

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)**

12 päivänä joulukuuta 2002 *

Asiassa T-110/01,

Vedial SA, kotipaikka Ludres (Ranska), edustajinaan asianajajat T. van Innis ja G. Glas, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään E. Joly,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

France Distribution, kotipaikka Emerainville (Ranska),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 9.3.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 127/2000-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.9.2001 toimittaman vastineen,

ottaen huomioon 10.7.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 France Distribution on 1.4.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) 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.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on alla esitetty yhdistetty sana- ja kuviomerkki:



- 3 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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 29, 30 ja 42 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

- luokka 29: ”Liha, leikkeleet, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät; hyytelöt, hillot; munat, munasta tehdyt tuotteet yleensä, maito ja maitotuotteet; säilykkeet, säilötyt tai pakastetut hedelmät ja vihannekset, pikkelsit”.

- luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset, makeiset, jäätelö; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi, etikka, kastikkeet; mausteet; jää”.

- luokka 42: ”Hotelli- ja ravintolapalvelut”.

4 Tämä hakemus julkaistiin 6.10.1997 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 22/97.

5 Kantaja teki 6.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä vastaan tiettyjen tuon tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden osalta, nimittäin luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden ”maito ja maitotuotteet” sekä luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden ”etikka, kastikkeet” osalta. Kantaja on väitteensä laatiessaan rastittanut ruudut 95 (tavaramerkit ja tavarat/palvelut ovat samat), 94 (sekaannusvaara) ja 95 (erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö/näille aiheutuva haitta), muttei ole

rastittanut ruutua 69 (aikaisempi rekisteröity tavaramerkki on laajalti tunnettu). Aikaisempi tavaramerkki on Ranskassa numerolle 1552214 rekisteröity sanamerkki SAINT-HUBERT 41, joka kattaa luokkaan 29 kuuluvat tavarat ”voit, ravintorasvat, juustot ja kaikki maitotuotteet”.

- 6 SMHV:n väiteosasto hylkäsi 1.12.1999 tekemällään päätöksellä väitteen sillä perusteella, että Ranskassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, ei ole yleisön keskuudessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja sillä perusteella, että samaisen artiklan 5 kohta ei sovellu, koska kantaja ei ollut osoittanut aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu.
- 7 Kantaja teki 31.1.2000 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti valituksen SMHV:lle. Kanteensa tueksi kantaja liitti esittämiinsä perusteluihin useita asiakirjoja osoittaakseen tavaramerkkinsä olevan Ranskassa laajalti tunnettu.
- 8 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 9.3.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 16.3.2001.
- 9 Valituslautakunta katsoi, että väiteosaston päätös oli perusteltu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista koskevilta osin. Valituslautakunta katsoi pääasiassa, että vaikka kyseessä olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia ja vaikka tätä säännöstä sovellettaessa onkin mahdollista ottaa huomioon se aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, jonka kantaja on näyttänyt toteen valituslautakunnassa, kyseessä olevan yleisön keskuudessa ei ole

sekaannusvaaraa, koska kyseiset merkit eivät muistuta toisiaan merkittävästi. Väiteosaston päätös kumottiin kuitenkin siltä osin kuin se koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista, koska väiteosastolle ei ollut esitetty mitään tähän säännökseen perustuvaa vaatimusta.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— kumoo riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— täsmentää, että valituslautakunnan ei olisi pitänyt todeta aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu

— tutkii, onko olemassa sekaannusvaara ja kumoo riidanalaisen päätöksen vain, jos sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa

— määrää, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

SMHV:n vaatimusten ensimmäisen osan tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

- 12 Aluksi SMHV toteaa, että sillä ei ole ns. *inter partes* -menettelyissä (menettelyt, joille on ominaista kaksiasianosaissuhde) mitään intressiä puolustaa oikeusriidan jompaakumpaa asianosaista, vaikka se on vastaajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

- 13 SMHV katsoo, että valituslautakunta on toiminut virheellisesti, kun se on riidanalaisessa päätöksessä ottanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä huomioon ne todisteet, jotka kantaja esitti aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta Ranskassa, jotka esitettiin ensimmäisen kerran valituslautakunnassa käydyn menettelyn aikana.

- 14 SMHV:n mukaan valituslautakunta ei voi hyväksyä tosiseikkoja, todisteita ja argumentteja, jotka esitetään vasta valitusmenettelyn aikana, koska väiteosasto on asettanut tätä tarkoitusta varten määräajan, eikä tätä määräaikaa ole noudatettu. Esillä olevassa asiassa valituslautakunta ei olisi saanut todeta aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu Ranskassa, koska kantaja ei esittänyt mitään todisteita sanotun laajan tunnettuuden olemassaolosta väiteosaston tätä tarkoitusta varten asettamassa määräajassa. SMHV katsoo, että riidanalainen päätös on tältä osin virheellinen. Se kuitenkin katsoo, että tämä virhe ei ole riittävä peruste riidanalaisen päätöksen kumoamiselle.

- 15 Kantaja on suullisen käsittelyn aikana todennut, että sen mielestä tämä SMHV:n vaatimus on jätettävä tutkimatta, mistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on tehnyt merkinnän suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 16 SMHV vaatii vaatimustensa ensimmäisessä osassa pääasiassa sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien muuttaa riidanalaista päätöstä täsmentämällä, että valituslautakunnan ei olisi pitänyt todeta aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu.
- 17 Tältä osin on syytä muistuttaa ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ”on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä” ja että kannetta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ”voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen”. Näistä säännöksistä seuraa näin ollen selvästi, että kannetta ei voi ajaa SMHV, joka ei ole valituslautakunnissaan käydyn menettelyn osapuoli.
- 18 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohdasta käy ilmi, että SMHV, jonka tekemän toimen laillisuutta valvotaan, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan vastaajana.
- 19 Kolmanneksi on syytä huomata, että sen estämättä, että valituslautakunnan jäsenillä on asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 2 kohdan nojalla riippumaton asema, valituslautakunnat kuuluvat olennaisena osana SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 125 artiklan e alakohdan ja 130 artiklan mukaisesti (ks. vastaavasti asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. I-2383, 37 kohta).

- 20 Neljänneksi työjärjestyksen 134 artiklan 1 ja 3 kohdassa määrätään ns. inter partes -menettelyjen osalta, että ”valituslautakuntakäsittelyn asianosaiset, valittajaa lukuun ottamatta, voivat osallistua väliintulijoina asian käsittelyyn yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa” ja että väliintulija voi vastineessaan ”esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen mitättömäksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, sekä esittää perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty”.
- 21 Niinpä siitä, että edellä mainitun artiklan 3 kohdassa annetaan väliintulijalle mahdollisuus esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, sekä esittää perusteita, joita siinä ei ole esitetty, on pääteltävä, että SMHV ei voi esittää vaatimuksia tällaisen päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Jos työjärjestyksessä nimittäin olisi tarkoitettu antaa SMHV:lle mahdollisuus toimia tällä tavoin, olisi ollut johdonmukaista antaa väliintulijalle myös mahdollisuus esittää vaatimuksia riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi myös sellaisen kohdan osalta, jota ei ole esitetty SMHV:n vastineessa.
- 22 Sitä paitsi väliintulijalle työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa myönnetty mahdollisuus muodostaa poikkeuksen työjärjestyksen 115 ja 116 artiklassa määrätystä, väliintulua koskevasta yleisestä järjestelmästä. Tällaista mahdollisuutta on näin ollen pidettävä poikkeuksellisenä eikä sitä niin muodoin voida laajentaa koskemaan SMHV:a, joka on vastaajana yhteisön tavaramerkkejä koskevissa menettelyissä.
- 23 Lisäksi ns. inter partes -menettelyjä koskevissa erityisissä olosuhteissa on syytä huomata, että jos SMHV:n esittämä kumoamista tai muuttamista koskeva vaatimus katsottaisiin voitavan ottaa tutkittavaksi, loukattaisiin sen asianosaisten perusteltua luottamusta, joka on voittanut jutun valituslautakunnassa, kun otetaan huomioon, että SMHV on vastaajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

- 24 Näin ollen SMHV:lla ei ole asiavaltuutta vaatia valituslautakuntien tekemien päätösten kumoamista tai muuttamista.
- 25 Tämän vuoksi on syytä katsoa, että sitä SMHV:n riidanalaisen päätöksen muuttamista koskevaa vaatimusta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmentäisi, että valituslautakunnan ei olisi pitänyt todeta aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu, ei ole otettava tutkittavaksi.

Kumoamisvaatimus

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

Asianosaisten lausumat

- 26 Kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä on sovellettu virheellisesti sekaannusvaaran käsitettä, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinut.
- 27 Ensinnäkin kantaja esittää, että kuten valituslautakunta on myöntänyt riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, aikaisemmalla tavaramerkillä on erittäin hyvä erottamiskyky. Kantaja kuitenkin katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt todeta selvemmin, että aikaisempi tavaramerkki on luontaisesti hyvin vahva kiinnittämällä huomiota siihen, että tavaramerkillä on alun alkaen erittäin hyvä

kyky yksilöidä Ranskassa maitotuotteita ja vastaavia tuotteita ja se voidaan havaita, esittää, ymmärtää ja painaa mieleen hyvin helposti, mikä on luontaisesti vahvan tavaramerkin ominaisuus, varsinkin kun — kuten nyt esillä olevassa asiassa — ei ole kiistetty sitä, että se ei ole tavallinen kyseessä olevien tavaroiden osalta.

- 28 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt useita arviointivirheitä vertaillen kyseisiä tavaramerkkejä. Kantaja on ulkoasun vertailun osalta sitä mieltä, että sanamerkki ei saa olla ulkoasultaan samankaltainen kuin kuvio-merkki; ja lausuntatavan vertailun osalta kantaja katsoo, että valituslautakunta ei ole todennut sitä, että merkkien välinen samankaltaisuus koskee kyseisten tavaramerkkien hallitsevia osia. Lisäksi kantaja oudoksuu niitä kriteerejä, joita valituslautakunta on käyttänyt arvioidessaan, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia. Tältä osin kantaja kritisoi valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa esittämiä perusteluja, jotka koskevat sitä, että Ranskassa Saint-Hubert tuo mieleen metsästäjien suojelepyhimyksen, ja sitä, että metsästäjää koskevan mielikuvan ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvio-osan luoman, kokkia koskevan mielikuvan välillä ei ole yhteyttä.
- 29 Kolmanneksi kantaja väittää, että koska useimmat näiden kahden tavaramerkin tarkoittamista tavaroista ovat samoja, valituslautakunta ei ole soveltanut oikein keskinäisen riippuvuuden periaatetta tavaramerkkien välisen vertailun ja tavaroiden välisen vertailun kesken.
- 30 Neljänneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on suorittanut kyseessä olevien tavaramerkkien analyttisen arvioinnin ottamatta huomioon tapauksen erityisiä olosuhteita ja erityisesti sitä, että kyseisten tavaramerkkien tarkoittamat tuotteet ovat päivittäistavaroita ja että kohdeyleisö havaitsee tavaramerkit kokonaisuutena, eikä paina mieleen täydellistä mielikuvaa niistä.

- 31 SMHV korostaa ensinnäkin, että jos aikaisempaa tavaramerkkiä voitaisiin pätevästi pitää laajalti tunnettuna tavaramerkkinä, olisi syytä tehdä se johtopäätös, että on olemassa sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kanssa. Koska aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, tämä näkökohta on jätettävä asian tarkastelun ulkopuolelle.
- 32 SMHV ei kiistä sekaannusvaaran osalta niitä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä sekaannusvaaran laajasta käsitteestä ilmaistuja periaatteita, joihin kantaja on vedonnut. SMHV korostaa kuitenkin sitä, että sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa on tutkittava ainoastaan sitä, onko vaarana, että kuluttaja ensimmäistä kertaa myöhemmällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita nähdessään välittömästi ajattelee, että näillä tavaroilla on sama alkuperä kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla tai että ne ainakin ovat peräisin sellaisesta yrityksestä, joka on taloudellisesti sidoksissa aikaisemman tavaramerkin haltijana olevaan yritykseen.
- 33 SMHV katsoo, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaisi, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on etunimi HUBERT, sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien välillä voitaisiin tuskin kiistää. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sitä vastoin katsoisi, että aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen erottelukykyinen ja muodostaa kokonaisuuden, jonka mikään osa ei ole hallitseva, tavaramerkkien välisten erojen pitäisi riittää poistamaan sekaannusvaara.
- 34 SMHV jättää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan tämän sille esitetyn oikeuskysymyksen ratkaisun.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 35 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä jos ”sen

vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa [sillä alueella, jossa tavaramerkki on suojattu,] on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”. * Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

- 36 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan — jonka normatiivinen sisältö on pääasiassa sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sisältö — tulkintaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).
- 37 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asiassa Canon annetun tuomion 16 kohta; em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).
- 38 Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ne on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoi-

* — Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on puutteellinen.

tettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asiassa Canon annetun tuomion 17 kohta ja em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

- 39 Lisäksi sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarviointinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asiassa SABEL annetun tuomion 23 kohta ja em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarviointinnissa kyseisten tuotteiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvaututtava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 26 kohta).
- 40 Kun nyt esillä olevassa asiassa otetaan huomioon ensinnäkin se, että ne tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu ja joita kantajan tekemä väite koskee, nimittäin ”maito ja maitotuotteet” sekä ”etikka, kastikkeet”, ovat jokapäiväiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, ja toiseksi se, että aikaisempi tavaramerkki, jonka vuoksi väite tehtiin, on rekisteröity ja suojattu Ranskassa, tämän jäsenvaltion keskivertokuluttajat muodostavat nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisön, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava.
- 41 Edellä todettujen seikkojen valossa on syytä vertailla yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta kyseisiä merkkejä.

- 42 Ensiksi on syytä muistuttaa tavaroiden vertailun osalta, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, niiden käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (em. asiassa Canon annetun tuomion 23 kohta).
- 43 Ensinnäkin valituslautakunta on katsonut, että ”maitotuotteet”, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, ovat samoja kuin ”maito ja maitotuotteet”, joita kiistanalainen tavaramerkkihakemus koskee.
- 44 On syytä huomata, että ne tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, käsittävät ne tavarat, joita tavaramerkkihakemus koskee, joten on todettava, että kyseiset tavarat ovat samoja.
- 45 Toiseksi valituslautakunta on katsonut, että ”ravintorasvat”, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettut tavarat ”etikka, kastikkeet” ovat samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, että rasvoja käytetään yleisesti kastikkeiden valmistukseen ja että öljyjä, kuten etikoitakin, käytetään maustamiseen ja niitä tarjotaan kaupaksi samoissa hyllyissä (riidanalaisen päätöksen 29 kohta).
- 46 On syytä todeta, että ”ravintorasvojen”, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ”etikka, kastikkeet” välillä on olemassa yhteys, koska ne ovat elintarvikkeita, koska ne on tarkoitettu ihmisten nautittavaksi ja erityisesti koska niitä käytetään yleisesti elintarvikkeiden maustamiseen. Tämä kyseisten tavaroiden välinen läheisyys voi, jos tavarat on varustettu samalla tai samankaltaisella merkillä, aiheuttaa kohdeyleisössä käsityksen, että ne on valmistettu yhden ja saman, niiden laadusta

vastaavan yrityksen valvonnassa (ks. vastaavasti em. asiassa Canon annetun tuomion 28 kohta).

- 47 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että tietyt kyseisistä tavaroista ovat samoja ja toiset ovat samankaltaisia.
- 48 Toiseksi merkkien vertailun osalta käy oikeuskäytännöstä ilmi, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asiassa SABEL annetun tuomion 23 kohta ja em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 25 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että sekaannusvaara voi syntyä jo pelkästään kahden tavaramerkin samankaltaisen lausuntatavan vuoksi (ks. vastaavasti asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohta). Näin ollen on syytä vertailla nyt esillä olevassa tapauksessa kyseessä olevien merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä.
- 49 Mitä ulkoasun vertailuun tulee, aikaisempi tavaramerkki SAINT-HUBERT 41 muodostuu kahdesta peräkkäin olevasta sanasta, jotka on liitetty yhteen yhdysviivalla, ja numerosta 41. Kiistanalaisessa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on kyse yhdistetystä merkistä, joka käsittää nimen HUBERT, joka on kirjoitettu tyylitellyillä mustilla isoilla kirjaimilla, joilla on valkoinen reunus ja jotka ovat sellaisen rintakuvan päällä, joka esittää iloisen näköistä kokkia, joka nostaa peukalo pystyssä olevaa oikeaa kättään (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).
- 50 Aluksi on syytä huomata, että kantaja väittää, että kuviomerkki ei saa olla ulkoasultaan millään tavoin samankaltainen sanamerkin kanssa.

- 51 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. On nimittäin katsottava, että on mahdollista tutkia ja tarkastella sitä, ovatko kuviomerkki ja sanamerkki ulkoasultaan samankaltaiset, koska näillä kahdella tavaramerkkiyypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman.
- 52 Valituslautakunta katsoo, että sana HUBERT ei ole rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa ja että kyseessä olevat merkit eivät muistuta toisiaan millään tavoin rakenteensa ja rakennelmansa osalta (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).
- 53 On huomattava, että aikaisemman tavaramerkin kuvauksesta käy ilmi, että numero 41 on sanaliiton SAINT-HUBERT jäljessä ja sillä on siten toissijainen asema merkin muodostamassa kokonaisuudessa. Sanaliittoa SAINT-HUBERT on näin ollen pidettävä aikaisemman tavaramerkin hallitsevana osana. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osalta on huomattava, kuten valituslautakunta on todennut (riidanalaisen päätöksen 30 kohta), että sanaosalla HUBERT on samanarvoinen asema kuvio-osaan verrattuna, eikä sitä näin ollen visuaalisesta näkökulmasta voida pitää toissijaisena merkin toiseen osaan nähden.
- 54 On myös huomattava, että sillä seikalla, että kumpikin merkeistä sisältää sanan HUBERT, on vain vähäinen merkitys ulkoasun vertailussa. Kyseisten merkkien ulkoasun kokonaisarviointissa on nimittäin otettava huomioon seuraavat kyseisten merkkien muut osatekijät:
- aikaisemmassa tavaramerkissä sanaa HUBERT edeltää adjektiivi SAINT ja yhdysviiva. Tämä sanaliitto muodostaa kokonaisuuden, joka luoma visuaalinen vaikutelma eroaa pelkän sanan HUBERT luomasta visuaalisesta vaikutelmasta

— numero 41, joka on sanaliiton SAINT-HUBERT jäljessä aikaisemmassa tavaramerkissä

— rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvio-osa.

Nämä osatekijät saavat aikaan sen, että aikaisemman tavaramerkin visuaalinen kokonaisvaikutelma on erilainen kuin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin. Niinpä kyseisten merkkien väliset eroavaisuudet ovat siten riittäviä, että voidaan katsoa, että merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset.

55 Lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta toteaa, että aikaisemmassa tavaramerkissä on seitsemän foneemia ja rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä kaksi. Lisäksi valituslautakunta toteaa, että ranskan kielessä paino on aikaisemmassa tavaramerkissä ensimmäisellä, kolmannella ja viidennellä tavulla, kun taas rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä paino on toisella tavulla (riidanalaisen päätöksen 31 kohta).

56 Valituslautakunnan lausuntatapaa koskevaa analyysiä on pidettävä oikeana. On nimittäin todettava, että näille kahdelle merkille yhteinen osa on ainoastaan sen sanaliiton toinen sana, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin ja joka koostuu kahdesta sanasta ja yhdestä numerosta. Näin ollen kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan lausuntatavan osalta.

- 57 Kyseisten tavaramerkkien merkityssisältöä tarkasteltaessa on huomattava, että sanojen SAINT-HUBERT ja HUBERT synnyttämät mielikuvat eroavat toisistaan. Sanojen SAINT ja HUBERT yhdistäminen yhdysviivalla luo sellaisen käsitteen ja johdonmukaisen kokonaisuuden, joka eroaa osiensa luomasta mielikuvasta. Niinpä sanaliitto SAINT-HUBERT muodostaa erottamattoman kokonaisuuden, joka voi tuoda kohdeyleisön keskuudessa mieleen katolisen uskonnon pyhimyksen tai paikkakunnan nimen. Sana HUBERT sitä vastoin vastaa tavallista ranskalaista miehen etunimeä.
- 58 Tässä suhteessa ei ole merkitystä sillä, tuntee ko kohdeyleisö sanaliiton SAINT-HUBERT sen konkreettisen merkityksen, että kyseessä on metsästäjien suojelepyhimys. Tarkasteltaessa sitä, onko kyseisten tavaramerkkien merkityssisältö samankaltainen, riittää että todetaan, että kohdeyleisö havaitsee eron kunkin merkin mieleen tuomien käsitteiden välillä. Näin ollen sillä, tuntee ko kohdeyleisö sanaliiton SAINT-HUBERT erityiset merkitysvivahteet, ei ole vaikutusta merkien merkityssisällön tarkastelussa.
- 59 Näin ollen kun otetaan huomioon se, että aikaisemman tavaramerkin hallitsevalla osalla, sanaliitolla SAINT-HUBERT, ja rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyvällä etunimellä HUBERT on eri semanttinen merkitys, ja lisäksi se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvio-osa eli kuva kokista muodostaa erottavan osatekijän pyhimystä tai paikkakunnan nimeä koskevaan mielikuvaan verrattuna, on katsottava, että kyseiset tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.
- 60 Valituslautakunta on katsonut, ettei ole olemassa mitään vaaraa siitä, että kyseisen lajisten tavaroiden keskivertokuluttaja Ranskassa voisi luulla, että tavarat, joita tarjotaan kaupaksi rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettuina, ovat peräisin siitä yrityksestä, joka myy ”voita, ravintorasvoja, juustoja ja kaikkia maitotuotteita” aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuna, tai että nämä kaksi yritystä ovat taloudellisesti keskenään sidoksissa (riidanalaisen päätöksen 33 kohta).

- 61 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin osalta on paikallaan korostaa, että se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan epätäydellinen muistikuva tavaramerkistä, tekee kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevasta osasta kaikkein merkityksellisimmän.
- 62 Aikaisemman tavaramerkin hallitsevalla sanallisella osalla SAINT-HUBERT on siis olennainen merkitys verrattaessa aikaisempaa tavaramerkkiä rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, sillä elintarvikkeita tarkasteleva kuluttaja ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan ja nimityksen sisältävän osan, jonka avulla kuluttaja voi myöhemmän hankinnan yhteydessä toistaa ostokokemuksensa. Kun kohdeyleisö näkee tavaroita, jotka on varustettu rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä, joka eroaa ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta aikaisemmasta tavaramerkistä, sille ei synny käsitystä siitä, että kyseessä olevien tavaroiden kaupallinen alkuperä olisi sama. Näin ollen ei ole vaaraa siitä, että kohdeyleisö yhdistää toisiinsa tavarat, joista toiset on varustettu toisella ja toiset toisella näistä kahdesta tavaramerkistä, jotka synnyttävät erilaisia mielikuvia.
- 63 Näissä olosuhteissa on syytä katsoa, että vaikka kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät eroavaisuudet riittävät estämään sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa.
- 64 Näin ollen sillä valituslautakunnan toteamuksella, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Ranskassa ja sillä on tuossa jäsenvaltiossa varma maine (riidanalaisen päätöksen 28 ja 33 kohta), ei ole mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen esillä olevassa tapauksessa.

- 65 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara nimittäin edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti em. asiassa Canon annetun tuomion 22 ja 24 kohta). Koska esillä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta voida millään tavoin pitää samoina tai samankaltaisina, se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Ranskassa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.
- 66 Edellä esitetystä seuraa, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyty. Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 67 Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, mutta SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujen jakamista, on syytä määrätä, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä joulukuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

neljännen jaoston puheenjohtaja