UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2010 *

Asiassa T-292/08,

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, kotipaikka Arteixo (Espanja), edustajinaan asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään O. Mondéjar Ortuño,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, kotipaikka Logroño (Espanja),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 24.4.2008 (asia R 484/2007-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Roberto Fernando Marín Díaz de Cerion ja Industria de Diseño Textil (Inditex), SA:n väliseen väitemenettelyyn, nostetusta kumoamiskanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit V. Vadapalas (esittelevä tuomari) ja L. Truchot,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.11.2008 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 12.2.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, teki 5.8.2002 yhteisön tavaramerkkiä 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), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki OFTEN.

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 14, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Jalometallit ja

niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallipäällysteiset tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet; koristeneulat; solmioneulat; jalometalliset neulakotelot; jalometalliset lautasliinarenkaat; jalometalliset taide-esineet; fantasia-avaimenperät; mitalit; kolikot; kultaesineet (paitsi veitset, haarukat ja lusikat), jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet; jalometalliset tuhkakupit tupakoitsijoille; kalvosinnapit".

4 Tämä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus julkaistiin 2.8.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 31/2004.

5 Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio teki 26.10.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

6 Väite perustui kolmeen seuraavaan espanjalaiseen tavaramerkkiin:

– sanamerkki OLTEN, rekisteröity 5.9.1988 (nro 1182270) luokkaan 14 kuuluvia tavaroita varten

– kuviomerkki, rekisteröity 5.3.1990 (nro 1293560) luokkaan 14 kuuluvia tavaroita varten, esitetty jäljempänä:



– kuviomerkki, rekisteröity 20.11.2002 (nro 2460666) luokkaan 14 kuuluvia tavaroita varten, esitetty jäljempänä:



7 Tämän väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

8 Kantaja pyysi 2.9.2005 päivätyllä kirjeellä Marín Díaz de Ceriota toimittamaan näyttöä aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti.

9 Väiteosasto hyväksyi osittain väitteen 2.2.2007 tekemällään päätöksellä seuraavien luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden osalta: ”Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallipäällysteiset tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, kellot ja ajanmittauslaitteet; koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet; kalvosinnapit”. Se katsoi nimittäin, että aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallinen käyttö oli näytetty luokkaan 14 kuuluvien ”kellojen” osalta ja että haetun tavaramerkin ja mainitun aikaisemman tavaramerkin välillä oli olemassa sekaannusvaara kyseisten tavaroiden osalta.

10 Kantaja valitti 28.3.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla. Tämän valituksen yhteydessä se riitautti väiteosaston arvioinnin kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta ja sekaannusvaaran olemassaolosta.

11 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 24.4.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti, että kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden samankaltaisuus ja haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin OLTEN ulkoasun ja lausuntatavan huomattava samankaltaisuus, näiden tavaramerkkien välillä voi olla sekaannusvaara kyseisen espanjalaisen yleisön keskuudessa.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaan tai niiden tavaroiden osalta, joiden rekisteröinti on evätty.

13 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Koska tuomari Tchipev oli estynyt osallistumasta asian käsittelyyn suullisen käsittelyn lopettamisen jälkeen, tuomari Truchot nimettiin työjärjestyksen 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti täydentämään jaoston kokoonpanoa.

15 Unionin yleinen tuomioistuin (kuudes jaosto) aloitti 5.7.2010 antamallaan määräyksellä suullisen käsittelyn uudelleen uudessa kokoonpanossaan ja ilmoitti asianosaisille, että niitä kuullaan 6.9.2010 pidettävässä uudessa istunnossa.

16 Kantaja ilmoitti 9.7.2010 päivätyllä kirjeellä ja SMHV 15.7.2010 päivätyllä kirjeellä luopuvansa mahdollisuudesta tulla kuulluksi uudelleen. SMHV:n valituslautakunnan menettelyn toinen asianosainen ei vastannut unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntiä koskevaan kutsuun.

17 Näin ollen kuudennen jaoston puheenjohtaja päätti lopettaa suullisen käsittelyn.

Oikeudellinen arviointi

18 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 63 ja 64 artikla) rikkomista, toinen mainitun asetuksen 43 artiklan 2 kohdan rikkomista ja kolmas tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

19 Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artiklaa, kun se on jättänyt tutkimatta yhtäältä kysymyksen aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallista käyttöä koskevasta näytöstä ja toisaalta kysymyksen kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta. Näitä kahta kysymystä käsiteltiin väiteosastossa, jossa kantaja katsoi, että aikaisemman tavaramerkin OLTEN käyttöä ei ole osoitettu ja että kyseiset tavarat ovat kelloja lukuun ottamatta erilaisia.

20 Kantajan mukaan valituslautakunnan on SMHV:n eri elinten välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteen nojalla tutkittava näitä kysymyksiä, vaikka niitä ei ole esitetty sille. Riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa mainitut perusteet ovat tältä osin riittämättömiä.

21 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 Asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 1 kohta) säädetään, että jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, voidaanko se hyväksyä.

23 Saman asetuksen 62 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta) säädetään, että tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee sitä koskevan päätöksen, ja se voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.

24 Aluksi on todettava, että vaikka kantaja viittaa kannekirjelmässään asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 kohtaan, sen väitteistä sekä suullisessa käsittelyssä tehdystä tarkennuksesta ilmenee, että se vetoaa todellisuudessa mainitun artiklan 1 kohtaan.

25 Tästä säännöksestä johtuu, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 57 kohta).

26 Lisäksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita, kuten sellaista perustetta, josta on kyse esillä olevassa asiassa, koskevassa menettelyssä SMHV:n viran puolesta tekemä tosiseikkojen tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja asianosaisten esittämiin vaatimuksiin.

27 Väitemenettelyssä rekisteröinnin suhteellisen hylkäysperusteen, kuten minkä tahansa muun säännöksen, johon on vedottu asianosaisten esittämien vaatimusten tueksi, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja. SMHV:n on mahdollisesti ratkaistava oikeuskysymys, vaikka asianosaiset eivät ole sitä esittäneet, jos tämän kysymyksen ratkaiseminen on tarpeen asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon asianosaisten esittämät perusteet ja vaatimukset. Valituslautakunnalle esitettyihin oikeudellisiin seikkoihin kuuluu siis myös sellainen oikeuskysymys, jota on välttämättä tarkasteltava asianosaisten esittämien perusteiden arvioimiseksi ja vaatimusten hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, vaikka asianosaiset eivät olisi esittäneet kantaansa tästä kysymyksestä ja vaikka SMHV ei olisi lausunut tästä seikasta (asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287, 21 kohta ja asia T-167/05, Grether v. SMHV – Crisgo (Thailand) (FENNEL), tuomio 13.6.2007, 104 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

28 Esillä olevassa asiassa kantaja väittää etenkin, ettei valituslautakunta ole tutkinut väitettä kokonaisuudessaan, koska se ei ole arvioinut yhtäältä näyttöä aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallisesta käytöstä ja toisaalta kyseisten tavaroiden samankaltaisuutta. Se esittää, ettei se ole esittänyt näitä kahta kysymystä valituslautakunnalle

tekemässään valituksessa, mutta katsoo, että ne olivat osa väiteosastossa käsiteltyä oikeusriitaa ja näin ollen osa valituslautakunnassa käsiteltyä oikeusriitaa.

29 On määriteltävä, kuuluivatko kyseiset kysymykset todellakin valituslautakunnassa käsiteltävään oikeusriitaan.

30 Ensimmäiseksi on huomautettava aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallista käyttöä koskevasta näytöstä, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaaran olemassaoloon perustuva väite välttämättä tarkoita sitä, että SMHV:lle esitetään kysymys tosiasiallisesta käytöstä.

31 Kysymys tosiasiallisesta käytöstä on nimittäin esikysymys, joka on ratkaistava ennen varsinaisen väitteen tutkimista, kun tavaramerkin hakija on tuonut esiin kyseisen kysymyksen (ks. vastaavasti asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 26 kohta).

32 Tavaramerkin hakijan pyyntö, jossa vaaditaan todisteita tosiasiallisesta käytöstä, liittää väitemenettelyyn tämän esikysymyksen ja muuttaa siten menettelyn sisältöä, koska se on uusi erityinen pyyntö, joka liittyy erilaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka johtivat väitteen tekemiseen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan (ks. vastaavasti asia T-425/03, AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4265, 112 kohta).

33 Tästä seuraa, että kysymyksellä tosiasiallisesta käytöstä on erityinen ja ennakollinen luonne, koska sen nojalla ratkaistaan, voidaanko aikaisempi tavaramerkki katsoa väitettä tutkittaessa rekisteröidyksi kyseisiä tavaroita tai palveluja varten, eikä mainittu

kysymys näin ollen kuulu varsinaisen, sekaannusvaaran olemassaoloa aikaisemman tavaramerkin kanssa koskevan väitteen yhteyteen.

34 Esillä olevassa asiassa on selvää yhtäältä, että kantaja esitti kysymyksen tosiasiallisesta käytöstä väiteosastossa, joka tutki sen ennen väitteen tutkimista, ja toisaalta, ettei tätä kysymystä esitetty valituslautakunnassa, koska kantaja riitautti vain sekaannusvaaran olemassaoloon liittyvän väiteosaston arvioinnin.

35 Vastoin kantajan esitystä kysymys tosiasiallisesta käytöstä ei näin ollen ole oikeuskysymys, jota valituslautakunnan olisi välttämättä tarkasteltava ratkaistakseen sen käsiteltäväksi saatetun asian.

36 Tätä johtopäätöstä ei kumota kantajan esittämillä väitteillä, jotka liittyvät SMHV:n elinten toiminnalliseen jatkuvuuteen.

37 Tosin tämän jatkuvuuden vuoksi sen tutkinnan laajuus, jonka valituslautakunta on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien perusteiden nojalla. Vaikka valituksen tehnyt asianosainen ei olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia valitus kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok., s. II-3253, 29 kohta ja em. asia HOOLIGAN, tuomion 18 kohta).

38 Näin ollen valituslautakunnan on perustettava ratkaisunsa suhteessa kaikkiin seikkoihin, jotka on esitetty sen käsiteltävänä olevassa riidanalaisessa ratkaisussa, ja seikkoihin, jotka asianosainen tai asianosaiset ovat esittäneet joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseessa SMHV:n yksikössä tai valitusmenettelyssä, lukuun ottamatta seikkoja, joita ei ole esitetty ajoissa valitusmenettelyssä (ks. asia T-323/03, La Baronia de Turis v. SMHV – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), tuomio 10.7.2006, Kok., s. II-2085, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

39 On kuitenkin niin, että sen lisäksi, ettei tosiasiallisesta käytöstä esitettyjen todisteiden riittämättömyyteen liittyvää perustetta ole käsiteltävänä olevassa asiassa erityisesti esitetty valituslautakunnassa, se ei myöskään ole ollut merkityksellinen seikka, kun valituslautakunta on tutkinut sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan väitteen tutkimiseen rajoitettua valitusta.

40 Koska kysymys tosiasiallisesta käytöstä ei näin ollen ole ollut osa valituslautakunnassa käsiteltyä riitaa, kantaja ei voi moittia valituslautakuntaa siitä, ettei se ole tutkinut sitä.

41 Toiseksi siitä kysymyksestä, ovatko tavarat samankaltaisia, on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon perustuvan väitteen johdosta SMHV:n on tutkittava kysymystä siitä, ovatko kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut samoja tai samankaltaisia ja ovatko kyseiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia.

42 Se seikka, ettei jompaakumpaa näistä näkökohdista ole nimenomaisesti riitautettu valituslautakunnassa, ei millään tavoin estä SMHV:tä päättämästä tästä kysymyksestä (ks. vastaavasti asia T-172/05, Armacell v. SMHV – nmc (ARMAFOAM), tuomio 10.10.2006, Kok., s. II-4061, 41 ja 42 kohta ja em. asia AMS Advanced Medical Services, tuomion 28 ja 29 kohta).

43 Tätä käsitystä vahvistaa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaate (ks. vastaavasti asia C-16/06 P, Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 47 kohta).

44 Näin ollen valituslautakunta on esillä olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon perustuvasta väitteestä tehdystä valituksesta päättäessään tarkastellut kysymystä kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta, vaikka tätä kysymystä ei ollutkaan nimenomaisesti esitetty sille.

45 Lisäksi vastoin kantajan esitystä riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on todellakin tutkinut tätä kysymystä.

46 Se on nimittäin todennut riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että ”luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden, joiden osalta haetun tavaramerkin rekisteröinti hylättiin [väiteosaston päätöksellä], samankaltaisuus kelloihin nähden, joita varten aikaisemman tavaramerkin käyttö on näytetty toteen, on todettu ja riittävästi perusteltu”.

47 Tästä kohdasta ilmenee, että valituslautakunta on kokonaisuudessaan vahvistanut ja omaksunut väiteosaston toteamukset tavaroiden samankaltaisuudesta, mitä kantaja ei myöskään ole riitauttanut valitusta valituslautakunnalle jättämässään valituksessa.

48 Tältä osin on muistutettava, että valituslautakunta voi laillisesti omaksua väiteosaston tekemän päätöksen perustelut, jotka muodostavat siis osan sen päätöksen

perusteluista (ks. vastaavasti asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 50 kohta ja asia T-248/05, HUP Uslugi Polska v. SMHV – Manpower (I.T.@MANPOWER), tuomio 24.9.2008, 49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

49 Kun valituslautakunta on näin ollen, kuten esillä olevassa asiassa, vahvistanut SMHV:n alemman elimen päätöksen kokonaisuudessaan, tämä päätös ja sen perustelut kuuluvat asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan päätös on tehty, ja tämä asiayhteys on asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen, että unionin tuomioistuimet voivat täysimääräisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan arviointi perusteltu (ks. em. asia Mozart, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Näin ollen ei voida katsoa, että valituslautakunta olisi jättänyt tutkimatta kysymyksen tavaroiden samankaltaisuudesta tai että se ei olisi perustellut tästä kysymyksestä tekemäänsä päätöstä.

51 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, ettei kantaja ole osoittanut, että valituslautakunta ei olisi tutkinut valitusta kokonaisuudessaan tai ettei se olisi perustellut päätöstään oikeudellisesti riittävällä tavalla.

52 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste ei ole perusteltu.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

53 Kantaja esittää, että näyttö aikaisemman tavaramerkin OLTEN käytöstä on riittämätöntä. Nimittäin Marín Díaz de Cerion valituslautakunnalle käytöstä esittämässä näytössä ei viitata sen aikaisempaan tavaramerkkiin OLTEN vaan pikemminkin sen kuviomerkkeihin. Näin ollen tosiasiallinen käyttö on osoitettu vain viimeksi mainittujen osalta. Valituslautakunta on kantajan mukaan näin ollen virheellisesti vahvistanut väiteosaston aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallisesta käytöstä tekemät johtopäätökset.

54 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

55 On muistutettava, että unionin yleisen tuomioistuimen on valvottava SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta (ks. asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV – Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 24 ja 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosainen ei voi muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

57 Esillä olevassa asiassa kantaja väittää, että aikaisemman tavaramerkin OLTEN tosiasiallista käyttöä ei ole osoitettu kellojen osalta.

58 On kuitenkin todettava, kuten edellä 30–40 kohdasta ilmenee, että kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ei ollut valituslautakunnassa käsitellyn oikeusriidan kohteena.

59 Näin ollen tällä kanneperusteella muutetaan oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valintalautakunnassa, ja se on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

Kolmas kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

60 Kantaja esittää, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti kyseisten tavaroiden ja merkkien samankaltaisuutta sekä sekaannusvaaran olemassaoloa.

61 Kyseisten tavaroiden osalta kantaja myöntää, että aikaisemman tavaramerkin OLTEN kattamat ”kellot” ovat samankaltaisia tai samoja kuin haetun tavaramerkin kattamat ”ajanmittauslaitteet” ja ”kellot”. Se myöntää, että haetun tavaramerkin kattamat ”korut” voivat sisältää myös kellot, vaikka näiden tavaroiden samankaltaisuus onkin kohtalainen tai vähäinen. Se kiistää sitä vastoin samankaltaisuuden yhtäältä haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ”jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallipäällysteiset tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin” ja ”koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet; kalvosinnapit” ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin OLTEN kattamien ”kellojen” välillä.

