajoitu abstraktien ja keinotekoisten kriteereiden kokonaisuuteen; kaupallinen näkökulma on tältä osin ensisijaisen tärkeä. Yleisö ei kantajan mukaan pidä tavaroita ja palveluja samankaltaisina sillä perusteella, että niitä myydään samassa paikassa: tavaroita ja palveluja voidaan pitää samankaltaisina vain, jos – olettaen että niistä käytetään samanlaisia merkkejä – yleisö luultavimmin uskoisi, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai useammasta taloudellisessa etuyhteydessä olevasta yrityksestä. Yleisö kuitenkin tietää, etteivät vähittäiskaupan alalla toimivat yritykset, kuten Marks & Spencer tai Galeries Lafayette, valmista niitä tavaroita, joita ne jakelevat. Kantaja toteaa näin ollen, että vaikka tiettyjä tavaroita myytäisiin samassa paikassa kuin tiettyjä vähittäiskauppaan liittyviä palvelusuorituksia, loppukäyttäjä tietäisi, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan pohjimmiltaan erilaisia ja etteivät ne ole peräisin samasta yrityksestä tai useammasta taloudellisessa etuyhteydessä olevasta yrityksestä.

24 Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on virheellisesti hylännyt kantajan väitteet siitä, että on välttämätöntä katsoa, etteivät aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut tavarat ja asianomaiset vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut ole samankaltaisia, jotta vältetään tilanne, jossa yleisesti vähittäiskaupan alaan kuuluville palveluille annetaan liian laaja tavaramerkkisuoja. Jos näin ei tehdä, vähittäiskaupan yhteydessä suoritetuille palveluille rekisteröidyn tavaramerkin haltija voisi vaatia suojaa kaikkien sellaisten tavaroiden osalta, joita voidaan myydä vähittäiskaupassa. Tätä liian laajaa suojaa koskevaa vaaraa ei kantajan mukaan ole torjuttu, mitä kuitenkin edellytetään niiden perusteiden mukaisesti, jotka lueteltiin yhteisöjen tuomioistuimen edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte

antamassa tuomiossa, jossa todettiin, että täsmennykset olivat tarpeen niiden tavaroiden tai tavaratyyppien osalta, joihin kyseiset palvelut liittyivät. Kantajan mukaan on nimittäin vieläkin mahdollista saada rekisteröityä tavaramerkki, joka kattaa sellaiset palvelut, joita suoritetaan kaikkiin luokkiin 1–34 kuuluviin tavaroihin liittyvän vähittäiskaupan yhteydessä.

25 Seuraavaksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon sitä, ettei aikaisempi tavaramerkki ole ollut kovinkaan erottamiskykyinen. Kaikki eurooppalaiset kuluttajat, ranskalaiset mukaan lukien, tuntevat osan ”store”, joten se on ainoastaan kuvaileva. Osilla ”the” ja ”o” on ainoastaan hyvin vähäinen tai jopa olematon erottamiskyky. Tästä seuraa kantajan mukaan se, että aikaisempaa sanamerkkiä THE O STORE on pidettävä erottamiskyvyltään vähäisenä merkkinä, varsinkin kun väliintulija ei ole osoittanut, että kyseinen tavaramerkki olisi vakiintunut Ranskan markkinoilla.

26 Merkkien vertailun osalta kantaja muistuttaa seuraavaksi sellaisesta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan merkkien vertailun on ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä on otettava huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Kantaja toteaa tältä osin, että vaikka kyseisten tavaramerkkien välillä on tiettyjä samankaltaisuuksia, valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon niiden erottavissa osissa olevat eroavaisuudet. Koska osa ”store” on luonteeltaan puhtaasti kuvaileva, yleisö jättää sen kokonaisvaikutelman osalta huomioon ottamatta, joten vertailtavat osat ovat ”the o” ja ”o”. Visuaalisesti tarkasteltuna näiden kahden osan välillä on huomattava ero (kirjainten lukumäärä ja lausuntatapa). Vaikka oletettaisiin, ettei yleisö jätä osaa ”store” täysin huomioon ottamatta tavaramerkkien synnyttämän kokonaisvaikutelman osalta, artikkeli ”the” on aikaisemmalle tavaramerkille riittävän ominainen ja erottaa sen riidanalaisesta tavaramerkistä. Kyseisten kahden tavaramerkin välillä on kantajan mukaan näin ollen selvästi havaittavia eroja, jotka perustuvat yhteisön tavaramerkistä puuttuvan artikkelin ”the” olemassaoloon ja siihen, että aikaisemman tavaramerkin muilla osilla, eli kirjaimella ”o” ja sanalla ”store”, on heikko, tai jopa olematon, erottamiskyky.

