YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
6 päivänä lokakuuta 2004 *

Yhdistetyissä asioissa T-117/03—T-119/03 ja T-171/03,

New Look Ltd, kotipaikka Weymouth, Dorset (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan asianajajat R. Ballester ja G. Marín,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto, J. García Murillo ja S. Laitinen,

vastaajana,

jossa asian käsittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui

Naulover SA, kotipaikka Barcelona (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa kantaja on nostanut neljä kannetta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.1.2003 tekemistä päätöksistä (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) ja 15.4.2003 tekemästä päätöksestä (R 19/03-1), jotka koskevat Naulover SA:n ja New Look Ltd:n välisiä väitemenettelyjä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.4.2003 jätetyt kannekirjelmät (asiat T-117/03—T-119/03) ja 19.5.2003 jätetyn kannekirjelmän (asia T-171/03),

ottaen huomioon SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2003 jättämät vastineet (asiat T-117/03—T-119/03) ja 8.10.2003 jättämän vastineen (asia T-171/03),

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan 1.4.2004 antaman määräyksen asioiden yhdistämisestä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten, sekä

ottaen huomioon 28.4.2004 pidetyssä istunnossa, johon kantaja ei osallistunut, esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 5.5.1998 (asioissa T-117/03—T-119/03) ja 19.2.1999 (asiassa T-171/03) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemukset neljän merkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat alla esitetyt kuviomerkit:

— asiassa T-117/03 NLSPORT

— asiassa T-118/03 NLJEANS

— asiassa T-119/03 NLACTIVE

— asiassa T-171/03 NLCollection

3 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä haettiin ja joilla on merkitystä kyseiselle oikeusriidalle, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavara-

merkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat kuvausta "naisten ja tyttöjen vaatteet, jalkineet ja päähineet" hakemuksen kohteena olevien tavaramerkkien NLSPORT, NLJEANS ja NLACTIVE osalta ja "vaatteet, jalkineet ja päähineet" hakemuksen kohteena olleelle tavaramerkille NLCollection.

4 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuoli teki 11.6.1999 (asioissa T-117/03—T-119/03) ja 3.1.2000 (asiassa T-171/03) asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen jokaista yhteisön tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta vastaan.

5 Väite perustui jokaisen asian kohdalla jäljempänä esitettävän aikaisemman yhteisön tavaramerkin muodostavan kuviomerkin nro 13417 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), jonka rekisteröintiä oli haettu 1.4.1996 ja joka oli rekisteröity 1.2.1999, olemassaoloon.

6 Tämä tavaramerkki on erityisesti rekisteröity tavaroille, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat kuvausta "neulepuserot, villapaidat, liivit, pikkutakit, hameet, housut, paidat, puserot, aamutakit, kotitakit, alusvaatteet, kylpytakit, uimapuvut, sadetakit, leningit, pitkät ja lyhyet sukat, kaulahuivit, solmiot, päähineet ja hansikkaat (vaatteet)".

7 Väitteidensä tueksi SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteet 10.4.2001 (päätös nro 939/2001 asiassa T-119/03), 27.4.2001 (päätös nro 1106/2001 asiassa T-118/03), 23.11.2001 (päätös nro 2765/2001 asiassa T-117/03) ja 29.10.2002 (päätös nro 3138/2002 asiassa T-171/03) tekemillään päätöksillä. Väiteosasto katsoi, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat erilaisia ulkoasun ja lausuntatavan osalta ja että merkityssisällön osalta yksikään kyseessä olevista tavaramerkeistä ei tarkoittanut mitään erityistä.

9 Valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuoli teki 7.6.2001 (asiat T-118/03 ja T-119/03), 22.1.2002 (asia T-117/03) ja 24.12.2002 (asia T-171/03) valituksen jokaista väiteosaston päätöstä vastaan.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 27.1.2003 (asiat T-117/03—T-119/03) ja 15.4.2003 (asia T-171/03) tekemillään päätöksillä väiteosaston päätökset ja hylkäsi kantajan yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemukset kaikkien Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että jokaisen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haettiin, hallitseva osa on kirjainyhdistelmä NL, kun otetaan huomioon, että sanoilla "sport", "jeans", "active" ja "collection" on vain heikko erottamiskyky vaatetusalalla. Valituslautakunta totesi sitten, että kyseiset yhteisön tavaramerkit ovat ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaiset, mikä johtuu yhtäältä aikaisemman tavaramerkin erityisestä kirjoitustavasta ja toisaalta hakemuksen kohteena olevissa tavaramerkeissä NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection olevista sanoista "sport", "jeans", "active" ja "collection". Sen sijaan valituslautakunta katsoi, että kyseiset yhteisön tavaramerkit ovat samankaltaiset lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, koska kirjainyhdistelmä NL, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin, toistuu hallitsevana osana hakemuksen kohteena olevissa tavaramerkeissä NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection. Valituslautakunta arvioi vaatetusalalla olevan yleistä, että samalla tavaramerkillä on erilaisia ilmenemismuotoja riippuen tuotteista, jotka se kattaa, ja että on tavanomaista käyttää alatavaramerkkejä erottamaan eri tuotevalikoimia. Valituslautakunta katsoi, että näin ollen kuluttaja voisi olla johdettavissa ajattelemaan, että hakemuksen kohteena olevien tavaramerkkien NLSPORT, NLJEANS ja NLACTIVE kattamat tuotteet kuuluvat nuorekkaaseen tuotelinjaan tai että hakemuksen

kohteena oleva tavaramerkki NLCollection olisi tarkoitettu jokà kaudella esiteltäviä uusia malleja varten, kun taas aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet kuuluvat hienostuneempaan vaatevalikoimaan. Valituslautakunta päätteli tästä, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii jokaisessa asiassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa valituslautakunnan päätöksen

— velvoittaa SMHV:n tai tarpeen vaatiessa väliintulijan korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä syntyneet kulut.

12 SMHV vaatii jokaisessa asiassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

13 Lukuun ottamatta muutamia hyvin pieniä yksityiskohtia, asianosaisten perusteet ja perustelut ovat samat kaikissa neljässä käsillä olevassa asiassa. Kantaja esittää kanteidensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

14 Ensinnäkin kantaja esittää, että valituslautakunta on analysoinut hakemuksen kohteena olleita tavaramerkkejä virheellisesti korostamalla kirjainyhdistelmää NL ja erottamalla siten tämän osan sitä seuraavista sanoista "sport", "jeans", "active" ja "collection".

15 Toiseksi kantajan mukaan kirjainyhdistelmä NL ei ole hallitseva osa jokaisessa hakemuksen kohteena olleessa tavaramerkissä, eikä pääosa aikaisemmassa yhteisön tavaramerkissä. Ensiksikin hakemuksen kohteina olleiden tavaramerkkien osalta kantaja kiistää arvion, jonka mukaan sanoilla "sport", "jeans", "active" ja "collection" on kyseisellä alalla heikko erottamiskyky. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin osalta kantaja esittää, että on mahdotonta määrittää varmuudella, mistä kirjaimista se koostuu. Kantajan mukaan kyse voisi olla NL-kirjainten lisäksi kirjaimista ALV, AVOL, AOL tai AL. Lisäksi kantaja arvioi, että jos kuluttaja näkisi aikaisemman tavaramerkin nurinpäin, olisi tämän mahdollista erottaa kirjaimet JRV tai JPV. Lopuksi kantaja lisää, että vakiintuneen oikeuskäytännön ja vakiintuneen opin mukaan tavaramerkeillä, jotka koostuvat vain kahdesta tai kolmesta kirjaimesta, on niiden luonteesta johtuva heikko erottamiskyky, eivätkä nämä kirjaimet siis voi muodostaa merkin hallitsevaa osaa. Väitteensä tueksi kantaja viittaa SMHV:n tutkintaohjeiden 8.3 kohtaan ja siteeraa Tribunal Supremon (Espanjan korkein oikeus) 21.1.1993 antamaa tuomiota, jonka mukaan on lausuntatavan osalta mahdotonta hankkia yksinoikeus tiettyihin aakkosten kirjaimiin. Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että on olemassa useampia kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät kirjainyhdistelmän NL.

