

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

12 päivänä tammikuuta 2006 *

Asiassa C-361/04 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 18.8.2004,

Claude Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi (Ranska),

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

Maya Widmaier-Picasso, kotipaikka Pariisi,

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

Bernard Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi,

edustajanaan advocaat C. Gielen,

valittajina,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään G. Schneider ja A. von Mühlendahl,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

DaimlerChrysler AG, edustajanaan Rechtsanwalt S. Völker,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schieman
(esittelevä tuomari), N. Colneric, K. Lenaerts ja E. Juhász,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.7.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.9.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- ¹ Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso ja Bernard Ruiz-Picasso vaativat valituksellaan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-185/02, Ruiz-Picasso ym. vastaan SMHV — DaimlerChrysler (PICARO) 22.6.2004 antaman tuomion (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; jäljempänä riidanalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi heidän kanteensa, jossa vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 18.3.2002 tekemä päätös (asia R 247/2001-3), jossa Picasson perikunnan sanamerkin PICARO rekisteröintihakemusta vastaan tekemä väite hylättiin (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- ² Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

— —

- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,]¹ yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

- 3 Mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

- 4 Asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on laadittu pääpiirteittäin samoin sanoin kuin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohta, ja asetuksen 40/94 9 artiklan 1 kohdan b alakohta on laadittu pääpiirteittäin samoin sanoin kuin mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta.

1 — Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on epätarkka.

Asian tausta

- 5 DaimlerChrysler AG (jäljempänä DaimlerChrysler) teki 11.9.1998 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin PICARO rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi sellaisia tavaroita ja palveluita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Moottoriajoneuvot ja niiden osat, linja-autot”.

- 6 Picasson perikunta, joka on Ranskan Code civilin 815 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitettu jakamaton kuolinpesä, jonka osakkaat ovat valittajia käsiteltävänä olevassa valitusasiassa, teki 19.8.1999 tästä rekisteröintihakemuksesta väitteen vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sekaannusvaaran olemassaoloon. Tämä perikunta vetosi tältä osin aikaisempaan yhteisön sanamerkkiin PICASSO, joka on rekisteröity sellaisia mainittuun luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot, autot, linja-autot, kuorma-autot, pakettiautot, asuntovännut, perävaunut” (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki).

- 7 Koska SMHV:n väiteosasto hylkäsi tämän väitteen 11.1.2001 tekemällään päätöksellä, Picasson perikunta teki valituksen tästä hylkäyspäätöksestä.

- 8 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä pääasiassa sillä perusteella, että kun otetaan huomioon kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuusaste, kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia lausuntatavaltaan eivätkä ulkoasultaan ja että aikaisemman tavaramerkin merkityssisällön vaikutus oli lisäksi omiaan neutralisoimaan mahdollisen lausuntatavan ja/tai ulkoasun samankaltaisuuden mainittujen tavaramerkkien välillä.

Asian käsittelyn vaiheet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 9 Kantajat, yhteisenä nimityksenään ”Picasson perikunta”, nostivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2002 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että huolimatta siitä, että oli käytetty tätä yhteistä nimitystä, viiden jakamattoman kuolinpesän osakkaan, jotka toimivat luonnollisina henkilöinä, oli katsottava nostaneen kanteen ja että se voitiin näin ollen ottaa tutkittavaksi. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että perusteet, joihin kantajat vetosivat, eivät olleet perusteltuja, se hylkäsi kanteen.
- 11 Sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut, että tavarat, joita tavaramerkkihakemus ja aikaisempi tavaramerkki koskivat, olivat osittain samoja ja osittain samankaltaisia, se totesi erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuvasta kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 54–62 kohdassa seuraavaa:

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

- 55 Käsitteellisesti kohdeyleisö tuntee sanamerkin PICASSO erityisen hyvin kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimenä. Espanjankieliset henkilöt voivat ymmärtää sanamerkin PICARO osoittavan etenkin yhtä Espanjan kirjallisuuden hahmoa, mutta sillä ei sen sijaan ole semanttista sisältöä kohdeyleisön sille osalle (enemmistölle), joka muodostuu muista kuin espanjankielisistä henkilöistä. Merkit eivät näin ollen ole käsitteellisesti samankaltaisia.
- 56 Tällaisilla käsitteellisillä eroilla voidaan tietyissä olosuhteissa kumota kyseessä olevien merkkien visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää, että ainakin yhdellä kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi [asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 54 kohta].
- 57 Sanamerkillä PICASSO on kohdeyleisön kannalta selkeä ja erityinen semanttinen sisältö. Toisin kuin kantajat väittävät, merkin merkityksen merkityksellisyyteen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta ei vaikuta esillä olevassa asiassa se, että kyseinen merkitys ei liity kyseessä oleviin tavariin. Maalari Pablo Picasson maine on näet sellainen, ettei vastakkaisten konkreettisten todisteiden puuttuessa ole mahdollista katsoa, että merkki PICASSO voisi ajoneuvojen tavaramerkkinä ohittaa keskivertokuluttajan mielessä maalarin nimen siltä osin kuin nähdessään merkin PICASSO kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä kyseinen kuluttaja ei tulevaisuudessa enää ota huomioon merkin merkitystä maalarin nimenä vaan ymmärtää sen lähinnä yhtenä ajoneuvon tavaramerkkinä.
- 58 Tästä seuraa, että kyseessä olevien merkkien välillä olevat käsitteelliset erot ovat esillä olevassa asiassa omiaan kumoamaan edellä 54 kohdassa esitetyt visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet.

- 59 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on lisäksi otettava huomioon se, että kyseisten tavaroiden luonteeseen ja etenkin niiden hintaan ja niiden vahvaan teknologisuuteen nähden kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste ostohetkellä on erityisen korkea. Kantajien vetoama mahdollisuus siihen, että kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt saattavat nähdä kyseiset tavarat myös tilanteissa, joissa he eivät ole tällä tavalla tarkkaavaisia, ei estä ottamasta kyseistä tarkkaavaisuusastetta huomioon. Tavaramerkin rekisteröinnin epääminen sen vuoksi, että on olemassa sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa, on perusteltu sillä perusteella, että tällainen sekaannus voi vaikuttaa aiheettomasti asianomaisiin kuluttajiin silloin kun he valitsevat kyseessä olevia tavaroita tai palveluita. Tästä seuraa, että sekaannusvaaran arvioimiseksi on otettava huomioon keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso sillä hetkellä kun hän valmistautuu tekemään valintaansa ja kun hän tekee valintansa niiden eri tavaroiden tai palveluiden välillä, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jota varten tavaramerkki on rekisteröity.
- 60 On vielä todettava, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys, joka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siitä kysymyksestä, joka koskee sitä, voiko ostotilanteen jälkeisillä seikoilla olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkkioikeutta rikottu, mihin kysymykseen vastattiin myöntävästi tavaramerkin kanssa täysin samanlaisen merkin käytön osalta asiassa [C-206/01] Arsenal Football Club [12.11.2002] annetussa tuomiossa [Kok. 2002, s. I-10273], johon kantajat ovat vedonneet.
- 61 Lisäksi kantajat vetoavat esillä olevassa asiassa virheellisesti oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (asia [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). Se, että sanamerkki PICASSO tunnetaan laajalti kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimenä, ei voi olla omiaan lisäämään sekaannusvaaraa kahden kyseessä olevia tavaroita koskevan tavaramerkin välillä.

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

Valitus

- 12 Valituksessaan, jonka tueksi he esittävät yhden valitusperusteen, joka koostuu neljästä osasta ja perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, valittajat vaativat yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion sekä riidanalaisen päätöksen ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 13 SMHV ja DaimlerChrysler vaativat valituksen hylkäämistä ja valittajien velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitusperusteen ensimmäinen osa

Valittajien lausumat

- 14 Valittajat väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa soveltanut väärin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa erityisesti siltä osin kuin on kyse arviointiperusteesta ”samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki”, johon mainitussa säännöksessä viitataan.

- 15 Valittajien mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että kuuluisaan sukunimeen, kuten PICASSO, liittyvästä merkityksestä voi siitä syystä, että se on selkeä ja täsmällinen siten, että kohdeyleisö kykenee sen välittömästi ymmärtämään, johtua sellainen merkityssisällön ero kahden merkin välillä, että tämä ero neutralisoi muutoin näiden merkkien välillä olevat ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.
- 16 He korostavat sitä, että kahden merkin välinen merkityssisällön ero ei voi lisääntyä siitä, että toisen niistä merkitys on selkeä ja täsmällinen, mistä syystä kohdeyleisö ymmärtää sen välittömästi. Tällä seikalla ei siten ole valittajien mukaan merkitystä sen arvioimisessa, voiko mainitulla merkityssisällön erolla olla kyseessä olevien merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuuden neutralisoiva vaikutus.
- 17 Valittajien mukaan tavaramerkkien välisten mahdollisten ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuksien merkityksen arvioinnin olisi tapahduttava lisäksi suhteessa siihen tavaratyyppiin, jota tavaramerkki koskee, ja olosuhteisiin, joissa näitä tavaroita myydään, kuten asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-3819) 27 kohdasta ilmenee. Tästä seuraa valittajien mukaan, että merkitys, joka kuuluisan henkilön nimellä voi mainittujen tavaroiden alan ulkopuolella olla, on merkityksetön tällaisessa arvioinnissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siten virheellisesti tämän merkityksen perusteella ja ottamatta huomioon mainittujen tavaroiden tyyppiä tai markkina-tilannetta katsonut, että esiin tuodut kyseessä olevien merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudet neutralisoituvat.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 18 Kuten direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ja asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee, sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka

hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä miellelyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä. Sekaannusvaaraa on näin ollen arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 osalta em. asia Sabel, tuomion 22 kohta).

- 19 Lisäksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarviointin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. erityisesti em. asia Sabel, tuomion 23 kohta).
- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siten ole tehnyt mitään oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että jos ainakin yhdellä kyseessä olevista merkeistä on selkeä ja täsmällinen merkitys siten, että kohdeyleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, merkityssisällön eroilla voidaan neutralisoida kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, ja katsoessaan tämän jälkeen, että näin on käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 21 Kuten SMHV on aivan oikein todennut, tällainen arviointi kuuluu käsiteltävänä olevassa asiassa täysin siihen menettelyyn, jonka tarkoituksena on määrittää näistä merkeistä syntyvä kokonaisvaikutelma ja arvioida niiden välistä sekaannusvaaraa kokonaisuutena.
- 22 On nimittäin todettava, että valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että nämä kaksi merkkiä ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia mutta että samankaltaisuuden aste viimeksi mainitulla tasolla on matala. Toisaalta se on katsonut mainitun tuomion 55 kohdassa, että nämä merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

- 23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen jälkeen ottanut kantaa valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa ja sen jälkeisissä kohdissa näistä merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja todennut sen jälkeen, kun se on arvioinut tosiseikat, mitä yhteisöjen tuomioistuin ei valitusasiassa valvo, jos ei ole väitetty, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, että ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet neutralisoituvat, koska käsiteltävänä olevassa asiassa merkityssisällön ero on erityisen korostunut ja ilmeinen. Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimenomaan ottanut huomioon sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarviointissaan sen seikan, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea, kun on kyse sellaisista tavaroista kuin autot, kuten mainitun tuomion 59 kohdasta ilmenee.
- 24 Saman tuomion 61 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös ottanut kantaa siihen, onko tavaramerkin PICASSO erottamiskyky sillä tavalla korkea, että se lisäisi sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä kyseessä olevien tavaroiden osalta.
- 25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siten vasta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin mahdollistavat osatekijät tutkittuaan todennut valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, joten näiden tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 26 Muilta osin riittää, kun todetaan, että valittajien väite siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta arvioidessaan ottanut huomioon kyseessä olevien tavaroiden tyyppiä, johtuu valituksenalaisen tuomion virheellisestä lukemisesta.

- 27 Mainitun tuomion 55 ja 57 kohdasta ilmenee nimittäin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muun muassa katsonut myös tosiseikkojen arvioinnin jälkeen, jota yhteisöjen tuomioistuin ei valitusasiassa valvo, että nähdessään merkin PICASSO kohdeyleisö ymmärtää sen väistämättä viittauksena maalariin ja että kun otetaan huomioon, miten tunnettu kyseinen maalari on kohdeyleisön keskuudessa, tämä erityisen kiinteä merkityssisältö on omiaan huomattavasti heikentämään merkitystä, joka tällä merkillä esillä olevassa yhteydessä on muun muassa ajoneuvojen tavaramerkkinä.
- 28 Edellä esitetystä seuraa, että valitusperusteen ensimmäinen osa ei ole perusteltu.

Valitusperusteen toinen osa

- 29 Valitusperusteen toisessa osassa valittajat väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se on soveltanut väärin sääntöä, jonka mukaan tavaramerkkejä suojataan sitä laajemmin mitä erottamiskykyisempiä ne ovat joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla (em. asia Sabel, tuomion 24 kohta; em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).
- 30 Tältä osin he toteavat, että kun määritetään tavaramerkin erottamiskykyä ja näin ollen myös tutkitaan, 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. erityisesti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 kohta).

- 31 Valittajien mukaan merkillä PICASSO, johon ei sisälly mitään ajoneuvoja kuvaavaa osaa, on ominaispiirteidensä vuoksi erittäin korkea erottamiskyky. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa ainoastaan arvioinut merkkiä PICASSO liittämättä sitä kyseessä oleviin tavaroihin, se on valittajien mukaan jättänyt arvioimatta tämän tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn eli sen, missä määrin nämä tavarat voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi.
- 32 Tältä osin riittää, kun todetaan, kuten julkiasiamies on ratkaisuehdotuksensa 47 kohdassa todennut, että valituksenalaisen tuomion 57 ja 61 kohdasta yhdessä ilmenee epäsuorasti mutta kuitenkin selvästi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kyllä tosiseikkojen arvioinnin, jota yhteisöjen tuomioistuin ei valitusasiassa valvo, jälkeen katsonut, että merkillä PICASSO ei ole ominaispiirteidensä perusteella korkea erottamiskykyä ajoneuvojen osalta.
- 33 Tästä seuraa, että valitusperusteen toinen osa on hylättävä.

Valitusperusteen kolmas ja neljäs osa

Valittajien lausumat

- 34 Valitusperusteen kolmannessa ja neljännessä osassa, joita on tarkasteltava yhdessä, valittajat väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa väärin, kun se on katsonut valituksenalaisen tuomion 59 ja 60 kohdassa, että sekaannusvaaran arvioimiseksi rekisteröintihakemusta koskevassa väitemenettelyssä on otettava huomioon keski-

vertokuluttajan tarkkaavaisuustaso sillä hetkellä, kun hän valmistautuu tekemään valintaansa ja kun hän tekee valintansa eri tavaroiden tai palveluiden välillä.

- 35 Valittajien mukaan tämä tulkinta on liian suppea, koska siinä ei oteta huomioon yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetun tuomion 57 kohdassa muotoilemaa sääntöä, jonka mukaan tavaramerkkiä on suojattava mahdollisten sekaannusten varalta kyseisen tavaran ostohetken lisäksi myös ennen tällaista ostoa tai sen jälkeen. Lisäksi toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien oli katsonut, tätä sääntöä on valittajien mukaan sovellettava samalla tavalla riippumatta siitä, arvioidaanko sekaannusvaaraa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, vai tämän saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla eli kun kyse on tavaramerkkioikeuden mahdollisen loukkaamisen toteamisesta merkin käytön perusteella.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 36 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää kyseessä olevat tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarviointissa (ks. erityisesti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
- 37 Erityisesti sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on siten määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta).

- 38 Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että sekaannusvaaran kokonais-arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
- 39 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, että kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti mahdollista sekaannusvaaraa ajoneuvoja koskevien tavaramerkkien välillä, on otettava huomioon se, että kyseisten tavaroiden luonteen ja etenkin niiden hinnan ja niiden suuren teknisyyden takia keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste tällaisten tavaroiden ostohetkellä on erityisen korkea.
- 40 Jos nimittäin on osoitettu, että tietyn tavaran objektiivisista ominaisuuksista johtuu, että keskivertokuluttaja hankkii sen vasta erityisen huolellisen tutkimisen jälkeen, oikeudellisessa harkinnassa on otettava huomioon se, että tämä seikka voi vähentää sekaannusvaaraa näitä tavaroita koskevien tavaramerkkien välillä sillä ratkaisevalla hetkellä, jolloin valinta näiden tavaroiden ja tavaramerkkien välillä tehdään.
- 41 Siitä, että kohdeyleisö voi havaita tällaiset tavarat ja niihin liittyvät tavaramerkit ostotoimiin liittymättömissä olosuhteissa ja tällöin sen tarkkaavaisuusaste saattaa mahdollisesti olla alhaisempi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös aiheellisesti todennut samassa valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, että tämä mahdollisuus ei estä ottamasta huomioon keskivertokuluttajan erityisen korkeaa tarkkaavaisuusastetta sillä hetkellä, jolloin hän valmistautuu valitsemaan ja valitsee kyseisen tyyppisten eri tavaroiden välillä.

- 42 On selvää, että olivatpa kyseessä mitkä tahansa tavarat tai tavaramerkit, löytyy aina tilanteita, joissa ne näkevä kohdeyleisö kiinnittää niihin vain vähän huomiota. Kuitenkin se, että olisi otettava huomioon kaikkein matalin tarkkaavaisuusaste, joka kohdeyleisöllä voi tietyn tavaran ja tietyn tavaramerkin suhteen olla, johtaisi siihen, että tämän tuomion 38 kohdassa todetulla sekaannusvaaran arvioinnissa käytetyllä arviointiperusteella, jonka mukaan tarkkaavaisuusaste vaihtelee tavaratyyppin mukaan, ei olisi mitään merkitystä.
- 43 Kuten SMHV on todennut, ei kohtuudella voida edellyttää viranomaiselta, jonka on arvioitava sekaannusvaaran olemassaoloa, että se määrittää jokaiselle tavaratyyppille kuluttajan huomion keskimääräisen tason niiden tarkkaavaisuusasteiden perusteella, jotka kuluttajalla voi olla eri tilanteissa.
- 44 Tämän analyysin kanssa ei ole ristiriidassa myöskään edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club annettu tuomio.
- 45 On nimittäin korostettava, että mainitussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavana oli se, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä tavaroiden myynnille ja tarjoamiselle, jos niissä on sama merkki kuin kolmannen tällaisille tuotteille rekisteröimä tavaramerkki.
- 46 Sen jälkeen, kun yhteisöjen tuomioistuin totesi, että asia todellakin oli näin, se täsmensi, että se seikka, että kyseisten tavaroiden myyntikojussa oleva kyltti kiinnitti kuluttajien huomiota siihen, että nämä tavarat eivät olleet peräisin tavaramerkin haltijalta, ei vaikuttanut tähän päätelmään. Tässä erityisessä asiayhteydessä yhteisöjen tuomioistuin viittasi edellä mainitun asiassa Arsenal Football Club annetun tuomion 57 kohdassa siihen seikkaan, että vaikka katsottaisiin, että

asianomainen voisi puolustautua vetoamalla tällaiseen varoitukseen, pääasiassa kyseessä olevassa tilanteessa on mahdollista, erityisesti silloin, jos tavarat esitetään kuluttajalle sen jälkeen, kun ne on myyty ja siirretty pois mainitusta myyntikojusta, että tietyt kuluttajat tulkitsevat näissä tavaroissa olevan merkin viittaavan kyseisen tavaramerkin haltijaan yrityksenä, josta nämä tavarat ovat peräisin.

- 47 Näin tehdessään yhteisöjen tuomioistuin ei missään tapauksessa ole esittänyt yleisesti sovellettavaa sääntöä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista sekaannusvaaraa arvioitaessa ei ole otettava huomioon ensisijaisesti kuluttajien erityisen korkeaa tarkkaavaisuusastetta silloin, kun he ostavat tietyn tyyppisiä tavaroita.
- 48 Lopuksi on todettava, että todetessaan valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys, joka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siitä kysymyksestä, joka koskee sitä, voiko ostotilanteen jälkeisillä seikoilla olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkioikeutta rikottu, mihin vastattiin myöntävästi tavaramerkin kanssa täysin samanlaisen merkin käytön osalta edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetussa tuomiossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei, toisin kuin valittajat väittävät, ole millään tavalla katsonut, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa sekaannusvaaran käsitettä on tulkittava eri tavalla.
- 49 Edellä esitetystä seuraa, että valitusperusteen kolmatta ja neljättä osaa ei voida hyväksyä.
- 50 Koska mikään valittajien valituksensa tueksi esittämän valitusperusteen osista ei ole perusteltu, valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 51 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valitusasiaan, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. SMHV ja DaimlerChrysler ovat vaatineet valittajien velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska valittajat ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Valitus hylätään.**

- 2) **Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso ja Marina Ruiz-Picasso sekä Bernard Ruiz-Picasso velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset