

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

14 päivänä heinäkuuta \*

Asiassa T-126/03,

**Reckitt Benckiser (España), SL**, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajanaan  
asianajaja M. Esteve Sanz,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinään A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-  
Monguiral,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

**Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH**, kotipaikka Luckenwalde (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan Reckitt Benckiser (España), SL:n ja Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH:n välisestä väitemenettelystä 31.1.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 389/2002-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja V. Vadapalas,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.4.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.8.2003 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 30.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, jonka nimi on muutettu myöhemmin Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH:ksi (jäljempänä Aladin), teki 20.3.1997 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, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ALADIN.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin 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 luokkiin 1, 3, 35, 37 ja 42, ja ne vastasivat alun perin seuraavaa kuvausta
  - luokka 1: ”Bakteerivalmisteet, paitsi lääkinnällisiin tai eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin; emäkset (kemikaalit); petsit (luokassa 1); hapot (luokassa 1); biokemialliset katalyysaattorit; kemikaalit teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin;

happoa kestävät kemikaalit; kloorit; kloridit; detergentit (luokassa 1); pehmenysaineet (kalkinpoistoaineet) (luokassa 1); entsyymit teollisiin tarkoituksiin; entsyymivalmisteet teollisiin tarkoituksiin; fermentit kemiallisiin tarkoituksiin; rasvanlohkaisuaineet; ammoniumkloridi; ammoniakkiliuos teollisiin tarkoituksiin”

- luokka 3: ”Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; peittausaineet; viemärienpuhdistusaineet; maalinpoistoaineet; rasvanpoistoaineet luokassa 3; vernissanpoistoaineet; tahranpoistoaineet; puhdistusöljyt; hiontaaineet luokassa 3; tärpähti rasvan poistoon; kaikki edellä mainitut tuotteet paitsi tekstiiliapuaineet ja apuaineet metallinjalostusteollisuudelle”
  
- luokka 35: ”Franchise-valtuuttajan palvelut, nimittäin organisatorisen ja liiketaloudellisen tietotaidon välittäminen liittyen saniteettitoimintaan ja putkienpuhdistukseen”
  
- luokka 37: ”Rakentaminen; asennuspalvelut; putkien ja viemäreiden puhdistaminen; puhdistuskoneiden vuokraus; desinfiointipalvelut; lakkauspalvelut; rottien hävittäminen; korroosionestopalvelut; hiekkapuhallus; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitys, paitsi maataloustarkoituksiin”
  
- luokka 42: ”Tekninen neuvonta ja asiantuntijapalvelut; putkistojärjestelmien huoltoon, kunnossapitoon ja puhdistukseen tarkoitettujen menetelmien, laitteiden ja välineiden kehittäminen sekä suunnittelu; kauko-ohjaus- ja kuvansiirtotekniikkaan liittyvien laitteiden, välineiden ja anturien kehittäminen ja rakentaminen; tietokoneohjelmointi, paitsi sukellustietokoneiden ohjelmat”.

- 4 Tämä hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 8.6.1998 ilmestyneessä numerossa 42/98.
- 5 Reckitt & Colman SA teki 8.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta ja vetosi kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin. Väitteen perusteena oli Espanjassa 29.7.1912 numerolla 20 512 rekisteröity aikaisempi kansallinen tavaramerkki ALADDIN (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), jota koskeva rekisteröinti oli uudistettu 16.5.1993, ja joka on tarkoitettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten ja vastaa seuraavaa kuvausta: ”Metallien kiillotustuotteet”.
- 6 Aikaisempi tavaramerkki luovutettiin myöhemmin kantajalle.
- 7 Aladinin 30.4.1999 esittämän pyynnön johdosta SMHV kehotti kantajaa esittämään näyttöä aikaisemman tavaramerkin käytöstä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 1 kohdan nojalla.
- 8 Kantaja toimitti 26.7.1999 SMHV:lle näyttönä aikaisemman tavaramerkin käytöstä jäljennöksiä Espanjaan sijoittautuneille useille asiakkaille osoitetuista laskuista ja sen markkinoimaa tuotevalikoimaa koskevista esitteistä.

- 9 Aladin rajasi 28.2.2000 luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden, joita varten se vaati tavaramerkin rekisteröimistä, luetteloa seuraavasti:

”Poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”.

- 10 Väiteosaston annettua 27.3.2000 kantajalle tiedoksi edellä mainitun rajoituksen, kantaja vahvisti pysyttävänsä väitteensä voimassa kaikkien luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta.

- 11 Väiteosasto hylkäsi väitteen 27.2.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 42 ja 43 artiklan, sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdan nojalla. Ensiksikin väiteosasto katsoi aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevan näytön osalta, sellaisena kuin kantaja oli sitä esittänyt, että sillä näytettiin toteen aikaisemman tavaramerkin käyttö metallien kiillotustuotteita, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity, huomattavasti tarkemmin määrätyn tuotteen osalta. Väiteosasto katsoi näin ollen, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti väitteen tutkimisen oli perustuttava ainoastaan kyseiseen tarkkaan määrättyyn tuotteeseen eli sellaiseen metallien kiillotustuotteeseen, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton). Toiseksi väiteosasto katsoi, että vaikka merkit olivat hyvin samanlaisia, yleisön keskuudessa ei ollut sekaannusvaaraa, koska tavarat erosivat suuresti toisistaan luonteensa, käyttötarkoituksensa, käyttötapansa, niiden lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien osalta.

- 12 Kantaja teki 25.4.2002 SMHV:lle valituksen väiteosaston päätöksestä.