16 Kolmanneksi kyseessä olevien merkkien ulkoasun osalta kantaja korostaa, että aikaisempi tavaramerkki on "korostetun barokkityylinen" merkki. Valituslautakunta on kantajan mukaan jättänyt huomiotta kuvion tämän luonteen tärkeyden.

17 Neljänneksi kantajan mukaan valituslautakunnan johtopäätös merkkien lausuntatavan samankaltaisuudesta on epäjohdonmukainen, koska valituslautakunta toteaa samanaikaisesti kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatapojen olevan sekä samankaltaisia että identtisiä. Lisäksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se kohdisti vertailevan tutkinnan kirjainpariin NL.

18 Kantaja esittää lopuksi, että vaatetusalan keskivertokuluttaja on vaatteita hankkiessaan merkkien suhteen erityisen tarkkaavainen, joten tätä on vaikea johtaa harhaan.

19 SMHV:n mukaan kantajan arvostelu ei ole perusteltua. SMHV katsoo, että aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara valituslautakunnan päätöksissä esille tuoduin perustein.

20 SMHV kiistää väitteen, jonka mukaan vaatetusalan keskivertokuluttaja on erityisen huolellinen ja tarkkaavainen. Suullisessa käsittelyssä SMHV tarkensi, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste tavaramerkin suhteen riippuu erityisesti kyseisen tavaran arvosta ja kohdeyleisön erikoistumisen asteesta. Käsillä olevassa tapauksessa kantaja on SMHV:n mukaan tyytynyt vain vakuuttamaan, ilman yhtäkään perusteltua selitystä, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste tavaramerkkien suhteen on vaatetusalalla korkeampi kuin muilla aloilla.

21 SMHV:n mukaan kyseiset merkit ovat samankaltaiset lausuntatavan ja merkityssisällön osalta. Suullisessa käsittelyssä SMHV täsmensi, että se seikka, että näiden merkkien hallitseva osa on kirjainyhdistelmä, ei tarkoita sitä, että pitää antaa enemmän painoarvoa ulkoasun eroavaisuuksille kuin merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudelle. SMHV myöntää, että yleensä kuvio-osa tekee kirjaimesta tai kahden kirjaimen muodostamasta yhdistelmästä koostuvasta merkistä erottamiskykyisen, mutta se korostaa, että sekaannusvaaran tutkintaa ohjaavat myös muut periaatteet. SMHV:n mukaan heti kun merkillä on tosiasiallisesti erottamiskyky, vaikka heikkokin, ja se on rekisteröity pätevästi tavaramerkiksi, tämä tavaramerkki nauttii asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan suojaa. SMHV ei sulje pois mahdollisuutta antaa eri painoarvo kyseisten merkkien samankaltaisuuden eri osatekijöille — ulkoasulle, lausuntatavalle ja merkityssisällölle — konkreettisilla markkinoilla tapahtuvan tuotteiden markkinoinnin realiteettien mukaisesti. SMHV arvioi, että ottaen huomioon tavaramerkkien kattamien tavaroiden identtisyys ja se seikka, että alatavaramerkkien käyttö on yleistä kyseisellä alalla, tapauksessa on sekaannusvaara.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan erityisesti yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

23 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara yleisön keskuudessa on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

24 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaisesti, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseiset merkit, ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka ne kattavat, samankaltaisuuden tietty keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31—33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Nyt esillä olevassa tapauksessa kyseessä olevat tavarat (vaatteet, siis naisten ja tyttöjen vaatteet) ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä (ks. asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 29 kohta ja asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 43 kohta). Tavaramerkki, johon väite perustuu, on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi. Tästä seuraa, että kohdeyleisö, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu Euroopan yhteisöjen keskivertokuluttajista.

26 Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että tavarat, jotka hakemuksen kohteina olevat tavaramerkit ja aikaisempi tavaramerkki kattavat, ovat osittain samankaltaisia ja osittain samoja.

27 Näissä olosuhteissa kanteen tulos riippuu kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteesta. Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. em. BASS-tapaus, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Ulkoasun osalta valituslautakunta on kuvaillut aikaisemman tavaramerkin "muodostuvan kahdesta isosta kirjaimesta NL, jotka on sijoitettu kohtisuoraan ja joiden mielikuvituksellinen kirjasintyyppi, jonka nimitys on englantilainen 'Stephenson Blake', kallistuu oikealle" (valituslautakunnan päätöksen 32 kohta asiassa T-117/03, päätöksen 31 kohta asioissa T-118/03 ja T-119/03 ja päätöksen 28 kohta asiassa T-171/03). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tämän kuvauksen olevan oikein. Aikaisemmassa merkissä voi tunnistaa helposti L-kirjaimen. Se on sijoitettu toiseen kirjaimeen nähden alas ja oikealle. Koska lukeminen tapahtuu normaalisti vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, L-kirjain ei ole kirjainyhdistelmän ensimmäinen kirjain. N-kirjaimen vasemman reunan, joka voisi mahdollisesti muodostaa A-kirjaimen kärjen, ja L-kirjaimen yläosan välissä on tyhjä tila, josta voi huomata helposti, että siinä ei ole A-kirjaimen poikkiviiva. Näin ollen ensimmäistä kirjainta ei voi hahmottaa A-kirjaimeksi. Lisäksi L-kirjaimen yläosan ei voi hahmottaa muodostavan O-kirjainta. Lopuksi on syytä korostaa, että merkkejä täytyy verrata sellaisina kuin ne on suojattu, eikä sellaisina, kuin kuluttaja voisi mahdollisesti ne nurinpäin ymmärtää. Kantajan epäilyt aikaisemman merkin ymmärtämisen suhteen eivät siis ole perusteltuja.

29 Hakemuksen kohteena olleiden merkkien osalta on todettava, että jokaisessa on kuviomerkki, joka muodostuu kirjaimista NL ja jota seuraa suoraan isoilla kirjaimilla kirjoitettu sana asioissa T-117/03—T-119/03 ja isolla alkukirjaimella alkava ja yhdeksällä pienellä kirjaimella jatkuva sana asiassa T-171/03. Jokaisessa merkissä kirjainyhdistelmä NL on lihavalla kirjasintyypillä, kun taas muut kirjaimet ovat normaalilla kirjasintyypillä. Tästä seuraa, että kirjaimet NL muodostavat hallitsevan osan jokaisen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ulkoasun osalta, niin kuin on perustellusti esitetty valituslautakunnan päätöksissä.

30 SMHV huomauttaa asianmukaisesti, että hakemuksen kohteena olevilla merkeillä on samankaltainen morfosyntaktinen rakenne. Ainoastaan rekisteröidyksi haettu tavaramerkki NLCollection on hieman erilainen, koska merkki ei koostu kokonaan isoista kirjaimista ja koska sana NLCollection on ympäröity mustalla suorakulmaisella kehyksellä. Vaikka kantaja on oikeassa kritisoidessaan 15.4.2003 tehtyä

päätöstä, jossa valituslautakunnan 27.1.2003 tehtyjen päätösten mallia seuraten ei ole otettu huomioon näitä erityispiirteitä, valituslautakunnan analyysi merkin ulkoasun osalta on oikein sen suhteen, että kirjainyhdistelmä NL muodostaa ulkoasun hallitsevan osan hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä "NLCollection".

31 Vertaillessaan yhtäältä aikaisemman merkin ja toisaalta hakemuksen kohteena olevien merkkien ulkoasua valituslautakunta on todennut niiden olevan vähäisessä määrin samankaltaisia. Kantaja ei ole kiistänyt tätä johtopäätöstä.

32 Kyseisten merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden osalta on syytä tuoda esille, että hakemuksen kohteena olevat merkit muodostuvat yhtäältä kirjaimista NL ja toisaalta sanoista "sport", "jeans", "active" ja "collection". Aikaisempi tavaramerkki puolestaan muodostuu ainoastaan kirjainyhdistelmästä NL. Kuten valituslautakunta on asianmukaisesti todennut, kirjainyhdistelmä NL ei merkitse mitään vaatetusalalla.

33 Sitä vastoin, kuten SMHV on oikein tuonut esille, sanoilla "sport", "jeans", "active" ja "collection" on jokaisella, joko englannin tai ranskan kielellä, kyseisiä tavaroita kuvaileva merkityssisältö. Vaatetusalalla sana "sport" herättää ajatuksen urheiluvaatteista tai "urheilullisen" tyylisistä vaatteista. Sana "jeans" tunnistetaan farkkuvaatteita kuvailevaksi. Sana "collection" tarkoittaa tietyksi kaudeksi suunniteltujen mallien kokonaisuutta. Sana "active" osoittaa pikemminkin tuotteiden tarkoitusta, eli aktiivisille henkilöille tarkoitettuja vaatteita tai vaatteita, jotka mahdollistavat aktiivisuuden.

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman

kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi.

35 Nyt esillä olevassa tapauksessa hakemuksen kohteena olevat merkit sisältävät osia, joilla on ainakin englannin- ja ranskankieliselle yleisölle kyseisiä tavaroita kuvaileva merkityssisältö. Valituslautakunta on siis todennut oikein, että ainakin tälle yleisölle hakemuksen kohteena olleen jokaisen tavaramerkin hallitseva osa merkityssisällön osalta on kirjainyhdistelmä NL, joka on aikaisemman tavaramerkin ainoa osa.

36 Lausuntatavan osalta on syytä tuoda esille — ottaen huomioon edellä 28—30 kohdassa ulkoasun samankaltaisuuden osalta tehty analyysi — että koska aikaisempi tavaramerkki koostuu kirjaimista N ja L, se lausutaan "N-L" useimmissa yhteisön kielissä ja etenkin ranskassa ja englannissa. Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki NLSPORT lausutaan ainakin englanniksi ja ranskaksi "N-L-sport". Muut hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit lausutaan "N-L-jeans", "N-L-active" ja "N-L-collection". Tästä seuraa lausuntatavan kannalta se, että kirjainyhdistelmä "N-L", joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin, sisältyy jokaiseen hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin. Kuitenkin ainakin ranskan- ja englanninkieliset kuluttajat mieltävät sanat "sport", "jeans", "active" ja "collection" tavaroiden tai niiden käyttötarkoituksen kuvailevana osana. Näin ollen kirjainyhdistelmä NL muodostaa lausuntatavan osalta ainakin tälle yleisölle hallitsevan osan. Täten valituslautakunnan päätöksiensä 33 (asia T-117/03), 32 (asiat T-118/03 ja T-119/03) ja 29 (asia T-171/03) kohdassa esittämät toteamukset täytyy hyväksyä. On sitä paitsi syytä todeta, että valituslautakunta ei ole päätynyt merkkien

lausuntatavan identtisyyteen vaan hakemuksen kohteena olevien merkkien hallitsevan osan eli kirjainten NL ja aikaisemman tavaramerkin kirjainyhdistelmän NL lausuntatavan identtisyyteen.

37 Se, että aikaisemman tavaramerkin muodostava merkki sisältyy kokonaisuudessaan jokaiseen hakemuksen kohteena olevan merkin hallitsevaan osaan, oikeuttaa päättelemään, että lausuntatapa on merkittävästi samankaltainen (ks. päinvastaisen tapauksen osalta em. Fifties-tapaus, tuomion 40 kohta).

38 Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole suorittanut merkkien samankaltaisuuden arviointia kokonaisuutena, vaan on erotellut hakemuksen kohteena olevat merkit yhtäältä kirjainyhdistelmään NL ja toisaalta sanoihin "sport", "jeans", "active" tai "collection".

39 Tähän liittyen on syytä tuoda esille, että vaikkakin keskivertokuluttaja normaalisti käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta), yleensä merkin hallitsevat ja erottamiskykyiset ominaisuudet on helpoimmin muistettavissa (ks. vastaavasti em. Fifties-tapaus, tuomion 47 ja 48 kohta). Näin ollen valituslautakuntaa ei voi arvostella siitä, että se tutki, mitkä ovat kuluttajan mielestä tavaramerkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat, jotka jäävät tälle mieleen.

40 Näin ollen valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan, että kyseiset merkit ovat lausuntatavan ja merkityssisällön osalta samankaltaiset.

41 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta valituslautakunta päätyi tällaisen vaaran olemassaoloon niillä perusteilla, että merkit ovat samankaltaisia lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, että tavarat ovat identtisiä ja että vaatetusalan markkinointiolosuhteissa alatavaramerkkien käyttö on yleistä ja on tavanomaista, että merkillä on useita ilmenemismuotoja. Kantaja kyseenalaistaa tämän johtopäätöksen kahdesta syystä.

42 Ensinnäkin kantajan mukaan keskivertokuluttaja on tavaramerkkien suhteen vaatetusalalla erityisen tarkkaavainen niin, että tätä on vaikea johtaa harhaan.

43 Tähän liittyen on syytä tuoda esiin, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. samoin asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Kuten SMHV on oikein huomioinut, kantajan vakuutus siitä, että tietyllä alalla kuluttaja on tavaramerkkien suhteen erityisen tarkkaavainen, ei kuitenkaan riitä, jos se ei tue tätä oletusta millään tosiasioilla tai todisteilla. Vaatetusalan osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tällä alalla on laadultaan ja hinnaltaan hyvin erilaisia tuotteita. Jos onkin mahdollista, että kuluttaja on tavaramerkin valinnan suhteen tarkkaavaisempi silloin kun hän ostaa erityisen hintavan vaatteen, kuluttajalla ei ilman mitään näyttöä voida olettaa olevan tällaista asennetta kaikkien kyseisen alan tuotteiden suhteen. Tämän vuoksi tämä perustelu on hylättävä.

44 Toiseksi kantaja esittää, että kirjainyhdistelmillä on jo niiden luonteen takia heikko erottamiskyky. Lisäksi kantajan mukaan on mahdotonta omia lausuntatavan osalta kirjainyhdistelmiä; tähän liittyen kantaja vetoaa Tribunal Supremon 21.1.1993 antamaan ratkaisuun, joka koski kirjaimesta D muodostuvaa merkkiä. Lopuksi

kantaja huomauttaa, että on olemassa useampia kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät kirjainyhdistelmän NL ja joiden välillä ei ole todettu sekaannusvaaraa.

45 Useimpien NL-kirjainyhdistelmän sisältämien tavaramerkkirekisteröintien olemassaolon osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kantaja ei ole osoittanut näiden tapausten olevan verrattavissa kyseessä olevaan tapaukseen. Lisäksi SMHV on huomauttanut ilman vastaväitteitä, että kantajan mainitsemista rekisteröinneistä yhteisön tavaramerkiksi ei ikinä ole esitetty väitteitä. Tribunal Supremon ratkaisun osalta SMHV on asianmukaisesti korostanut, että kyse oli tapauksesta, jossa tavaramerkki muodostui yhdestä ainoasta kirjaimesta. Lopuksi on muistutettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (ks. em. BUDMEN-tapaus, tuomion 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä johtuen tämä perustelujen osa ei voi menestyä.

46 Väite, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki ei voisi saada yksinoikeutta NL-kirjainyhdistelmän lausuntatapaan, tarkoittaa sitä, että tämän tavaramerkin erottamiskyky lausuntatavan osalta kiistetään ja että näin ollen voisi ajatella, että lausuntatavan samankaltaisuus ei voisi johtaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

47 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat ja kirjaimet, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tästä seuraa, että lainsäätäjä on nimenomaisesti sisällyttänyt kirjaimista tai kirjainyhdistelmistä koostuvat merkit tämän asetuksen 4 artiklassa olevaan esimerkkilistaan merkeistä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä sillä varauksella, että niiden rekisteröintiä ei estä ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste.

48 Rekisteröinnin hylkäysperusteita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 ja 8 artikla eivät sisällä erityisiä sääntöjä kirjainyhdistelmistä koostuvista merkeistä, jotka eivät muodosta sanaa. Tämän johdosta tällaisten merkkien välillä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin sellaisten sanamerkkien sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, jotka pitävät sisällään sanan, nimen tai fantasiatermin. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan kirjainyhdistelmistä koostuvat merkit eivät jo luonteensa vuoksi ole lausuntatavaltaan erottamiskykyisiä, täytyy hylätä.

49 Kuitenkin on syytä korostaa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei aina ole samaa painoarvoa. On syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla (ks. em. BUDMEN-tapaus, tuomion 57 kohta). Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään normaalisti itsepalvelukaupoissa, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse, ja jolloin hänen täytyy näin ollen pääosin luottaa tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi. Jos puolestaan kyseistä tavaraa myydään etenkin suulliseen ilmaukseen perustuvin argumentein, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella on normaalisti enemmän painoarvoa.

50 Kantaja ei ole tuonut esiin erityisiä markkinointiolosuhteita. Vaatekaupoissa asiakkaat voivat yleensä itse valita vaatteet, jotka he haluavat ostaa, tai myyjät voivat auttaa heitä. Vaikka keskustelua tavarasta ja tavaramerkistä ei ole suljettu pois, valitaan vaate yleensä visuaalisin perustein. Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun hahmottaminen tapahtuu siis normaalisti ennen ostoa. Näin ulkoasulla on suurempi merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

51 Kuitenkin vaatetusalalla on yleistä, että sama tavaramerkki usein esitetään eri ilmenemismuodossa sen mukaan, minkä tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy. Tällä toimialalla on yhtä lailla tavanomaista, että sama valmistaja käyttää alatavaramerkkejä eli merkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva osa, erottaakseen eri tuotelinjansa toisistaan (ks. em. Fifties-tapaus, tuomion 49 kohta ja em. BUDMEN-tapaus, tuomion 57 kohta). Nyt esillä olevassa tapauksessa hakemuksen kohteena olevien tavaramerkkien merkityssisältö vahvistaa sitä, että kuluttaja ymmärtää ne tavaramerkin NL alatavaramerkkeinä. Vaikka kuluttaja ei joutuisi tekemisiin kuin yhden kyseessä olevan merkin kanssa, se seikka, että kuluttaja ymmärtää eri tavalla yhtäältä lihavoidulla kirjasintyypillä olevan NL-kirjainyhdistelmän ja toisaalta sitä seuraavan sanan, joka voi herättää ajatuksen tietyn tyylisistä vaatteista, voisi johdattaa kuluttajan katsomaan merkin tavaramerkin NL alatavaramerkiksi. Lisäksi hakemuksen kohteena olevien merkkien kirjainyhdistelmän NL kirjoitustavan erilaisuus verrattuna aikaisemman tavaramerkin NL kirjoitustapaan voitaisiin nähdä tämän jälkimmäisen yhtenä erityisenä muotona. Näin ollen valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan ei ole suljettu pois, että kuluttaja mieltäisi hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit aikaisemman tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi eri tuotelinjoiksi, täytyy hyväksyä.

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetaan vaatimus sekaannusvaarasta, mutta itse sekaannuksen syntymistä ei ole tarpeen näyttää toteen. Näissä olosuhteissa, vaikka onkin totta, että valituslautakunta olisi voinut tutkia tarkemmin aikaisemman tavaramerkin kirjainyhdistelmän NL erityistä kirjoitustapaa, jonka ulkoasu erottuu hakemuksen kohteina olleiden merkkien sisältämien kirjaimien NL ulkoasusta ja joka muodostaa itsessään aikaisemman tavaramerkin tärkeimmän osan, valituslautakunnan ratkaisu on oikein. Ottaen huomioon tavaroiden identtisyys ja edellisessä kohdassa esitetyt markkinointiolosuhteet, nyt esillä olevassa tapauksessa merkkien samankaltaisuuden aste riittää sekaannusvaaran toteamiseen.

53 Tämän johdosta ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ei ole perusteltu. Kanne on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

54 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, on se velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja