YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2004 *

Asiassa T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi (Ranska),

Paloma Ruiz-Picasso, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),

Maya Widmaier-Picasso, kotipaikka Pariisi,

Marina Ruiz-Picasso, kotipaikka Geneve (Sveitsi), ja

Bernard Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi,

edustajanaan asianajaja C. Gielen,

kantajina,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään G. Schneider ja U. Pfleghar,

vastaajana,

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

DaimlerChrysler AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja S. Völker, prosessiosoite Luxemburgissa,

ja jossa kantajat ovat nostaneet kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 18.3.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 0247/2001-3), joka koskee "Picasson perikunnan" ja DaimlerChrysler AG:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.11.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija teki 11.9.1998 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) saksan kielellä laaditun yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PICARO.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten merkin 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 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Moottoriajoneuvot ja niiden osat, linja-autot".

4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 25.5.1999 yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Picasson perikunta — code civil français'n (Ranskan siviililaki) 815 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitettu jakamaton kuolinpesä, jonka osakkaita kantajat ovat — teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun merkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavararyhmien osalta. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Väite perustui yhteisön tavaramerkkiin nro 614 867, jonka haltija Picasson perikunta on (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki). Aikaisempaa tavaramerkkiä eli sanamerkkiä PICASSO on haettu 1.8.1997 ja se on rekisteröity 26.4.1999 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot, autot, linja-autot, kuorma-autot, pakettiautot, asuntovaunut, perävaunut".

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 11.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ollut sekaannusvaaraa.

7 Picasson perikunta teki 7.3.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella SMHV:lle valituksen ja vaati väiteosaston päätöksen kumoamista ja tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä.

8 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.3.2002 tekemällään päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 17.4.2002 (asia R 247/2001-3; jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuusaste huomioon ottaen kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet foneettisesti eivätkä visuaalisesti samankaltaisia. Se totesi lisäksi, että aikaisemman tavaramerkin käsitteellinen vaikutus oli omiaan kumoamaan kaiken kyseessä olevien tavaramerkkien foneettisen ja/tai visuaalisen samankaltaisuuden.

Menettely ja asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

9 Kantajat nostivat nimityksellä "Picasson perikunta" nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.6.2002 jättämällään englannin kielellä laaditulla kannekirjelmällä.

10 Koska väliintulija vastusti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan tätä tarkoitusta varten asettamassa määräajassa sitä, että englanti on oikeudenkäyntikieli, oikeudenkäyntikieleksi vahvistettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti saksa, koska se on kieli, jolla yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja esittää työjärjestyksen 64 artiklan mukaisina prosessinjohtotoimenpiteinä kantajille ja SMHV:lle kysymyksiä, joihin nämä vastasivat tätä tarkoitusta varten asetetussa määräajassa.

12 Asianosaisten ja väliintulijan lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 11.11.2003 pidetyssä istunnossa.

13 Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hyväksyy väitteen ja hylkää tavaramerkkiä koskevan hakemuksen

— velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

16 Väliintulija väittää, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska Picasson perikunta ei ole luonnollinen henkilö eikä oikeushenkilö. Kanteessa ei mainita sitä,

minkä tyyppiseksi oikeushenkilöksi kyseinen yksikkö olisi katsottava, eikä kyseinen yksikkö ole, toisin kuin mitä työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdassa edellytetään, liittänyt kanteeseen mitään selvitystä siitä, että se on oikeushenkilönä olemassa.

17 Kantajat ovat vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin todenneet, että vaikka Ranskan siviililain 815 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitetulla jakamattomalla kuolinpesällä ei olekaan oikeushenkilöllisyyttä, se on kuitenkin jäsenistään riippumaton yksikkö, joka voi olla velkoja tai velallinen ja jolla on oikeus osallistua oikeudenkäyntiin. Kantajat ovat toissijaisesti todenneet, että on katsottava, että kanne on tehty viiden osakkaan nimissä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle on lisäksi toimitettu ilmoitukset, joilla Claude Ruiz-Picassolle annetaan valtuus ryhtyä neljän muun perijän nimissä kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla on tarkoitus suojella heidän oikeuksiaan Pablo Picasson tuotannon ja nimen osalta.

18 SMHV on todennut, että Picasson perikunta on rekisteröity yhteisön tavaramerkkirekisteriin aikaisemman tavaramerkin haltijana ja että tästä syystä sillä oli kelpoisuus olla asianosaisena väitemenettelyssä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Osoittaakseen sen, että Picasson perikunnalla on asianosaiskelpoisuus jäsenistään riippumattomana yksikkönä, kantajat ovat vedonneet ainoastaan Ranskan siviililain 815 §:ään ja sitä seuraaviin pykäliin. Sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pyysi heitä täydentämään tätä asiaa koskevia selvityksiä ja toimittamaan työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti selvityksen siitä, että kyseinen yksikkö on oikeushenkilönä olemassa, he ovat tyytyneet vain viittaamaan uudestaan Ranskan siviililain 815 §:ään ja sitä seuraaviin pykäliin. Sen sijaan, että osakkaat olisivat toimittaneet lisätietoja, joilla voitaisiin osoittaa työjärjestyksen 44 artiklan

5 artiklan vaatimukset täyttäen Picasson perikunnan itsenäisyys ja edes rajoitettu vastuu, ja esittäneet selvityksen siitä, että heidän asianajajalleen annetun valtuutuksen tämän yksikön puolesta allekirjoittaneella on ollut siihen kelpoisuus, osakkaat ovat toissijaisesti toimittaneet osoitteensa, valtakirjat, jotka neljä heistä on antanut Claude Ruiz-Picassolle, sekä viimeksi mainitun allekirjoittaman valtuutuksen.

20 Näin ollen pelkästään sen perusteella, että Picasson perikunta on rekisteröity aikaisemman tavaramerkin haltijaksi ja että se on tässä ominaisuudessa osallistunut väitemenettelyyn ja valituslautakunnassa vireillä olleeseen menettelyyn, ei voida katsoa, että Picasson perikunnan nimissä nostettu kanne täyttää työjärjestyksen 44 artiklassa asetetut vaatimukset.

21 Toisin kuin väliintulija väittää, tämä ei merkitse sitä, etteikö kannetta voitaisi ottaa tutkittavaksi. Käsitteellä "Picasson perikunta" tarkoitetaan yhteisesti viittä osakasta, joita työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan mukaiset velvollisuudet eivät luonnollisina henkilöinä koske. Näin ollen on katsottava, että kanteen ovat nostaneet viisi osakasta.

22 Sillä, että osakkaat ovat katsoneet parhaaksi nostaa tämän kanteen käyttämällä yhteistä nimitystä "Picasson perikunta", ei ole merkitystä kanteen tutkittavaksi ottamisen kannalta. Tämän yhteisen nimityksen takana toimivien henkilöiden henkilöllisyydestä ei näet ole epäilystäkään. Lisäksi nyt käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa mikään oikeudenkäynnin muiden asianosaisten oikeudellisesti suojattu intressi ei estä sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korjaa viran puolesta kantajasta käytettyä nimitystä tämän tuomion antamista varten.

Asiakysymys

23 Kantajat esittävät kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa vahvistettujen prosessuaalisten periaatteiden loukkaamista siltä osin kuin valituslautakunta on ylittänyt väitemenettelyn asianosaisten välisen riidan rajat. Aluksi on tutkittava toinen kanneperuste.

Toinen kanneperuste, joka koskee prosessuaalisten periaatteiden loukkaamista siltä osin kuin valituslautakunta on ylittänyt väitemenettelyn asianosaisten välisen riidan rajat

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

24 Kantajat väittävät, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta koskeva olettama, joka on esitetty riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, ja kyseisen päätöksen 19–21 kohtaan sisältyvät arvelut, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin vaikutusta markkinoihin ja sitä, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseisen tavaramerkin, eivät perustu väitemenettelyn asianosaisten esittämiin seikkoihin. Kantajien mukaan valituslautakunnalla ei ollut oikeutta nojautua päätöksessään sellaisiin olettamiin ja arveluihin, joihin asianosaiset eivät olleet vedonneet.

25 SMHV väittää puolestaan, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppua nojautuessaan päätöksessään tosiseikkoihin,

jotka se on väitetysti ottanut menettelyssä viran puolesta huomioon. SMHV:n mukaan valituslautakunta on sitä vastoin asiaankuuluvasti arvioinut oikeudellisesti notorisia seikkoja, joihin väiteosasto oli jo nojautunut päätöksessään.

26 Väliintulija katsoo, että SMHV:llä on oikeus nojautua päätöksissään notorisiin seikkoihin, vaikka menettelyn asianosainen ei olisikaan vedonnut kyseisiin seikkoihin. Sen mukaan notorisena seikkana on pidettävä sitä, että autot ovat tavaroita, joita myydään kalliiseen hintaan, ja sitä, että autoa ostettaessa kuluttajan päätökseen vaikuttaa erityisen suuri joukko tekijöitä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan "rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä [SMHV:n] tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin".

28 Kyseisessä säännöksessä rajoitetaan SMHV:n suorittamaa tutkimusta kaksinkertaisesti. Siinä tarkoitetaan toisaalta SMHV:n päätösten tosiasiallista perustaa, toisin sanoen niitä tosiseikkoja ja todisteita, joihin tällaiset päätökset voidaan pätevästi perustaa (ks. vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué Marín (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 45 kohta), ja toisaalta kyseisten päätösten oikeudellista perustaa eli niitä säännöksiä, joita asiaa käsittelevä elin on velvollinen soveltamaan. Kun valituslautakunta näin ollen ratkaisee valituksen päätöksestä, jolla väitemenettely on lopetettu, se voi perustaa päätöksensä vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä sen esittämiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 32 kohta).

29 Valituslautakunnan suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei merkitse sitä, etteikö valituslautakunta voisi niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka väitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, ottaa huomioon myös notorisia seikkoja eli seikkoja, joiden kaikkien voidaan olettaa tuntevan, tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

30 Aluksi on näet otettava huomioon, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa vahvistettu oikeussääntö on poikkeus siihen periaatteeseen, joka koskee asiasisällön tutkimista viran puolesta ja joka on vahvistettu aikaisemmin samassa säännöksessä. Näin ollen kyseistä poikkeusta on tulkittava tiukasti siten, että sen ulottuvuus määritellään tavalla, joka ei ylitä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi.

31 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa vahvistetun oikeussäännön osalta on kuitenkin todettava, että säännön tarkoituksena on vapauttaa viranomaiset tehtävästä selvittää itse tosiseikat osapuolten välisissä menettelyissä. Kyseistä tavoitetta ei vaaranneta sillä, että SMHV ottaa huomioon notorisia seikkoja.

32 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopun tarkoituksena ei sitä vastoin voi olla pakottaa väiteosasto tai valituslautakunta tekemään tietoisesti päätös sellaisten tosiseikkoja koskevien oletusten perusteella, jotka ovat selvästi epätäydellisiä tai todellisuuden vastaisia. Siinä ei myöskään edellytetä sitä, että väitemenettelyn asianosaiset esittävät SMHV:ssä kaikki sellaiset notoriset seikat, jotka voivat mahdollisesti olla merkityksellisiä tulevan päätöksen kannalta. Kyseisen säännöksen tulkinta, jonka mukaan notorisia seikkoja ei voida ottaa viran puolesta huomioon, kannustaisi asianosaisia liittämään kirjelmiinsä kaiken varalta yksityiskohtaisen esityksen tosiseikoista, jotka ovat yleisesti tiedossa, ja se voi näin ollen johtaa siihen, että väitemenettelystä tulee huomattavan raskas.

33 Edellä esitetyn perusteella on tutkittava, onko valituslautakunta ylittänyt asianosaisten välisen riidan rajat ottaessaan huomioon nyt käsiteltävänä olevassa kanneperusteessa tarkoitetut eri seikat.

34 Ensinnäkin kantajat arvostelevat riidanalaisen päätöksen 15 kohtaa, jossa korostetaan, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden ryhmän mukaan ja että "on mahdollista olettaa, että tässä tapauksessa asianomainen kuluttaja on erityisen tarkkaavainen ostaessaan kyseisiä tavaroita" (eli autoja ja niiden osia ja linja-autoja). Toiseksi kantajat moittivat valituslautakuntaa siitä, että se on ottanut riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa huomioon nimen "Picasso" käsitteellisen vaikutuksen kyseessä oleviin markkinoihin ja että se on todennut, "että on mahdollista olettaa, että suurin osa eurooppalaisista kuluttajista yhdistää sanan 'Picasso' mielessään maailman kuuluisimpaan 1900-luvun maalariin eli Pablo Picassoon". Kolmanneksi kantajat ovat sitä mieltä, että valituslautakunta ei voinut nojautua riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohdassa oleviin toteamuksiin, joiden mukaan "merkin PICASSO luontainen erottamiskyky on niin korkea, että mikä tahansa havaittava ero voi riittää poistamaan minkä tahansa asianomaisten kuluttajien keskuudessa olevan sekaannusvaaran" ja että "kohdatessaan nimen PICASSO ja sitä merkitsevän tavaramerkin, asianomainen kuluttaja ei yhdistäisi mielessään milloinkaan tavaramerkkiä PICARO tavaramerkissä PICASSO kyseessä olevaan espanjalaiseen taiteilijaan".

35 Niissä riidanalaisen päätöksen kohdissa, joita edellä on lainattu, valituslautakunta ei ole maininnut uusia seikkoja — notorisia eikä muita seikkoja — vaan se on voidakseen arvioida kyseessä olevien tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa tarkentanut ja soveltanut vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista merkityksellistä arviointiperustetta eli sitä, miten kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ryhmän (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta; asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 ja 26 kohta). Kyse on näin ollen yhdestä valituslautakunnan päättelyn olennaisesta seikasta. Kantajat eivät kuitenkaan voi väittää, että valituslautakunta olisi ylittänyt asianosaisten välisen riidan rajat, kun se on käyttänyt kyseistä sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa kannalta välttämätöntä perustetta.

36 Toisen edellä mainitun seikan osalta on lisättävä, että Picasson perikunta on itse todennut sen kirjelmänsä sivulla kolme, jossa mainitaan sen SMHV:n valituslautakunnassa esittämät valitusperusteet, seuraavaa:

"SMHV huomauttaa aluksi eurooppalaisten kuluttajien tuntevan Picasson kuuluisana espanjalaisena maalarina. Kantaja on tästä asiasta samaa mieltä." ("The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Kantajat eivät näin ollen voi arvostella valituslautakuntaa siitä, että se on ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon tämän yleisön oletetun käsityksen, jonka Picasson kuolinpesä on edellä mainitussa kirjelmässään nimenomaisesti vahvistanut. Kanneperusteella ei tältä kannalta katsottuna ole näin ollen myöskään tosiasiapohjaa.

38 Tästä seuraa, että toinen kanneperuste on perusteeton.

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

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

39 Kantajat esittävät tämän kanneperusteensa tueksi kuusi väitettä.

40 Ensinnäkin kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitä, että se on nojautunut päätöksessään olettamaan, jonka mukaan keskivertokuluttaja on autoja ja niihin liittyviä osia ostaessaan erityisen huolellinen ja tarkkaavainen. He katsovat, että kyseinen olettama koskee ainoastaan ostohetkeä, kun taas nähdessään asianomaiset tavarat, joihin kyseessä oleva tavaramerkki on liitetty, muussa kuin myyntitilanteessa eli esimerkiksi nähdessään autoja tiellä, myös tarkkaavaiset kuluttajat voidaan saada uskomaan, että kyseiset tavarat ovat tietyllä tavalla samoja tai että niiden kaupallisten alkuperien välillä on taloudellisia tai muita liittymiä. Valituslautakunta ei siten ole ottanut huomioon niin kutsuttua "myynnin jälkeistä sekaannusvaaraa" koskevaa teoriaa, vaikka kyseinen teoria on yleisesti hyväksytty tavaramerkkioikeudessa etenkin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2001 antamassa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-10273). Kantajat korostavat tässä yhteydessä sitä, että sekaannusvaaran käsite sisältää välillisen sekaannusvaaran. Lisäksi ne arvostelevat valituslautakuntaa siitä, ettei se ole esittänyt niitä syitä, joihin se on perustanut oletuksensa kohdeyleisön erityisestä huolellisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.

41 Toiseksi kantajat toteavat, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia. He huomauttavat, että kahden tavaramerkin visuaalista, foneettista ja käsitteellistä samankaltaisuutta on arvioitava vertailemalla kyseisiä tavaramerkkejä toisiinsa ilman, että otetaan huomioon se, keistä kohdeyleisö muodostuu, koska viimeksi mainitulla tekijällä on merkitystä ainoastaan silloin kun sekaannusvaaraa arvioidaan kokonaisuutena.

42 Kolmanneksi kantajat kiistävät näkemyksen, jonka mukaan nimen "Picasso" käsitteellinen vaikutus voittaa kyseessä olevien tavaramerkkien foneettisen ja visuaalisen samankaltaisuuden. He tarkentavat, että sanamerkillä PICASSO ei ole mitään merkitystä asianomaisten tavaroiden eli moottoriajoneuvojen kannalta. Heidän mielestään valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia sekaannusvaaraa yksinomaan kyseisiin tavaroihin nähden ja että ei ole asiaankuuluvaa ottaa huomioon sellaisia merkityksiä, joita merkillä voi olla silloin kun kyse ei ole moottoriajoneuvoista. Kantajat ovat suullisessa käsittelyssä todenneet vielä, että lähestymistapa, jonka mukaan sanan "Picasso" merkitys tajutaan sellaisenaan ja sen ymmärretään viittaavan aina maalariin eikä autoihin, voi johtaa siihen, että kyseiseltä tavaramer-

kiltä kielletään kyky mahdollistaa näiden tuotteiden erottaminen siitä huolimatta, että SMHV on rekisteröinyt sen. Lisäksi kyseinen lähestymistapa rajoittaa PICASSO tavaramerkin suojaa siltä osin kuin siihen voidaan vedota ainoastaan suhteessa täysin samanlaisiin merkkeihin, koska sanan semanttinen sisältö kumoaa aina ne visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet, joita kyseisellä sanamerkillä voi olla hieman erilaisten merkkien kanssa.

43 Lisäksi kantajat väittävät, että se, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia yhden visuaalisten tai foneettisten kriteerien kaltaisten merkityksellisten kriteerien kannalta, voi riittää osoittamaan sen, että sekaannusvaara on olemassa.

44 Neljänneksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon sääntöä, jonka mukaan sekaannusvaaran on katsottava olevan olemassa sitä helpommin, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. He väittävät, että sanamerkin PICASSO myötäsyntyinen erottamiskyky on korkea, ja sillä, että merkki on myös kuuluisan taitelijan nimi, ei heidän mukaansa ole tältä kannalta merkitystä.

45 Viidenneksi kantajat katsovat, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa pohtinut pelkästään sitä, ajatteleeko kohdeyleisö aikaisemman tavaramerkin nähdessään hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä. Kantajien mukaan olisi päinvastoin ollut välttämätöntä tutkia sitä, saattoiko kyseinen yleisö hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin nähdessään yhdistää sen aikaisempaan tavaramerkkiin. Kantajat väittävät tilanteen olevan kuitenkin tällainen esillä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus.

46 Kuudenneksi ja lopuksi kantajat väittävät, että valituslautakunta ei ole ymmärtänyt hyvin väitettä, jonka mukaan väliintulijalla oli aikomus hyötyä aikaisemmasta tavaramerkistä ja luoda tahallaan sekaannusta kyseessä olevien merkkien välille. He myöntävät, että väite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan

eikä kyseisen artiklan 5 kohtaan, mutta tarkentavat, että kyseinen väite kuuluu asiayhteyteen, jossa Picasson perikunta oli valitusmenettelyssä vedonnut siihen, että välintulija oli tavaramerkkiä koskevaa hakemusta tehdessään tietoinen siitä, että aikaisemmalla tavaramerkillä alettaisiin laskea liikkeelle tuotteita.

47 SMHV ja väliintulija katsovat, että kanneperuste on perusteeton, koska kyseessä olevien tavaramerkkien välinen ero riittää siihen, että voidaan katsoa, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

48 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

49 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.

50 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 merkillä varustettujen 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. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Esillä olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki. Näin ollen arvioitaessa edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä on otettava huomioon yleisön näkemys koko yhteisössä. Aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luonne huomioon ottaen kohdeyleisö muodostuu loppukuluttajista.

52 On selvää, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia.

53 Näin ollen on tutkittava, onko kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden aste riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on merkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einxelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin on hylättävä kantajien väite, jonka mukaan kahden merkin samankaltaisuutta on arvioitava ottamatta huomioon sitä, keistä kohdeyleisö muodostuu, koska viimeksi mainitulla tekijällä on merkitystä ainoastaan silloin kun arvioidaan sekaannusvaaraa kokonaisuutena. Kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden tarkastelu on näet sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta olennainen seikka. Se on näin ollen suoritettava viimeksi mainitun tavoin suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää merkin.

54 Kantajat ovat asiaankuuluvasti korostaneet visuaalisen ja foneettisen samankaltaisuuden osalta, että kyseessä olevat merkit muodostuvat kumpikin kolmesta tavusta, että niissä on samat vokaalit, jotka ovat samanlaisissa paikoissa ja samassa järjestyksessä, ja että kirjaimia "ss" ja "r" lukuun ottamatta niissä on myös samat konsonantit, jotka lisäksi ovat samanlaisissa paikoissa. Lopuksi sillä, että kaksi ensimmäistä tavua sekä viimeinen kirjain ovat samat, on erityistä merkitystä. Sitä vastoin kaksoiskonsonantti "ss" lausutaan selvästi eri tavalla kuin konsonantti "r". Tästä seuraa, että kaksi merkkiä ovat visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia mutta että samankaltaisuuden aste viimeksi mainitulla tasolla on matala.

55 Käsitteellisesti kohdeyleisö tuntee sanamerkin PICASSO erityisen hyvin kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimenä. Espanjankieliset henkilöt voivat ymmärtää sanamerkin PICARO osoittavan etenkin yhtä Espanjan kirjallisuuden hahmoa, mutta sillä ei sen sijaan ole semanttista sisältöä kohdeyleisön sille osalle (enemmistölle), joka muodostuu muista kuin espanjankielisistä henkilöistä. Merkit eivät näin ollen ole käsitteellisesti samankaltaisia.

56 Tällaisilla käsitteellisillä eroilla voidaan tietyissä olosuhteissa kumota kyseessä olevien merkkien visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää, että ainakin yhdellä kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (asia BASS, edellä 52 kohta, tuomion 54 kohta).