- 13 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 31.1.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 4.2.2003. Valituslautakunta katsoi yhtäältä, että asiassa oli esitetty näyttöä ainoastaan siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty kyseisen tarkkaan määrätyn tuotteen osalta, ja toisaalta, että huolimatta siitä, että tavaramerkit ovat lähes samanlaisia ja siitä, että ne ovat luonnostaan erottamiskykyisiä, Espanjassa ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, koska tavarat eivät millään tavalla muistuta toisiaan, kun otetaan huomioon erityisesti Aladinilta peräisin olevia tavaroita käyttävien kuluttajien todennäköinen asiantuntemus sekä kyseisten tavaroiden erilainen luonne ja käyttötarkoitus.

### **Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset**

- 14 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin kuultiin 30.9.2004 pidetyssä istunnossa; Aladin ei jättänyt vastauskirjelmää.
- 15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuossa yhteydessä, että kantajan vaatimuksia oli tulkittava siten, että niissä vaaditaan vain kanteen kohteena olevan päätöksen kumoamista ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 16 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan sekä nyt esillä olevasta oikeudenkäynnistä että SMHV:ssa käydystä väitemenettelystä ja sille tehdystä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 Istunnossa SMHV:a pyydettiin esittämään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle selvitystä Aladinia koskevan konkurssimenettelyn kulusta sekä tämän tilanteen vaikutuksesta sen tekemään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaan hakemukseen. SMHV täytti tämän pyynnön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2004 toimittamallaan kirjeellä. Suullinen käsittely päätettiin 15.12.2004 tehdyllä päätöksellä.

## Oikeudellinen arviointi

19 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.



*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista*

## Asianosaisten lausumat

- 20 Kantaja väittää, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että aikaisemmalla tavaramerkillä annettiin suojaa vain sille tarkkaan määrätylle tuotteelle, jonka osalta kantaja näytti toteen, että mainittua tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty Espanjassa, eli metallien kiillotustuotteelle, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton).
- 21 Kantajan mukaan näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty tämän tarkkaan määrätyn tuotteen osalta sisältää näytön tavaramerkin käytöstä yleisemmin ”metallien kiillotustuotteiden” osalta, koska tarkkaan määrätty tuote kuuluu tuohon tavaroiden ryhmään. Näin ollen väitemenettelyssä olisi katsottava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ”metallien kiillotustuotteille” eikä pelkästään ”metallien kiillotustuotteille, jotka koostuvat kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton)”.
- 22 Kantaja tulkitsee tässä yhteydessä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa siten, että sitä on tarkoitus soveltaa tapauksissa, joissa väitteen tekijä ei kykene näyttämään toteen tavaramerkin käyttöä yhteen tai useampaan luokkaan rekisteröityjen, muihin ryhmiin kuuluvien tavaroiden osalta. Sen mukaan tällöin olisi perusteltua katsoa, että tavaramerkki on rekisteröity vain niiden tavararyhmien osalta, joiden käytön väitteen tekijä on kyennyt näyttämään toteen.
- 23 Tekijöillä, jotka liittyvät tavaraan, johon on vedottu sen osoittamiseksi, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty jonkin tavararyhmän osalta, kuten käyttötarkoituksella, pakkauksella, käyttötavalla tai myyntikanavilla, ei ole mitään

merkitystä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti nämä seikat ovat sitä vastoin merkityksellisiä arvioitaessa mahdollista sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin ja samaan luokkaan kuuluville tavaroille rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä.

24 Kanteen kohteena oleva päätös on kantajan mukaan näin ollen virheellinen, kun siinä todetaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, että aikaisemman tavaramerkin kattamaa tavaraa käytetään siten, että metalliesineiden ulkopintaa pyyhitään käsin puhdistusaineella kyllästetyllä puuvillavanun palalla, ja että se on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa, kun taas tavara, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, on puhdistusliuos, jota kaadetaan tukkeutuneiden tai saastuneiden putkien sisään, ja se on tarkoitettu ainoastaan ammattiyleisön käyttöön.

25 Kantaja päättelee tästä, että kanteen kohteena olevassa päätöksessä rikotaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, kun siinä todetaan, että väitteen osalta oli katsottava, että aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity vain ”sellaista metallien kiillotusaineella kyllästettyä puuvillavanua varten, joka on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa”.

26 SMHV katsoo, että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Se esittää tämän näkemyksensä tueksi kaksi väitettä. Yhtäältä se toteaa, että määriteltäessä, mitä tavaroita ja palveluja aikaisempi tavaramerkki kattaa, on otettava huomioon niiden tavaroiden ja palvelujen, joiden käyttö on näytetty toteen, konkreettiset myyntiolosuhteet, jotta voidaan arvioida, onko aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä sekaannusvaaraa tietyillä markkinoilla. Toisaalta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa voidaan SMHV:n mukaan soveltaa siitä riippumatta, sisältyykö aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen luetteloon vain yksi tuote vaiko ei.

- 27 SMHV muistuttaa näistä väitteistä ensimmäisen osalta, että yhteisön tavaramerkkioikeudessa edellytetään, että tavaramerkin haltijan on tosiasiallisesti käytettävä rekisteröityä tavaramerkkiä, jotta vain sen markkinoilla todella saamaa asemaa suojattaisiin. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) kahdeksannen perustelukappaleen ja asetuksen N:o 40/94 yhdeksännen perustelukappaleen mukaisesti tämän vaatimuksen tarkoituksena on vähentää ristiriitoja tavaramerkkien välillä ja rajoittaa sellaisten rekisteröityjen tavaramerkkien lukumäärää, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty (asia T-174/01, *Goulbourn v. SMHV — Redcats (Silk Cocoon)*, tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-789, 38 kohta).
- 28 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa säädetään SMHV:n mukaan, ”keinotekoisten ristiriitojen” välttämiseksi, että aikaisemman tavaramerkin suoja on perusteltua vain siltä osin kuin tavaramerkkiä on todella käytetty. Sen mukaan tämä tavoite on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, jossa on todettu, että tavaramerkille annettava suoja ei voi ylittää sitä, mikä on välttämätöntä tavaramerkin haltijan perusteltujen intressien suojaamiseksi.
- 29 SMHV:n mukaan silloin kun tavaramerkkejä on rekisteröity eri kaupallisilla sektoreilla, joilla niitä käytetään, aikaisemman tavaramerkin yksinomainen suoja ei saa estää uudemman tavaramerkin rekisteröimistä, paitsi jos aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu. Tämä käy konkreettisesti ilmi yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumasta sekaannusvaaran arviointia koskevasta lähestymistavasta, jonka mukaan tavaroiden tai palvelujen ja niihin liittyvien tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin tunnettuusaste markkinoilla (asia C-39/97, *Canon*, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta ja asia C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 23 kohta), keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste (em. asia *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, tuomion 26 kohta), kyseisten tavaroiden ja palvelujen luonne, niiden lopulliset kuluttajat, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (em. asia *Canon*, tuomion 23 kohta).

- 30 Se toteaa, että lisäksi kantaja itse myöntää, että tavaroiden konkreettiset myyntiolosuhteet on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Kantaja esittää näin ollen ristiriitaisen näkemyksen kiistäessään sen, että näin olisi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan säännöksiä sovellettaessa.
- 31 Kun väite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksena on nimittäin se, että määritetään tapauskohtaisesti, onko aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin sen katsotaan tulleen rekisteröidyksi, ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä konkreettista sekaannusvaaraa, ja tämä tapahtuu pelkästään sen arvioimiseksi, onko väite perusteltu.
- 32 Koska yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kahden erottavan tunnuksen välisen ristiriidan todennäköisyyttä on arvioitava markkinoilla eikä rekisterissä, SMHV:n mukaan on otettava huomioon kaikki tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät seikat, jotka voidaan johtaa tavaramerkin käyttöä koskevasta näytöstä, jonka avulla tavaramerkin suojan soveltamisala voidaan määritellä objektiivisemmin ja luotettavammin.
- 33 Näin ollen SMHV katsoo, että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa todetessaan, että oli katsottava, että aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity ainoastaan sellaista metallien kiillotustuotetta varten, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton), ja jonka pääasiallisena ominaispiirteenä on, että se on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi kotitalouksissa. Sitä vastoin se, että väitettäisiin, kuten kantaja, että näytöllä tavaramerkin käytöstä kyseisen tarkkaan määrätyn tuotteen osalta osoitetaan, että tätä viimeksi mainittua tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkkiä haettiin, eli ”metallien kiillotustuotteiden” osalta, häittäisi sekaannusvaaran arviointia. Tällaisen tulkinnan seurauksena olisi nimittäin, että merkityksellisten markkinoiden määritelmä vääristyisi ja että muiden toimijoiden pääsyä muille markkinoille rajoitettaisiin suhteettomasti. SMHV toteaa kuitenkin, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä pyritään välttämään juuri tämän tyyppinen keinotekoinen ristiriita.

- 34 Toiseksi SMHV väittää, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, sisältyykö aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen luetteloon vain yksi tuote vaiko ei. Kantajan väitteellä, jonka mukaan tätä säännöstä sovelletaan vain tapauksissa, joissa aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon sisältyy useampi tavara, ja että näin ollen esillä olevassa asiassa näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä kyseisen tarkkaan määrätyn tuotteen osalta vastaa näyttöä siitä, että kyseistä tavaramerkkiä on käytetty sen ryhmän tavaroiden osalta, johon se kuuluu ja jota varten tavaramerkki on rekisteröity, ei sen mukaan ole merkitystä esillä olevassa asiassa.
- 35 Yhtäältä SMHV nimittäin toteaa, ettei asetukseen N:o 40/94 sisälly mitään seikkaa, joka tukisi kantajan esittämää tulkintaa kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 kohdan viimeisestä virkkeestä. Toisaalta tällaisesta tulkinnasta seuraisi, että väitteen esittäjät voisivat helposti vapautua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta vaatimuksesta muotoilemalla tavararyhmiä varten rekisteröidyn kuvauksen yleisin termein, laajentamalla näin keinotekoisesti tavaramerkin suojan koskemaan sellaisia tavaroita, jotka eivät ole myynnissä.
- 36 Lisäksi se toteaa, että SMHV:n valituslautakuntien päätöskäytännöstä käy ilmi, että tavaroiden tai palvelujen alaryhmän käyttöä ei pääsääntöisesti voida rinnastaa laajemman ryhmän käyttöön, vaikka aikaisempi tavaramerkki kattaisikin vain yhden tavaroiden tai palvelujen ryhmän.
- 37 SMHV toteaa lopuksi, että vaikka jokin tavaroiden ryhmä voi muodostaa luonteeltaan yhtenäisten tavaroiden kokonaisuuden, nämä tavarat voivat kuitenkin olla epäyhtenäisiä käyttötarkoituksensa, niiden lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien osalta, kuten on sen mukaan esillä olevassa asiassa. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa edellytetään sen mukaan, että tavaroiden tai palvelujen kunkin ryhmän osalta määritetään tapauskohtaisesti sellaiset alaryhmät, jotka ovat käyttöä koskevan näytön sisällön mukaisia, koska aikaisemman tavaramerkin alkuperäinen kuvaus saattaa kattaa käyttötarkoituksen, lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien osalta riittävän erilaisia tavaroita tai palveluja.

