UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2010 *

Asiassa T-30/09,

**Engelhorn KGaA**, kotipaikka Mannheim (Saksa), edustajinaan asianajajat W. Göpfert ja K. Mende,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

**The Outdoor Group Ltd**, kotipaikka Northampton (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n viidennen valituslautakunnan 28.10.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 167/2008-5), joka koskee The Outdoor Group Ltd:n ja Engelhorn KGaA:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit N. Wahl ja A. Dittrich (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.1.2009 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tuomioistuimen kirjaamoon 9.6.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tuomioistuimen kirjaamoon 1.6.2009 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ratkaista kanteen unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan perusteella ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantajana oleva Engelhorn KGaA teki 12.11.2004 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki peerstorm.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 20.6.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 25/2005.

5 Väliintulijana oleva The Outdoor Group Ltd teki 19.9.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui etenkin

– aikaisempaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin PETER STORM (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), jolla osoitetaan luokkaan 25 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet, housut, sortsit, hameet, mekot, pusakat, paidat, t-paidat, collegepaidat, puserot, villapuserot, villatakit, takit, haalariasut, verryttelyasut, haalarit, vyöt, farkut, lenkkeilyhousut, jakkupuserot, alusasut, hiihtoasut, liivit, jalkineet, sukat ja päähineet”, ja

– aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin PETER STORM, jolla osoitetaan luokkaan 18 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”nahasta tai nahan jäljitelmästä valmistetut tavarat, laukut, selkäreput, rinkat, matka-arkut, kassit, matkalaukut, matkakassit, vyöt, lompakot”.

7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

8 Kantajan 30.5.2006 tekemästä hakemuksesta SMHV pyysi 4.7.2006 väliintulijaa esittämään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin sitä sovellettiin esillä olevan asian tosiseikkoihin, 22 säännön mukaisesti todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä määräajassa, joka päättyi 5.9.2006. SMHV jatkoi kyseistä määräaikaa 5.11.2006 saakka. Todisteita Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä ei vaadittu.

9 Väliintulija esitti 6.11.2006 todistajanlausunnon, joka oli peräisin sitä edustavan asianajotoimiston työntekijältä. Lausunnossa mainittu työntekijä totesi, että väliintulija on yhtiöiden M ja B emoyhtiö ja että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltävien viiden vuoden aikana. Väliintulija esitti myös yhtiön M Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmestyneen syksy/talvi 2002 -tuoteluettelon, jossa on kokoelma tavaramerkillä PETER STORM myytyjä vaatteita, kyseisten vaatteiden hinnat sekä luettelo Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevista liikkeistä, joissa kyseisiä tavaroita myydään. Väliintulija esitti lisäksi yhtiön M Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmestyneen kevät/kesä 2004 -tuoteluettelon, jossa on kokoelma tavaramerkillä PETER STORM myytyjä jalkineita sekä kyseisten jalkineiden hinnat.

10 Kantajan esitettyä 20.2.2007 huomautuksensa, joissa se väitti, etteivät todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä olleet riittäviä, väliintulija, jota SMHV kehotti esittämään omat huomautuksensa, toimitti 4.5.2007 todistajanlausunnon, joka oli peräisin sen sihteeriltä. Lausunnossa sihteeri toteaa, että väliintulija toimii kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vähittäismyyntiketjuistaan M ja B käsin ja että vaatteita, jalkineita ja päähineitä varten rekisteröidyllä aikaisemmalla yhteisön tavaramerkillä yksilöityjen tavaroiden myynnin arvo on ollut yli 11 miljoonaa Englannin puntaa (GBP) neljän viikon aikana vuoden 2004 joulukuussa. Lausuntoon oli liitetty liiketoimia koskeva rahoituskertomus, jossa oli luettelo koodilla yksilöityjen tavaroiden myynnistä vuoden 2004 joulukuun neljän viikon aikana.

11 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.11.2007.

12 Väliintulija teki 14.1.2008 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

13 SMHV:n viides valituslautakunta hyväksyi valituksen 28.10.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä oli esitetty todisteet vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden osalta. Se päätteli, että koska haetulla tavaramerkillä ja aikaisemmalla tavaramerkillä osoitetut tavarat olivat samoja ja kyseiset kaksi merkkiä olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia ja koska keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on kyseisiä tavaroita ostettaessa keskinkertainen, kyseessä olevien kahden merkin välillä oli olemassa sekaannusvaara.

**Asianosaisten vaatimukset**

14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hylkää väitteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

*Kantajan SMHV:ssä esitettyihin kirjelmiin tekemän yleisluonteisen viittauksen tutkittavaksi ottaminen*

17 Kantaja viittaa kaikkiin SMHV:ssä käydyssä menettelyssä kirjallisesti esitettyihin väitteisiin.

18 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kannekirjelmän tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (ks. asia T-183/03, Applied Molecular Evolution v.

SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), tuomio 14.9.2004, Kok., s. II-3113, 11 kohta; yhdistetyt asiat T-350/04–T-352/04, Bitburger Brauerei v. SMHV – Anheuser-Busch (BUD, American Bud ja Anheuser Busch Bud), tuomio 19.10.2006, Kok., s. II-4255, 33 kohta ja yhdistetyt asiat T-305/06–T-307/06, Air Products and Chemicals v. SMHV – Messer Group (Ferromix, Inomix ja Alumix), tuomio 15.10.2008, 21 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

19 Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole asettua asianosaisten tilalle ja yrittää etsiä merkityksellisiä tekijöitä asiakirjoista, joihin nämä viittaavat (ks. asia T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. v. SMHV – Pelikan (Pelikaanin kuva), tuomio 17.4.2008, 19 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, sikäli kuin siinä viitataan SMHV:ssä esitettyihin asiakirjoihin, koska siinä tehtyä yleisluonteista viittausta ei voida yhdistää siinä esitettyihin perusteisiin ja perusteluihin.

*Asiakysymys*

20 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 15 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 artikla) ja saman asetuksen 43 artiklan 2 kohdan ja toisaalta mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan virheellistä soveltamista

21 Kantaja väittää lähinnä, että väliintulijan esittämät todisteet on toimitettu määräajan päättymisen jälkeen eivätkä ne riitä näyttämään toteen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu. Ensimmäiseksi kantaja toteaa väliintulijan 6.11.2006 esittämistä todisteista, että ne on toimitettu 5.11.2006 päättyneen määräajan jälkeen. Todisteet eivät ole myöskään riittäviä, koska niissä ei anneta tietoa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä. Toiseksi kantaja väittää valituslautakunnan hyväksyneen virheellisesti väliintulijan 4.5.2007 esittämät todisteet, koska ne on toimitettu SMHV:n todisteiden jättämistä varten asettaman määräajan päättymisen jälkeen.

22 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

23 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdasta (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta), kun niitä luetaan mainitun asetuksen yhdeksännen perustelukappaleen (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 kymmenes perustelukappale) valossa, ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohdasta ilmenee, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta aikaisemman tavaramerkin perusteella voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa kahden merkin välisiä ristiriitoja, sikäli kuin ei ole oikeutettua taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla. Mainittujen säännösten tarkoituksena ei sitä vastoin ole arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks.

vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 36–38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta). Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää lisäksi, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (ks. em. asia VITAFRUIT, tuomion 39 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti em. asia Ansul, tuomion 37 kohta).

25 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. em. asia VITAFRUIT, tuomion 40 kohta; ks. analogisesti myös em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).

26 Aikaisemman tavaramerkin käytön merkityksen osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jona käyttöä merkitsevät toimet on toteutettu, ja kyseisten toimien taajuus (ks. em. asia VITAFRUIT, tuomion 41 kohta ja asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2787, 35 kohta).

27 Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata merkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin (ks. em. asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja em. asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta).

28 Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Siksi ei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena (ks. em. asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja em. asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta).

29 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (ks. asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5233, 47 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3445, 28 kohta).

30 Lisäksi on täsmennettävä, että sovellettaessa yhdessä asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa todisteisiin, jotka koskevat aikaisemman kansallisen tai yhteisön tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä ja joihin yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan esitetty

väite perustuu, sisältyvät myös todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn (ks. asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-5309, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Edellä esitetyn perusteella on tutkittava, onko valituslautakunta perustellusti katsonut, että väliintulijan SMHV:ssä käydyssä menettelyssä esittämät todisteet osoittivat aikaisempaa tavaramerkkiä käytetyn tosiasiallisesti.

32 Kantajan tekemä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 20.6.2005, joten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkoi 20.6.2000 ja päättyi 19.6.2005 (jäljempänä merkityksellinen ajanjakso).

33 Kuten saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, asetuksessa säädettyjen seuraamusten soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan tavaramerkit, joiden tosiasiallinen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Näin ollen mainittujen seuraamusten soveltaminen voidaan välttää jo sillä, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti osan merkityksellisestä ajanjaksosta.

34 Kantaja väittää väliintulijan 6.11.2006 esittämistä todisteista ensinnäkin, että ne on toimitettu myöhässä ja että ne olisi näin ollen pitänyt jättää tutkimatta.

35 Tästä on huomautettava, että väiteosasto myönsi väliintulijalle 5.11.2006 päättyneen määräajan todisteiden esittämiseksi siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty (ks. edellä 8 kohta). Asetuksen N:o 2868/95 72 säännön 1 kohdan mukaan on niin, että jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona SMHV ei ole avoinna eikä voi vastaanottaa asiakirjoja, tai jos tavallista postia ei muista kuin kyseisen säännön 2 kohdassa mainituista syistä jaeta viraston sijaintipaikkaan, jatketaan määräaikaa ensimmäiseen sellaiseen päivään saakka, jolloin SMHV on avoinna ja voi vastaanottaa asiakirjoja tai jolloin tavallista postia jaetaan. Koska 5.11.2006 oli sunnuntai, määräaikaa jatkettiin seuraavaan päivään, jona SMHV oli avoinna ja saattoi vastaanottaa asiakirjoja, eli 6.11.2006 saakka. Näin ollen 6.11.2006 toimitetut todisteet on esitetty määräajassa.

36 Kantaja väittää seuraavaksi, etteivät 6.11.2006 esitetyt todisteet ole riittäviä, koska niissä ei ole tietoa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä. Asiassa ei ole esitetty mitään lisätositteita, kuten pakkauksia, merkintöjä tai malleja, jotka ovat omiaan osoittamaan, että tavaroita on tosiasiallisesti tarjottu myytäväksi.

37 Tässä yhteydessä on korostettava, kuten valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 15 kohdassa todennut, että väliintulijan 6.11.2006 esittämät todisteet riittävät näyttämään toteen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti.

38 Väliintulija on etenkin esittänyt kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmestynyttä, siellä toimivan vähittäismyyjän yhtiön M tuoteluetteloa. Niistä toinen koskee kautta syksy/talvi 2002 ja toinen kautta kevät/kesä 2004. Tässä yhteydessä on huomautettava, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 4 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasiallisen käyttämisen osoittamiseksi esitettyihin todisteisiin voi sisältyä luetteloita.

Kantaja ei kyseenalaista mainittujen luetteloiden aitoutta. On siis selvää, että ne ovat aitoja ja luotettavia.

39 Tuoteluettelossa syksy/talvi 2002, on 36 sivua, ja eri tavaramerkeillä osoitettujen vaatteiden lisäksi siinä tarjotaan myytäväksi tavaramerkillä PETER STORM yli 80:tä erilaista tuotetta. Kyse on miesten ja naisten takeista, villapaidoista, housuista, t-paidoista, jalkineista, sukista, hatuista ja hansikkaista, joiden ominaispiirteet on kuvattu lyhyesti. Aikaisempi tavaramerkki näkyy tyyliteltynä kunkin tuotteen vieressä. Luettelossa on esitetty tuotteiden hinnat Englannin puntina (GBP) ja kunkin tuotteen viitenumero. Tuoteluettelossa on tilauslomake, ja siinä on postimyyntiä varten mainittu puhelinnumero, faksinumero, postiosoite ja internetosoite. Eri tilausmuodoista ja yleisistä myyntiehdoista on annettu lisäksi yksityiskohtaisia tietoja, joihin sisältyvät muun muassa tiedot vaihdoista ja palautuksista. Lisäksi siinä on luettelo yli 240:stä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta liikkeestä, joista vaatteita voidaan ostaa. Myös liikkeiden postiosoitteet ja puhelinnumerot on mainittu.

40 Tuoteluettelossa kevät/kesä 2004 on kuusi sivua, ja siinä on ainoastaan jalkineita. Muilla tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden lisäksi kyseisessä luettelossa on seitsemän tuotetta, joita tarjotaan myytäväksi tavaramerkillä PETER STORM ja joiden ominaispiirteet on kuvattu lyhyesti. Aikaisempi tavaramerkki on myös tyyliteltynä kunkin tuotteen vieressä. Luettelossa on ilmoitettu tuotteiden hinnat GBP:na sekä kunkin tuotteen viitenumero. Siinä on mainittu postimyyntiä varten puhelinnumero ja internetosoite.

41 Kyseisillä tuoteluetteloilla väliintulija on oikeudellisesti riittävällä tavalla näyttänyt toteen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty luomaan tai säilyttämään markkinat kyseisille tavaroille, vaikka – toisin kuin valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 15 kohdassa todennut – yhtiö M ei olekaan väliintulijaan nähden kolmas osapuoli, koska väliintulija on todellisuudessa kyseisen yhtiön emoyhtiö.

42 Kyseisistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan vähittäiskauppiaan eli yhtiön M tuoteluetteloista, joissa on myös muilla tavaramerkeillä tarjottuja tuotteita, ilmenee näet selkeästi, että PETER STORM -tavaramerkkiä on käytetty Yhdistyneen kuningaskunnan alueella vaatteissa huomattavan aikaa merkityksellisestä ajanjaksosta eli kausina syksy/talvi 2002 ja kevät/kesä 2004. Tavaramerkki on kiinnitetty suureen määrään tuotteita, jotka voidaan tilata postitse tai ostaa tietyistä liikkeistä. Loppukuluttajille tarkoitetuissa luetteloissa on täsmällisiä tietoja kyseisellä tavaramerkillä myyntiin tarjotuista tuotteista, niiden hinnoista ja niiden markkinointitavoista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun otetaan huomioon postimyyntiä varten ilmoitetut puhelin- ja faksinumerot sekä posti- ja internetosoitteet ja tarkat tiedot hyvin suuresta määrästä liikkeitä, jotka myyvät kyseisiä tavaroita Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on todettava, että tavaramerkillä PETER STORM on tarjottu myyntiin vaatteita loppukuluttajille.

43 Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuudesta on todettava olevan totta, että kyseisissä tuoteluetteloissa ei ole tietoja väliintulijan tavaramerkillä PETER STORM todellisuudessa myymien tavaroiden määrästä. Tässä on kuitenkin otettava huomioon se, että luetteloissa on tarjottu suurta määrää tavaramerkillä PETER STORM merkittyjä tuotteita ja että ne ovat olleet saatavilla yli 240 liikkeessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkittävän osan merkityksellisestä ajanjaksosta. Näistä seikoista on mahdollista päätellä aikaisemman tavaramerkin käyttämisen tosiasiallisuutta koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä, että käyttö on ollut tietyn laajuista. Tässä yhteydessä on myös huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä

koskeva vaatimus ei tarkoita kyseisen yrityksen kaupallisen menestyksen arvioimista (ks. edellä 23 kohta).

44 Tästä seuraa, että väliintulija on tuoteluettelot esittämällä toimittanut riittävästi tietoja tavaramerkin PETER STORM käytön paikasta, kestosta, luonteesta ja laajuudesta. Näiden tietojen perusteella voidaan katsoa, ettei kyse ole symbolisesta käytöstä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään kyseisen tavaramerkin tuottamat oikeudet, kuten valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 15 kohdassa perustellusti todennut.

45 Tämän perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä, eikä ole tarpeen tutkia, saattoiko valituslautakunta perustellusti hyväksyä väliintulijan 4.5.2007 esittämät todisteet.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

46 Kantaja vetoaa kyseisen kanneperusteen tueksi siihen, että aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin ja haetun yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat ovat vain erittäin vähäisessä määrin samankaltaisia. Kun lisäksi otetaan huomioon yhtäältä kyseisten merkkien lausuntatapaan, ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyvät erot ja toisaalta tavaramerkin PETER STORM heikko erottamiskyky, kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

47 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

48 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos siksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ja siksi, että näillä kahdella tavaramerkillä merkityt tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisölle aiheutuu sekaannusvaara. Siihen sisältyy vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta) nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä on katsottava tarkoitettavan yhteisön tavaramerkkejä ja jossakin jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

49 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä nyt käsiteltävän asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkeillä osoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Kohdeyleisön määritelmästä on todettava, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat on tarkoitettu kaikille kuluttajille, joten kohdeyleisö koostuu keskivertokuluttajista, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

51 Asianomaisesta alueesta on huomautettava, että koska valituslautakunnan huomioon ottama aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, sekaannusvaaraa on arvioitava Euroopan unionin alueeseen nähden.

– Tavaroiden vertailu

52 Nyt käsiteltävässä asiassa on selvää, että aikaisemman ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja, koska kummassakin tapauksessa on kyse vaatteista, jalkineista ja päähineistä.

53 Koska haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ei tarvitse vertailla.

– Merkkien vertailu

54 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä

tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55 Valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 26–28 kohdassa katsonut, että kyseessä olevat kaksi merkkiä eli peerstorm ja PETER STORM ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Ne eivät kuitenkaan sen mukaan ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

56 Kantaja väittää, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaisia. Se korostaa tässä yhteydessä sitä, että tavaramerkki PETER STORM muodostuu kahdesta sanasta eli etunimestä ja sukunimestä kun taas haettu tavaramerkki muodostuu yhdestä sanasta, jota ei voida jakaa osiin etu- ja sukunimen muodostamiseksi.

57 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan nämä väitteet.

58 Kyseisten tavaramerkkien eli aikaisemman ja haetun tavaramerkin ulkoasun vertailusta on ensinnäkin todettava, että ne eroavat toisistaan kahdella tavalla. Aikaisempi tavaramerkki näet koostuu yhtäältä kahdesta sanasta, jotka on erotettu välilyönnillä, kun taas haettu tavaramerkki muodostuu yhdestä sanasta. Toisaalta kyseisten tavaramerkkien alkuosasta on huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin, toisin kuin haetun tavaramerkin, ensimmäisessä osassa on t-kirjain kahden e-kirjaimen välissä. Näitä eroja lukuun ottamatta on todettava, että kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä sisältävät samat kirjaimet samassa järjestyksessä ja erityisesti, että niissä on sama osa ”storm”.

59 Tässä yhteydessä on huomautettava, että kuluttajat voivat tosin kiinnittää enemmän huomiota sanamerkkien alkuosaan kuin niiden seuraaviin osiin (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok., s. II-965, 81 kohta ja asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 64 ja 65 kohta). Tämä toteamus ei kuitenkaan päde kaikissa tapauksissa (ks. vastaavasti asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok., s. II-4335, 50 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok., s. II-2073, 48 kohta).

60 Vaikka edellä 54 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia, sanamerkin nähdessään hän kuitenkin hajottaa sen sanaosiin, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai muistuttavat hänen tuntemiaan sanoja (ks. em. asia VITAKRAFT, tuomion 51 kohta ja asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 57 kohta).

61 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että kyseisiin kahteen tavaramerkkiin sisältyvä osa "storm" kiinnittää erityisesti englantia puhuvan keskivertokuluttajan huomiota verbaalisesti ja siksi, että kyseinen kuluttaja ymmärtää sen merkityksen. Niinpä keskivertokuluttaja jakaa haetun tavaramerkin kahteen osaan "peer" ja "storm" siten, että aikaisemman tavaramerkin välilyönnin aiheuttama ero siirtyy taustalle.

62 Aikaisemman tavaramerkin ensimmäisen sanan t-kirjaimesta johtuvasta erosta on huomautettava, että kyseinen kirjain on asetettu kahden e-kirjaimen väliin, kuten valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 27 kohdassa todennut, joten se ei merkityksellisen kuluttajan mielestä ole niin näkyvä. Valituslautakunta on siis perustellusti

päätellyt, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat kokonaisuutena tarkasteltuna ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

63 Toiseksi kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan vertailusta on huomautettava, että valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 26 kohdassa perustellusti todennut, että osa ”storm” lausutaan samalla tavalla kummassakin tavaramerkissä. Sekä haetussa että aikaisemmassa tavaramerkissä olevista osista ”peer” ja ”peter” on todettava valituslautakunnan tavoin, että ee-kirjainten äänne osassa ”peer” ja e-kirjaimen äänne osan ”peter” ensimmäisessä tavussa on useissa kielissä samanlainen, riippumatta siitä, onko kyse englanninkielisestä ”ie”-äänteestä, hollannin- ja saksankielisestä ”ee”-äänteestä tai ranskankielisestä ”é”-äänteestä. Ainoa ero perustuu siihen, että aikaisemman tavaramerkin ensimmäisessä osassa on t-kirjain. Koska kyseisessä osassa on tämä yleensä selkeän ja kovan äänteen synnyttävä kirjain, mainittu tavaramerkki koostuu kolmesta tavusta. Haetussa tavaramerkissä on puolestaan vain kaksi tavua.

64 Tästä on huomautettava, että sana ”peter” lausutaan painottamalla ensimmäistä tavua, joten t-kirjain ja kyseisen sanan toinen tavu kuuluvat heikommin. Sillä, että haetun tavaramerkin alkuosassa ei ole t-kirjainta, ei siis voida kyseenalaistaa valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia.

65 Kolmanneksi kantaja korostaa tavaramerkkien merkityssisällön vertailusta, että haetusta tavaramerkistä poiketen aikaisempi tavaramerkki muodostuu etu- ja sukunimestä. Englantia ja saksaa puhuvat kuluttajat eivät rinnasta haetun sanamerkin osaa ”peer” pohjoismaiseen etunimeen vaan ymmärtävät sillä tarkoitettavan ”lordia”.

66 Tässä yhteydessä on huomautettava, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä muodostuvat etu- ja sukunimestä. Kumpaankin tavaramerkkiin sisältyvän osan ”storm” osalta on selvää, että se voi olla sukunimi. Valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 28 kohdassa perustellusti todennut haetussa tavaramerkissä olevan osan ”peer” ja aikaisemmassa tavaramerkissä olevan osan ”peter” olevan etunimiä. Osasta ”peer” on tosin todettava, että sen voitaisiin katsoa tarkoittavan ”lordia” englantia puhuvalle kuluttajalle. Pohjoismaissa ja Saksassa Peer on kuitenkin etunimi. Se, että haettu tavaramerkki kirjoitetaan yhtenä sanana, ei voi kumota toteamusta, jonka mukaan kyseiset kaksi tavaramerkkiä muodostuvat etu- ja sukunimestä. Väliintulija on näet perustellusti todennut merkityksellisen kuluttajan tottuneen siihen, että tavaramerkin muodostavan etu- ja sukunimen väliset välilyönnit poistetaan internetosoitetta muodostettaessa.

67 Nyt käsiteltävässä asiassa on vielä todettava, kuten kantaja on huomauttanut, että englantia puhuvat kuluttajat yhdistävät sukunimen Storm sanaan myrsky. Kun otetaan huomioon se, että kyseisiin kahteen tavaramerkkiin sisältyy osa ”storm”, joka kiinnittää erityisesti englantia puhuvan keskivertokuluttajan huomiota verbaalisesti ja sitä kautta, miten kyseinen kuluttaja ymmärtää sen merkityksen (ks. edellä 60 ja 61 kohta), mainitut tavaramerkit antavat ymmärtää, että kyseessä olevat tavarat eli jalkineet, vaatteet ja päähineet tarjoavat suojaa huonoa säätä vastaan.

68 Koska mainitut kaksi tavaramerkkiä muodostuvat etu- ja sukunimestä ja koska ne antavat ymmärtää kyseisten tavaroiden suojaavan huonoa säätä vastaan, on huomautettava, että – toisin kuin valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 28 kohdassa todennut – kyseiset kaksi merkkiä ovat merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia.

69 Kaiken edellä esitetyn pohjalta valituslautakunta on siis perustellusti päätellyt, että kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Toisin kuin valituslautakunta on todennut, ne ovat lisäksi merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia.

– Sekaannusvaara

70 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien sekä niiden alle kuuluvien tavaroiden samankaltaisuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

71 Valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 30 kohdassa todennut, että kun otetaan huomioon se, että kyseiset tavarat ovat samoja, ja se, että kyseiset merkit ovat ulkonäöltään ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia, kysymyksessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara kohdeyleisen kannalta.

72 Kantaja väittää, että tavaramerkin PETER STORM ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on heikko, sillä yhtäältä kohdeyleisö on tottunut näkemään etu- ja sukunimestä muodostettuja tavaramerkkejä vaatteissa ja toisaalta etunimi Peter ja sukunimi Storm ovat yleisiä eikä niitä voida tunnistaa. Erityisesti sukunimen Storm englantia

puhuvat kuluttajat yhdistävät huonoon säähän. Sekaannusvaaraa ei siis kantajan mukaan ole.

73 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

74 Tästä on ensiksi huomautettava, että sekaannusvaara on toki sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. analogisesti em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta). Aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei kuitenkaan estä toteamasta sekaannusvaaran olemassaoloa nyt käsiteltävässä asiassa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. asia T-134/06, Xentral v. SMHV – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), tuomio 13.12.2007, Kok., s. II-5213, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

75 Toiseksi on todettava, ettei kantaja ole tässä tapauksessa näyttänyt toteen, että aikaisemman tavaramerkin, jota on käytetty kokonaisuudessaan vaatetusalalla, ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky olisi heikko unionin alueella.

76 Tässä yhteydessä on todettava, että henkilönnimistä muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävät perusteet ovat samat kuin ne, joita sovelle-

taan muihin tavaramerkkityyppeihin. Tällaisiin tavaramerkkeihin ei sovelleta tiukempia yleisiä arviointiperusteita, jotka pohjautuvat esimerkiksi samannimisten henkilöiden ennalta vahvistettuun tiettyyn lukumäärään, jonka ylittyessä katsottaisiin, että nimeltä puuttuu erottamiskyky, ja siihen, käytetäänkö sukunimiä kyseisellä alalla yleisesti vai ei. Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava konkreettisesti, oli se minkä tyyppinen hyvänsä (ks. analogisesti asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8499, 25–27 kohta).

77 Vaikka etu- ja sukunimestä muodostuvien merkkien käyttö on yleistä vaatetusalalla, sanoja ”peter” ja ”storm” koskevien kantajan väitteiden perusteella ei voida päätellä, että aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on heikko. Kyseinen aikaisempi tavaramerkki on näet merkki PETER STORM, joka on huomioitava kokonaisuutena siitä huolimatta, että se muodostuu kahdesta osasta. Tässä yhteydessä on huomautettava, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. edellä 54 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö). Se, että keskivertokuluttaja hajottaa sanamerkin sanaosiin, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai muistuttavat hänen tuntemiaan sanoja (ks. vastaavasti edellä 60 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö), ei voi kuitenkaan merkitä sitä, että kyseinen kuluttaja pitää näitä elementtejä erillisinä merkkeinä. Todetessaan, että sanat ”peter” ja ”storm” ovat yleisiä eikä niitä voida tunnistaa ja että sanaa ”storm” käytetään tavaramerkkejä muodostettaessa, kantaja ei ole ottanut huomioon sitä, että osat ”peter” ja ”storm” muodostavat todellakin yhden ainoan merkin. Kantajan väitteet, jotka koskevat erikseen sanaa ”peter” ja sanaa ”storm”, eivät siis riitä osoittamaan, että aikaisemman tavaramerkin PETER STORM erottamiskyky on heikko.

78 Lisäksi on huomautettava valituslautakunnan perustellusti päätelleen, että kyseiset tavaramerkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Asianomaisten vaatetustuotteiden eli vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden osalta ulkoasun samankaltaisuudella on erityistä merkitystä tässä tapauksessa, koska tiedetään, että vaatteiden ostaminen edellyttää yleisesti ottaen tavaramerkkien visuaalista

tarkastelua (ks. vastaavasti asia T-97/05, Rossi v. SMHV – Marcorossi (MARCO-ROSSI), tuomio 12.7.2006, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

79 Vaikka oletettaisiin, että aikaisempi tavaramerkki on vain heikosti erottamiskykyinen, koska sen ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja (ks. edellä 52 kohta) ja koska valituslautakunta on todennut kyseisten merkkien välillä olevan etenkin ulkoasuun liittyviä samankaltaisuuksia, valituslautakunta on riidanalaisen ratkaisun 30 kohdassa perustellusti päätellyt, ettei voitu sulkea pois sitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olisi sekaannusvaaraa kohdeyleisön kannalta.

80 Näin on sitäkin suuremmalla syyllä siksi, että kyseiset tavaramerkit ovat myös merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia, toisin kuin valituslautakunta on todennut. Tässä yhteydessä on huomautettava, että valituslautakunnan tekemä virheellinen arviointi kahden kyseessä olevan tavaramerkin merkityssisällöllisestä samankaltaisuudesta ei voi sitoa unionin yleistä tuomioistuinta, koska kyseinen arviointi on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on kiistetty unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti asia C-16/06 P, Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 48 kohta).

81 Kaikista edellä esitetyistä seikoista siis seuraa, että tarvitsematta ottaa kantaa siihen, voidaanko kantajan vaatimus väitteen hylkäämisestä kokonaisuudessaan ottaa tutkittavaksi, kanne on hylättävä (ks. vastaavasti asia T-205/06, NewSoft Technology v. SMHV – Soft (Presto! Bizcard Reader), tuomio 22.5.2008, 70 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-67/08, Hedgefund Intelligence v. SMHV – Hedge Invest (InvestHedge), tuomio 11.6.2009, 58 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

**Oikeudenkäyntikulut**

82 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Engelhorn KGaA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja The Outdoor Group Ltd:n oikeudenkäyntikulut.**

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2010.

Allekirjoitukset