27 Muistutettuaan sekaannusvaaraa koskevasta oikeuskäytännöstä kantaja täsmentää neljänneksi, että käsiteltävänä olevassa asiassa ovat vastakkain yhtäältä vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut ja toisaalta tavarat. Kantajan mukaan on asianmukaista välttää tavaramerkeille annettava liian laaja suoja silloin, kun kyseiset merkit koskevat palveluja, joita suoritetaan vähittäiskaupan yhteydessä. Käänteisesti ajatellen tällaisia palveluja on tarpeen suojata sellaisten tavaramerkkien haltijoiden perusteettomia vaatimuksia vastaan, jotka on rekisteröity tietyille tavaroille, tässä tapauksessa luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille. Kantajan mukaan yhteisöjen tuomioistuin on nimenomaisesti todennut edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamassaan tuomiossa, että sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon vähittäiskaupan palveluja koskevien tavaramerkkien – joita on tulkittava suppeasti sekaannusvaaran osalta – ominaispiirteet.

28 Kantaja toteaa lopuksi, että SMHV:n puheenjohtajan tiedonannosta nro 03/01 ilmenee, että ”sekaannusvaara on epätodennäköinen yhtäältä vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen ja toisaalta tiettyjen tavaroiden välillä, paitsi hyvin erityisissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun kyseiset tavaramerkit ovat täysin tai lähes samanlaiset ja hyvin vakiintuneita markkinoilla”.

29 SMHV vaatii ainoan kanneperusteen hylkäämistä ja täsmentää riidanalaisen päätöksen 19 ja 23 kohtaan viitaten, että kun otetaan huomioon, että vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut liittyvät tavaroihin tai ovat niistä riippuvaisia, kyseisten palvelujen ja tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötapa ovat joka tapauksessa kytköksissä toisiinsa, elleivät objektiivisesti tarkasteltuina niin vähintäänkin kuluttajien subjektiivisesta tarkastelukulmasta.

30 Myös väliintulija vaatii kyseisen kanneperusteen hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

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

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

_ _”

32 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, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

33 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä sekä jäsenvaltiossa

rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

34 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (edellä 16 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 29 kohta; asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta ja asia T-150/04, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, kok. 2007, s. II-2353, 25 kohta).

35 Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu myös, että 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 34 kohdassa mainittu asia Nestlé v. SMHV, tuomion 33 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia TOSCA BLU, tuomion 26 kohta).

36 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jotka kyseisillä tavaramerkeillä katetaan. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 16 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta; asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 25 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 antamallaan määräyksellä, Kok. 2004, s. I-3657). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta

yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (ks. asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1887, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

37 Lisäksi tämän sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on keskenään ristiriidassa olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ”– – yleisön keskuudessa on sekaannusvaara – –” johtuu nimittäin, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. vastaavasti edellä 35 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Nestlé v. SMHV, tuomion 34 kohta ja edellä 36 mainittu asia DIESELIT, tuomion 38 kohta).

38 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta ja edellä 36 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 38 kohta).

39 Koska käsiteltävänä olevassa asiassa se aikaisempi tavaramerkki, johon yhteisön tavaramerkin mitätöimistä koskeva vaatimus perustuu, on Ranskassa rekisteröity kansallinen tavaramerkki, tarkastelu on rajattava Ranskan alueeseen.

40 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, kohdeyleisö koostuu asianomaisten tavaroiden ja palvelujen luonteen vuoksi keskivertokuluttajista, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

41 Valituslautakunnan arviota keskenään ristiriidassa olevien merkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen.

– Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus

42 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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 tai toisiaan täydentäviä (edellä 16 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta; asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 85 kohta; ks. asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-31/04, Eurodrive Services and Distribution v. SMHV – Gómez Frías (euroMASTER), tuomio 15.3.2006, 31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

43 Erityisesti siltä osin kuin on kyse sellaisen tavaramerkin rekisteröimisestä, jolla suojataan vähittäiskaupan yhteydessä suoritettuja palveluja, yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamansa tuomion 34 kohdassa, että vähittäiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille ja että tämä kauppa käsittää oikeudellisen myyntitoimen lisäksi kaiken muun toiminnan, jota kauppias harjoittaa saattaakseen tuollaisen toimen päätökseen, ja että kyseinen toiminta muodostuu muun muassa myytäväksi tarjottavien tavaroiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemään mainittu toimi kyseisen kauppiaan kanssa eikä kilpailijan

kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin on mainitun tuomion 35 kohdassa täsmentänyt, ettei mikään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tai yhteisön oikeuden yleisistä periaatteista johdettava pakottava syy estä sitä, että nämä palvelut sisältyisivät direktiivissä tarkoitettuun käsitteeseen ”palvelut” ja että kauppiaalla olisi näin ollen oikeus saada tavaramerkkinsä rekisteröinnillä niille suojaa osoituksena tuottamiensa palvelujen alkuperästä.

44 Yhteisöjen tuomioistuin on sitä paitsi täsmentänyt edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamassaan tuomiossa (49 ja 50 kohta), että rekisteröitäessä tavaramerkkiä vähittäiskaupan palveluja varten ei ole välttämätöntä kuvailla konkreettisesti sitä palvelua tai niitä palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan. Sitä vastoin on vaadittava, että hakija täsmentää näiden palvelujen käsittämät tavarat tai tavaratyypit.

45 Ensinnäkin sellaisen vertailun osalta, joka koskee yhtäältä riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä tarkoitettujen ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen ja toisaalta aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden, eli ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, selkäreppujen, monikäyttöisten urheilukassien, matkalaukkujen ja lompakkojen” samankaltaisuuden vertailua, valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 18–23 kohdassa katsonut, että kyseiset palvelut ja tavarat olivat hyvin samankaltaisia luonteensa, käyttötarkoituksensa, käyttötapojensa, jakelukanaviensa ja niiden keskinäisen täydentävyyden perusteella.

46 Kyseisten palvelujen ja tavaroiden luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja käyttötapoihin liittyvien seikkojen osalta on ensinnäkin todettava, ettei voida katsoa, että mainitut palvelut ja tavarat olisivat samankaltaisia.

47 Kuten mitättömyysosastokin on todennut 18.6.2004 tekemänsä päätöksen 21 ja 22 kohdassa, kyseisten tavaroiden ja palvelujen luonne on nimittäin erilainen, koska ensiksi mainitut ovat paljoustavaroita ja viimeksi mainitut eivät. Myös niiden käyttötavat ovat erilaisia, koska vähittäiskaupan yhteydessä suoritettu palvelu on tavaran ostoon nähden valmisteleva toimenpide ja liittyy siihen toimintaan, jota toimija harjoittaa kannustaakseen kyseistä tavaraa koskevan ostotoimen suorittamiseen. Näin ollen esimerkiksi vaatteen tarkoitus on erityisesti toimia sen ostavan henkilön asusteena, kun taas vaatteiden myyntiin liittyvän palvelun tarkoituksena on muun muassa tarjota mainitulle asianomaiselle henkilölle tukea vaatteen ostamisessa. Sama koskee käyttötapoja, koska vaatteen käyttäminen perustuu siihen, että sitä pidetään päällä, kun taas vaatteiden myyntiin liittyvän palvelun käyttäminen perustuu muun muassa vaatteita koskevien tietojen hankkimiseen vaatteiden mahdollisen ostamisen suhteen.

48 Kyseisten palvelujen ja tavaroiden jakelukanavien osalta on toiseksi todettava, että kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa perustellusti todennut, vähittäiskaupan yhteydessä suoritettuja palveluja voidaan suorittaa samoissa tiloissa, joissa kyseisiä tavaroita myydään, minkä myös kantaja on myöntänyt. Valituslautakunnan toteamus siitä, että vähittäiskaupan palveluja suoritetaan vain harvoin eri paikassa kuin missä tavaroita myydään vähittäiskaupalla ja ettei kuluttajien ole mentävä eri paikkoihin saadakseen yhtäältä vähittäiskauppaan liittyvän palvelun ja toisaalta ostamansa tavaran, on näin ollen vahvistettava.

49 Toisin kuin kantaja väittää, se, että vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut ovat saatavissa samoista myyntipisteistä kuin tavaratkin, on relevantti peruste tutkittaessa asianomaisten palvelujen ja tavaroiden samankaltaisuutta. Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin todennut edellä 16 kohdassa mainitussa asiassa Canon antamassaan tuomiossa, että tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan, joten se ei mitenkään katsonut, että kyseiset tekijät olisivat ainoat, jotka voitiin ottaa huomioon, koska edellä mainitut tekijät oli lueteltu ainoastaan esimerkkeinä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätellyt tämän perusteella, että huomioon voidaan ottaa myös muita kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen väliseen yhteyteen liittyviä merkityksellisiä tekijöitä, kuten esimerkiksi kyseessä olevien

tavaroiden jakelukanavat (asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, kok. 2007, s. II-2579, 37 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 65 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-214/05 P, Rossi v. SMHV, 18.7.2006 antamallaan tuomiolla, Kok. 2006, s. I-7057 ja asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok. 2007, II-757, 95 kohta).

50 Kantaja on väittänyt – väitettään mitenkään tukematta – että koska suurin osa kyseessä olevista tavaroista myydään suurmyymälöissä, kuluttajat eivät kiinnitä huomiota myyntipisteeseen pohtiessaan tavaroiden mahdollista yhteistä alkuperää, mutta tämä väite on hylättävä sillä perusteella, että kuten SMHV:kin on esittänyt, kyseessä olevien tavaroiden valmistajilla on yleensä omat myyntipisteensä tavaroidensa jakelua varten tai ne voivat tukeutua jakelusopimuksiin, joissa vähittäiskaupan palvelujen tarjoajan sallitaan käyttävän samaa tavaramerkkiä, joka on kiinnitetty myytäviin tavaroihin.

51 Näin ollen riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa on täysin asianmukaisesti otettu keskenään ristiriidassa olevilla tavaramerkeillä katettuja tavaroita ja palveluja vertailtaessa huomioon se, että kyseisiä tavaroita ja palveluja myytiin pääsääntöisesti samoissa myyntipisteissä (ks. vastaavasti edellä 49 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion 68 kohta ja edellä 49 kohdassa mainittu asia PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, tuomion 37 kohta).

52 Niiltä osin kuin kolmanneksi on kyse siitä, ovatko kyseessä olevat palvelut ja tavarat toisiaan täydentäviä, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toisiaan täydentävät tavarat ovat tavaroita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käyttämisen kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta (ks. vastaavasti edellä 49 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion

60 kohta; edellä 49 kohdassa mainittu asia PAM PLUVIAL, tuomion 94 kohta ja edellä 49 kohdassa mainittu asia PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, tuomion 48 kohta).

53 Tältä osin on todettava, että aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat, eli vaatteet, päähineet, jalkineet, selkäreput, monikäyttöiset urheilukassit, matkalaukut ja lompakot, ovat samanlaisia kuin ne tavarat, joihin kantajan palvelut liittyvät.

54 Näin ollen on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen ja aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden väliselle suhteelle on ominaista läheinen yhteys siinä mielessä, että kyseiset tavarat ovat välttämättömiä tai ainakin tärkeitä kyseisten palvelujen käytön kannalta, koska kyseiset palvelut suoritetaan nimenomaan mainittujen tavaroiden myynnin yhteydessä. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamansa tuomion 34 kohdassa, vähittäiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille, ja lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tämä kauppa käsittää oikeudellisen myyntitoimen lisäksi kaiken muun toiminnan, jota kauppias harjoittaa saattaakseen tuollaisen toimen päätökseen. Tällaisilla palveluilla, jotka näin ollen suoritetaan tarkoituksena myydä tiettyjä nimenomaisia tavaroita, ei olisi merkitystä, jos mainittuja tavaroita ei olisi olemassa.

55 Toisaalta on todettava, että myös aikaisemmalla tavaramerkillä katettujen tavaroiden ja sellaisten tavaroiden vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen väliselle suhteelle, jotka ovat samanlaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat, on ominaista se, että kyseisillä palveluilla on kohdeyleisöön kuuluvan kuluttajan näkökulmasta tärkeä tehtävä silloin, kun hän päättää ostaa myynnissä olevia tavaroita.

56 Tästä seuraa, että koska sellaiset vähittäiskaupan yhteydessä suoritetut palvelut, jotka – kuten käsiteltävänä olevassa asiassa – koskevat samanlaisia tavaroita kuin aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat, liittyvät läheisesti mainittuihin tavaroihin, kyseisten palvelujen ja tavaroiden väliselle suhteelle on ominaista se, että ne täydentävät toisiaan edellä 54 ja 55 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Näitä palveluja ei näin ollen voida pitää kantajan esittämällä tavalla liitännäisinä tai toissijaisina kyseessä oleviin tavaroihin nähden.

57 Näin ollen on todettava, että huolimatta valituslautakunnan virheellisestä toteamuksesta, jonka mukaan kyseessä olevilla palveluilla ja tavaroilla on sama luonne, käyttötarkoitus ja käyttötapa, mainituilla palveluilla ja tavaroilla on yhteisiä piirteitä, kun otetaan huomioon se, että ne täydentävät toisiaan ja että kyseisiä palveluja suoritetaan yleensä samoissa tiloissa kuin joissa kyseisiä tavaroita myydään.

58 Edellä esitetystä seuraa näin ollen, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat jossakin määrin samankaltaisia, joten riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa oleva toteamus tällaisen samankaltaisuuden olemassaolosta on vahvistettava.

59 Niiltä osin kuin on kyse ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvien palvelujen, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” vertaamisesta kyseessä oleviin tavaroihin, on toiseksi muistettava, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamansa tuomion 50 kohdassa todennut, että yhteisön tavaramerkin hakijan vaadittiin täsmentävän kyseisten palvelujen käsittämät tavarat tai tavaratyypit.

60 Tältä osin on todettava, että kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa perustellusti todennut, kantaja ei ole millään tavoin täsmentänyt niitä

tavaroita tai tavaratyyppejä, joita ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvät palvelut, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” koskevat.

61 On todettava, että koska ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvät palvelut, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” on muotoiltu hyvin yleisesti, ne voivat sisältää kaikki tavarat, aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat mukaan lukien. Näin ollen on katsottava, että ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvillä palveluilla, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” on yhteisiä piirteitä asianomaisten tavaroiden kanssa.

62 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvät palvelut ja ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvät palvelut, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” olivat samankaltaisia aikaisemmalla tavaramerkillä katettuihin tavaroihin nähden.

– Merkkien samankaltaisuus

63 Kuten edellä 37 kohdassa on jo esitetty, 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 (ks. edellä 35 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta; asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok. 2007, s. I-7333, 33 kohta; 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 ja asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok. 2007, s. II-449, 52 kohta).

64 Kaksi tavaramerkkiä ovat yleisesti ottaen samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (edellä 36 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 30 kohta ja asia T-363/04, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), tuomio 12.9.2007, Kok. 2007, s. II-3355, 98 kohta).

65 Vertailtavat merkit ovat tältä osin seuraavat:

Aikaisempi kansallinen tavaramerkki	Riidanalainen yhteisön tavaramerkki
THE O STORE	O STORE

66 Ulkoasun vertailun osalta on todettava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti, että keskenään ristiriidassa olevat merkit olivat hyvin samankaltaisia, koska molempiin sisältyy nimi O STORE ja koska ainoa eroavaisuus on se, että kyseisistä merkeistä toisesta puuttuu artikkeli ”the”, joka ei ole erottamiskykyinen. Merkki O STORE sisältyy nimittäin kokonaisuudessaan aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin THE O STORE.

67 Tästä seuraa, että riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä on voimakkaita yhteisiä piirteitä suhteessa aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin.

68 Kyseessä olevien merkkien lausuntatapaan liittyvän vertailun osalta on todettava, että molemmissa on yhteisenä tekijänä merkki O STORE. Vaikka aikaisempi kansallinen tavaramerkki sisältää myös artikkelin ”the”, joka ei ole erottamiskykyinen, molemmat

merkit lausutaan käytännössä samalla tavalla, eikä niiden lausuntatavan perusteella voida missään nimessä katsoa, että ne ovat foneettisesti erilaisia.

69 Näin ollen keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat myös lausuntatavaltaan samankaltaisia.

70 Merkityssisältöä koskevan vertailun osalta on todettava, että molemmissa merkeissä viitataan englannin kielellä varaston käsitteeseen, eikä niiden välillä voida tältä osin tehdä mitään eroa.

71 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat hyvin samankaltaisia, koska molemmissa keskenään ristiriidassa olevissa merkeissä on sama osa ”o store” ja koska ainoa eroavaisuus perustuu siihen, ettei riidanalaisessa yhteisön tavaramerkissä ole artikkelia ”the”, joka ei ole erottamiskykyinen.

– Sekaannusvaara

72 Kuten edellä 42–62 kohdassa on todettu, kyseessä olevat palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Lisäksi keskenään ristiriidassa olevien merkkien luoma kokonaisvaikutelma on niiden voimakkaan samankaltaisuuden vuoksi omiaan aiheuttamaan kuluttajien mielessä sekaannusvaaran.

73 Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin muistuttanut edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamansa tuomion 48 kohdassa, että oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja täsmentänyt, että tämän kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessä on mahdollista ottaa tarvittaessa huomioon käsitteen ”vähittäiskaupan palvelut” erityispiirteet, jotka liittyvät sen laajaan soveltamisalaan, ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikkien asianosaisten oikeutetut intressit.

74 Tässä tapauksessa ei voida sulkea pois sitä, että kyseessä olevia tavaroita myydään samoissa myyntipisteissä, joissa vähittäiskaupan palveluja suoritetaan, mikä voisi tapahtua siinä tapauksessa, että tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita myytäisiin riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä katettujen O STORE -palvelujen välityksellä, mikä puolestaan näin ollen aiheuttaisi sekaannusvaaran kuluttajien mielessä.

75 Vaikka oletettaisiin, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmalla tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita ei myydä riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä katettujen O STORE -palvelujen välityksellä, on kuitenkin todettava, että kun kohdeyleisö kohtaisi esimerkiksi vaatteiden tai kenkien vähittäiskaupan alalla tavaramerkillä O STORE merkittyjä vähittäiskaupan palveluja, se voisi luulla, että näitä palveluja tarjoaa sama yritys, joka myy kyseisiä, tavaramerkillä THE O STORE varustettuja tavaroita, tai yritys, joka on siihen yhteydessä. Tältä osin on muistettava, että sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa lähtökohdaksi on otettava keskenään ristiriidassa olevilla tavaramerkeillä merkittyjen tavaroiden ja palvelujen ”normaalit” myyntitavat, toisin sanoen myyntitavat, joita normaalisti odotetaan käytettävän kyseisillä tavaramerkeillä merkittyjä tavaroita ja palveluja myytäessä (ks. vastaavasti asia T-147/03, Devinlec v. SMHV – TIME ART (QUANTUM), tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. II-11, 103 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. Devinlec ja SMHV, 15.3.2007 antamallaan tuomiolla, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

76 Keskenään ristiriidassa olevilla tavaramerkeillä merkittyjen tavaroiden ja palvelujen objektiivisten myyntiolosuhteiden huomioon ottaminen on täysin perusteltua. On nimittäin syytä muistuttaa, että sekaannusvaaran tarkastelu, joka SMHV:n elinten on

toimitettava, on ennalta tapahtuvaa tutkimista. Koska tavaramerkeillä merkittyjen tavaroiden ja palvelujen erityiset myyntitavat voivat vaihdella ajan myötä ja näiden tavaramerkkien haltijoiden tahdon mukaisesti, kahden tavaramerkin välisen sekaannusvaaran ennalta tapahtuva analysointi, jolla pyritään yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, eli siihen, että kohdeyleisöä ei johdettaisi harhaan kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän suhteen, ei voi riippua tavaramerkkien haltijoiden toteutuneista tai toteutumattomista ja subjektiivisista kaupallisista aikomuksista (edellä 75 kohdassa mainittu asia (QUANTUM), tuomion 104 kohta ja edellä 75 kohdassa mainittu asia T.I. M.E. ART v. Devinlec ja SMHV, tuomion 59 kohta).

77 Niiltä osin kuin on lopuksi kyse kantajan väitteestä siitä, ettei sekaannusvaara ole mahdollinen, koska aikaisemman tavaramerkin THE O STORE osat ”the” ja ”o” ovat joko erittäin heikosti tai eivät lainkaan erottamiskykyisiä, varsinkin kun väliintulija ei kantajan mukaan ole osoittanut, että kyseinen tavaramerkki oli hyvin vakiintunut Ranskan markkinoilla, on todettava – kuten SMHV on perustellusti huomauttanut – että vaikka nämä osat ovat erikseen tarkasteltuina heikosti erottamiskykyisiä, mainittujen osien, joista kaksi on peräisin englannin kielestä, yhdistelmä on ranskalaisten kuluttajien kannalta riittävän erottamiskykyinen suhteessa kyseisellä tavaramerkillä katettuihin tavaroihin. Koska aikaisemmalla tavaramerkillä on normaali erottamiskyky, kantajan väite on hylättävä asiallisesti virheellisenä.

78 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sekaannusvaara oli olemassa, ja todennut yhteisön tavaramerkin O STORE mitättömyyden ”vaatteiden, päähineiden, jalkineiden, urheilukassien, rinkkojen, selkäreppujen ja lompakkojen vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen ja ”vähittäis- ja tukkukauppaan liittyvien palvelujen, verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan palvelut mukaan lukien,” osalta.

79 Kantajan vaatimustensa tueksi esittämä ainoa kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohtaan perustuva väliintulijan vaatimus

Asianosaisten lausumat

80 Väliintulija vaatii riidanalaisen päätöksen muuttamista niiltä osin kuin valituslautakunta on siinä todennut, ettei yhtäältä tavaramerkillä THE O STORE varustettujen vaatteiden ja tarvikkeiden ja toisaalta tunnuksella O STORE myytyjen silmälasien ja muiden tavaroiden vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen välillä ollut minkäänlaista samankaltaisuutta. Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden osalta on väliintulijan mukaan aiheellista suorittaa konkreettinen arviointi edellä 16 kohdassa mainitussa asiassa Canon annetun tuomion mukaisesti. Silmälasit, korut ja kellot voivat väliintulijan mukaan olla samankaltaisia kuin vaatekappaleet tai niitä täydentäviä. Väliintulija nimittäin toteaa, että muotialan yritykset kiinnittävät tavaramerkkinsä paitsi vaatteisiin, myös laukkuihin, silmälaseihin ja kelloihin ja että tämä koskee kaikkia kyseisen alan yrityksiä. Silmälasiala on näin ollen samankaltainen kuin vaatetusala.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

81 Kun väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa riidanalaista päätöstä niiltä osin kuin valituslautakunta on vahvistanut mitättömyysosaston päätöksen, jolla mitättömyysosasto on hylännyt vaatimuksen yhteisön tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen osalta, väliintulija käyttää työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuuttaan esittää vastineessaan vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty (ks. vastaavasti asia T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club v. SMHV – Polo v. Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), tuomio 21.2.2006, Kok. 2006, s. II-239, 50 kohta).

82 Tällaisessa tapauksessa muut osapuolet voivat työjärjestyksen 135 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vastine on annettu heille tiedoksi, esittää kirjelmän, jossa ainoastaan vastataan väliintulijan ensimmäisen kerran vastineessa esittämiin vaatimuksiin (ks. vastaavasti edellä 81 kohdassa mainittu asia ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, tuomion 51 kohta). Kantaja tai SMHV eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta, mutta SMHV on kuitenkin ottanut kantaa tähän kysymykseen vastauskirjelmässään ja vaatinut, että riidanalainen päätös on vahvistettava kokonaisuudessaan. Istunnossa sitä vastoin sekä kantaja että SMHV ottivat kantaa väliintulijan vaatimukseen ja kehottivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta hylkäämään kyseisen vaatimuksen perusteettomana.

83 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa katsonut, että sekaannusvaara oli epätodennäköinen ”silmälasien, aurinkolasien, optisten tarvikkeiden ja varusteiden, rannekellojen, kellojen, korujen, siirtokuvien ja julisteiden vähittäis- ja tukkukauppaan” liittyvien palvelujen osalta. Valituslautakunta on todennut, että kyseisten tavaroiden vähittäiskaupan ja vaatekappaleiden ja nahkatavaroiden vähittäiskaupan luonne on nimittäin erilainen, myynti ei vastaa samoihin tarpeisiin, kyseiset tavarat eivät ole toisiaan täydentäviä ja niiden jakelukanavat ovat erilaiset (riidanalaisen päätöksen 28–30 kohta).

84 Tämä päätelmä on vahvistettava.

85 Huolimatta siitä, että kuten edellä 63–70 kohdassa on todettu, kyseiset merkit ovat hyvin samankaltaisia, minkäänlaista samankaltaisuutta ei ole olemassa muun muassa yhtäältä silmälasien vähittäiskaupan yhteydessä suoritettujen palvelujen ja toisaalta vaatekappaleiden ja nahkatavaroiden välillä. Aikaisemmalla tavaramerkillä ei kateta tavaroita, jotka olisivat samankaltaisia ”silmälaseihin, aurinkolaseihin, optisiin tarvikkeisiin ja varusteisiin, rannekelloihin, kelloihin, koruihin, siirtokuviin ja julisteisiin” nähden.

86 Väliintulijan väite siitä, että silmälasit, korut ja kellot voivat olla samankaltaisia vaatekappaleisiin nähden tai että niitä voidaan pitää näitä täydentävinä, ei voi menestyä, koska kuten SMHV on perustellusti todennut, näiden tavaroiden välinen suhde on liian

epäsuora, jotta sitä voitaisiin pitää määräävänä. Lisäksi on muistettava, että tietyn esteettisen harmonian tavoittelu vaatetuksessa on yleinen piirre koko muodin ja vaatetuksen alalla, ja se on liian yleinen tekijä, jotta pelkästään sen perusteella voitaisiin perustella päätelmä, jonka mukaan kaikki kyseessä olevat tavarat täydentävät toisiaan, minkä vuoksi ne ovat samankaltaiset (edellä 49 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion 62 kohta).

87 Näin ollen yhtäältä sellaisia tavaroita, joita asianomaiset vähittäiskaupan palvelut koskevat, ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ei voida pitää samankaltaisina niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhteisöjen tuomioistuin on luetellut edellä 16 kohdassa mainitussa asiassa Canon antamassaan tuomiossa. Tältä osin on todettava, että silmälaseihin liittyvän neuvonnan ei voida katsoa täydentävän vaatteita. Kyseessä olevien vähittäiskaupan palvelujen ja asianomaisten tavaroiden jakelukanavat ovat lisäksi erilaiset, koska kuluttajat eivät – kuten SMHV on perustellusti todennut – odota, että vaatteiden ja nahkatavaroiden valmistaja vastaisi suoraan tai välillisesti pääasialliseen toimintaansa liittymättömien silmälasien, aurinkolasien tai optisten tarvikkeiden myyntipisteistä tai päinvastoin.

88 Tästä seuraa, että väliintulijan esittämä, työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohtaan perustuva vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

89 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 SMHV:n oikeudenkäyntikulut. Väliintulija, joka ei ole vaatinut, että kantaja velvoitettaisiin korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Oakley, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut väliintulijan oikeudenkäyntikuluja lukuun ottamatta.

3) Venticinque Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä syyskuuta 2008.

E. Coulon M. E. Martins Ribeiro

kirjaaja jaoston puheenjohtaja