- 38 SMHV katsoo esillä olevassa asiassa, että aikaisemman tavaramerkin käyttö osoittaa, että ”metallien kiillotustuotteet” eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, koska tämä ryhmä kattaa laajan valikoiman tavaroita, joilla on erilaisia käyttötarkoituksia (sekä ruokailuvälineiden että metallirakennelmien pintojen huolto), erilaisia lopullisia kuluttajia (päivittäistavaroiden keskivertokuluttaja tai metallityöläinen) ja erilaisia myyntipisteitä (rautakaupat, valintamyymälät, tai erillistä myyntipistettä ei ole silloin, kun tavaran myynti on sidoksissa metallien käsittelypalvelun tarjoamiseen). Valituslautakunnan määrittelemä alaryhmä eli ”metallien kiillotustuotteet, jotka koostuvat kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton)”, on sen mukaan näin ollen täysin asianmukainen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 39 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa.”

40 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä todetaan seuraavaa:

”Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin se perustuu sekä todisteet näiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti”.

41 Esillä olevassa asiassa on kiistatonta, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville ”metallien kiillotustuotteille”. Asiassa ei ole myöskään riitautettu sitä, että Aladinin pyynnöstä kantaja on toimittanut todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, asiakirjoilla, joista käy ilmi, että kyseistä tavaramerkkiä on todella käytetty sellaisen metallien kiillotustuotteen myynnissä, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton).

42 On muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan vaatimuksen tarkoituksena on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, siten, että suojaa annetaan vain sellaisille tavaramerkeille, joita on todella käytetty, paitsi jos on perusteltu taloudellinen syy tavaramerkkien käyttämättä jättämiselle. Tätä tulkintaa tukee asetuksen N:o 40/94 yhdeksäs perustelukappale, jossa mainitaan nimenomaisesti tämä tavoite (ks. vastaavasti edellä 27 kohdassa mainittu asia Silk Cocoon, tuomion 38 kohta). Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksena ei ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV — Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2787, 32 kohta ja asia T-203/02, Sunrider v. SMHV — Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2811, 38 kohta).

- 43 Näin ollen kyseisen vaatimuksen tarkoituksena ei ole niinkään määrittää täsmällisesti aikaisemmalle tavaramerkille annettavan suojan ulottuvuutta sellaisten konkreettisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden osalta sitä käytetään tietyllä hetkellä, vaan pikemminkin varmistaa yleisemmin, että aikaisempaa tavaramerkkiä on todella käytetty niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.
- 44 Tästä näkökulmasta tarkasteltuna asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeistä virkettä sekä saman asetuksen 43 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 43 artiklan 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, on tulkittava siten, että niiden tarkoituksena on välttää se, että tavaramerkille, jota on käytetty vain osaan niitä tavaroita, joita varten se on rekisteröity, annettaisiin laajaa suojaa pelkästään sillä perusteella, että se on rekisteröity laajaa tavaroiden tai palvelujen valikoimaa varten. Näin ollen näitä säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmien laajuus, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja erityisesti se, miten yleisiä — suhteessa niihin tavarihin tai palveluihin, joiden tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen — ovat ne termit, joita on käytetty tätä tarkoitusta varten kyseisten ryhmien kuvailussa.
- 45 Edellä viitatuista säännöksistä seuraa, että jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väittemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat. Jos tavaramerkki on sitä vastoin rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu niin täsmällisesti ja rajatusti, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, tällöin näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väittemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän.
- 46 Vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, että aikaisemman



tavaramerkin haltijalta riistettäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella järkevällä tavalla. Tämän osalta on todettava, että tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdotonta näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta. Näin ollen "tavaroiden tai palvelujen osaa" koskevan käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia, vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä.

47 Tämän osalta on korostettava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ainoastaan "metallien kiillotustuotteita" varten. Tällä kuvauksella sellainen tavaryhmä, joka kattaa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaan "puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet", rajataan sekä kyseisten tavaroiden tehtävän eli kiillottamisen, että niiden kohteen eli metallien, osalta. Lisäksi on huomattava, että viimeksi mainittu ryhmä kuuluu yleisemmin kyseiseen sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, joka kattaa puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteiden lisäksi myös seuraavat tavarat: "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet".

48 Näissä olosuhteissa on katsottava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity sellaisten tavaroiden kokonaisuudelle, joka muodostaa erityisen täsmällisen ja rajatun alaryhmän tavaryhmässä, johon tämä kokonaisuus Nizzan sopimuksen nojalla kuuluu.

49 Tästä seuraa, että esittäessään kiistatonta näyttöä siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty "metallien kiillotustuotteessa, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton)", joka on selvästikin aikaisemman tavaramerkin kattamaan alaryhmään kuuluva "metallien kiillotustuote", kantaja on

asianmukaisesti näyttänyt toteen sen, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty koko tämän alaryhmän osalta, ilman että tältä osin olisi tehtävä erottelua kohdeyleisön mukaan.

50 Näin ollen katsoessaan väitettä tutkiessaan, että aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity vain ”metallien kiillotustuotteelle, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta (magic cotton)”, valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

51 Koska asetuksen N:o 40/94 43 artiklan säännökset mahdollistavat sen, että aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan pitää rekisteröitynä vain niitä tavaroita ja palveluja varten, jonka osalta tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen, niillä yhtäältä rajoitetaan aikaisemman tavaramerkin haltijan rekisteröinnin perusteella saamia oikeuksia, joten kyseisiä säännöksiä ei voida tulkita niin laajasti kuin SMHV on tehnyt, ja toisaalta nämä säännökset on sovitettava yhteen kyseisen haltijan sen perustellun intressin kanssa, joka tällä on voida myöhemmin laajentaa tavara- tai palveluvalikoimaansa niitä tavaroita tai palveluja, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, koskevan kuvauksen rajoissa, hyötyen kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin perusteella saamastaan suojasta. Näin on erityisesti silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, muodostavat riittävän tarkasti rajatun ryhmän, kuten edellä on selostettu.

52 Mikään SMHV:n esittämistä väitteistä ei aseta tätä johtopäätöstä kyseenalaiseksi.

53 Ensinnäkin, vaikka onkin totta, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen tarkoituksena on välttää keinotekoiset ristiriidat aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä, on myös huomattava, että tähän oikeutettuun tavoitteeseen pyrittäessä ei voida perusteettomasti rajoittaa aikaisemman tavaramerkin suojan laajuutta silloin, kun rekisteröinnin kohteena olevat tavarat tai palvelut muodostavat, kuten esillä olevassa asiassa, riittävän tarkasti rajatun ryhmän.

- 54 Toiseksi vaikka olisi katsottava, että SMHV:n väite, jonka mukaan tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vertaavat kyseisiä tavaroita tai palveluja konkreettisesti toisiinsa, on paikkansapitävä, on todettava, ettei sillä ole mitään merkitystä saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa, mikä tapahtuu ennen kuin arvioidaan millään tapaa, onko kyseisten tavaramerkkien välillä sekaannusvaaraa, ja sen tarkoituksena on vain selvittää, onko, ja jos niin missä määrin, tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.
- 55 Kolmanneksi SMHV:n väitteestä, jonka mukaan valituslautakuntien päätöskäytännöstä käy ilmi, että tavaroiden tai palvelujen alaryhmään kohdistuvaa käyttöä ei pääsääntöisesti voida rinnastaa yleisempään ryhmään kohdistuvaan käyttöön, riittää kun muistutetaan, että vaikka tällaisen käytännön olemassaolo todettaisiinkin, valituslautakuntien päätökset aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevasta näytöstä perustuvat asetukseen N:o 40/94. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava vain tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman päätöskäytännön perusteella (asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3887, 35 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-445/02 P, Glaverbel v. SMHV, 28.6.2004 antamallaan määräyksellä, Kok. 2004, s. I-6267).
- 56 Lisäksi on huomattava, että SMHV:n väitteellä ei ole merkitystä esillä olevassa asiassa, koska kantaja ei väitä, että näyttö siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty sen alaryhmän osalta, jota varten se on rekisteröity, osoittaisi tosiasiallisen käytön koko sen ryhmän osalta, johon tämä alaryhmä kuuluu Nizzan sopimuksen mukaan, vaan ainoastaan, että tavara, jonka osalta tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen, osoittaa, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty koko sen alaryhmän osalta, jota varten tavaramerkki on rekisteröity.

- 57 Neljänneksi väitteellä, jonka mukaan kantajan esittämästä tulkinnasta seuraisi, että väitteen esittäjät voisivat vapautua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta vaatimuksesta käyttämällä yleisluonteisia ilmauksia niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmän osalta, joita rekisteröinti koskee, ei ole merkitystä esillä olevassa asiassa — vaikka tämä voikin olla perusteltua tietyissä tapauksissa —, koska kyseessä olevaa ryhmää koskeva kuvaus on yksityiskohtainen.
- 58 Lopuksi SMHV toteaa, että vaikka jokin tavaroiden ryhmä voi muodostaa luonteeltaan yhtenäisten tavaroiden kokonaisuuden, ne voivat kuitenkin olla epäyhtenäisiä käyttötarkoituksensa, niiden lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien osalta, kuten on sen mukaan esillä olevassa asiassa. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa edellytetään SMHV:n mukaan, että tavaroiden tai palvelujen kunkin ryhmän osalta määritetään tapauskohtaisesti sellaiset alaryhmät, jotka ovat käyttöä koskevan näytön sisällön mukaisia, koska aikaisemman tavaramerkin alkuperäinen kuvaus saattaa kattaa käyttötarkoituksen, lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien osalta riittävän erilaisia tavaroita tai palveluja.
- 59 Kuten on todettu edellä 45 kohdassa, vaikka onkin totta, että tämä tulkinta voi olla merkityksellinen tapauksessa, jossa tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, on todettava, että esillä olevassa asiassa se alaryhmä, jonka osalta aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on riittävän täsmällinen ja rajattu, joten sen ei voida katsoa kattavan niin erilaisia tavaroita, että sen osalta olisi pitänyt tehdä uusia alajaotteluja, niin kuin SMHV väittää.
- 60 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunnan päätöksellä, jossa todetaan, että näyttöä aikaisemman tavaramerkin käytöstä oli esitetty vain ”sellaisesta metallien kiillotustuotteesta, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavannusta (magic cotton)”, ja että näin ollen väitemenettelyssä oli katsottava, että kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity vain tämän yhden tuotteen osalta eikä koko

sen alaryhmän, eli ”metallien kiillotustuotteiden” osalta, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, on rikottu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta. Koska kanteen kohteena olevan päätöksen taustalla olevat perusteet ovat virheelliset, kyseinen päätös on kumottava pelkästään tämän rikkomisen perusteella.

- 61 Koska valituslautakunta on kanteen kohteena olevassa päätöksessä kuitenkin lausunut sekaannusvaarasta riidanalaisten tavaramerkkien välillä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on tutkittava myös kantajan esittämä toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

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

#### Asiansaisten lausumat

- 62 Kantaja väittää, että vertailtaessa toisiinsa luokkaan 3 kuuluvia, aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita eli ”metallien kiillotustuotteita” ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamia tavaroita eli ”poistoputkien puhdistusvalmisteita metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”, käy ilmi, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia käyttötarkoituksensa, täydentävyytensä ja niiden lopullisten kuluttajien osalta.
- 63 Aikaisempi tavaramerkki kattaa kantajan mukaan tuotteet, jotka on tarkoitettu kaikentyyppisten metallien kiillottamiseen, mukaan luettuna poistoputket ja viemäriputket, ja sitä voidaan käyttää tavaroihin, jotka on suunnattu kaikentyyppiselle yleisölle, mukaan luettuna metallinjalostusteollisuuden ammattilaiset.

- 64 Lisäksi kantaja huomauttaa, että oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäinen samankaltaisuus voi kompensoitua sillä, että kyseiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaiset, ja päinvastoin. Lisäksi tavaramerkit, jotka ovat erityisen erottamiskykyisiä, joko ominaispiirteidensä tai laajan tunnettuisuutensa vuoksi, saavat laajempaa suojaa kuin tavaramerkit, joilla on heikompi erottamiskyky, ja sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.
- 65 Näin ollen tavaramerkin rekisteröinti saatetaan evätä, vaikka tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut eivät ole kovinkaan samankaltaisia, jos aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky.
- 66 Esillä olevassa asiassa kanteen kohteena olevasta päätöksestä käy ilmi sekä se, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia, että se, että aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky. Kyse on nimittäin mielikuvituksellisesta sanasta, joka ei millään tavalla kuvaa tavaramerkin kattamien tavaroiden tyyppiä, ja sitä on käytetty laajasti Espanjassa vuodesta 1912.
- 67 Kantaja toteaa lopuksi, että kun otetaan huomioon, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat luonteeltaan riittävän samanlaisia, on olemassa vaara, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, myös siinä tapauksessa, että sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa olisi otettava huomioon vain kyseessä oleva tarkkaan määrätty tuote.
- 68 SMHV katsoo, että nämä väitteet ovat perusteettomia.

- 69 SMHV väittää, että valituslautakunta katsoi kanteen kohteena olevassa päätöksessä perustellusti, että tavarat, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin katsottiin olevan rekisteröity, eli metallien kiillotustuote, joka koostuu kiillotusaineella kyllästetystä puuvillavanusta, erosivat tavaroista, joille tavaramerkin rekisteröimistä haetaan, ja joita ovat poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet.
- 70 SMHV myöntää, että vaikka ”puhdistus” ja ”kiillotus” voivatkin tietyissä tapauksissa liittyä läheisesti toisiinsa, erityisesti kotitalouksiin tarkoitettujen tuotteiden osalta, näin ei ole missään tapauksessa esillä olevassa asiassa, koska viemäreiden puhdistusta ja kotitalouskäyttöön tarkoitettujen metallien kiillotusta koskevien käyttötarjoitusten välillä ei ole mitään yhteyttä.
- 71 Koska kyseisillä tuotteilla on eri käyttötarkoitukset, ne eivät vastaa samoihin tarpeisiin, eivätkä kilpaile keskenään tai ole keskenään vaihdettavissa.
- 72 Lisäksi SMHV kiistää kantajan väitteen siitä, että tuotteet ovat toisiaan täydentäviä, sillä perusteella, että kyseinen väite perustuu virheelliseen oletukseen siitä, että kyseiset puhdistusliuokset olisi tarkoitettu metalliputkia varten.
- 73 SMHV:n mukaan ei myöskään pidä paikkaansa, että kyseisillä tuotteilla saattaa olla samoja lopullisia kuluttajia. Kyseistä tarkkaan määrättyä tuotetta voidaan käyttää vain pienikokoisia kotitaloustavaroita varten, eikä se selvästikään sovellu suurempia metalliesineitä varten. Lisäksi kantaja on SMHV:n mukaan myöntänyt, että sen tuotetta on tarkoitus käyttää kotitalouksissa, 23.7.1999 päivätyssä kirjeessä, jossa todettiin, että uudet sukupolvet käyttivät yhä ALADDIN-nimistä tuotetta. Tämä yleisö, eli päivittäistavaroita käyttävät keskivertokuluttajat, on erotettava huomattavan erikoistuneesta, metallinjalostusteollisuuden ammattilaisista koostuvasta yleis-

söstä. Tälle näkemykselle löytyy SMHV:n mukaan tukea kantajan mainonnasta, jossa esitellään sen ”kotitalouksien puhdistukseen tarkoitettua tuotevalikoimaa”, ja jossa kyseinen tarkkaan määrätty tuote näkyy muiden kotitalouksiin tarkoitettujen tuotteiden joukossa.

74 Lopuksi SMHV katsoo, että kun otetaan huomioon kyseisen tarkkaan määrätyn tuotteen kohdeyleisö, on erittäin epätodennäköistä, että kyseistä tuotetta markkinoitaisiin samojen myyntikanavien kautta kuin yhteisön tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita, joita markkinoivat pitkälle erikoistuneet putkialan jälleenmyyjät ja tukkumyyjät.

75 SMHV pääättelee tästä, että toisiinsa verratut tuotteet ovat erilaisia, siitä riippumatta, katsotaanko, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity vain kyseisen tarkkaan määrätyn tuotteen osalta vaiko ei.

76 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön, joka koskee direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ja jota voidaan pääosin soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittaessa, mukaan sekaannusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 22 kohta). Edellä selostetuista syistä tämä ennakkoodellytys ei täyty, joten kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei pitäisi olla sekaannusvaaraa, siitä riippumatta, onko aikaisemmalla tavaramerkillä ominaispiirteidensä vuoksi vahva erottamiskyky. Näin ollen valituslautakunta katsoi SMHV:n mukaan asianmukaisesti, ettei sekaannusvaaraa ollut.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

77 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että 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 miellelyhtymästä. Kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun muassa jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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

79 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).

80 Esillä olevassa asiassa, kuten on esitetty ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä ja toisin kuin SMHV väittää, väitemenettelyssä on katsottava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity sellaisten tavaroiden kokonaisuudelle, joita varten se on rekisteröity. Tästä seuraa, että tavaroita, jotka on otettava huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa, ovat yhtäältä aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, eli ”metallien kiillotustuotteet”, ja toisaalta luokkaan 3 kuuluvat tavarat, jotka mainitaan tavaramerkkihakemuksessa, eli ”poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”.

- 81 Vaikka ”metallien kiillotustuotteet” voivatkin olla yhtä hyvin päivittäiskäytössä olevia tuotteita kuin ammattimaiselle tai erikoistuneelle yleisölle tarkoitettuja tuotteita, on kiistatonta, että on katsottava, että tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen kohteena olevat tavarat on suunnattu vain metallinjalostusteollisuuden ammattilaisille. Tästä seuraa, että ainoa yleisö, joka saattaa sekoittaa kyseiset tavaramerkit toisiinsa, muodostuu kyseisistä ammattilaisista. Lisäksi on muistutettava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Espanjassa. Tästä seuraa, että kohdeyleisö, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu Espanjaan sijoittautuneista metallinjalostusteollisuuden ammattilaisista.

— Kyseessä olevien tavaroiden vertailu

- 82 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 31 kohta).
- 83 Kyseessä olevien tavaroiden luonteesta on todettava, että ne kuuluvat samaan ryhmään ja sisältävät samalla tavalla kemiallisia aineita, joita käytetään metallipintoihin. Lisäksi on myönnettävä, että vaikka kiillotus ja puhdistus eivät tietenkään ole aivan samanlaisia toimintoja, ne ainakin muistuttavat toisiaan, koska kumpikin kuuluu yleisempään toimintaan, jossa on kyse kunnossapidosta. Näin ollen on katsottava, että kyseisillä tavaroilla on lisäksi samankaltainen tehtävä.

- 84 Yhtäältä on kuitenkin huomautettava yleisemmin, että tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva, luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden kuvaus, eli ”poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”, kattaa aikaisemman tavaramerkin kattamia ”metallien kiillotustuotteita” rajoitetumman ja tarkemmin määrätyn alaryhmän.
- 85 Toisaalta on todettava, että kuten SMHV korostaa, ei voida kieltää, että tavaroilla on erilaiset käyttötarkoitukset ja käyttötavat. Aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat on lähtökohtaisesti tarkoitettu metalliesineiden kiillottamiseen niitä hankkaamalla, ja niillä on näin ollen osittain esteettinen tarkoitus, kun taas tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat on pääsääntöisesti tarkoitettu metallinjalostusteollisuuden jätteidenpoistoputkien puhdistamiseen ja avaamiseen siten, että ne kaadetaan putkiin, minkä jälkeen ne liuottavat metallikerrostumia, ja niillä on näin ollen hyötykäyttötarkoitus.
- 86 Edellä esitetyn perusteella asian tässä vaiheessa on todettava, että kyseiset tavarat ovat osittain samankaltaiset.

— Kyseessä olevien tavaramerkkien vertailu

- 87 Tämän osalta riittää kun todetaan, että on kiistatonta, että kyseessä olevat merkit ovat hyvin samankaltaisia, koska myös valituslautakunta on myöntänyt, että merkit olivat ulkoasun osalta hyvin samankaltaisia ja että lausuntatavaltaan ja merkityksillisöllöltään ne olivat samoja. Lisäksi on korostettava, että koska kyseiset merkit ovat kumpikin puhtaasti sanamerkkejä, ne eivät eroa mitenkään toisistaan niiden kirjoitusasua koskevaa vähäistä eroa lukuun ottamatta.

— Sekaannusvaara kyseessä olevien tavaramerkkien välillä

- 88 Kantaja väittää, että sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien välillä lisää se, että aikaisemmalla kansallisella tavaramerkillä ALADDIN on vahva erottamiskyky, joka perustuu siihen, että kyseessä on mielikuvituksellinen termi, joka ei millään tapaa kuvaile merkin kattamia tavaroita, ja koska sitä on laajasti käytetty Espanjassa vuodesta 1912 lähtien. Sen mukaan myös valituslautakunta on myöntänyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä, että aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky.
- 89 Määritettäessä tavaramerkin erottamiskykyä ja näin ollen myös tutkittaessa sitä, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 49 kohta).
- 90 Tätä arviointia tehtäessä on muun muassa otettava huomioon tavaramerkin ominaispiirteet, joihin kuuluu se, että se kuvailee tai ei kuvaile tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyistä yrityksestä peräisin oleviksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta; edellä 89 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja edellä 29 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer; tuomion 23 kohta; asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 34 kohta).

- 91 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien toteaa tämän osalta, että ensinnäkin kantaja tyytyväisyyttä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty laajasti Espanjassa vuodesta 1912 lähtien, ilman että se on toimittanut mitään näyttöä edellä mainituista eri seikoista, joilla voidaan näyttää toteen kyseisen tavaramerkin laaja tunnettuus. Tästä seuraa, että sillä ei voida tämän perusteella katsoa olevan vahvaa erottamiskykyä.
- 92 Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteiden osalta on todettava yhtäältä, että kuten kantaja on huomauttanut, sanamerkkiin ALADDIN ei sisälly mitään seikkaa, joka kuvaisi niitä tavaroita, joita varten se on rekisteröity, ja toisaalta, että tämän merkin vahvasti mielikuvia herättävä luonne muodostaa tuolle merkille luontaisen ominaisuuden. Aladin tunnetaan yleisesti tuhannen ja yhden yön tarinoiden erään sadun sankarina, joka löysi metallisen öljylampun, josta sitä hierottaessa, ilmestyy henki, joka kykenee toteuttamaan lampun haltijan toiveet. Sanasta Aladdin tulee näin ollen mieleen sekä aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden yksi mahdollinen käyttötapa että niiden väitetty ihmeitä tekevä luonne. Näin ollen on katsottava, että aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva kyky yksilöidä tavarat, joita varten se on rekisteröity, eli ”metallien kiillotustuotteet”, siten, että ne ovat peräisin tietyistä yrityksistä, ja näin ollen erottaa nämä tuotteet muiden yritysten tuotteista. Valituslautakunta on lisäksi hyväksynyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä kantajan väitteen, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky, mitä myöskään SMHV ei kiistä esillä olevan kanteen yhteydessä.
- 93 Lisäksi on muistutettava, että oikeuskäytännössä on todettu, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta), sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta).
- 94 Lisäksi sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta

ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin. Näiden tekijöiden välinen keskinäinen riippuvuus ilmaistaan asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jossa todetaan, että on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran osalta, ja että sekaannusvaaran arviointi riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä (edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edellä kohdassa 29 mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edellä 82 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

95 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara voidaan todeta siitä huolimatta, että ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, eivät ole kovin samankaltaisia, jos tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vahva (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 19 kohta).

96 Esillä olevassa asiassa on todettava, että kyseiset tavarat ovat osittain samankaltaisia, ja että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden alalla erikoistuneista ammattilaisista muodostuvan kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi näin ollen olla korkea näiden tavaroiden valinnassa (ks. vastaavasti asia T-224/01, *Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 37, 40 ja 52 kohta ja asia T-317/01, *M+M v. SMHV — Mediametrie (M+M EURODATA)*, tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1817, 51 ja 52 kohta).

97 Lisäksi on kuitenkin huomautettava, että edellä todetun osittaisen samankaltaisuuden lisäksi kyseiset tavarat liittyvät yleisesti kunnossapitotoimintaan ja metalliin, ja että tätä yhteyttä vahvistaa lisäksi se, että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällön osalta samat, mitä SMHV ei ole kiistänyt, ja ne saattavat vaikuttaa olevan yhteydessä

niiden kattamiin tavaroihin, koska ne tuovat mieleen satuhahmon, johon liitetään metallinen öljylamppu.

98 Näissä olosuhteissa ei voida sulkea pois sitä, että kohdeyleisö mieltää kyseisten tuotteiden kuuluvan samaan kunnossapitotuotteiden tuoteryhmään, joka liittyy metalliin. Vaikka oletettaisiin, että kyseinen yleisö, joka kiistatta muodostuu ammattilaisista, tuntee näiden tuotteiden valmistusmenetelmien erot, se ei kuitenkaan tällä perusteella välttämättä päättelä, että nämä erot estävät yksittäistä yritystä valmistamasta tai myymästä molempia tuotteita samanaikaisesti. Näin ollen kohdeyleisö olettaa, että kyseessä olevilla tuotteilla voi olla sama kaupallinen alkuperä (ks. vastaavasti asia T-85/02, Díaz v. SMHV — Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 33 kohta).

99 Tästä seuraa, että kohdeyleisö saattaa mieltää, että kyseiset tuotteet muistuttavat läheisesti toisiaan, koska ne kuuluvat samaan tuoteperheeseen, ja luulla, että ne kuuluvat sellaiseen yleiseen tuotteiden valikoimaan, joilla saattaa olla yhteinen kaupallinen alkuperä.

100 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim katsoo, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien tuotteiden samankaltainen luonne, kyseessä olevien merkkien erittäin huomattava samankaltaisuus ja aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, se seikka, että kohdeyleisö muodostuu metallinjalostusteollisuuteen erikoistuneista ammattilaisista, ei riitä sulkemaan pois sitä, että kyseinen yleisö saattaa luulla, että nämä tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

- 101 Tästä seuraa, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on olemassa sekaannusvaara. Näin ollen myös kantajan esittämä toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on hyväksyttävä.
- 102 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on hyväksyttävä ja kanteen kohteena oleva päätös on kumottava.

## Oikeudenkäyntikulut

- 103 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, siten kuin kantaja on vaatinut.
- 104 Korvattavia oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen osalta on kuitenkin muistutettava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan ”asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset sekä 131 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa määrätystä kirjelmien ja asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikululuiksi”. Väitemenettelystä aiheutuneet kustannukset eivät kuitenkaan ole valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneita kustannuksia. Tästä seuraa, että kantajan vaatimukset, jotka koskevat SMHV:n velvoittamista korvaamaan sille väitemenettelystä aiheutuneet kustannukset, on hylättävä.



Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 31.1.2003 tekemä päätös kumotaan.**
- 2) **SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä heinäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja