

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
18 päivänä helmikuuta 2004 *

Asiassa T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, kotipaikka Marseille (Ranska), edustajanaan asianajaja
K. Manhaeve, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinään S. Laitinen ja S. Pétrequin,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

jossa väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), kotipaikka Madrid (Espanja),
edustajanaan asianajaja I. Valdelomar,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 16.10.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 542/2001-4), joka koskee M. Koubin ja Fabricas Lucia Antonio Betere SA:n (Flabesa) välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 20.11.2000, pidetyssä suullisessa
käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 13.5.1999 yhteisön tavaramerkkiä 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), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jolle rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CONFORFLEX.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 20, jota vastaa kuvaus ”sänkykalusteet”.

4 Tämä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 22.11.1999 ilmestyneessä numerossa 93/99.

- 5 Fabricas Lucia Antonio Betere SA (jäljempänä väliintulija) teki 21.2.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen. Väitteen tueksi esitettyä perusteena oli se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja neljän aiemman kansallisen tavaramerkin, joiden haltija väliintulija on, välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 6 Väiteosasto katsoi 23.3.2001 tekemässään päätöksessä aluksi, että neljästä aiemmasta tavaramerkistä kahden käyttämisen osalta ei ollut esitetty vakuuttavaa näyttöä, joten se otti huomioon ainoastaan seuraavat kaksi tavaramerkkiä:

— jäljempänä esitetty kuviomerkki, joka on Espanjassa rekisteröity numerolla 1 951 681

The image shows a stylized logo consisting of a square symbol followed by the word "FLEX" in a bold, sans-serif font.

— jäljempänä esitetty kuviomerkki, joka on Espanjassa rekisteröity numerolla 2 147 672

The image shows a stylized logo consisting of a square symbol followed by the word "FLEX" in a bold, sans-serif font. The logo is surrounded by the text "Patente 288", "Patente 002", and "Patente 1815".

- 7 Tavarat, joita varten aiemmat tavaramerkit on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”sängyt, villasta, villasta ja oljista, hevosen jouhista tai vastaavista materiaaleista tehdyt patjat ja tyynyt, jousilla varustetut patjat, kumista, vaahtomuovista ja kaikentyyppisistä polyuretaanivaahdoista tehdyt tyynyt ja patjat; kehdot, divaanit; puuta ja rautakehikkojousituksen sisältävät olkipatjat; kerrossängyt, yöpöydät, kehdot, retki- ja rantakalusteet, kaikenlaiset kalusteet, myös metallikalusteet, muunnettavat kalusteet, työpöydät, metallikierrejousin varustetut patjat, muuhun kuin hoitokäyttöön tarkoitettut ilmapatjat, sijauspatjat ja joustinsijauspatjat, (puiset) sängynkehykset; muut vuodevaatteet kuin sängynpeitteet; (muut kuin metalliset) vuodevaatetelineet, muut kuin metalliset sänkyjen pyörät; joustinpatjat, sairaalasängyt, muuhun kuin hoitokäyttöön tarkoitettut vesipatjat, huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo’osta, rottin-gista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripih-kasta, helmiäisestä, merenvahasta tai muovista tehdyt tavarat, jotka eivät kuulu muihin luokkiin”.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen sillä perusteella, että sekaannusvaaraa ei ole, koska kysessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.
- 9 Väliintulija teki 18.5.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen, jossa se vaati väiteosaston päätöksen kumoamista.
- 10 SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 16.10.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 7.11.2002, ja tämän seurauksena kumosi väiteosaston päätöksen ja hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen. Valituslautakunta katsoi, että molemmat kysessä olevat kuviot viittaavat joustavuuteen ja ovat merkityssisäl-löltään hyvin samankaltaisia, mitä väiteosasto ei ollut arvioinut. Lisäksi valitus-lautakunta totesi, että vaikka sana ”flex” olisi mielikuvia herättävä, kantaja ei ole osoittanut, että Espanjan markkinoilla muut yhtiöt käyttäisivät sitä usein

kuvaamaan sänkykalusteita. Valituslautakunta otti huomioon myös kyseisten tavaroiden luonteen ja totesi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

- 11 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.1.2003 toimittamallaan kannekirjelmällä.

- 12 Väliintulija toimitti vastauskirjelmänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.4.2003, ja SMHV toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.5.2003.

- 13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— hylkää haetun tavaramerkin

— tekee sitä hyödyttävän päätöksen oikeudenkäyntikulujen osalta.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 17 Kantaja viittaa aluksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antamaan tuomioon (Kok. 1997, s. I-6191) ja huomauttaa, että sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät ja erityisesti kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuus sekä niiden erottavat osat.
- 18 Kantaja väittää ensiksi, etteivät kyseiset kuviot ole samankaltaisia.
- 19 Ulkoasun osalta kantaja toteaa, että aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat yhdestä tai useammasta kuvio-osasta sekä yhdestä sanaosasta, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on pelkkä sanamerkki, sillä sanaa ”flex” ei ole erityisesti korostettu.
- 20 Lausuntatavan osalta kantaja katsoo, ettei se, että aiempien tavaramerkkien ainoa tavu on sama kuin hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin kolmas tavu, ole riittävää, jotta kyseessä olevien tavaramerkkien voitaisiin katsoa olevan lausuntatavaltaan samankaltaisia. Kantaja väittää, että kuten valituslautakunta totesi tavaramerkkejä INCEL ja LINZEL koskevassa asiassa (Vertex Pharmaceuticals Inc. ci Almirall-Prodesfarma SA, 16.10.2002 tehty päätös R 793/2001-2), kuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota tavaramerkin alku- kuin loppuosaan. Lisäksi väitemenettelyn kohteena olevassa tavaramerkissä ensimmäinen tavu korostuu espanjaksi lausuttuna, koska paino on selvästi enemmän ensimmäisellä kuin toisella tai kolmannella tavulla.

- 21 Merkityssisällön osalta kantaja katsoo, että aikaisempien tavaramerkkien sisältö perustuu sekä joutsenen kuvaan että joustavuuden käsitteeseen, kun taas hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sisältö muodostuu käsitteiden mukavuus ja joustavuus ”esiintuomisesta”, jolloin paino on kuitenkin mukavuuden käsitteellä, johon viitataan tavaramerkin ensimmäisessä tavussa.
- 22 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on voinut vedota samankaltaisuuteen ainoastaan sanan ”flex” osalta, joka sisältyy molempiin kyseessä oleviin tavaramerkkeihin ja jota valituslautakunta pitää aikaisempien tavaramerkkien hallitsevana osana. Jos oletetaan, että viimeksi mainitun voidaan katsoa pitävän paikkansa, kantaja väittää, että tämän hallitsevan osan on oltava erottamiskykyinen, jotta se voi vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin. Edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi mitä selvemmin aiempi tavaramerkki on erottamiskykyinen.
- 23 Kantaja viittaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 antamaan tuomioon (Kok. 1999, s. I-3819) ja toteaa, että arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, joita ovat muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja kuvailevia osia, joita varten se on rekisteröity.
- 24 Kantajan mukaan sana ”flex” herättää selvästi ja spontaanisti mielikuvan joustavuuden käsitteestä tai joustavuudesta ominaisuutena. Sana on lisäksi espanjalaisten sanojen ”flexibilidad” ja ”flexible” juuri ja kantajan mukaan sellaisenaan lyhyin mahdollinen ilmaisu, jolla mielikuva tästä ominaispiirteestä voidaan herättää.
- 25 Kantaja väittää, että koska joustavuus on kaikkien sänkytuotteiden olennainen ominaisuus, erittäin monissa yhteisön tavaramerkeissä, kansainvälisissä tavaramerkeissä ja espanjalaisissa tavaramerkeissä käytetään sanaa ”flex” kuvaamaan tämääntyppistä tuotetta.

- 26 Sana ”flex”, joka herättää mielikuvan joustavuudesta, on kantajan mukaan tavanomainen, koska se esiintyy monissa tavaramerkeissä. Kantaja väittää, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky ei voi perustua tavanomaiseen seikkaan, vaikka se olisikin hallitseva. Kantaja korostaa, että kahden tavaramerkin välillä ei voida katsoa olevan sekaannusvaaraa, kun näiden tavaramerkkien samankaltaisuus rajoittuu siihen, että molemmissa esiintyy tavanomainen sana. Kantaja toteaa, että koska valituslautakunta ei voinut osoittaa tavaramerkkien samankaltaisuutta muutoin kuin sänkytuotteita kuvailtaessa tavanomaisen sanamerkin ”flex” esiintymisen osalta, aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa.
- 27 Kolmanneksi kantaja toteaa, ettei riidanalaisessa päätöksessä kyseenalaisteta väiteosaston toteamusta, jonka mukaan väliintulija ei ole esittänyt mitään todisteita aiempien tavaramerkkien tunnettuudesta, ja että aiemmat tavaramerkit on luovutettu Espanjan oikeuden mukaan perustetulle yritykselle Flex Equipos De Descanso SA:lle, joka näin ollen on nykyään kyseisten tavaramerkkien haltija.
- 28 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-247/01, eCopy vastaan SMHV (ECOPY), 12.12.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002, s. II-5301) esitetyn toteamuksen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon kantajan sille toimittamia uusia asiakirjoja, joilla pyritään osoittamaan, ettei sana ”flex” ole erottamiskykyinen. Lisäksi vaikka oletettaisiin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi ottaa huomioon kyseiset asiakirjat, ne eivät ole riittäviä osoittamaan, että muut huonekalu- ja erityisesti sänkykalusteyritykset olisivat käyttäneet Espanjan markkinoilla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättöpäivänä sanaa ”flex” ja että tämän vuoksi kuluttajat olisivat katsoneet, ettei se ole lainkaan erottamiskykyinen.
- 29 SMHV väittää myös, että valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuuden ja kyseessä olevien tavaramerkkien

samankaltaisuuden ja todennut, että niillä markkinoilla, joilla aikaisemmat tavaramerkit on suojattu eli Espanjassa oli olemassa sekaannusvaara, johon sisältyy samastamisen vaara.

- 30 Aluksi väliintulija pyytää, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaisi huomioon kanteeseen liitettyjä asiakirjoja, joilla pyritään osoittamaan, ettei sana "flex" ole erottamiskykyinen, koska nämä asiakirjat on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka tehtävänä ei ole aloittaa uudelleen väitemenettelyä. Lisäksi väliintulija väittää, että sana "flex" on sellaisenaan erottamiskykyinen.
- 31 Väliintulija väittää, että kyseessä olevia tavaramerkkejä on pidettävä samankaltaisina, koska molemmissa tavaramerkeissä käytetyt ja täysin erottamiskykyiset sanalliset ilmaisut eli sanat "flex" ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään täysin samanlaiset. Sekaannusvaaraa lisäävät se, etteivät kyseiset merkit merkitse mitään, ja aikaisempien tavaramerkkien Espanjassa saavuttama tunnettuus, sellaisena kuin se ilmenee väliintulijan vastauskirjelmään liitetyistä asiakirjoista.
- 32 Väliintulijan mukaan asetuksessa N:o 40/94 tehdyn maininnan, joka koskee samastamisvaaraa aiempien tavaramerkkien kanssa, perusteella voidaan todeta, että sekaannusvaaraan voidaan vedota tilanteessa, jossa yleisö ei välttämättä sekoita toisiinsa kahta tavaramerkkiä vaan ainoastaan niiden osia. Näin ollen sekaannusvaara on väliintulijan mukaan olemassa silloin, kun yleisö mieltää kahden eri merkin samanlaisen osan viittaavan vanhemman tavaramerkin haltijaan. Väliintulija väittää, että yleisö on taipuvainen uskomaan, että kahden kyseessä olevan merkin samanlaiseen pääosaan liitetyn osan tarkoituksena on erottaa tietty tavara tämän pääosan kuvaamasta tavaravalikoimasta ja että kaikki tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä. Käsiteltävänä olevassa asiassa yleisö on väliintulijan mukaan taipuvainen pitämään sanaa CONFORFLEX tavaramerkkillä FLEX varustettuja tavaroita jaklevan yrityksen toisena tavaramerkkinä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Alustavat huomautukset

- 33 Kantaja väitti sekä kanteessaan että suullisessa käsittelyssä, että väliintulija ei ole enää niiden aiempien tavaramerkkien haltija, jotka on luovutettu toiselle Espanjan oikeuden mukaan perustetulle yhtiölle. Sen lisäksi, ettei tämän väitteen tueksi ole esitetty mitään todisteita eikä SMHV, jolle ei ole annettu tiedoksi aiempien tavaramerkkien luovutusta, ole vahvistanut sitä, on todettava, että väliintulija pitää vastauskirjelmässään itseään kyseisten tavaramerkkien haltijana ja että riidanalaisessa päätöksessä mainitaan nimenomaisesti sen nimi. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohta, Fabricas Lucia Antonio Betere -nimistä yhtiötä on pidettävä väliintulijana käsiteltävänä olevassa asiassa.

Tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä koskeva vaatimus

- 34 Toisena vaatimuksenaan väliintulija pyytää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että SMHV:n on kieltäydyttävä rekisteröimästä hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä.
- 35 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa virastolle määräystä. Viraston on tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Väliintulijan toista vaatimusta ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik GmbH v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta).

Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus

- 36 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 mielle yhtymästä”. 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.
- 37 On korostettava, että sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa, joka on edellä mainitun artiklan soveltamisedellytys ja joka määritelmän mukaan on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta), on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).
- 38 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-vaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 27 kohta).

- 39 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarviointissa. Käsiteltävänä olevassa asiassa kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden eli sänkytuotteiden luonne käyttökulutushyödykkeinä ja se, että aikaisemmat sanamerkit on rekisteröity ja suojattu Espanjassa, kyseessä oleva yleisö, jonka suhteen sekaannusvaaran arviointi on tehtävä, on espanjalainen keskivertokuluttaja. Yleensä keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). On toisaalta otettava huomioon se, että koska keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on, ja että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 28 kohta).
- 40 Edellä esitetyn perusteella on verrattava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta kyseessä olevia merkkejä.
- 41 Ensiksi tavaroiden vertailun osalta on todettava, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat, luokkaan 20 kuuluvat tavarat eli ”sänkykalusteet” kuuluvat aikaisempien tavaramerkkien kattamien ja samaan luokkaan kuuluvien tavaroiden erittäin laajaan ryhmään. Viimeksi mainittu tuoteryhmä kattaa kaikenlaiset kalusteet, mukaan luettuna sänkytuotteet.
- 42 Tämän vuoksi on todettava valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen päätöksen 14 kohta), että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kattaa samat tavarat kuin aikaisemmat tavaramerkit. Lisäksi on todettava, ettei kantaja esitä kanteessa mitään väitettä tätä valituslautakunnan toteamusta vastaan.

- 43 Toiseksi on merkkien vertailun osalta todettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
- 44 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta korosti aikaisempien tavaramerkkien sanaosan määräävää luonnetta (13 kohta) ja katsoi, että riidanalaiset merkit ovat merkityssisällöltään hyvin samankaltaisia, mikä on merkittävämpää kuin väiteosaston päätöksessä mainitut ulkoasun ja lausuntatavan erot (19 kohta).
- 45 Tältä osin on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa sana ”flex” on hallitseva osa aikaisempien tavaramerkkien kokonaisvaikutelmassa. On selvää, että sanaosa, joka yleisön mielissä on tärkein tavaramerkkien tunnusosa, on merkittävämpi kuin kuvaosa, joka numerolla 1 951 681 rekisteröidyn tavaramerkin osalta on mitätön tai jopa merkityksetön. On lisäksi huomautettava, että keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä ainoastaan epätäydellinen muistikuva, mikä käsiteltävänä olevassa asiassa korostaa erityisen näkyvien ja helppotajuisten osien, kuten sen sanan ”flex” merkitystä, joka on espanjalaisten sanojen ”flexibilidad” ja ”flexible” juuri.
- 46 Vertailu aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan sanaosan ja hakemuksen kohteena olevan sanamerkin hallitsevan sanaosan välillä tuo esiin tietyn samankaltaisuuden niiden ulkoasussa (em. asia Fifties, tuomion 37 kohta). Ero, joka on syntynyt lisättäessä sana ”confor” hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin, ei ole riittävän merkittävä, jotta keskeisen osan eli sanan ”flex” yhteneväisyyden luoma samankaltaisuus poistuisi. Kuitenkin se, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on kuvaosia, vaikka ne ovatkin vähämerkityksellisiä, tuo riidanalaisien tavaramerkkien ulkoasua arvioitaessa esiin niiden erilaisuuden.

- 47 Lausuntatavaltaan riidanalaiset merkit ovat tietyllä tavalla samankaltaisia, kun otetaan huomioon edellä esitetyt aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitsevan osan yhteneväisyyttä koskevat toteamukset. Riidanalaisen merkkien kokonaisarviointiin yhteydessä se, että hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä sana ”confor” on yhdistetty sanaan ”flex”, osoittaa kuitenkin tavaramerkkien erilaisuuden.
- 48 Merkityssisällön vertailun osalta on huomautettava, että molemmissa riidanalaisissa merkeissä esiintyvä sanaosa eli sana ”flex” on espanjalaisten sanojen ”flexibilidad” ja ”flexible” juuri. Kyseisillä merkeillä on näin ollen samanlainen merkityssisältö siltä osin kuin niissä tuodaan espanjalaisille kuluttajille esiin joustavuuden käsite. Sanan ”confor” yhdistäminen sanaan ”flex” hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä ainoastaan täydentää ja vahvistaa tätä käsitettä. Kuten SMHV oikeutetusti korostaa, sanaosa ”confor” tuo esiin viittauksen mukavuuden käsitteeseen, joka sänkytuotteiden alalla yhdistetään joustavuuden käsitteeseen. Tämän huomion perusteella voidaan todeta, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään huomattavan samankaltaisia.
- 49 Edellä esitetystä seuraa, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaisia ja että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään huomattavan samankaltaisia.
- 50 Tässä vaiheessa on todettava, että sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä kantaja ja väliintulija ovat kirjelmässään pohtineet aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn merkitystä viittaamalla edellä mainittuun asiaan SABEL. Tästä asiasta sekä edellä mainituista asioista Lloyd Schuhfabrik Meyer ja Canon ilmenee, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, joka johtuu tämän merkin ominaispiirteistä tai tunnettuudesta, on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (em. asia Canon, tuomion 18 ja 24 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion

20 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aiempi tavaramerkki on (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta), sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (ks. em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

- 51 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja väittää sen, että Espanjan markkinoilla on useita sänkytuotteita varten rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanan ”flex”, osoittavan, että tämä sana on tavanomainen eikä voi näin ollen taata kaupallista alkuperää. Koska kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus rajoittuu siihen, että niissä molemmissa esiintyy tavanomainen osa, kyseisten merkkin välillä ei kantajan mukaan ole sekaannusvaaraa. Väliintulija väittää puolestaan, että aikaisemmat tavaramerkit ovat Espanjassa hyvin tunnettuja.
- 52 Todisteina näille väitteilleen kantaja toimittaa asiakirjoja, joista ilmenee tiettyihin sänkytuotteisiin liittyviä sellaisten tavaramerkkien rekisteröintejä Espanjassa ja yhteisössä, jotka sisältävät sanan ”flex”. On kuitenkin riidatonta, että nämä asiakirjat on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja että näin ollen ne on jätettävä huomioon ottamatta ilman, että niiden todistusvoimaa on tutkittava (ks. vastaavasti asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 46 kohta; em. asia ECOPY, tuomion 45–48 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 62 kohta). Sama koskee niitä asiakirjoja, jotka väliintulija on esittänyt ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa osoittaakseen tavaramerkkiensä tunnettuuden Espanjassa. Tässä tilanteessa on hylättävä sekä kantajan väite molemmissa kyseessä olevissa merkeissä käytetyn sanaosan tavanomaisuudesta että väliintulijan väite aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta.

- 53 Kantaja on aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä koskevista väitteissään viitannut vielä edellä mainittuun asiaan Lloyd Schuhfabrik Meyer (tuomion 22 ja 23 kohta) ja väittänyt, että sana ”flex” kuvaa sänkytuotteiden olennaista ominaisuutta eli joustavuutta eikä sitä voida näin ollen pitää erottamiskykyisenä.
- 54 Vastauksena tähän kantajan väitteeseen valituslautakunta totesi, että vaikka sana ”flex” saattaa herättää mielikuvia, tietyn jäsenvaltion viranomaiset ovat pätevästi rekisteroineet aikaisemmat tavaramerkit, jotka sisältävät tämän sanan yhdistettynä kuvioon, ja että tämän vuoksi niihin liittyy yksinoikeus, johon voidaan vedota kolmansia vastaan (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).
- 55 Vaikka tässä perustelussa myönnetään, että sana ”flex” herättää mielikuvia, perustelulla ei ole mitään merkitystä. Sekä asetuksen N:o 40/94 8 artiklasta että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jonka mukaan ”rekisteröidyn” tavaramerkin suoja riippuu sekaannusvaaran olemassaolosta (em. asia Canon, tuomion 18 kohta), seuraa, että aikaisemman kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi tavaramerkin nojalla tarvittaessa vastustaa sellaisen merkin rekisteröimistä, joka voi aiheuttaa sekaannusvaaran yleisön keskuudessa mutta jolla ei sellaisenaan ole vaikutusta arviointiin siitä, onko tällainen vaara olemassa. Muilta osin on todettava, ettei tällä arviolla pyritä kyseenalaistamaan aikaisempien tavaramerkkien kansallista rekisteröintiä vaan ainoastaan tarkastamaan, ovatko ne selvästi vai heikosti erottamiskykyisiä.
- 56 Sanan ”flex” voidaan todellakin katsoa yleisön näkökulmasta herättävän mielikuvia kyseessä olevien tavaroiden tietyistä ominaisuuksista eli joustavuudesta, eivätkä aikaisemmat tavaramerkit tämän vuoksi ole selvästi erottamiskykyisiä, kuten SMHV on istunnossa myöntänyt.