57 Sanamerkillä PICASSO on kohdeyleisön kannalta selkeä ja erityinen semanttinen sisältö. Toisin kuin kantajat väittävät, merkin merkityksen merkityksellisyyteen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta ei vaikuta esillä olevassa asiassa se, että kyseinen merkitys ei liity kyseessä oleviin tavaroihin. Maalari Pablo Picasson maine on näet sellainen, ettei vastakkaisten konkreettisten todisteiden puuttuessa ole

mahdollista katsoa, että merkki PICASSO voisi ajoneuvojen tavaramerkkinä ohittaa keskivertokuluttajan mielessä maalarin nimen siltä osin kuin nähdessään merkin PICASSO kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä kyseinen kuluttaja ei tulevaisuudessa enää ota huomioon merkin merkitystä maalarin nimenä vaan ymmärtää sen lähinnä yhtenä ajoneuvon tavaramerkkinä.

58 Tästä seuraa, että kyseessä olevien merkkien välillä olevat käsitteelliset erot ovat esillä olevassa asiassa omiaan kumoamaan edellä 54 kohdassa esitetyt visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet.

59 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on lisäksi otettava huomioon se, että kyseisten tavaroiden luonteeseen ja etenkin niiden hintaan ja niiden vahvaan teknologisuuteen nähden kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste ostohetkellä on erityisen korkea. Kantajien vetoama mahdollisuus siihen, että kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt saattavat nähdä kyseiset tavarat myös tilanteissa, joissa he eivät ole tällä tavalla tarkkaavaisia, ei estä ottamasta kyseistä tarkkaavaisuusastetta huomioon. Tavaramerkin rekisteröinnin epääminen sen vuoksi, että on olemassa sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa, on perusteltu sillä perusteella, että tällainen sekaannus voi vaikuttaa epäasianmukaisesti asianomaisiin kuluttajiin silloin kun he valitsevat kyseessä olevia tavaroita tai palveluita. Tästä seuraa, että sekaannusvaaran arvioimiseksi on otettava huomioon keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso sillä hetkellä kun hän valmistautuu tekemään valintaansa ja kun hän tekee valintansa niiden eri tavaroiden tai palveluiden välillä, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jota varten tavaramerkki on rekisteröity.

60 On vielä todettava, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys, joka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siitä kysymyksestä, joka koskee sitä, voiko ostotilanteen jälkeisillä seikoilla olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkkioikeutta rikottu, mihin kysymykseen vastattiin myöntävästi tavaramerkin kanssa täysin samanlaisen merkin käytön osalta asiassa Arsenal Football Club annetussa tuomiossa (edellä 40 kohta), johon kantajat ovat vedonneet.

61 Lisäksi kantajat vetoavat esillä olevassa asiassa virheellisesti oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (asia SABEL, edellä 35 kohta, tuomion 24 kohta ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta). Se, että sanamerkki PICASSO tunnetaan laajalti kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimenä, ei voi olla omiaan lisäämään sekaannusvaaraa kahden kyseessä olevia tavaroita koskevan tavaramerkin välillä.

62 Kaikki nämä seikat huomioon ottaen kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, ettei niiden välillä ollut sekaannusvaaraa.

63 Siltä osin kuin lopuksi on kyse siinä kirjelmässä, jossa on lueteltu SMHV:ssa käytetyt valitusperusteet, esitetystä väitteestä, jonka mukaan väliintulijan valitsemaa rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä voitiin käyttää ainoastaan vilpillisesti aiheettoman hyödyn saamiseen aikaisemman tavaramerkin kaupallisesta menestyksestä, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseisellä väitteellä olisi ollut merkitystä ainoastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan yhteydessä, johon väitettä ei ollut kuitenkaan perustettu.

64 Näin ollen myös ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

65 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

66 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantajat ovat hävinneet asian, heidät on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavaksi:

1) Kanne hylätään.

2) Kantajat velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja