

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

8 päivänä syyskuuta 2005¹

1. Tällä valituksella haetaan muutosta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) 22.6.2004 antamaan tuomioon,² jolla se hylkäsi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) kolmannen valituslautakunnan päätöksestä nostetun kumoamiskanteen; SMHV oli puolestaan hylännyt tässä muutoksenhakumenetellyssä valittajina olevien sanamerkin PICASSO haltijoiden väitteen, joka koski sanamerkin PICARO rekisteröintiä ajoneuvojen osalta.

2. Asia liittyy sekaannusvaarasta käytyyn keskusteluun, joten se koskee yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen³ 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista. Valituksen tueksi on esitetty vain yksi valitusperuste, joka on jaettu neljään osaan. Ensimmäinen koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkintaa, jonka mukaan samankal-

taisuuden arvioinnin käsitteellisen osatekijän korostuminen voi kumota mahdolliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet; toinen liittyy erittäin erottamiskykyisten tavaramerkkien erityisuujoaan; kolmas ja neljäs koskevat tiettyjä kuluttajan hämmentämiseen oston jälkeen liittyviä näkökohtia.

3. Aivan ensiksi on todettava, että on hämmentävää nähdä Pablo Ruiz Picasson nimi valituksen yhteydessä, erillään hänen saavutuksistaan taidemaalarina ja kuvanveistäjänä,⁴ proosallisessa riita-asiassa, joka koskee hänen toisen sukunimensä käyttöä — sen sukunimen, joka yksilöi hänet taitelijana ja

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV — DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

3 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83).

4 — Edellä mainitut kuvataiteet tosin ovat luovuudessaan ehtymättömän Pablo Picasson (1881–1973) taitelijanuran tunnetuimmat osa-alueet, mutta on syytä huomauttaa, että hän astui myös kirjallisuuden ja tarkemmin sanottuna teatterin maailmaan, joskaan ei yhtä menestyksekkäästi; tämän työn hedelmä oli kuusinäytöksinen näytelmä *Les quatre petites filles*, joka valmistui vuonna 1948 mutta jonka Gallimard julkaisi vasta vuonna 1969; espanjankielisen laitoksen *Las cuatro niñas* on kustantanut Aguilar, ja sen on kääntänyt espanjaksi María Teresa León (Madrid, 1973). Teoksen runollista osaa, joka syntyi taitelijan maalauksimman laantuessa tai tämän kohdatessa tiettyjä vaikeuksia yksityiselämässään, käsitellään M. Gustavinin ja A. Michaëlin esnessä "L'écriture n'est pas un jeu" kokoomateoksessa *Picasso, l'objet du mythe*, École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Pariisi, 2005, s. 109 ja sitä seuraavat sivut.

jolla hän signeerasi valtaosan töistään. On surullista havaita, miten 1900-luvun merkittävin myytti, ihmiskunnan perintö, typistettään kaupankäynnin kohteeksi, kauppatavaraksi. Siinä ei toki ole mitään moitittavaa, että valittajilla on perusteltu intressi puolustaa mainittua sukunimeä sitä vahingoittavilta hyökkäyksiltä, mutta sukunimen ylenmääräinen levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin muilla kuin niillä aloilla, joihin sen maine perustuu, saattaisi vähentää tämän ainutlaatuisen taiteilijapersoonan ansaitsemaa kunnioitusta.

I Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

4. Mainittu asetus N:o 40/94 sisältää asian ratkaisemiseksi sovellettavat säännökset.

5. Yhteisön tavaramerkkinä voi 4 artiklan mukaan olla merkki, joka voidaan ”esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

6. Suhteelliset hylkäysperusteet luetellaan 8 artiklassa, jonka 1 kohdan b alakohta kuuluu seuraavasti:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) — — ,

b) 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 miellelytymästä.”

— — ”

II Valituksen tausta

A Pääasian tosiseikat ensimmäisessä oikeusasteessa

7. DaimlerChrysler AG, joka oli väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, teki

11.9.1998 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen merkistä PICARO.

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”.

8. Se haki merkin rekisteröintiä 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 ”Moottoriajoneuvot ja niiden osat, linja-autot”.

9. Kun hakemus oli asiaankuuluvasti julkaistu Yhteisön tavaramerkkilehdessä, ”Picasson perikunta”⁵ teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen kaikkien hakemuksessa lueteltujen tavararyhmien osalta vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

10. Tämä 42 artiklan mukainen väite perustui siihen, että aikaisemmin oli jo rekisteröity yhteisön tavaramerkki nro 614 867, jonka haltija taiteilijan perikunta on. Sanamerkki PICASSO on rekisteröity 26.4.1999 Nizzan

11. SMHV:n toimivaltainen osasto hyväksyi rekisteröinnin, koska sen mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa; Picasson perikunta valitti päätöksestä SMHV:n valituslautakuntaan asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla sekä vaati päätöksen kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä.

12. Kolmas valituslautakunta hylkäsi vaatimuksen 18.3.2002 tekemällään päätöksellä,⁶ koska se katsoi, että kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuusaste huomioon ottaen kyseessä olevat merkit eivät olleet lausuntavaltaan eivätkä ulkoasultaan samankaltaisia. Se totesi lisäksi, että aikaisemman tavaramerkin merkityssisällön vaikutus oli omiaan kumoamaan kaiken merkkien lausuntatavan tai ulkoasun yhtäläisyyden.

5 — Tätä nimitystä käyttää joukko henkilöitä, jotka ovat kaikki taidemaalarin sukulaisia ja jotka muodostavat Code civilin (Ranskan siviililaki) 815 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitettun jakamattoman kuolinpesän, jonka osakkaita valittajat ovat.

6 — Asia R 247/2001-3.

13. Picasson perikunta nosti 13.6.2002 kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämälläan kannekirjelmällä, jossa se vaati valituslautakunnan päätöksen kumoamista.

SMHV 9.7.2003 antamassaan tuomiossa⁷ esittämiensä perusteiden mukaisesti ja totesi, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia.⁸

B Valituksenalainen tuomio

14. Kantaja esitti kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen sitä, että valituslautakunta oli ylittänyt väitemenettelyn asianosaisten välisen riidan rajat.

15. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon ei ole haettu muutosta toisen kanneperusteen osalta, sitä ei ole tarpeen käsitellä.

17. Sitten se tutki aikaisempien tuomioiden⁹ mukaisesti merkien samankaltaisuuden asteen ja havaitsi, että niillä on visuaalisia ja foneettisia yhtäläisyyksiä, joskin viimeksi mainittujen osalta samankaltaisuuden aste on matala. Kyseessä olevien tavaramerkkien käsitteellisen samankaltaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että yhtäältä kuuluisan taidemaalarin nimen¹⁰ ja toisaalta espanjankielisen sanan ”pícaro” välillä on selviä eroja ja että muiden kuin espanjaa puhuvien keskuudessa viime-

7 — Asia T-162/01 (Kok. 2003, s. II-2821).

8 — Valituksenalaisen tuomion 49–52 kohta.

9 — Erityisesti asia T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp. v. SMHV, tuomio 14.10.2003 (Kok. 2003, s. II-4335).

10 — Taitelijan toisen sukunimen italialainen alkuperä hyväksytään yleisesti, mutta tämän syntyessä Picasson suku oli asunut Andalusiassa usean sukupolven ajan. Taitelija luopui isänsä sukunimestä Ruiz oleskeltuaan Pariisissa; Espanjassa asuessaan hän signeerasi taulunsa ja piirustuksensa aina kolmiosaisella nimellä: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso tai P. R. P. On hyvin todennäköistä, että ensimmäinen sukunimi jäi pois käytöstä siksi, että ranskalaisten oli vaikea ääntää sitä. Sitä vastoin sana Picasso, jossa ei ole vaikeita äänteitä ja jossa paino on ranskassa viimeisellä tavulla, ei herättänyt vastarintaa Molièren kielessä. Lafuente Ferrari, E., ”Prólogo”, teoksessa Huelin y Ruiz-Blasco, R., *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, s. 12.

16. Asetuksen N:o 40/94 mainitun säännöksen rikkomisen osalta kyseinen tuomioistuin toteutti ensin sekaannusvaaran kokonaisarviointiin asiassa Laboratorios RTB vastaan

ksi mainitulla ei ole merkitystä,¹¹ joskaan se ei pohtinut sanan alkuperää.¹²

18. Näiden käsitteellisten erojen vuoksi ja taulun Avignonin naiset¹³ maalanneen tai-

teilijan nimen selkeän merkityksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi, ettei tällainen semanttinen sisältö ajoneuvojen tavaramerkkinä voi ohittaa Guernican¹⁴ luoja nimen semanttista sisältöä keskivertokuluttajan mielessä, sillä tämä ei ikinä yhdistäisi sanaa ensimmäisenä ajoneuvojen tavaramerkkiin. Se oli siten vakuutunut siitä, että kyseessä olevien merkien väliset käsitteelliset erot ovat painavampia kuin visuaaliset ja foneettiset yhtäläisyydet.¹⁵

11 — Valituksenalaisen tuomion 53–55 kohta. Real Academia Española:n toimittaman sanakirjan *Diccionario de la lengua española* (21. painos, Madrid, 1992) mukaan sanalla "pícaro" tarkoitetaan erityisesti röyhkeää, ilkikurista, vejarimaista ja pahatapaista henkilöä, joka herättää tietynlaista myötätuntoa ja joka on Espanjan kirjallisuuden mestariteosten, niin sanotun pikareskikirjallisuuden, päähenkilö. Tämä laji tyypyi ylsi huippuunsa sellaisissa romaneissa kuin tuntemattoman tekijän *La vida de Lazarillo de Tormes* (*Lazarillon kirjavat vaiheet*, suom. Valfrid Hedman, Karisto, 1933), joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1554, Mateo Alemáin *Guzmán de Alfarache* (1604) ja Francisco de Quevedon *La vida del Buscón* (1604; julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1620). R. Menéndez Pidal on korostanut teoksessaan *Antología de prosistas castellanos* (Madrid, 1917, s. 117), että 1500-luvun viimeinen kolmannes ja 1600-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat espanjankielisen proosan parasta kukoistuskautta niin sen kauneuden vuoksi kuin myös siksi, että se oli levinnyt kaikkialle sivistyneeseen maailmaan, ja että se oli erittäin omaperäistä kahdessa täysin vastakkaisessa lajityypissä: mitä ylevimmässä mystiikan kielessä, joka pystyi kätkemään sisäänsä kaikki jumalaisen rakkauden filosofian salaisuudet, ja mitä vejarimaismassassa pikareskikirjallisuudessa, joka kuvasi säälimättömän satiirisesti joutilaisuudessa ja nälässä elävien monilukuista yhteiskuntaluokkaa. Sanan "pícaro" merkitys voitaisiin ymmärtää oikein espanjankielisen kulttuurin ulkopuolella, jos Tintin luoja Hergé olisi halunnut selittää sen sarjakuvanankarinassa seikkailussa *Tintti ja Picarot* (*Tintin et les Picaros*, Ed. Casterman, Tournai, 1976; suom. Heikki ja Soile Kaukoranta, Otava, 1976). Koska hän ei tehnyt niin, sen todellinen sisältö jäi välittymättä englannin-, saksan- tai ranskankielisille lukijoille, jolloin sana jäi elämään näihin kieliin, mutta se yhdistetään niissä luultavasti sissisotaan, tarkemmin sanotuna kenraali Alcázarin komentamiin partisaanijoukkoihin.

12 — Sanan "pícaro" etymologia on epävarma. Se mainitaan ensimmäisen kerran Bartolomé Palaun vuosina 1541–1547 kirjoittamassa farsissa nimeltä *Custodia del hombre*. Kuten J. Corominas toteaa sanakirjassaan *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana* (Ed. Gredos, Madrid, 1974, III laitos, s. 768), "pícaro" ja sen vanha synonyymi "picaño" saattavat olla enemmän tai vähemmän puhekieleisiä ilmauksia, jotka on johdettu verbistä "picar", jolla taas tarkoitetaan erilaisia "pícarolle" tavallisesti kuuluneita askareita (esim. "pinche de cocina", keittiöpoika, tai "picador de toros", pikadori). Sanaan vaikutti sitemmin myös ranskan sana "picard", jolloin syntyi abstrakti käsite "picardía"; sillä viitattiin Pyreneiden takaiseen alueeseen nimeltä Picardie, jossa monet asukkaat, yleensä sotilaat, viettivät tuohon aikaan holtitonta, huoletonna ja boheemia elämää. Sana eli osana kansanperinnettä, ennen kuin se esiintyi kirjallisuudessa.

13 — Tämä vuonna 1907 maalattu taulu, jonka nimi oli alun perin Bordel philosophique, edustaa kubismin syntyä, taidesuunnan, jossa muodot pelkistettiin niiden perusmuotoihin siten, että niistä syntyi itsenäinen geometrinen kieli. Brihuega Sierra, J., "Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939", *Die Geschichte der spanischen Kunst*, saksankielinen laitos teoksesta *Historia del arte de España*, Lunweg Editores, 1996, Könemann, Köln, 1997, s. 438.

19. Taiteilijaneron perilliset vaativat nimelle PICASSO sen tunnettuuden vuoksi laajempaa suojaa, jollainen oikeuskäytännössä on myönnetty erittäin erottamiskykyisille tavaramerkeille,¹⁶ mutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, ettei se, että taiteilija tunnetaan laajalti, voi olla omiaan lisäämään sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaroiden välillä.¹⁷

20. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, että kun teknologian kehitys sekä tavarain hinta ja laji otetaan huomioon kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste ostohetkellä on erityisen korkea. Se ei kuitenkaan ottanut tätä vaikutelmaa huomioon muissa tilan-

14 — Tähän maalaukseen on ikuistettu 26.4.1937 tapahtuneen Hitlerin ilmavoimien pommituksen kauhut kaupungissa, josta taulu on saanut nimensä. Sen lisäksi, että teoksella on puhtaasti taiteellinen arvo, se on taiteilijan manifesti, jolla hän asettuu osaksi historiaa siten, että hän hylkää norsunluutorinnsa samastuakseen ihmiskuntaan ja myötäelääkseen sen kanssa. Brihuega Sierra, J., mt., s. 460.

15 — Valituksenalaisen tuomion 56–58 kohta.

16 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta) ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta).

17 — Valituksenalaisen tuomion 61 kohta.

teissa kuin ostotilanteessa, erityisesti ostotilanteen jälkeisissä tilanteissa, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa myynnin jälkeistä sekaannusvaaraa.¹⁸

— kumoaa SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 18.3.2002 asiassa R 247/2001-3 tekemän päätöksen siltä osin kuin valittajien vireillepanemassa väitemenettelyssä hylättiin väite, joka koski DaimlerChryslerin tekemää hakemusta sanamerkin PICARO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

III Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

21. Picasson jakamaton kuolinpesä valitti tuomiosta yhteisöjen tuomioistuimeen 19.8.2004 saapuneella valituskirjelmällä, johon SMHV antoi vastauksen 6.12.2004. Näitä ei ole täydennetty valittajien eikä vastaajan vastauksilla.

— velvoittaa SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoittaa sen korvaamaan valittajille ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

22. Asianosaisten edustajat sekä ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa väliintulijana olevan DaimlerChryslerin edustaja osallistuivat 14.7.2005 pidettyyn suulliseen käsittelyyn.

24. SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

— hylkää valituksen

23. Valittajat vaativat, että yhteisöjen tuomioistuin

— velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

— kumoaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-185/02 22.6.2004 antaman tuomion

18 — Valituksenalaisen tuomion 59 ja 60 kohta.

25. Väliintulija tukee SMHV:n vaatimuksia.

IV Valitusperusteen tarkastelu

26. Valittajat ovat esittäneet vain yhden valitusperusteen, joka on jaettu neljään osaan ja joka perustuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

A Valitusperusteen ensimmäinen osa

27. Picasson perilliset riittävät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 56–58 kohdan sisällön, jonka mukaan käsitteellisillä eroilla voidaan suurelta osin kumota graafiset ja foneettiset samankaltaisuudet; se väittää, ettei tämä edellyttäisi, että ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi.¹⁹

28. He väittävät, että tällä tavoin ilmaistuna sääntö on virheellinen, vaikka se tietyssä tapauksessa toteutuisikin. Se kiistää, että se seikka, että tavaramerkki saa täsmällisen

merkityksen erillään sillä varustetuista tavaroista, lisäksi käsitteellistä eroa muihin merkeihin, ilman että silloin olisi tutkittava, saavuttaako tällainen merkitys riittävän tason.

29. Lisäksi heidän mielestään on epäloogista, että käsitetason erot korvaisivat graafiset ja foneettiset yhtäläisyydet, sillä tämä perustetaan yksinomaan málagalajaiteilijan²⁰ maineeseen liittämättä sitä asianomaisiin tavaroihin, toisin kuin asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetussa tuomiossa²¹ vakiinutetussa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu.

30. SMHV:n mukaan valittajien ainoa oikeudellisesti merkityksellinen lausuma muutoksenhaun yhteydessä koskee sitä, ettei merkin ja sen tarkoittamien tavaroiden välistä yhteyttä ole otettu huomioon. Se väittää, että tavaramerkkien samankaltaisuuden kannalta suojatuilla tavaroilla ja palveluilla on merkitystä vain siltä osin kuin ne vaikuttavat ratkaisevasti kuluttajan valintaan.

19 — Em. asia Phillips-Van Heusen Corp. v. SMHV, tuomion 54 kohta ja asia T-355/02, Mülhens v. SMHV, tuomio 3.3.2004 (Kok. 2004, s. II-0000), josta tehdyn valituksen käsittely on kesken.

20 — Tämä viittaus on ymmärrettävä neutraalina, siis yksinomaan taidemaalarin todistettua alkuperää koskevana mainintana eikä kannanottona hänen — ranskalaista tai espanjalaista — kansallisuuttaan koskevaan väittelyyn, joka on yhtä hedelmätön kuin se on keinotekoinen.

21 — Asia C-342/97, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819).

31. Se kiistää sellaisen ohjeen olemassaolon, jonka perusteella tavaramerkkien semanttinen vertailu rajoittuisi niihin merkityksiin, jotka liittyvät tavarihin, sillä pyrkimyksenä on saada kokonaiskuva. Näin ollen se katsoo, että Picasson perillisten riitauttama oikeuskäytäntö ilmentää asianmukaisesti periaatetta, joka koskee tämän kaupallisen oikeuden yleisön keskuudessa synnyttämää kokonaisvaikutelmaa.

32. DaimlerChrysler kiistää sanan PICASSO erityisen käsitesisällön aiheuttaman sekaannusvaaran ja toteaa, että tällaisen nimen käytön tarkoituksena oli nimenomaan luoda käyttäjien kannalta havaittava yhteys ajoneuvojen ja taiteilijan välillä.

33. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteisöjen tuomioistuimelle esitetään kysymys sekaannusvaaran arviointia koskevan säännön laillisuudesta, joten on syytä käsitellä lyhyesti asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa SABEL antamassaan tuomiossa, että on otettava huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät²² ja myös että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tava-

ramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan,²³ ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.²⁴

34. Tällainen *hallitseviksi* oletettujen graafisten, foneettisten tai käsitteellisten osatekijöiden arviointi kuuluu kussakin yksittäistapauksessa asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle. Olen jo toisaalla²⁵ tuonut esille näkemykseni asiaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen kassaatiovallan laajuudesta, joten todettakoon vain, ettei se perussääntönsä 58 artiklan mukaisesti voi arvioida asiakysymystä.

35. Tällainen valta tulisi kyseeseen vain silloin, kun riidanalaista sääntöä käytetään ehdottomasti ja etukäteen, toisin sanoen tutkimatta ensin yksityiskohtaisesti eri osatekijöitä, sillä säännön soveltaminen automaattisesti on selvästi ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitun oikeuskäytännön kanssa.

36. Valituksenalaisen tuomion 54 ja 55 kohdassa punnitaan kaikki osatekijät tämän oikeuskäytännön mukaisesti, ennen kuin keskitytään ratkaisevana pidettyyn eli käsitteelliseen osatekijään.

23 — Em. asia SABEL, tuomion 23 kohta.

24 — Ks. myös em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta.

25 — 14.5.2002 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-104/00, DKV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7651, ratkaisuehdotuksen 58–60 kohta).

22 — Em. asia, tuomio 11.11.1997 (22 kohta).

37. Tuomioissa omaksuttu ratkaisu ei ole yllättävä, sillä oikeuskirjallisuudessa on jo katsottu, että vaikka yhden osatekijän samankaltaisuus riittääkin aiheuttamaan sekaannusvaaran,²⁶ kahden sanan vertailu käsitetasolla voi johtaa kahteen täysin vastakkaiseen suuntaan: joko siihen, että todetaan sekaannusvaara, tai siihen, että sivuutetaan toisiinsa verrattujen tavaramerkkien fonettisen arvioinnin lopputulos.²⁷

38. Valittajat väittävät, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien ole perustellut päätöstään viittaamalla asianomaisiin tavaroihin ja markkinoihin, kuten asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion jälkeisessä vakiintuneessa oikeuskäytännössä edellytetään, mutta tuon tuomion 27 kohdan mukaan nämä tekijät on otettava huomioon vain silloin, kun kansallinen tuomioistuin havaitsee tietynlaisen ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden asteen. Valituksenalaisessa tuomioissa ei sitä vastoin havaittu tällaista samankaltaisuuden astetta, joten siinä ei tarvinnut määrittää sen merkitystä kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppiin eikä niiden markkinointiin liittyvien olosuhteiden perusteella.

39. Edellä todetusta voidaan siis päätellä, ettei valituksenalaisella tuomiolla ole rikottu

asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joten valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

B Valitusperusteen toinen osa

40. Yhtenä kubismin²⁸ isänäkin pidetyn taiteilijan perilliset väittävät ainoan valitusperusteensa toisessa osassa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on;²⁹ se ei myöskään ole noudattanut oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin.³⁰

41. Valittajien mielestä sana PICASSO on tällä tavoin erottamiskykyinen, eikä siinä ole

26 — Näin todetaan esim. artikkelissa Bender, A., "Relative Eintragungshindernisse", teoksessa Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 930 ja 931 sekä vastaavasti em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta.

27 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, 2. painos, Madrid, 2004, s. 301.

28 — On vaikea osoittaa tämän taidesuunnan täsmällistä alkuperää, mutta ajatus luonnon pelkistämisestä kuutioiksi, kartioiksi ja lieriöiksi lähti liikkeelle Cézannen erälle nuorelle taidemaalarelle kirjoittamassaan kirjeessä antamasta neuvosta, jolla hän kenties yritti saada tämän ymmärtämään, että tämä voisi jäsentää taulunsa noudattamalla näiden perusmuotojen mallia. Gombrich, E. H., *Historia del arte*, Rafael Santos Torroellan espanjankielinen laitos, Alianza Editorial, 5. uusintapainos, Madrid, 1987, s. 481.

29 — Em. asia SABEL, tuomion 24 kohta.

30 — Em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta.

mitään ajoneuvoihin viittaavaa, mutta tätä ei tarkasteltu ensimmäisessä oikeusasteessa.

42. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien ei sivuuttanut asiassa SABEL annetun tuomion mainittua sääntöä, sillä tosiasiallisesti se kiisti, että kyseisellä merkillä olisi minkäänlaista erottamiskykyä.

43. Tällöin tutkitaan tosiseikkoja, mikä yhteisöjen tuomioistuimelta on kielletty, joten väitettä ei SMHV:n mukaan voida hyväksyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen voitaisiin katsoa tehneen virheen vain, jos olisi olemassa oikeussääntö, jonka mukaan kuuluisan nimen käyttö on erittäin erottamiskykyistä. Yhteisön oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ole todettu näin.³¹

44. Väliintulijana oleva yritys väittää, ettei sanalla PICASSO ole tällaista erottamiskykyä ajoneuvojen maailmassa, joten sen merkitys ei voisi typistyä.

45. Jos katsottaisiin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta moititaan valitusperusteen tässä osassa siitä, ettei se ole ottanut huomioon tavaramerkin PICASSO erottamiskykyä, sitä ei voitaisi SMHV:n ehdotuksen mukaisesti hyväksyä, sillä tosiseikkojen tutkiminen ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan.

46. Valituskirjelmän sanamuoto viittaa silti siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta arvostellaan siitä, ettei se ole soveltanut sääntöä, jonka mukaan erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä suojataan laajemmin.

47. Valituksenalaisen tuomion 55, 57 ja 61 kohdasta yhdessä luettuina voidaan kuitenkin päätellä, ettei sanamerkillä PICASSO ole tällaista ominaisuutta ajoneuvojen tavaramerkkinä ja ettei sille ole siten syytä myöntää tällaista laajempaa suojaa siksi, että se on kuuluisan taidemaalarin nimi.

48. Siten ei voida katsoa, että valituksenalaisella tuomiolla olisi rikottu 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joten valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

31 — Sen osalta, millaisin perustein tavaramerkki on arvioitava erittäin erottamiskykyiseksi, SMHV viittaa yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamaan tuomioon (Kok. 1999, s. I-2779, 51 kohta) ja em. asiaan Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta.

C *Valitusperusteen kolmas osa*

49. Tässä valitusperusteen osassa valittajat väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käyttämä sekaannusvaaran arviointimenetelmä, joka perustuu keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustasoon sillä hetkellä, kun tämä valmistautuu tekemään ja tekee kulutusvalintansa, on liian rajoittava, sillä yhtäältä asiakkaat kohtaavat tavarat silloinkin, kun heidän ei tarvitse tehdä ostopäätöstä, ja toisaalta tavaramerkeillä on asiassa Arsenal annetun tuomion³² mukaan myös myynnin jälkeinen tehtävä.

50. Näin ollen Picasson perikunnan mukaan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden rajaamisella valituksenalaisessa tuomiossa valintahetken rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska siinä ei oteta huomioon sääntöä, jonka mukaan tavaramerkin haltijaa on suojeltava mahdolliselta sekaannukselta ennen ostoa ja sen jälkeen.

51. SMHV:n mukaan tietyissä tilanteissa on järkevää kiinnittää huomiota käyttäjien huolellisuuteen myynnin jälkeen, esimerkiksi pakattujen tavaroiden hankinnan osalta.

Yleensä ostajan mielenkiinto punnitaan kuitenkin sillä hetkellä, kun hän valitsee tietyn tavarän.

52. DaimlerChrysler tukeutuu valituksenalaisessa tuomiossa esitettyyn näkemykseen, kun se katsoo, että kuluttajien tarkkaavaisuusaste ajoneuvoa hankittaessa on erittäin korkea. Sitä vastoin se kiistää kaikenlaisen sekaannuksen ostotapahtuman jälkeen ja toteaa vielä, että ostajasta tulee erityisen varovainen ja tarkkaavainen päätöstä tehtäessä, joten sekaannusvaaran tutkimisen on keskityttävä tuohon hetkeen.

53. Tämä valitusperusteen osa perustuu asiassa Arsenal annettuun tuomioon, joten on välttämätöntä tarkastella sen sisältöä. Tuomion 57 kohdan mukaan on mahdollista, että tietyt kuluttajat tulkitsevat kyseisen merkin tarkoittavan sitä, että tuotteet ovat Arsenal FC:n tuotteita; näin on erityisesti sen jälkeen, kun Reed on ne myynyt ja ne on siirretty pois siitä myyntikojusta, jossa oli varoitus, jonka mukaan tuotteet eivät ole seuran virallisia tuotteita. Tästä ei kuitenkaan voida johtaa yleistä sääntöä, joka velvoittaisi tutkimaan tavaramerkin tehtävän aina sillä varustettujen tavaroiden myynnin jälkeen.

54. Kuten SMHV toteaa vastauksessaan, yhteisöjen tuomioistuin käytti perusteena myynnin jälkeistä sekaannusta vain todetak-

32 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 57 kohta).

seen, että tavaramerkkioikeutta oli loukattu, vaikka Reedin myyntikojussa olikin kyltti, jonka mukaan tavarat eivät oleet Arsenal FC:n tavaroita. Sitä paitsi valtaosassa oikeuskirjallisuutta katsotaan, ettei myynnin jälkeistä sekaannusta koskevalla perusteella ole merkitystä sekaannusvaaran tutkimisessa.³³

55. Edellä esitetyn perusteella tässäkin yhteydessä ei ole rikottu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joten valitusperusteen kolmaskin osa on hylättävä perusteettomana.

D Valitusperusteen neljäs osa

56. Valitusperusteen neljännessä osassa moititaan siitä, että valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa erotetaan toisistaan sekaannusvaaran arviointi väittemenettelyssä (asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla) ja tavaramerkkioikeuden loukkaamisen yhteydessä (9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla), toisin kuin yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Arsenal antamassaan tuomiossa.

33 — Baudenbacher, C., ja Naumann, A., "Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe", teoksessa Baudenbacher, C., ja Simon, J., *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Basel, 2003, s. 1 ja sitä seuraavat sivut, erityisesti s. 47.

57. Valittajien mielestä erilaista kohtelua ei voida perustella asetuksen N:o 40/94 tekstillä eikä sen järjestelmällä, sillä kummassakin tilanteessa on tutkittava myynnin jälkeinen sekaannus, varsinkin kun on kyse moottoriajoneuvojen kaltaisista tavaroista, jotka ovat jatkuvasti esillä yleisölle maanteillä ja kaikissa tiedotusvälineissä julkaistavissa mainoksissa.

58. SMHV korostaa, että asiassa Arsenal annetun tuomion ja valituksenalaisen tuomion tosiseikkojen välillä on selkeä ero paitsi menettelyn, kyseessä olevan rikkomisen ja väitteen myös kohteen osalta: ensiksi mainitussa asiassa tavarat ja merkit ovat samoja, jälkimmäisessä asiassa samankaltaisia. Tältä osin asiassa Arsenal annetussa tuomiossa ei otettu kantaa direktiivin 89/104³⁴ 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan vaan siihen, kuuluuko riidanalainen käyttö kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

59. Väliintulijana olevan yrityksen mukaan valituksenalaisen tuomion mainitulla kohdalla tarkoitetaan vain, että tavaramerkki-

34 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

loukkausta koskevassa menettelyssä voi olla merkitystä sellaisillakin seikoilla, joilla ei ole merkitystä väitemenettelyssä.

60. Valituksenalaisen tuomion 60 kohdan mukaan on eri asia selvittää kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste sekaannusvaaran arvioimiseksi kuin pohtia, voiko oston jälkeisillä seikoilla olla vaikutusta tutkittaessa mahdollista tavaramerkkioikeuden loukkausta, kuten edellä mainitussa asiassa Arsenal annetussa tuomiossa on todettu saman merkin käytön osalta.

61. Siten tämä toteamus vain korostaa, miten erilaista on yhtäältä määrittää yleisön tarkkaavaisuusaste kahden väistämättä samankaltaisen merkin sekaannusvaaran arvioimiseksi — nimittäin jos merkit olisivat samoja, kyseessä olisi tavaramerkkioikeuden loukkaus — ja toisaalta selvittää tiettyjen myynnin jälkeisten seikkojen merkitys kyseisen teollisoikeuden loukkauksen toteamiseksi. Kuten mainitusta 60 kohdasta voidaan päätellä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien ei millään kohdin viittaa minkäänlaiseen eroon tutkittaessa sekaannusvaaraa väitemenettelyn tai loukkausta koskevan menettelyn yhteydessä.

62. Näin ollen myös valitusperusteen neljättä osaa on pidettävä perusteettomana.

63. Koska ainoan valitusperusteen kaikki lausumat on hylätty ilmeisen perusteettomina, myös valitus on hylättävä.

V Lopuksi vähän muustakin

64. Picasson perikunnan oikeudenkäyntiedustaja on valituksen yhteydessä selvittänyt, miten laajaksi ja toistuvaksi erittäin kuuluisien tai suosittujen henkilöiden erisnimien käyttö tavaramerkkeinä on muodostunut; hän mainitsee esimerkkeinä historian merkikhenkilöt, kuten Napoleon, Churchill tai Gorbatsšov, muodinluojat ja muotoilijat, kuten Christian Dior tai Alessi, urheilijat, kuten Boris Becker tai Tiger Woods, sekä säveltäjät, kuten Mozart. Hän käsittelee sitä, millainen merkitys oheistuotteilla (niin sanottu merchandising) varsinkin jo tunnettujen merkkien osalta on edistettäessä sellaisten muiden tavaroiden myyntiä, joilla ei ole mitään yhteyttä alkuperäiseen tavararaan;³⁵ esimerkkeinä voidaan mainita merkin Coca-Cola (juomat) käyttö vaatteissa ja paperitavaroissa, merkin Marlboro (savukkeet) käyttö vaatteissa ja merkin Davidoff (sikaarit) käyttö laatu kosmetiikassa. Haluaisin näiden ajatusten innoittamana esittää muuttaman huomion.

35 — Em. asia Arsenal. ks. Kilbey, I., "The ironies of Arsenal v Reed", *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 479 ja sitä seuraavat sivut.

65. Aivan ensiksi on mainittava, että varsinkin Pariisin Picasso-museon johtaja arvosteli sitä, että Picasson perilliset antoivat autonvalmistaja Citroënille luvan nimetä erään Xara-mallin Picassoksi, koska hän pelkäsi, että taiteilijaneron imago saisi pysyvän kolhun³⁶ ja että Picasso olisi 2000-luvulla pelkkä automerkki.

66. Vaikka yhteisön lainsäätävä tarjoaa mahdollisuuden erisnimien rekisteröintiin tavaramerkkeinä, jolloin niitä voidaan käyttää mitä erilaisimmista tavaroista ja palveluista, niiden ansaitseman tai niille myönnetyn suojan astetta on täsmennettävä tarkastelemalla tämän teollisoikeuden olennaista tehtävää.

67. Olen todennut jo muissa yhteyksissä, mikä mielestäni on tavaramerkkioikeuden nimenomainen tavoite: suojata sen tiedon paikkansapitävyyttä, jonka rekisteröity merkki ilmaisee tiettyjen yrityksen tuotteiden

36 — El Mundo -sanomalehden torstaina 6.1.2000 ilmestynyt numero, johon voi tutustua osoitteessa <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

alkuperästä,³⁷ sanotun kuitenkin rajoittamatta sen muita tehtäviä.³⁸

68. Olen myös todennut aikaisemmin,³⁹ että tavaramerkin haltijuus antaa omistajalleen monopolin, josta seuraa, että haltija voi pääsääntöisesti ja yleensä estää muita käyttämästä tavaramerkkiä. Tällainen lain nojalla myönnettävä suoja on erittäin perusteltu erisnimien kohdalla, sillä kukaan ei ole turvassa hyväksikäytöltä.⁴⁰

69. On silti syytä tehdä kaksi täsmennystä, jotka koskevat kuuluisaksi muodostuneen erisnimen oikeutettua puolustamista. Ensiksin kun tällainen nimi luovutetaan käyttöön aivan muulla alalla kuin sillä, jolla se on niittänyt mainetta, ei voida noin vain vedota laajempaan suojaan, jollainen on taattava erittäin erottamiskykyisille tavaramerkeille, etenkin siksi, että tuossa toisessa ympäristössä on erittäin kyseenalaista, että se ilmaisisi — ainakaan aluksi — tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää. Toiseksi

37 — Esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-23/01, *Robelco*, tuomio 21.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10913, ratkaisuehdotuksen 26 kohta).

38 — Näitä tehtäviä ovat esim. myynninedistämisen keino tai liikestrategian väline; *Grymfogel, C.*, "Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nro 6/2000, s. 494 ja sitä seuraavat sivut, s. 500. Ks. myös 13.6.2002 esittämäni ratkaisuehdotus em. asiassa *Arsenal*, erityisesti ratkaisuehdotuksen 43 ja 46–49 kohta.

39 — Esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-283/01, *Shield Mark*, tuomio 27.11.2003 (Kok. 2003, s. I-14313, ratkaisuehdotuksen 50 kohta).

40 — Tästä on esimerkkinä tunnettu brasilialainen jalkapalloilija *Pelé*, jonka taiteilijanimi on jopa rekisteröity urheiluvaatteisiin ja -tarvikkeisiin ilmeisesti täysin luvatta; SMHV:n väiteosaston 20.7.1999 tekemä päätös nro 490/1999, *Pellet/Pelé*.

on yleisen edun mukaista suojata yleismaailmalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat suurten taiteilijoiden nimet pohjattomalta kaupalliselta ahneudelta, jottei heidän elämäntyötään turmeltaisi väheksymällä sitä. On murheellista ajatella, että tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja, joka ei enää yhdistä sellaisia sanoja kuin Opel, Renault, Ford tai Porsche sukunimensä tuotteilleen antaneisiin merkittäviin insinööreihin, voi valitettavasti jo lähitulevaisuudessa kokea saman nimen Picasso kanssa.

VI Oikeudenkäyntikulut

70. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan sekä valitukseen 118 artiklan nojalla sovellettavan 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen jos valittajien ainoa valitusperuste hylätään, kuten suositan, valittajat on velvoitettava korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VII Ratkaisuehdotus

71. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää Picasson kuolinpesän osakkaiden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-185/02 22.6.2004 antamasta tuomiosta tekemän valituksen ja että se velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.