UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

21 päivänä huhtikuuta 2010*

Asiassa T-361/08,

Peek & Cloppenburg, kotipaikka Hampuri (Saksa), ja

van Graaf GmbH & Co. KG, kotipaikka Wien (Itävalta),

edustajinaan asianajajat V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde ja J. Pause,

kantajina,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Schäffner,

vastaajana,

väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa, hyväksytty Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailandin (Thaimaa) sijaan, joka oli toisena osapuolena SMHV:n menettelyssä, on

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thaimaa), kotipaikka Bangkok (Thaimaa), edustajanaan asianajaja A. Kockläuner,

jossa on kyse kumoamiskanteesta SMHV:n neljännen valituslautakunnan 10.6.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1677/2007-4), joka liittyy Peek & Cloppenburgin ja Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailandin väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thaimaa) teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 29.10.2004 yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisiin luokkiin 24 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 24: ”Silkki”

– luokka 25: ”Silkkivaatteet”.

4 Hakemus julkaistiin 13.6.2005 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 24/2005.

5 Toinen esillä olevan asian kahdesta kantajasta, nimittäin Peek & Cloppenburg, teki 7.9.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi 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 sekaannusvaaraan.

6 Väite perustui seuraavan saksalaisen kuviomerkin rekisteröintiin nro 30336340:



7 Tätä tavaramerkkiä haettiin 18.7.2003, ja se rekisteröitiin 14.6.2004 seuraavia luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten:

– luokka 18: ”Nahkatuotteet, erityisesti vyöt, laukut, arkut (jotka kuuluvat luokkaan 18) ja nahkatavarat, erityisesti lompakot, salkut, avainkotelot, sateenvarjot”

– luokka 25: ”Vaatteet (mukaan lukien neulotut ja kudotut vaatteet ja nahkavaatteet) naisille, miehille ja lapsille, erityisesti päällysvaatteet, sisävaatteet, vapaa-ajanvaatteet ja urheiluvaatteet; kengät, mukaan lukien saappaat ja tohvelit, vyöt”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät, näytteiden jakelu mainontatarkoituksessa, tavaroiden ja palvelujen myynti huutokaupalla, markkinointitutkimus”.

8 Väite kohdistui kaikkiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin.

9 Väiteosasto hylkäsi väitteen 15.10.2007 tehdyllä päätöksellä sillä perusteella, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaisia ja että sekaannusvaaraa yhteisön alueella ei ole.

10 Peek & Cloppenburg teki 26.10.2007 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä.

11 Peek & Cloppenburg pyysi 15.11.2007 Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastolta (Deutsches Patent- und Markenamt) aikaisemman tavaramerkin siirtoa toiselle esillä olevan asian kantajalle, nimittäin Graaf GmbH & Co. KG:lle (jäljempänä van Graaf).

12 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 10.6.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se vahvisti väiteosaston päätöksen siltä osin, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaisia, joten ei ole tarpeellista vertailla kyseessä olevia tavaroita, koska yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisista edellytyksistä ei täyty. Valituslautakunta tarkensi, että vaikka merkit olisivatkin samankaltaisia ainoastaan niiden merkityssisällön samankaltaisuuden perusteella, ratkaisu ei muuttuisi, vaikka kyseessä olevat tavarat katsottaisiin samoiksi, koska kohdeyleisö ei erehtyisi niiden kaupallisesta alkuperästä.

13 Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto antoi 11.8.2008 todistuksen, josta ilmenee, että van Graaf on tavaramerkin uusi haltija Peek & Cloppenburgin sijasta 17.11.2007 alkaen.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

14 Kantajat nostivat käsiteltävänä olevan kanteen unionin yleiseen tuomioistuimeen 27.8.2008 jättämällään kannekirjelmällä.

15 SMHV ja The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand jättivät vastineensa unionin yleiseen tuomioistuimeen 16.12.2008.

16 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand esitti 16.12.2008 jättämänsä vastineen

yhteydessä asianosaisseuraantoa koskevan vaatimuksen osallistua väliintulijana oikeudenkäyntiin unionin yleisessä tuomioistuimessa Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailandin sijasta ja toimitti 8.1.2009 unionin yleiselle tuomioistuimelle kopion yhteisön tavaramerkin Thai Silk luovutussopimuksesta.

17 SMHV ilmoitti unionin yleiseen tuomioistuimeen 2.2.2009 saapuneella kirjeellä hyväksyvänsä tämän asianosaisseuraannon. Samana päivänä saapuneella kirjeellä kantajat ilmoittivat, etteivät ne vastusta sitä.

18 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi 19.6.2009 antamallaan määräyksellä The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailandin väliintulijaksi Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailandin sijaan unionin yleisen tuomioistuimen menettelyyn.

19 Unionin yleinen tuomioistuin päätti 9.7.2009 tekemällään päätöksellä jättää tutkimatta The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailandin vastineen sillä perusteella, että siitä on tullut väliintulija vasta unionin yleisen tuomioistuimen 19.6.2009 antamasta määräyksestä alkaen, joten se oli mainitun vastineen jättämisajankohtana eli 16.12.2008 riidan kolmas osapuoli. Unionin yleinen tuomioistuin pyysi väliintulijaa esittämään esillä olevaa asiaa koskevat huomautuksensa suullisessa käsittelyssä.

20 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand toimitti unionin yleiseen tuomioistuimeen 24.7.2009 jättämässään kirjeessä uudestaan 16.12.2008 toimittamansa vastineen sekä sen liitteet, jotta ne otettaisiin huomioon esillä olevassa menettelyssä ja jotta se säilyttäisi tehokkaasti oikeutensa tulla kuulluksi.

21 Unionin yleisen tuomioistuimen kahdeksannen jaoston puheenjohtaja päätti käsiteltävänä olevan asian erityiset olosuhteet huomioon ottaen hyväksyä mainitun asiakirjan ja sallia muiden osapuolten lausua siitä suullisessa käsittelyssä.

22 Kantajat Peek & Cloppenbug ja van Graaf vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää van Graafin kanteen tutkimatta

– hylkää Peek & Cloppenburgin kanteen perusteettomana

– velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää kanteen tutkimatta

– hylkää kanteen perusteettomana

– velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 Asianosaisten lausumat sekä niiden vastaukset unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 8.10.2009 pidetyssä istunnossa.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

26 Kantajat täsmentävät, että Peek & Cloppenburg nosti menettelyllisistä syistä ja varmuuden vuoksi kanteen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohta) tarkoitettuna osapuolena, jolle päätös on vastainen. Ne pyytävät myös, että niille annetaan tieto mahdollisesta unionin yleisen tuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan vain yhdellä niistä olisi asiavaltuus.

27 SMHV esittää asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohtaan vetoamalla, että Peek & Cloppenburg oli valituslautakunnan menettelyn osapuoli, joten vain sillä on kanneoikeus. Tavaramerkki on kuitenkin luovutettu van Graafille, joka katsoi, että sen oikeuksia on aineellisesti loukattu riidanalaisella päätöksellä. Tämän säännöksen kannalta määräävää on kuitenkin kannemenettelyn muodollisen osapuolen ominaisuus. Koska van Graaf ei ole koskaan ollut valituslautakunnan menettelyn osapuoli, sillä ei ole asiavaltuutta.

28 SMHV viittaa unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja esittää, että van Graaf voi tulla Peek & Cloppenburgin sijaan aikaisemman tavaramerkin Thai Silk luovutuksen perusteella sillä edellytyksellä, että se pyytää tulla viimeksi mainitun oikeuksien haltijaksi ja että unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy tämän asianosaisseuraannon määräyksellä. Van Graaf ei ole kuitenkaan esittänyt minkäänlaista asianosaisseuraantoa koskevaa pyyntöä.

29 Väliintulija väittää, että kanne on jätettävä tutkimatta yhtäältä sillä perusteella, että Peek & Cloppenburg ei ole 17.11.2007 alkaen enää ollut tavaramerkin haltija eikä riidanalainen päätös näin ollen ole sille vastainen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja toisaalta sillä perusteella, että van Graaf ei ole ollut valituslautakunnan menettelyn osapuoli eikä se ole tullut väliintulijaksi valituslautakunnassa, vaikka siitä on tullut aikaisemman tavaramerkin haltija hieman sen jälkeen, kun valitus jätettiin valituslautakunnalle. Kummallakaan kahdesta kantajasta ei näin ollen ole asiavaltuutta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kannetta valituslautakunnan päätöksestä ”voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen”.

31 Tältä osin on todettava, että sellaisessa asiassa, jossa tavaramerkki on luovutettu valituslautakunnan päätöksen jälkeen mutta ennen kanteen nostamista unionin yleisessä tuomioistuimessa, on todettu, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin uudet haltijat voivat nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa ja ne on hyväksyttävä oikeudenkäynnin asianosaisiksi, mikäli ne ovat osoittaneet olevansa sen oikeuden haltijoita, johon SMHV:ssä on vedottu (asia T-301/03, Canali Ireland v. SMHV – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), tuomio 28.6.2005, Kok., s. II-2479, 19 kohta).

32 On myös todettava, että koska edellä 31 kohdassa mainitussa asiassa CANAL JEAN CO. NEW YORK tavaramerkin uusi haltija oli esittänyt todisteet mainitun tavaramerkin luovutuksesta ja SMHV oli rekisteröinyt luovutuksen valituslautakunnan menettelyn jälkeen, uudesta haltijasta oli tullut SMHV:n menettelyn asianosainen (tuomion 20 kohta).

33 Käsiteltävän asian asiakirjoista ilmenee, että Peek & Cloppenburg pyysi kirjeitse 15.11.2007 Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastolta useiden tavaramerkkien, joihin aikaisempi tavaramerkki kuuluu, luovutusta van Graafille ja että Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto toimitti 11.8.2008 viimeksi mainitun edustajalle todistuksen kyseisen tavaramerkin luovutuksesta sille 17.11.2007 alkaen, joten van Graafista on tullut asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu SMHV:n menettelyn osapuoli (ks. vastaavasti myös asia T-134/06, Xentral v. SMHV – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), tuomio 13.12.2007, Kok., s. II-5213).

34 Tätä päätelmää ei horjuta se seikka, että aikaisemman tavaramerkin luovutuksen on virallisesti rekisteröinyt Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto eikä SMHV, koska aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Saksassa eikä tämän tavaramerkin luovutusta van Graafille ole kiistetty.

35 Kanne on näin ollen otettava tutkittavaksi siltä osin, kuin se koskee van Graafia.

36 Koska kyseessä on yksi ja sama kanne, ei Peek & Cloppenburgin asiavaltuutta ole tarpeen tutkia (ks. vastaavasti asia C-313/90, CIRFS ym. v. komissio, tuomio 24.3.1993, Kok., s. I-1125, Kok. Ep. XIV, s. I-95, 31 kohta; asia T-374/00, Verband der freien Rohrwerke ym. v. komissio, tuomio 8.7.2003, Kok., s. II-2275, 57 kohta ja asia T-282/06, Sun Chemical Group ym. v. komissio, tuomio 9.7.2007, Kok., s. II-2149, 50 kohta).

37 Edellä esitetyillä perusteilla kanne on otettava tutkittavaksi.

Asiakysymys

38 Kantajat vetoavat yhteen kanneperusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

Asianosaisten lausumat

39 Kantajat väittävät, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat tavarat ovat samat kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Niiden mukaan haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 24 kuuluvat tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat tavarat ovat samankaltaisia, koska vaatteet ja silkki kuuluvat tekstiileihin. Nämä tuotteet ovat lisäksi kilpailevia, koska vaatteet ovat vaatetusteollisuuden tuotteita, joiden koostumuksessa voi olla silkkiä ja joiden valmistamiseen käytetään silkkiä. Jakelukanavat ja myyntipaikat ovat myös usein samat.

40 Kantajat väittävät, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia, koska niitä hallitsee riikinkukon kuva, eivätkä mainittujen merkkien väliset minimaaliset erot riikinkukkojen kuvissa ja toissijaisissa osissa riitä luomaan kuluttajalle erilaista mielikuvaa näistä merkeistä. Ne väittävät, että on epärealistista ja täysin käsittämätöntä katsoa valituslautakunnan tavoin, että on mahdotonta ”yhdistää kyseisiä kuvioita tiettyyn määriteltyyn eläinlajiin”. Ne katsovat päinvastoin, että keskivertokuluttaja tunnistaa kyseisissä merkeissä riikinkukon kuvan, joka ei ole lainkaan kuvaileva luokkiin 24 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, ja kiinnittää siten mainitun kuluttajan huomion. Lisäksi merkkien erilaiset osatekijät eli kehykset, ääriviivat ja värit ovat toissijaisia, koska ne eivät käännä keskivertokuluttajan huomiota pois hallitsevista yhteisistä osista. Lisäksi ilmaus ”thai silk” on saksalaisen kuluttajan, joka ymmärtää täysin sen merkityksen, näkökulmasta kuvaileva silkille ja vaatteille, eikä sillä ole näin ollen vaikutusta mielikuvaan haetusta tavaramerkistä.

41 Kantajien mukaan useissa unionin yleisen tuomioistuimen tuomioissa on todettu sekaannusvaara ulkoasun samankaltaisuuksien perusteella, vaikka yksi vertailtavista merkeistä sisältäisi lisäksi sanaosan ilman, että toisen merkin tavallista suurempaa erottamiskykyä olisi otettu huomioon.

42 Kantajat lisäävät, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan joko hyvin samankaltaisia tai niitä ei voida verrata toisiinsa ja että ne ovat merkityssisällöltään hyvin samankaltaisia tai jopa samoja.

43 Ne katsovat, että Saksan markkinoilla on olemassa sekaannusvaara kyseisen yleisön keskuudessa, joka muodostuu tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista kuluttajista. Lisäksi on otettava huomioon se seikka, että yhtäältä kuluttaja muistaa epätäydellisesti tavaramerkit ja toisaalta aikaisemmalla tavaramerkillä on siitä itsestään johtuva vahva erottamiskyky. Tavaramerkkien ulkoasun

vertailu on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon kyseiset tavarat, joita myydään yleensä itsepalvelumyymälöissä.

44 SMHV ja väliintulija vaativat, että kanneperuste hylätään.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

45 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos ”sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen] yleisön keskuudessa[, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu], on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

46 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) nojalla aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

47 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myös analogisesti

asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta).

48 Lisäksi sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. edellä 47 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. analogisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok., s. I-4861, 40 kohta).

49 Tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden kanssa, jotka kyseisillä tavaramerkeillä katetaan. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta ja asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 25 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (ks. edellä 47 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Lisäksi tämän sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ”yleisön keskuudessa – – on sekaannusvaara” johtuu nimittäin, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. edellä 47 kohdassa

mainittu asia CAPIO, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös analogisesti edellä 48 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 47 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

51 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4359, 28 kohta ja asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1887, 38 kohta; ks. analogisesti edellä 47 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

52 Käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 16 kohdasta ilmenee yhtäältä, että valituslautakunta on ottanut huomioon saksankielisen yleisön, koska aikaisempi tavaramerkki on saksalainen tavaramerkki, ja toisaalta, että kohdeyleisö, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu saksankielisistä keskivertokuluttajista, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia. Tämä oletus, jota kantajat eivät myöskään ole kiistäneet, on vahvistettava.

53 Väliintulija väittää tosin, että kyseessä oleva yleisö on erityisen tarkkaavainen.

54 On kuitenkin todettava, että valituslautakunta totesi perustellusti, että kohdeyleisö muodostuu sellaisten tavanomaisten kulutustavaroiden osalta, jotka ovat kyseessä käsiteltävänä olevassa asiassa, keskivertokuluttajista, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti

asia T-423/04, Bunker & BKR v. SMHV – Marine Stock (B.K.R.), tuomio 5.10.2005, Kok., s. II-4035, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Merkkien samankaltaisuus

55 Ensiksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa perustellusti ulkoasun vertailusta, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan erilaisia.

56 On nimittäin totta, että molemmat merkit koostuvat eläintä esittävästä kuvasta. Haettu tavaramerkki koostuu eläimestä, jonka oletetaan esittävän sivukuvaa tyylitellystä, seisovasta, oikealle kääntyneestä riikinkukosta, jonka varpaita ei näy ja jonka pitkä pyrstö näyttää olevan silmätäplien peittämä. Tämä osa on sininen ja sijaitsee niin ikään sinisen ympyrän keskellä, jonka alapuolella on ilmaisu ”thai silk”. Siihen verrattuna aikaisempi tavaramerkki esittää niin ikään sivukuvaa seisovasta, oikealle kääntyneestä linnusta, jota ei voida välittömästi tunnistaa riikinkukoksi, koska kuva on pelkistetty. Tällä linnulla on heltta, pelkistetysti piirretyt jalat ja pyrstö, joka näyttää olevan suomujen peittämä. Vaikka osa yleisöstä voisikin havaita tässä kuvio-osassa riikinkukon kuvan, se on niin kaukana tämän eläimen tyylitellystä kuvasta haetussa tavaramerkissä, että kohdeyleisö katsoo niiden ulkoasut erilaisiksi.

57 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, ettei pelkästään se seikka, että kyseiset kaksi kuvaa suuntautuvat oikealle, voi johtaa siihen, että kyseisten merkkien ulkoasut katsotaan samankaltaisiksi.

58 Toiseksi lausuntatavan vertailun osalta on muistutettava, että suppeassa merkityksessä moniosaisen merkin lausuntatapa vastaa kaikkien sen sanaelementtien lausumista riippumatta niiden graafisista erityispiirteistä, jotka liittyvät pikemminkin merkin ulkoasun arviointiin (asia T-352/02, Creative Technology v. SMHV – Vila Ortiz (PC WORKS), Kok., s. II-1745, 42 kohta).

59 Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa todennut, myös tältä osin on katsottava, että kyseiset merkit ovat erilaisia. Haetussa tavaramerkissä on nimittäin sanaosa ”thai silk”, jota ei ole aikaisemmassa tavaramerkissä. Koska kohdeyleisö käyttää tätä sanaosaa viitatakseen haettuun tavaramerkkiin, ei ole olemassa sellaista lausuntatavan samankaltaisuutta, joka voisi mahdollisesti johtua siitä, että kohdeyleisö tunnistaisi molemmissa merkeissä saman eläimen. Ei nimittäin voida ajatella, että kohdeyleisö viittaisi haettuun tavaramerkkiin lausumalla sen sanaosan sijasta ainakin hieman epätäsmällisessä kuvio-osassa esitettyä eläintä tarkoittavan saksalaisen sanan, koska ei voida sulkea pois sitä, että mainittu yleisö ei heti tunnista riikinkukkoa tässä kuvio-osassa.

60 Vaikka haetun tavaramerkin sanaosa voitaisiin katsoa kuvailevaksi kantajien väitteen mukaisesti, kohdeyleisö lausuu mainittuun tavaramerkkiin viitatessaan joka tapauksessa pelkästään sen sanaosan eikä sen kuvio-osassa esitettyä eläintä vastaavaa ilmaisua, koska tämä vastaavuus on luonteeltaan epäsuoraa ja esillä olevassa asiassa kyseisen ilmaisun osalta epävarmaa, huolimatta oikeuskäytännöstä, johon kantajat vetoavat ja jonka mukaan yleisö ei miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. asia T-205/06, NewSoft Technology v. SMHV – Soft (Presto! Bizcard Reader), tuomio 22.5.2008, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

61 Kolmanneksi merkityssisällön vertailun osalta pitää paikkansa, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että jotta olisi kyse samankaltaisuudesta, kohdeyleisön tulisi välittömästi katsoa kyseisten kahden kuvan esittävän

riikinkukkoa. On myös totta, ettei tällaista oletusta voida vahvistaa siltä osin kuin kyseisten kahden kuvan ulkoasut ovat erilaisia.

62 Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että osa kohdeyleisöstä tunnistaa riikinkukon kyseisissä kahdessa kuvio-osassa, mikä voisi näin ollen johtaa tiettyyn merkityssisällön samankaltaisuuteen kyseisten merkkien välillä. Aikaisempi tavaramerkki nimittäin sisältää, vaikka se onkin piirretty pelkistetysti, tiettyjä riikinkukon tunnusmerkkejä, eli heltan ja pitkän pyrstön. Haettu tavaramerkki taas on selvästi lähempänä riikinkukon kuvaa linnun silmätäplien ja yleisen asennon vuoksi.

63 Tämän osalta on palautettava mieleen, että merkityssisällön samankaltaisuus perustuu siihen, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joiden merkityssisältö on yhdenmukainen (edellä 48 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta). Jos siis katsotaan, että kohdeyleisö voi havaita riikinkukon kyseisissä merkeissä, niissä käytetään kuvia, joiden merkityssisältö on yhdenmukainen sillä tavoin, että tällaiset kuvat tuovat mainitun yleisön mieleen tai välittävät sille ajatuksen kyseisten tuotteiden kauneudesta tai eleganssista, jotka perinteisesti yhdistetään riikinkukkoon.

64 On kuitenkin todettava, että tällainen merkityssisällön samankaltaisuus on katsottava heikoksi sen vuoksi, että riidanalaiset merkit tuovat kohdeyleisön mieleen tai välittävät sille saman merkityssisällön epäsuoralla tavalla.

65 Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on todennut virheellisesti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, ettei kyseisten merkkien merkityssisältö ole samankaltainen. On kuitenkin todettava, ettei tämä seikka voi tässä vaiheessa johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, koska valituslautakunta on toisaalta riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa tutkinut mahdollisen sekaannusvaaran olemassaoloa siinä tapauksessa, että kyseisten merkkien merkityssisällöt olisivat samankaltaisia.

Tavaroiden samankaltaisuus

66 Kuten riidanalaisen päätöksen 29 kohdasta ilmenee, aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat tavarat eli vaatteet sisältävät ne tavarat, jotka yhteisön kuviomerkki Thai Silk kattaa ja jotka kuuluvat luokkiin 24 ja 25, eli luokassa 24 silkin ja luokassa 25 silkkivaatteet.

67 Tästä seuraa, että kyseessä olevien tavaroiden on katsottava olevan samoja, joten väliintulijan väitettä, jonka mukaan vaatteet ja silkki eivät ole samoja, ei voida hyväksyä.

Sekaannusvaara

68 Vaikka kyseiset tavarat ovat samoja ja huolimatta heikosta merkityssisällön samankaltaisuudesta kyseisten merkkien välillä valituslautakunta totesi perustellusti, että kyseisten tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma ei aiheuta sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.

69 Tältä osin on muistutettava, ettei voida sulkea pois sitä, että merkityssisällön samankaltaisuus, joka perustuu siihen, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joiden merkityssisältö on yhdenmukainen, voi luoda sekaannusvaaran siinä tapauksessa, että aikaisemmalla tavaramerkillä on erityinen erottamiskyky joko sen itsensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu yleisön keskuudessa. Joka tapauksessa siinä tapauksessa, kun tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja kun se muodostuu kuvasta, joka ei ole erityisen mielikuvituksellinen, pelkkä merkityssisältöön liittyvä samankaltaisuus ei riitä synnyttämään sekaannusvaaraa (ks. edellä 48 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 ja 25 kohta).

70 On todettava, ettei asiakirjoista tai kantajien väitteistä ilmene, että aikaisemmalla tavaramerkillä olisi erityinen erottamiskyky sen itsensä tai väitetyn laajan tunnettuutensa vuoksi.

71 On lisäksi 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. 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 itsepalvelumyymälöissä, 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 (yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), Kok., s. II-3471, 49 kohta).

72 Kun otetaan huomioon kyseiset tavarat ja niiden myyntitapa, on todettava, että nimenomaan kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, joilla on käsiteltävässä asiassa suurin merkitys, puuttuvat.

73 Näin ollen todetut ulkoasun ja lausuntatavan erot neutralisoivat merkityssisällön vähäisen samankaltaisuuden. Kun nimittäin kohdeyleisö havaitsee kyseiset kaksi merkkiä, on täysin suljettu pois, että se voisi muodostaa niiden välille yhteyden, joka loisi kohdeyleisön mielessä sekaannusvaaran ja jonka vuoksi tämä uskoisi, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vaikka vaatevalmistajat lisäksi luovat joskus useita tuotelinjoja, on kuitenkin täysin epätodennäköistä, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa perustellusti todennut, että kohdeyleisö voisi kyseiset kaksi

merkkiä havaitessaan uskoa, että on kyse saman tavaramerkin muunnelmista tai saman valmistajan alatavaramerkeistä.

74 Näillä perusteilla ainoa kanneperuste on hylättävä, ja näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

75 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Peek & Cloppenburg ja van Graaf ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Peek & Cloppenburg ja van Graaf GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2010.

Allekirjoitukset