

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 päivänä maaliskuuta 2006 *

Asiassa T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, kotipaikka Pikermi (Kreikka), edustajanaan asianajaja C. Chrissanthis,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään J. Novais Gonçalves,

vastaajana,

jossa vastapuolena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Ferrero OHG mbH, kotipaikka Stadtallendorf (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Schaeffer,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 1.12.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 460/2002-1), joka koskee Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEEn ja Ferrero OHG mbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit J. Azizi ja E. Cremona,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.5.2004 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.5.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 2.6.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on 26.2.1999 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna. Kyseessä oleva kuvio- ja sanamerkki muodostuu väriltään tarkemmin määrittelemättömästä nauhasta, jossa on valkoinen reuna ja johon on kirjoitettu suurin kirjaimin sana "ferró". Ensimmäinen ja viimeinen kirjain ovat kooltaan suurempia, ja viimeisen kirjaimen päällä on aksentti. Merkki on seuraavanlainen:



- 2 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat luokkiin 29, 30 ja 42 siinä luokituksessa, joka perustuu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.7.1957

tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat kussakin luokassa seuraavaa kuvausta:

- Luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja, riista, lihauutteet, säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hyytelöt, hillot, munat, maito ja maitotuotteet, ravintoöljyt ja -rasvat, säilykkeet, etikkaan säilötyt salaattit, pikkelssit.”

- Luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago (tärkkelysjauho), kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, korput (keksit), leivonnaiset, tortut, jäätelöt, hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, kaikenlaiset leipomotuotteet, pippuri, etikka, kastikkeet, mausteet, jää, melassisiirappi.”

- Luokka 42: ”Ravitseminen, tilapäismajoitus, terveydenhoito, hygienia ja kauneudenhoito, hygienia-, laihdutus-, ravitsemus- ja terveyslaitokset, eläinlääkintä- ja maatalouspalvelut, tieteellinen ja teollinen tutkimus, oikeuspalvelut, tietokoneohjelmointi.”

3 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.3.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

4 Väliintulija teki 26.6.2000 väitteen asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väitteen perusteena oli sanamerkki FERRERO (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka oli rekisteröity Saksassa numerolla 956 671 tiettyjä luokkiin 5, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten: ”Suklaa, suklaakonvehdit ja hedelmä-, kahvi-, alkoholiton juoma, viini ja/tai alkoholittaiset konvehdit tai maito- ja maitovalmistetäytteiset, kuten jogurttitäytteiset konvehdit, leivonnaiset ja leivokset, vohvelit, keksit, makeiset, sokeri-

kaakao-, suklaatäytepitoiset, maito- ja/tai maitorasvapitoiset levitteet, kahvi ja teepohjaiset juomat, alkoholijuomat ja alkoholittomat juomat, kaikki lasten ja/tai sairaiden erityisruokavalioon tai lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävät valmisteet”.

- 5 Väite oli esitetty kaikkien edellä mainittujen tavaroiden ja tiettyjen riitautetussa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen, edellä lueteltujen, luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden ja luokassa 42 tarkoitettun ravitsemisen osalta. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen.

- 6 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 25.3.2002 tekemällään päätöksellä osittain väitteet tiettyjen luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja ääntämyksellisen samankaltaisuuden vuoksi sekä tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden samankaltaisuuden tai samanlaisuuden vuoksi. Tavarat, joiden osalta väitteet hyväksyttiin ovat seuraavat: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, korput (keksit), leivonnaiset, makeiset, jäätelöt, hunaja, siirappi; hiiva, leivin jauhe, kaikenlaiset leipomotuotteet, hunaja ja melassisiirappi”.

- 7 Kantaja valitti 24.5.2002 SMHV:n väiteosaston päätöksestä.

- 8 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 1.12.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös) tämän valituksen ja vahvasti väiteosaston päätöksen ja katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välinen sekaannusvaara ja vaara niiden välisestä miellelyhtymästä oli olemassa. Valituslautakunta katsoi, että tavarat, joita kyseessä olevat tavaramerkit koskivat, olivat osittain samoja tai samankaltaisia. Lisäksi se katsoi, että kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia niin ääntämyksellisesti kuin ulkoasultaankin.

Asianosaisten vaatimukset

- 9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumooa kanteen kohteena olevan päätöksen ja/tai muuttaa sitä niin, että väliintulijan väitteet hylätään ja hakemuksen kohteena ollut yhteisön tavaramerkki hyväksytään
 - hylkää kaikki hakemuksen kohteena olleeseen yhteisön tavaramerkkiin kohdistetut väitteet kaikkien niiden luokkien osalta, joita koskevat väitteet oli hyväksytty
 - määrää kaikista muista tarvittavista toimista, joiden avulla hakemuksen kohteena ollut yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä
 - määrää SMHV:n rekisteröimään hakemuksen kohteena olleen yhteisön tavaramerkin

- velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien väitemenettelystä ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.
- 10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.
- 12 Kantaja totesi 19.4.2005 vastauksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen vaativansa kanteen kohteena olevan päätöksen kumoamista ja sitä, että SMHV:lle annetaan määräys rekisteröidä hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottamisen edellytysten täytyminen joidenkin kantajan vaatimusten osalta

- 13 Kantaja pyrkii ensimmäisellä ja neljännellä vaatimuksellaan siihen, että SMHV:lle annettaisiin määräys rekisteröidä hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki kyseessä olevia tavaroita varten. Lisäksi kolmannella vaatimuksellaan se tähtää siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräisi kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joilla hakemuksen kohteena ollut tavaramerkki saataisiin rekisteröityä.

- 14 SMHV:n mukaan näitä vaatimuksia ei voida ottaa tutkittavaksi.
- 15 Muistettakoon tähän liittyen, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimessa nostetun kanteen johdosta toteutettava tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoon liittyvää määräystä. SMHV:n on toimittava tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta).
- 16 Tästä seuraa, että kantajan ensimmäistä ja neljättä vaatimusta ei voida ottaa tutkittaviksi, koska ne koskevat määräyksen antamista SMHV:lle hakemuksen kohteena olleen yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi.
- 17 Tutkimatta on jätettävä myös kolmas kantajan vaatimus, joka koskee sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pitäisi määrätä kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla kyseessä oleva yhteisön tavaramerkkihakemus hyväksyttäisiin.
- 18 Tässä yhteydessä on muistettava, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista ja että maininnan on oltava niin selvä ja täsmällinen, että vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaista asian. Tämä pätee myös kaikkiin vaatimuksiin, joiden osalta on esitettävä sellaiset oikeudelliset perusteet ja perustelut, että vastaaja ja tuomioistuin voivat arvioida, ovatko ne perusteltuja.

- 19 Oikeusvarmuuden ja hyvän lainkäytön takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kantaja perustaa kanteensa, käyvät ilmi ainakin pääpiirteittäin itse kannekirjelmästä, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi (ks. asia T-56/92, Koelman v. komissio, määräys 29.11.1993, Kok. 1993, s. II-1267, 21 kohta ja asia T-387/94, Motor France ym. v. komissio, tuomio 18.9.1996, Kok. 1996, s. II-961, 106 kohta).
- 20 Tältä osin on kanteessa selvitettävä kanneperusteen sisältö, joten sen pelkkä abstrakti ilmaiseminen ei täytä työjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia (asia T-251/97, T. Port v. komissio, tuomio 28.3.2000, Kok. 2000, s. II-1775, 90 kohta; asia T-111/99, Samper v. parlamentti, tuomio 5.7.2000, Kok. H. 2000, s. I-A-135 ja II-611, 27 kohta ja asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 15 kohta).
- 21 Esillä olevassa asiassa kantaja ei ole esittänyt mitään kolmannen vaatimuksensa tueksi. Tästä seuraa edellä 20 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella, että vaatimus, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pitäisi määrätä joistakin toimenpiteistä, joiden avulla yhteisön tavaramerkki hyväksyttäisiin, ei ole riittävän täsmällinen eikä sitä tästä syystä voida ottaa tutkittavaksi.
- 22 Lisäksi on muistettava, että SMHV:n tehtävänä on tutkia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus ja tehdä sitä koskeva päätös. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on tarvittaessa valvoa SMHV:n päätökseen sisältyvän valituslautakunnan suorittaman arvioinnin lainmukaisuutta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi SMHV:n sijasta käyttää asetuksella N:o 40/94 SMHV:lle osoitettua toimivaltaa.

Pääasiakysymykset

- 23 Kantaja esittää yhden ainoan pääasiaväitteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Asianosaisten lausumat

- 24 Kantaja riitauttaa valituslautakunnan kannan, jonka mukaan riita-asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien, eli sanan FERRÓ sisältävän kuviomerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
- 25 Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuuden osalta kantaja riitauttaa valituslautakunnan kanteen kohteena olevasta päätöksestä ilmenevän kannan toteamalla, että on olemassa useita tekijöitä, jotka poistavat tavaramerkkien välillä vallitsevaa sekaannusvaaraa mahdollisesti aiheuttavan samankaltaisuuden.
- 26 Kantaja väittää, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio, tarkemmin määrittelemättömän värinen nauha, jossa on valkoinen reuna, on vahvasti erottamiskykyinen. Sen mukaan kyseessä on omaleimainen ja omalaatuinen logo, joka myös ilman sanaosaa FERRÓ jäisi kuluttajan mieleen yksinkertaisuutensa ja symmetrisen muotonsa vuoksi niitä tavaroita koskevana tavaramerkkinä, jota rekisteröintihakemus koskee.

- 27 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan osalta kantaja väittää, että sanan "ferró" kaartuva painoasu on myös vahvasti erottamiskykyinen (ks. analogisesti kurssiivin käytön osalta asia T-311/01, *Éditions Albert René v. SMHV – Trucco* (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 54 kohta).
- 28 Lisäksi kantaja esittää, että vaikka kyseessä olevien tavaramerkkien kolme ensimmäistä kirjainta, eli f-, e- ja r-kirjain ovat samat, ei niitä kuitenkaan voida pitää samankaltaisina hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosassa olevien f- ja o-kirjaimen suuremman koon vuoksi, eikä myöskään sen vuoksi, että tavaramerkit ovat eripituisia kirjainten ja tavujen eri lukumäärän vuoksi. Kantaja toteaa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosa "ferró" on lyhyempi kuin sana "ferrero", josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.
- 29 Kyseessä olevien tavaramerkkien foneettisen vertailun osalta kantaja ei myöskään ole yhtä mieltä kanteen kohteena olevassa valituslautakunnan päätöksessä tehdystä arviosta.
- 30 Kantaja toteaa, että tavaramerkit eroavat toisistaan sanojen ääniasun keston vuoksi, koska sanoissa, joista tavaramerkit muodostuvat, on eri määrä tavuja; aikaisemman tavaramerkin "ferrero" sanaosassa on kolme tavua ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin "ferró" sanaosassa kaksi tavua.
- 31 Kirjainyhdistelmän er kertaantuminen sanaosassa "ferrero", josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu, puuttuu tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosasta "ferró", minkä vuoksi kantaja väittää, että käsitys, jonka kuluttaja saa kuulemansa perusteella, on erilainen. Tavujen kertaantuminen on kantajan mukaan aikaisemman merkin olennainen ominaisuus.

- 32 Vaikka aikaisemmassa tavaramerkissä olevan sanaosan ”ferrero” vahva aksentti osuu sanan toiselle tavulle, saksalainen keskivertokuluttaja ääntää sanan ”ferró” siten, että paino osuu viimeiselle tavulle.
- 33 Lisäksi kantaja toteaa, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvion osalta kuluttaja voi visuaalisesti suoraan verrata eri tavaramerkkejä, joilla tarkoitetaan kyseessä olevia tavaroita, koska kyse on päivittäistavaroista, jotka sijoitetaan valintamyymälöissä samoille hyllyille.
- 34 Kantaja väittää myös, että silloin kun tavaramerkit vain vähäisessä määrin muistuttavat toisiaan, kuten esillä olevassa asiassa, ainoastaan se, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on erittäin vahva, voisi olla perusteena sille, että sitä suojattaisiin enemmän. Tästä ei nyt kuitenkaan sen mukaan voi olla kysymys.
- 35 Kantaja huomauttaa lopuksi, että Kreikassa tuomioistuimet ovat katsoneet, ettei nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa Kreikan markkinoilla. Lisäksi SMHV on sen mukaan vastaavanlaisessa asiassa katsonut, ettei sekaannusvaaraa ollut sanamerkkien FERRERO ja FERRO välillä huolimatta siitä, että kyseessä ovat läheisesti toisiaan muistuttavat tavarat, yhtäältä suolakeksit ja toisaalta pikkuleivät, koska riidan kohteena olevat tavaramerkit eivät muistuttaneet toisiaan visuaalisesti eivätkä foneettisesti.
- 36 SMHV ja väliintulija katsovat, ettei valituslautakunta ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tullessaan siihen lopputulokseen, että kyseessä olevat merkit olivat sekä foneettisesti että visuaalisesti samankaltaisia ja että

tästä ja siitä syystä, että tavaramerkeillä tarkoitetaan samankaltaisia tai samoja tavaroita, oli niiden välinen sekaannusvaara olemassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 37 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 on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”.
- 38 Tämän lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä sekä niitä jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 39 Vakiintuneen 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.
- 40 Tämän oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen perusteella, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat tavaramerkit, tavarat ja

palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, kuten tavaramerkkien ja niiden tavaroiden ja palvelujen välillä vallitseva keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 41 Esillä olevassa asiassa aikaisempi sanamerkki FERRERO, johon väitemenettely perustui, oli rekisteröity ja suojattu Saksassa. Näin ollen mahdollisen sekaannusvaaran olemassaoloa riidan kohteena olevien tavaramerkkien välillä pitäisi arvioida ottamalla huomioon kohdeyleisö tässä jäsenvaltiossa.
- 42 Koska tavarat, joita kyseessä olevilla tavaramerkeillä osoitetaan, ovat yleisiä kulutustavaroita, kohdeyleisönä ovat keskivertokuluttajat, joiden voidaan olettaa olevan tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.
- 43 Näin ollen voidaan katsoa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sekaannusvaaraa on arvioitava saksalaisen keskivertokuluttajan kannalta, mitä asian osapuolet eivät olekaan kiistäneet.
- 44 Asian osapuolista ei kumpikaan ole kiistänyt myöskään sitä, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevat tavarat, joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan, ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Kanteen ratkaisu riippuu siis kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden asteesta. Merkkien samankaltaisuuden ar-

viinnissa on siis tarkasteltava kaikkia Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvia tavaroita (jotka on lueteltu edellä 6 kohdassa), koska valituslautakunta katsoi, että väite oli niiden osalta hyväksyttävä.

45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön perustuvan samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Asiassa on siis tutkittava, millainen on ollut kanteen kohteena olevassa valituslautakunnan päätöksessä suoritettu selvitys, kun se on verrannut kyseessä olevia merkkejä niiden ulkoasuun, lausuntatavan ja merkityssisällön perusteella arvioidessaan sitä, onko merkkien samankaltaisuus riittävän suuri, jotta – tavaroiden huomattava samankaltaisuus huomioon ottaen – voitaisiin katsoa, että saksalaisen keskivertokuluttajan kannalta sekaannusvaara on olemassa.

47 Riita-asiassa vastakkain olevien tavaramerkkien ulkoasuun vertailun osalta on heti aluksi muistettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on jo todennut, että estettä ei ole sen tutkimiselle, ovatko kuviomerkki ja sanamerkki ulkoasultaan samankaltaiset, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (asia T-110/01, Vedral v. SMHV, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 51 kohta).

- 48 Moniosainen tavaramerkki, joka muodostuu sanasta ja kuviosta, voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Näin on silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön mieleen jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, *Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN)*, tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta ja asia T-390/03, *CM Capital Markets v. SMHV – Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1699, 46 kohta).
- 49 Oikeuskäytännössä on tarkennettu edelleen, että tämä lähestymistapa ei merkitse sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Päinvastoin tällainen vertailu on syytä suorittaa tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön mieleen, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (asia T-31/03, *Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA)*, tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 49 kohta).
- 50 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on vahvistanut väiteosaston kannan, jonka mukaan sanaosa ”ferró” on tavaramerkin hallitseva osa. Valituslautakunta katsoi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osa, eli nauha, jolle on kirjoitettu sana ”ferró”, on toissijainen (kanteen kohteena olevan päätöksen 24 kohta).

- 51 Tähän kantaan on yhdyttävä. Toisin kuin kantaja väittää, hakemuksen kohteena olevan merkin synnyttämä visuaalinen kokonaisvaikutelma huomioon ottaen ei nauha ole sillä tavoin kuviona riittävän merkityksellinen, että se vaikuttaisi voimakkaammin kuluttajalle syntyvään mielikuvaan kuin tavaramerkin sanaosa. Kuten SMHV on todennut, kyseinen kuvio-osa, eli nauha, ei ole sellainen erityisen omaleimainen tai omalaatuinen kuvio, johon kuluttaja kiinnittäisi huomionsa. Nauhan aaltoileva muoto, mittasuhteet tai värit eivät mitkään ole sillä tavoin sille ominaisia, että kuviota voitaisiin pitää hallitsevana suhteessa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosaan.
- 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että sana ”ferró” on tärkeämpi kuin tämän tavaramerkin kuvio-osa ja hallitsee näin siitä syntyvää käsitystä suuren kokonsa vuoksi ja sen vuoksi, että sana on nauhan päällä, kun taas nauha on pelkästään sanan taustalla oleva koriste, jota ei voida pitää hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitsevana osana. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä todetessaan, että sana ”ferró” on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa ja että nauha on merkitykseltään toissijainen. Tällaisessa tilanteessa merkkien vertailu voidaan suorittaa pelkästään sanaosien perusteella täysin sitä periaatetta noudattaen, jonka mukaan sekaannusvaaran arviointi merkkien samankaltaisuuden osalta on perustettava merkkien luomaan kokonaisvaikutelmaan (ks. vastaavasti asia T-261/03, Euro Style v. SMHV – RCN-Companhia de Importação e Exportação de Texteis (GLOVE), 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 53 Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevan sanaosan ”ferró” vertaaminen aikaisempaan sanamerkkiin ”ferrero” osoittaa niiden välillä vallitsevan tietynasteisen visuaalisen samankaltaisuuden.

54 Kuten SMHV väittää, se, että kyseessä olevissa merkeissä on tavuja – ja näin myös kirjaimia – eri määrä, ei ole omiaan saattamaan vakavasti kyseenalaiseksi tavaramerkkien välistä visuaalista samankaltaisuutta. Vaikka aikaisempi sanamerkki muodostuukin seitsemästä kirjaimesta ja kolmesta tavusta ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki viidestä kirjaimesta ja kahdesta tavusta, kummassakin merkissä on samat kirjaimet f, e, r ja o. Lisäksi kirjaimet ovat samassa järjestyksessä. Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosa ”ferró” ja aikaisemman tavaramerkin muodostava sanaosa ”ferrero” alkavat samalla kirjaimella f ja päättyvät samaan kirjaimeseen o. Lisäksi kummankin merkin kolme ensimmäistä kirjainta fer ovat samat. Ei pidä unohtaa, että kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuosaan (asia T-183/02 ja T-184/02, *El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNIDCOR)*, tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 83 kohta). Nämä visuaalista samankaltaisuutta koskevat tekijät ovat tärkeämpiä kuin kyseessä olevien merkkien pituusero, jonka vuoksi merkkien ei voida katsoa eroavan visuaalisesti merkittävällä tavalla toisistaan.

55 Se, että kyseessä olevat merkit eroavat toisistaan tavarakenteeltaan, johtuu siitä, että aikaisemman merkin muodostavassa merkissä ”ferrero” äännetään kaksi kertaa kirjainyhdistelmä er, mitä ei tapahdu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosassa. Tämä tavarakenteessa oleva ero ei kuitenkaan ole tärkeämpi kuin merkkien väliset yhtäläisyydet, koska aikaisemman tavaramerkin sanaosassa oleva lisätavu muodostuu kirjaimista e ja r, jotka ovat hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevassa sanaosassa, tarkemmin sanoen tämän ensimmäisessä tavussa. Aikaisemman tavaramerkin lisätavu ei vaikuta siihen visuaaliseen kokonaisu mielikuvaan, jonka keskivertokuluttaja kyseessä olevista tavaramerkeistä saa.

56 Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevaa sanaosaa kuvittavien osien osalta, kuten sanan ”ferró” lievästi kaartuva muoto, ensimmäisen

oikeusasteen tuomioistuimien katsoo, että se on juuri ja juuri havaittavissa, minkä vuoksi sillä ei ole erottamiskykyä. Näin on myös suurempikokoisten kirjainten osalta, joita on käytetty sanan ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen kohdalla. Suurempikokoisten kirjainten käyttö ei riitä luomaan merkittävää eroa suhteessa muihin sanan keskiosassa oleviin kirjaimiin, vaikka kantaja näin väittääkin. Sanan ”ferró” viimeisen o-kirjaimen päälle laitettu aksentti häidin tuskin näkyy, eikä se ole saksalaiselle kuluttajalle tuttu kirjoitusmerkki. Ei pidä unohtaa, että yleensä kuluttaja käsittää merkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen yksityiskohtia (ks. analogisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta).

57 Juuri edellä tarkastelun kohteena olleet kuvio-osat ovat vähämerkityksisiä, eikä keskivertokuluttaja pidä niitä todellisina eroina. Tästä seuraa, etteivät hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevaan sanaosaan ”ferró” kuuluvat kuvalliset osat ole riittävän merkittäviä tämän merkin ja aikaisemman FERRERO-tavaramerkin välisen yhtäläisyyden poistamiseksi esillä olevassa asiassa, ottaen huomioon kuinka suuri samankaltaisuuden aste vallitsee niiden tavaroiden välillä, joita näillä tavaramerkeillä tarkoitetaan.

58 Tämän vuoksi on siis katsottava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä todetessaan kyseessä olevien merkkien muistuttavan toisiaan ulkoasultaan.

59 Foneettisen vertailun osalta voidaan valituslautakunnan tavoin todeta (ks. kanteen kohteena olevan päätöksen 28 kohta), että kyseessä olevat merkit ovat ääntämyksellisesti samankaltaisia. Aikaisemman tavaramerkin muodostavan sanaosan ”ferrero” kaikki kirjaimet ovat hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevassa sanaosassa ”ferro”, eikä siinä ole lainkaan muita kirjaimia kuin

aikaisemman tavaramerkin kirjaimet f, e, r ja o. Lisäksi kirjaimet ovat samassa järjestyksessä kummassakin kyseessä olevassa merkissä, minkä lisäksi niiden kolme alkukirjainta f, e ja r ovat samat ja sanat päättyvät kumpikin o-kirjaimen. Tästä seuraa, että foneettisesti tarkastellen merkkien välillä vallitsee tietynasteinen samankaltaisuus.

- 60 Merkkien tavarakenne on tosin erilainen, sillä aikaisemmassa tavaramerkissä on kolme tavua (fer, re ja ro) ja hakemuksen kohteena olevassa kaksi (fer ja ro). Kirjainyhdistelmän er kertaumisen aikaisemman tavaramerkin keskellä ei anna aikaisemmalle tavaramerkille sellaista erityisluonnetta, joka erottaisi sen foneettisesti, vaikka kantaja näin väittääkin, koska kyse on äänneestä, joka on myös hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä hallitsevana olevassa sanaosassa. Aikaisemman tavaramerkin osalta er-kirjainyhdistelmän liittäminen ensimmäisen ja kolmannen tavun välille ei riitä poistamaan samankaltaisuutta, joka on hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkin hallitsevana olevan sanaosan ja aikaisemman tavaramerkin välillä.
- 61 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan ”ferró” viimeisen kirjaimen päällä olevan aksentin osalta todettakoon, ettei ole ollenkaan varmaa, että se muuttaa sen foneettisen vaikutelman, jonka saksalainen keskivertokuluttaja sanasta saa kokonaisuutena. Tätä tukee se, että saksan oikeinkirjoitus ei tunne aksentti-merkkiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo näin ollen, että on oletettavaa, että saksalainen keskivertokuluttaja laittaa painon sanan lausueessaan sen alkuosalle eikä suinkaan sen loppuun. Foneettinen yhtäläisyys aikaisemman tavaramerkin kanssa – jossa paino voi olla joko toisella tai ensimmäisellä tavulla – on siis täysin mahdollinen.
- 62 Tästä seuraa, että foneettisessa kokonaisarviointissa kyseessä olevien merkkien välillä vallitsee tietynasteinen yhtäläisyys kohdeyleisön kannalta.

- 63 Merkityssisällön vertailun osalta on selvää, ettei sillä ole relevanssia, koska kummankaan tavaramerkin – aikaisemman taikka hakemuksen kohteena olevan – hallitsevalla osalla ei ole saksankielistä merkitystä.
- 64 Kokonaisuutena arvioiden niiden tavaroiden samankaltaisuuden aste, joita kyseessä olevilla tavaramerkeillä osoitetaan, ja kyseisten tavaramerkkien visuaalinen ja foneettinen samankaltaisuuden aste ovat riittävän suuret, jotta sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan olemassa saksalaisen keskivertokuluttajan kannalta.
- 65 Valituslautakunta on tämän vuoksi ollut täysin oikeassa hyväksyessään väliintulijan väitteen ja hylätessään osittain hakemuksen kohteena olleen tavaramerkin rekisteröinnin tämän tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä vallitsevan sekaannusvaaran vuoksi.
- 66 Tätä päätelmää eivät horjuta kantajan esittämät perustelut, jotka on johdettu kreikkalaisten tuomioistuinten päätöksistä ja SMHV:n vastaavanlaisessa asiassa tekemästä ratkaisusta.
- 67 Niiden kreikkalaisten tuomioistuinten päätösten osalta, joissa on kantajan mukaan todettu, ettei nyt käsiteltävänä olevassa kanteessa kyseessä olevien tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa ole olemassa Kreikan markkinoilla, viitattakoon siihen, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Tämän vuoksi merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on arvioitava ainoastaan merkityksellisen yhteisön lainsäädännön perusteella. Näin ollen tietyissä

jäsenvaltioissa tehdyt päätökset, joissa sama merkki hyväksytään tavaramerkkinä rekisteröitäväksi, eivät sido SMHV:a eivätkä tilanteen mukaan yhteisöjen tuomioistuinta (asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3887, 34 kohta). Valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä jonkin jäsenvaltion tuomioistuimen aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella (ks. asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

68 Sen SMHV:n väiteosaston päätöksen osalta, johon kantaja on vedonnut, todettakoon vain, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (ks. asia T-33/03, Osotspa v. SMHV – Distribution & Marketing (Hai), tuomio 9.3.2005, Kok. 2005, s. II-763, 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Esillä olevassa asiassa nämä perustelut on joka tapauksessa asetettava kyseenalaisiksi sen vuoksi, etteivät vastakkain olevat tavaramerkit eivätkä niillä osoitetut tavarat olleet niitä, joista on kyse nyt käsiteltävänä olevassa riita-asiassa. Kuten väliintulija on todennut, SMHV:n neljäs valituslautakunta on (asiassa R 540/2002-4) vahvistanut tämän päätöksen. Tästä SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätöksestä on kuitenkin valitettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

69 Kantajan väitettä, jonka mukaan silloin, kun tavaramerkkien välinen samankaltaisuus on vain vähäistä, ainoastaan aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky voisi olla perusteena sen voimakkaammalle suojalle, ei voida hyväksyä. Silloinkin kun kyse on erottamiskyvyltään heikosta tavaramerkistä, voi sekaannusvaara olla olemassa erityisesti niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi, joita tavaramerkeillä tarkoitetaan. Lisäksi esillä olevassa asiassa sekä kyseessä olevilla

tavaramerkeillä osoitettujen tavaroiden että tavaramerkkien samankaltaisuuden aste kumulatiivisesti tarkasteltuina ovat niin suuret, että sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan olemassa riippumatta siitä, millainen erottamiskyky on aikaisemmalla tavaramerkillä.

- 70 Vaikka aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky voidaankin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, ovatko kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välinen samankaltaisuus sekä tavaramerkkien välinen samankaltaisuus riittävän suuret sekaannusvaaran syntymiseksi, ei se ole aikaisemman oikeuden suojan ennakkotedellytys (ks. vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 60 kohta).
- 71 Edellä esitetyn perusteella kantajan ainoa kanneperuste ja koko kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 72 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska väliintulija ei ole esittänyt vaatimuksia tältä osin, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä maaliskuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

M. Jaeger

jaoston puheenjohtaja