62 Kantajan mukaan näillä tavaroilla on erilainen luonne, alkuperä, käyttötarkoitus ja käyttötapa eivätkä ne ole kilpailevia tai täydentäviä. Niiden esteettinen tehtävä ei riitä tekemään niistä samankaltaisia kuin kellot. Muut esineet, kuten vaatteet tai silmälasit, täyttävät myös tämän tehtävän, ja myös niitä voidaan myydä koru- tai kelloliikkeissä, eikä niitä kuitenkaan sekoiteta kelloihin. Se seikka, että kelloja voidaan tehdä jalometalleista, ei myöskään tarkoita, että muut näistä materiaaleista tehdyt tuotteet, jotka kuuluvat luokkaan 14, kuten ornamentit tai koristeet, olisivat tämän vuoksi samankaltaisia kuin kellot.

63 Kummankin kyseisen merkin OFTEN ja OLTEN toisesta kirjaimesta johtuvalla erolla on kantajan mukaan erityinen merkitys ulkoasun kannalta. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja SMHV:n valituslautakuntien aikaisemmista päätöksistä ilmenee, että lyhyiden merkkien osalta vain yhdestä konsonantista koostuva ero voi hälventää samankaltaisuuden vaikutuksen.

64 Lausuntatavan kannalta kirjaimet ”f” ja ”l” ovat kantajan mukaan erottamiskykyisiä, ja tämä tekijä on erityisen tärkeä sen vuoksi, että sanan paino on molemmissa merkeissä ensimmäisellä tavulla ”of” ja ”ol”.

65 Kantaja väittää, että valituslautakunta on todennut merkityssisällön osalta virheellisesti, ettei kyseisillä merkeillä ole mitään merkitystä espanjalaisille kuluttajille. Haetun tavaramerkin osalta espanjalainen yleisö osaa yleisesti jonkin verran englantia ja voi muodostaa välittömän yhteyden englannin kielen adverbiin ”often” (usein). Tämä seikka vahvistetaan espanjalaisten tuomioistuinten tuomioissa, joihin kantaja on vedonnut SMHV:ssä. Aikaisemman tavaramerkin OLTEN osalta ei voida sulkea pois, että osa kohdeyleisöstä, eli erikoistuneemmat kuluttajat, yhdistää sen sveitsiläiseen Oltenin kaupunkiin, jolla on vahva perinne kelloteollisuudessa. Käsitteellisellä elementillä voisi näin ollen olla tietty erottamistehtävä.

66 Nämä kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön perustuvat erot johtavat kantajan mukaan niiden väliseen vähäiseen tai kohtalaiseen samankaltaisuuteen.

67 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja moittii valituslautakuntaa ensiksi siitä, ettei se ole täsmentänyt arviointiaan kyseisten tuotteiden enemmän tai vähemmän suuren samankaltaisuuden mukaisesti. Toiseksi valituslautakunta jätti sen mukaan ottamatta huomioon kyseisen kuluttajan korkean tarkkaavaisuuden asteen. Kolmanneksi valituslautakunta jätti ottamatta huomioon sen seikan, että kyseisiä tavaroita myydään erikoistuneissa liikkeissä erikoistuneen henkilökunnan avulla ja opastuksella, mikä tekee sekaannusvaarasta vähemmän todennäköisen.

68 Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt ottaa huomioon nämä kolme seikkaa, jotka kumoavat suurelta osin kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vähäiset tai kohtalaiset samankaltaisuudet, ja sen olisi pitänyt ”kohtuullistaa ja täsmentää” sekaannusvaaraan liittyviä johtopäätöksiään.

69 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

70 Aluksi on todettava, että valituslautakunta on tehnyt päätöksensä aikaisempaan tavaramerkkiin OLTEN perustuen eikä sen ole tarvinnut arvioida sekaannusvaaraa muihin aikaisempiin oikeuksiin nähden.

71 Tämän kanteen yhteydessä on näin ollen tarkasteltava valituslautakunnan haetun tavaramerkin ja mainitun aikaisemman tavaramerkin välillä olevasta sekaannusvaarasta suorittaman arvioinnin laillisuutta.

72 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien 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).

73 Koska esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki OLTEN on espanjalainen tavaramerkki ja kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat on suunnattu suurelle yleisölle, kohdeyleisö koostuu espanjalaisista keskivertokuluttajista.

74 Kelloihin ja koruihin, joita ei osteta säännöllisesti ja jotka yleensä ostetaan myyjältä, kohdistuvaa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta on, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti todennut, pidettävä tavanomaista tarkkaavaisuusastetta korkeampana (ks. vastaavasti asia T-147/03, Devinlec v. SMHV – TIME ART (QUANTUM), tuomio 12.1.2006, Kok., s. II-11, 63 kohta).

75 Kantaja väittää kyseisten merkkien vertailusta, ettei valituslautakunta ole ottanut huomioon tiettyjä ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön perustuvia eroja.

76 Ulkoasun vertailusta on todettava, että kyseiset merkit, OFTEN ja OLTEN, ovat samanpituisia sanamerkkejä. Niiden viidestä kirjaimesta neljä on samoja ja samassa järjestyksessä, minkä lisäksi ensimmäinen kirjain on sama.

77 Lausuntatavan osalta molemmissa merkeissä on sama ensimmäinen vokaali ”o” ja niiden toinen tavu ”ten” on sama, mikä tekee niiden lausuntatavasta samankaltaisen riippumatta siitä seikasta, että merkkien painolliset ensimmäiset tavut päättyvät eri konsonantteihin, jotka ovat ”f” ja ”l”.

78 Kun nämä seikat otetaan huomioon, valituslautakunta on voinut perustellusti todeta, että kyseiset merkit ovat sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan huomattavan samankaltaisia.

79 Kuten kantaja toteaa, unionin yleinen tuomioistuin on tosin katsonut, että vain yhdestä konsonantista muodostuva ero voi estää ulkoasun huomattavan samankaltaisuuden toteamisen kahden suhteellisen lyhyen sanamerkin välillä (ks. vastaavasti asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok., s. II-1739, 54 kohta ja asia T-112/06, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), tuomio 16.1.2008, 54 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

80 On kuitenkin todettava, että tämä toteamus, joka on esitetty mainituissa tuomioissa kyseessä olevien merkkien erityisen arvioinnin yhteydessä, ei tarkoita sellaisen yleisen säännön vahvistamista, jota voitaisiin soveltaa esillä olevassa asiassa.

81 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on lyhyitä sanamerkkejä arvioidessaan katsonut myös, että kun kolme kirjainta neljästä ovat samoja, yhdestä kirjaimesta muodostuva ero ulkoasussa ei ole merkittävä (ks. vastaavasti asia T-13/05, Castell del Remei v. SMHV – Bodegas Roda (ODA), tuomio 25.10.2006, Kok., s. II-85, 52 kohta), ja että sanamerkit, jotka eroavat toisistaan vain yhdellä kirjaimella, voidaan katsoa hyvin samankaltaisiksi sekä ulkoasun että lausuntatavan osalta (ks. vastaavasti asia T-353/02, Duarte y Beltrán v. SMHV – Mirato (INTEA), tuomio 13.4.2005, 27 ja 28 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

82 SMHV:n aikaisemmasta käytännöstä, johon kantaja vetoaa, on riittävää todeta, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä valituslautakuntien aiemman

päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 66 kohta).

83 Merkityssisällön vertailusta on todettava, että valituslautakunta on voinut laillisesti todeta, ettei espanjankielinen keskivertokuluttaja välttämättä liitä merkitystä englantilaiseen termiin ”often” (usein), joka ei ole espanjan kielen sana (ks. vastaavasti asia T-36/07, Zipcar v. SMHV – Canary Islands Car (ZIPCAR), tuomio 25.6.2008, 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kuten nimittäin SMHV huomauttaa, ei voida yleisesti olettaa, että keskivertokuluttaja osaa vierasta kieltä. Kantaja myöntää itse, että merkillä OLTEN viitataan sveitsiläiseen paikkakuntaan, jonka korkeintaan kelloalan ammattilaiset tuntevat.

84 Kantaja vetoaa väitteensä tueksi espanjalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, jonka mukaan espanjalainen keskivertoyleisö osaa jonkin verran englantia. Tältä osin on muistutettava, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok., s. II-3829, 47 kohta).

85 Kantaja ei esillä olevassa asiassa myöskään vetoa mihinkään mainittuun kansalliseen oikeuskäytäntöön perustuvaan tosiseikkaan tai oikeudelliseen seikkaan, joka voisi olla hyödyllinen esillä olevan asian ratkaisemisen kannalta (ks. vastaavasti asia T-40/03, Murúa Entrena v. SMHV – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok., s. II-2831, 69 kohta). Nimittäin pelkän sitä koskevan toteamuksen, että espanjalainen kuluttaja tuntee tietyt englannin kielen sanat, eli sanat ”master”, ”easy” ja ”food”, perusteella ei voida tehdä samaa johtopäätöstä sanasta ”often”, vaikka tällainen toteamus ilmenisikin kyseisestä kansallisesta oikeuskäytännöstä.

86 Valituslautakunta on näin ollen virhettä tekemättä todennut, ettei kyseisillä merkeillä ole espanjalaisen yleisön kannalta merkittävää merkityseroa, joka kompensoisi niiden ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden.

87 Kyseisten tavaroiden osalta on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan niiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tuotteiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabi (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2579, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

88 Kuten riidanalaisen päätöksen 26 ja 30 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on esillä olevassa asiassa vahvistanut ja omaksunut väiteosaston suorittaman tavaroiden vertailun. Näin ollen tämän vertailun perustelut, jotka on mainittu riidanalaisen päätöksen 9 kohdassa, ovat tämän päätöksen osa.

89 Näistä perusteluista ilmenee, että aikaisemman tavaramerkin OLTEN kattamat tavarat, eli ”kellot”, on katsottu ensiksi samoiksi kuin haetun tavaramerkin kattamat ”kellot ja ajanmittauslaitteet”, toiseksi samoiksi tai ainakin hyvin samankaltaisiksi kuin ”korut”, kolmanneksi ”muistuttavan hyvin paljon” ”jalometalleja ja niiden seoksia ja jalometallisia tai jalometallipäällysteisiä tavaroita, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”, ja neljänneksi kohtalaisen samankaltaisiksi kuin ”koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet ja kalvosinnapit”.

90 Aluksi on todettava, ettei kantaja kiistä ”kellojen” ja ”kellojen ja ajanmittauslaitteiden” samankaltaisuutta.

91 Toiseksi kantaja ei arvostele valituslautakunnan korujen osalta tekemää arviointia, jonka mukaan ”kellojen” ryhmä sisältää esineitä, jotka voidaan katsoa koruiksi. Kun otetaan huomioon tämä arviointi, nämä tuotteet on perustellusti katsottu samoiksi tai hyvin samankaltaisiksi.

92 Kolmanneksi laaja ryhmä ”jalometallien ja niiden seosten ja jalometallisten tai jalometallipäällysteisten tavaroiden, jotka eivät sisälly muihin luokkiin” sisältää, kuten SMHV:n kahden elimen arvioinnista ilmenee ja mitä kantaja ei ole kyseenalaistanut, toiminnalliselta kannalta kelloja täydentäviä tavaroita, kuten rannerenkaat ja kellojen rannekkeet. Koska tämä ryhmä on määritelty hyvin yleisellä tavalla, siihen kuuluvien tavaroiden on näin ollen perustellusti katsottu muistuttavan kellojen ryhmää.

93 Näin ollen vastoin kantajan väitettä tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden samankaltaisuus kellojen kanssa ei johdu vain siitä, että niitä valmistetaan samasta raaka-aineesta eli jalometalleista ja niiden seoksista, vaan siitä, että ne ovat käyttötapojensa osalta täydentäviä.

94 Neljänneksi ”koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet ja kalvosinnapit” ovat lisävarusteita, joita valmistetaan usein jalometalleista ja joilla on esteettinen

tehtävä tai koriste-tehtävä, joka voidaan myös katsoa tietyssä määrin kellojen tehtäväksi. Ei voida kuitenkaan katsoa, että kyse on täydentävistä tavaroista.

95 Lisäksi väiteosaston, jonka arvion valituslautakunta hyväksyi ja jota kantaja ei ole riitauttanut, mukaan näitä haetun tavaramerkin kattamia tavaroita myydään usein samoissa kaupoissa tai kauppojen samoilla erityisosastoilla kuin kelloja.

96 Tältä osin on muistettava, että se seikka, että vertailtuja tavaroita myydään usein samoissa myyntipisteissä, on omiaan myötävaikuttamaan asianomaisen kuluttajan tapaan mieltää tavaroiden välillä olevat läheiset yhteydet ja vahvistamaan vaikutelmaa, jonka mukaan sama yritys on vastuussa niiden valmistuksesta (em. asia PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, tuomion 50 kohta).

97 ”Koristeneulat; solmioneulat; fantasia-avaimenperät; mitalit; jalometalliset arvomerkit; jalkineiden ja päähineiden jalometalliset koristeet ja kalvosinnapit” voitaisiin näin ollen perustellusti katsoa kelloja muistuttaviksi, kun otetaan huomioon yhtäältä se, että niitä valmistetaan usein samasta raaka-aineesta ja niillä on samankaltainen esteettinen tehtävä, ja toisaalta se, että niiden jakelukanavat ovat samat.

98 Tässä yhteydessä kantajan toteuttamalla analogialla muihin lisävarusteisiin nähden, joista ei ole kyse esillä olevassa asiassa, eli silmälaseihin ja tiettyihin vaateryhmiin nähden, ei ole merkitystä.

99 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, ettei kantaja ole osoittanut, että väiteosaston johtopäätös, joka on hyväksytty ja toistettu riidanalaisessa päätöksessä ja jonka mukaan kyseiset tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, olisi virheellinen.

100 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ole ”kohtuullistanut ja täsmentänyt” arviointiaan kyseisten tuotteiden enemmän tai vähemmän suuren samankaltaisuuden sekä kyseisen kuluttajan korkean tarkkaavaisuuden asteen mukaisesti.

101 Tästä moitteesta on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 30 kohdan mukaisesti katsonut, että sekaannusvaara voi olla olemassa ”siten kuin [väiteosaston] päätöksessä todetaan”. Mainitun päätöksen perusteluista, jotka on toistettu riidanalaisen päätöksen 9 kohdassa, ilmenee, että SMHV on suorittanut sekaannusvaaran kokonaisvaltaisen arvioinnin kyseisten eri tavararyhmien osalta ja katsonut, että tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaatteen nojalla tällaisen vaaran olemassaoloa ei voida todeta kuin niiden tavaroiden osalta, jotka ovat ainakin kohtalaisen samankaltaisia.

102 Kantajan väite tavararyhmien erojen huomiotta jättämisestä on näin ollen perusteeton.

103 Riidanalaisen päätöksen 25 kohdasta ilmenee lisäksi kantajan väitteen vastaisesti, että hyväksyessään olennaisilta osin väiteosaston arvioinnin sekaannusvaarasta valituslautakunta on ottanut huomioon myös sen seikan, että kyseisen kuluttajan

tarkkaavaisuuden aste on kyseisiä tavaroita ostettaessa korkeampi kuin kulutustavaroiden osalta.

104 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, ettei kantaja ole osoittanut – kun otetaan huomioon, että yhtäältä kyseiset merkit ja toisaalta kyseiset tavarat ovat samankaltaisia –, että valituslautakunta on virheellisesti todennut, että espanjalainen yleisö, vaikka sen tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi, voisi olettaa, että mainitut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

105 Näillä perusteilla tämä kanneperuste ja näin ollen koko kanne on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

106 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

107 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Industria de Diseño Textil (Inditex), SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2010.

Allekirjoitukset