- 57 Valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa esittämä virheellinen arvio ei kuitenkaan vaikuta oikeusriidan ratkaisuun, sillä toteamus sekaannusvaaran esiintymisestä on täysin perusteltu (ks. vastaavasti asia T-99/01, *Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 36 kohta).
- 58 On todettava, että kun otetaan huomioon sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellisten seikkojen riippuvuus toisistaan, se, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaisia ja että riidanalaiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään huomattavan samankaltaisia, on riittävä, jotta käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan todeta sekaannusvaaran olevan olemassa.
- 59 Tältä osin on korostettava, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan epätäydellinen muistikuva tavaramerkistä, tekee kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevasta elementistä kaikkein merkityksellisimmän. Näin ollen aikaisempien tavaramerkkien hallitsemalla sanaosalla ”flex” on eniten merkitystä kyseisten merkkien kokonaistarkastelussa, sillä sänkytuotteen nimilappua tarkasteleva kuluttaja ottaa huomioon ja muistaa merkkien hallitsevan ja nimityksen sisältävän osan, jonka avulla kuluttaja voi myöhemmän hankinnan yhteydessä toistaa ostokokemuksensa (ks. vastaavasti em. asia *Fifties*, tuomion 47 kohta).
- 60 Kun otetaan huomioon se, että keskivertokuluttaja muistaa erityisesti aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan ja nimityksen sisältävän osan eli sanan ”flex”, kuluttaja voi löytäessään samanlaisia sänkytuotteita, jotka on varustettu tavaramerkillä CONFORFLEX, mieltää kyseessä olevien tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää. Sen lisäksi, että riidanalaiset merkit ovat merkityssisällöltään täysin yhteneväisiä, on todettava erityisesti, että sanan ”confor” sänkykalusteiden yhteydessä käytettynä voidaan objektiivisesti katsoa kuvaavan kyseessä olevien tavaroiden olennaista ominaisuutta eli mukavuutta eikä sen näin ollen voida katsoa olevan erottamiskykyinen. Tässä tilanteessa

kuluttajat eivät sen perusteella, että hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä sana ”confor” on yhdistetty sanaan ”flex”, voi erottaa riidanalaisia merkkejä riittävästi toisistaan. Tämän vuoksi vaikka keskivertokuluttaja pystyy näin ollen ymmärtämään riidanalaisten merkkien välillä tietyt ulkoasun ja lausuntatavan erot, jotka suurelta osin neutralisoituvat kyseisten merkkituotteiden merkityssisällön vahvan samankaltaisuuden vuoksi, vaara yhteyden syntyemisestä kyseisten merkkien välille on hyvin todellinen (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 48 kohta).

- 61 On täysin mahdollista, että sänkytuotteiden markkinoilla toimiva yritys käyttää alatavaramerkkejä eli merkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva elementti, erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan esimerkiksi kyseisten tuotteiden laadun suhteen. Näissä olosuhteissa on ymmärrettävää, kuten SMHV toteaa kirjelmässään, että kohdeyleisö katsoo, että riidanalaisilla tavaramerkeillä varustetut tuotteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 49 kohta).
- 62 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on oikeutetusti katsonut, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 63 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 ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)**

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

H. Legal

V. Tiili

M. Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä helmikuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja